



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

RODOLFO PINTO BARRETO

FORMAS DE PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL: a tutela judicial sobre
patentes de Tecnologia da Informação e Comunicação

RIO DE JANEIRO
2024

Rodolfo Pinto Barreto

FORMAS DE PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL: a tutela judicial sobre patentes de Tecnologia da Informação e Comunicação

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento, como requisito necessário à obtenção do grau de Mestre em Inovação e Propriedade Intelectual.

Orientadora: Professora Doutora Maria Tereza Leopardi Mello

Rio de Janeiro
2024

FICHA CATALOGRÁFICA

R695f Pinto Barreto, Rodolfo
FORMAS DE PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL: a tutela judicial sobre patentes de Tecnologia da Informação e Comunicação / Rodolfo Pinto Barreto. - Rio de Janeiro, 2024. 99 f.

Orientadora: Maria Tereza Leopardi Mello. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Economia, Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, 2024.

1. Propriedade industrial. 2. Patente. 3. Tutela inibitória. 4. Tutela indenizatória.

I. Leopardi Mello, Maria Tereza, orient.

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática da UFRJ com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob a responsabilidade de Miguel Romeu Amorim Neto - CRB-7/6283

Rodolfo Pinto Barreto

FORMAS DE PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL: a tutela judicial sobre patentes de Tecnologia da Informação e Comunicação

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento, como requisito necessário à obtenção do grau de Mestre em Inovação e Propriedade Intelectual.

Aprovada em:

Profa. Maria Tereza Leopardi Mello, Doutora,
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Prof. Allan Rocha de Souza, Doutor,
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Profa. Ana Maria Nunes Gimenez, Doutora,
Universidade Estadual de Campinas

Ao Paulo, de onde vim;

E ao Henrique, para onde vou.

AGRADECIMENTOS

A Deus, por tudo.

À minha generosa orientadora acadêmica, Professora Maria Tereza Leopardi Mello, pela paciência e confiança.

Aos diletos Professores Claudia Chamas e Allan Rocha, pela gentileza e inestimável contribuição.

Ao Bruno, à Amanda e ao Paolo, pelo imperativo apoio.

À Andréa, pelo amoroso companheirismo.

À Ana, pela indelével criação.

“Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses” (Smith, 2017, local. 38).

RESUMO

O sistema de propriedade industrial pode ser percebido como uma troca ou permuta entre o Estado e o inventor; este desenvolve algo inovador que seja de interesse à sociedade, enquanto aquele lhe confere o direito temporário de exclusividade sobre tal invento, por meio da concessão de uma patente. A partir dessa premissa, a patente ganha conotação vinculada à inovação tecnológica e ao crescimento econômico, funcionando como um incentivo para o desenvolvimento tecnológico. No Brasil, há previsão legal específica elencando a tutela inibitória, concedida preventivamente, como o remédio adequado em face da violação de direitos de patente. O titular da patente infringida também possui o direito de receber indenização pelos prejuízos causados por atos de violação passados. A adoção adequada desses remédios serve para garantir a finalidade do sistema de propriedade industrial de proteger a invenção para fomentar a atividade inovadora. Mas qual dessas opções de tutela é a mais adequada para consagrar o sistema de propriedade industrial quando há a violação de uma patente? Este trabalho almeja responder essa pergunta dentro da área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)¹ por meio da análise de processos judiciais em que se discute a violação de patentes que reivindicam invenções relativas a esse campo tecnológico. Essa análise focará no exame da tutela efetivada em cada um desses casos e no resultado do processo a partir do referencial bibliográfico sobre as regras de proteção de direitos de propriedade. Por meio da análise desses casos, buscar-se-á apontar se, no Brasil, há ou não preferência pela aplicação da tutela inibitória como remédio judicial utilizado para proteger direitos de propriedade industrial e se essa possível preponderância se mostra eficaz dentro do contexto das patentes de TIC.

Palavras-chave: propriedade industrial; patente; tutela inibitória; tutela indenizatória.

¹ A expressão em inglês “*Information and Communication Technologies*”, bem como seu acrônimo ICT, foi utilizada pela primeira vez por Dennis Stevenson em um relatório para o governo britânico em 1997 (Stevenson, 1997). No Brasil, a expressão em português é positivada na Lei 14.533, de 11 de janeiro de 2023.

ABSTRACT

The industrial property system can be perceived as an exchange between the state and the inventor; the inventor develops innovation that is of interest to society, while the state awards the temporary right of exclusivity over the invention, through the grant of a patent. Considering this premise, the patent becomes connected to technological innovation and economic growth, acting as an incentive for technological development. In Brazil, there is a specific legal provision listing injunctive relief, to be granted preemptively, as the appropriate remedy in the face of infringement of patent rights. The owner of the infringed patent also has the right to receive compensation for damages caused by past acts of infringement. The proper adoption of these remedies serves to guarantee the purpose of the industrial property system of protecting inventions in order to foster innovation. But which of these options for protection is the most appropriate to safeguard the industrial property system when there is an infringement of a patent? This paper aims to answer this question within the field of Information and Communication Technology (ICT)² by analyzing judicial cases in which the infringement of patents claiming inventions relating to this technological field is discussed. This analysis will focus on examining the protection provided in each of these cases and the outcome of the process, based on a bibliographic reference on the rules for protecting entitlements. By analyzing these cases, the aim will be to determine whether or not injunctions are preferred in Brazil as a judicial remedy used to protect industrial property rights and whether this possible preference proves effective in the context of ICT patents.

Keywords: industrial property; patent; injunctive relief; compensation for damages.

² The English expression “Information and Communication Technologies”, as well as its acronym ICT, was first used by Dennis Stevenson in a report for the British government in 1997 (Stevenson, 1997). In Brazil, the expression in Portuguese is established in Law 14.533, of January 11, 2023.

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Patentes concedidas no Brasil por área.....	17
Gráfico 2 - Empresas que mais depositam patentes no mundo.....	39

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – As quatro regras de Calabresi e Melamed.....	23
Quadro 2 – Ações judiciais	36
Quadro 3 - Ericsson V. TCT.....	40
Quadro 4 - Vringo V. ZTE.....	47
Quadro 5 - Ericsson V. Blu Products.....	51
Quadro 6 - Nokia V. Lenovo.....	56
Quadro 7 - Divx V. Netflix	58
Quadro 8 - WSOU V. ZTE	68
Quadro 9 - Dolby V. TCL	73
Quadro 10 - DivX V. Samsung	77
Quadro 11 - VOICEAGE V. HMD E Multilaser.....	79
Quadro 12 - WSOU V. Google	84
Quadro 13 - DivX V. TCL.....	86
Quadro 14 - Philips V. TCL.....	89

LISTA DE ABREVIATURAS

AAC	Advanced Audio Coding
Cade	Conselho Administrativo de Defesa Econômica
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
HEVC	High-Efficiency Video Coding
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
P&D	Pesquisa e Desenvolvimento
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	12
2	REFERENCIAL TEÓRICO	18
2.1	OS <i>ENTITLEMENTS</i> : FORMAS DE PROTEÇÃO DE DIREITOS À LUZ DO PENSAMENTO DE CALABRESI E MELAMED	18
2.2	TUTELA DA PATENTE	24
2.2.1	A tutela da patente segundo o Superior Tribunal de Justiça	29
2.2.2	Função da patente no mercado de TIC.....	31
3	ESTUDO DE CASOS	35
3.1	METODOLOGIA.....	36
3.2	AGENTES NO MERCADO	38
3.3	PRIMEIRO CASO NO BRASIL E O INÍCIO DA “PRIMEIRA ONDA”: <i>ERICSSON V. TCT</i>	40
3.4	SEGUNDO CASO NO BRASIL: <i>VRINGO V. ZTE</i>	47
3.5	TERCEIRO CASO NO BRASIL: <i>ERICSSON V. BLU PRODUCTS</i>	51
3.6	INÍCIO DA “SEGUNDA ONDA”: <i>NOKIA V. LENOVO</i>	56
3.7	A VOLTA DA REGRA DA PROPRIEDADE NA “TERCEIRA ONDA”: <i>DIVX V. NETFLIX</i>	58
3.8	RETORNO À REGRA DA RESPONSABILIDADE: <i>WSOU V. ZTE</i>	68
3.9	AINDA A REGRA DA RESPONSABILIDADE: <i>DOLBY V. TCL</i>	73
3.10	RECORDISTA DE TEMPO: <i>DIVX V. SAMSUNG</i>	77
3.11	CONSOLIDAÇÃO DA “TERCEIRA ONDA”: <i>VOICEAGE V. HMD E MULTILASER</i>	79
3.12	A CONCRETIZAÇÃO DO ARGUMENTO DO DANO IRREPARÁVEL: <i>WSOU V. GOOGLE</i>	84
3.13	A DEMONSTRAÇÃO DE CONFIANÇA NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO: <i>DIVX V. TCL</i>	86
3.14	“SEGUNDO TEMPO” DA BRIGA SOBRE O AAC: <i>PHILIPS V. TCL</i>	89
3.15	RESULTADOS DO ESTUDO DE CASOS.....	91
4	CONCLUSÃO.....	95
	REFERÊNCIAS.....	96

1 INTRODUÇÃO

Dentre os direitos e garantias fundamentais elencados no artigo 5º da Constituição Federal, encontra-se insculpido no inciso XXIX a proteção às criações industriais. Esse direito deve observar, nos termos do referido dispositivo constitucional, “o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” (Brasil, 1988).

A parte final desse dispositivo (o trecho acima transcrito) traz a concepção de que a proteção às criações industriais tem como finalidade o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico. Ou seja, protege-se a criação industrial porque se entende que, com isso, haverá um incentivo à atividade inovadora que, por sua vez, será responsável pela desejável consequência de estimular o mencionado desenvolvimento tecnológico-econômico (Grau-Kuntz, 2009).

A adoção de um sistema de proteção das criações industriais se justifica por razões econômicas se os ganhos que a sociedade acumula excederem os custos incorridos por causa dela (Penrose, 1951). O Superior Tribunal de Justiça já afirmou à luz do disposto no indigitado inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal, o seguinte:

[...] uma vez transcorrido o prazo de exclusividade conferido ao titular da patente, o invento ingressa em domínio público, tornando-se, finalmente, passível de exploração por toda a coletividade [...].
o objetivo último de um sistema de patentes não é proteger, exclusivamente, a invenção, mas sim promover a atividade inventiva e o avanço tecnológico, com vistas a atender aos interesses da coletividade. O titular do invento, por óbvio, deve gozar de privilégio temporário, a fim de obter remuneração condizente com os custos de seu trabalho e o sucesso de sua invenção, mas o fim almejado é mais amplo: promover o desenvolvimento do País nos âmbitos científico, tecnológico, econômico e social. A proteção à patente de invenção, com atribuição de privilégio a seu titular, constitui, portanto, um fim imediato do sistema patentário, servindo de meio para alcance de uma finalidade mediata e maior (Rio de Janeiro, 2017).

Os direitos de propriedade constituem uma plataforma legal para a atividade comercial na produção e troca de produtos e serviços em economias de mercado³; e envolve a apropriação de diversos tipos de objeto, inclusive os de natureza imaterial⁴ (Demsetz, 1967; Haber, 2016; Soto, 2000).

³ Observing that “an owner of a private right to use land acts as a broker” (Demsetz, 1967, p. 353) in facilitating efficient uses of the land; “There is abundant evidence from economics and history that the world’s wealthy countries grew rich because they had well-developed systems of private property. Clearly defined and impartially enforced property rights were crucial to economic development [...]” (Haber, 2016, p. 811).

⁴ “[P]eople who could not operate within the law also could not hold property efficiently or enforce contracts through the courts. [...] Being unable to raise money for investment, they could not achieve economies of scale or protect their innovations through royalties and patents.” (Soto, 2000).

Em tese, as normas legais sobre patentes promovem um incentivo para os inventores assumirem riscos e custos com o investimento em pesquisa e desenvolvimento necessário para a criação de invenções industriais (United States Of American, 2019).

A criação, pelo Estado, de proteções a titulares de inventos industriais é desejável porque o mercado não é capaz de, por si só, incentivar a inovação em áreas em que tal atividade é, ao mesmo tempo, custosa e de fácil duplicação. Assim, a criação de direitos de propriedade sobre inventos é uma solução jurídica para um problema econômico: para incentivar os agentes a investirem tempo e recursos em inovação, o resultado dessa atividade é protegido pela garantia de seu uso exclusivo durante certo período, impedindo que terceiros se aproveitem dos frutos do seu trabalho (Nikolic, 2014).

O ordenamento jurídico estabelece de maneira muito clara o conteúdo desse direito. O privilégio temporário de exclusividade sobre criações industriais é regulamentado pela Lei da Propriedade Industrial (Brasil, 1996). De acordo com o artigo 2º, inciso I, do referido diploma legal, a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial efetua-se mediante, entre outros, a concessão de patentes, que, por sua vez, conferem ao seu titular o direito de impedir terceiro de praticar determinados atos sem o seu consentimento – nominalmente: produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto patentado ou processo/produto que implemente processo patentado, conforme prevê o artigo 42 da lei (Brasil, 1996).

A todo direito deve corresponder um meio para a sua proteção, sob pena de não mais ser direito⁵. A formulação da norma jurídica concreta se dá por meio da função jurisdicional, que irá disciplinar a situação submetida ao Judiciário (Moreira, 2007). Nessa dimensão, a proteção do direito de propriedade industrial se dá por meio da provocação da jurisdição, com o exercício do direito de ação (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal) buscando a concretização do direito material.

De acordo com a Lei da Propriedade Industrial, o titular de uma patente violada tem resguardado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação do seu direito de propriedade industrial, nos termos do artigo 209, caput (Brasil, 1996). Trata-se de tutela *reparatória*, a ser prestada independente da ação penal cabível – pois, registre-se, a violação de uma patente também é conduta tipificada como crime nos artigos 183 a 186 da Lei da Propriedade Industrial.

A mesma lei estatui que, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, o Judiciário poderá determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, como

⁵ Brocardo atribuído à autoria de Rui Barbosa, importante jurista, político e escritor brasileiro.

se vê do §1º do art. 209 (Brasil, 1996). Trata-se de tutela *inibitória*, voltada a impedir a ocorrência ou perpetuação (*i.e.*, a prática, reiteração ou continuação) do uso ilícito da patente.

Entende-se que esse dispositivo legal estabelece um poder-dever do juiz de determinar imediatamente a proibição do uso não autorizado do objeto patentado quando defrontado com elementos que demonstrem a probabilidade dessa utilização. Afinal, o artigo 300 do CPC, que aborda genericamente os requisitos para a concessão de uma tutela *in limine* (ou seja, aborda a concessão de tutela por meio da técnica antecipatória para qualquer direito material), assevera com muita clareza que, preenchidos esses requisitos, a tutela “*será concedida*” (Marinoni; Arenhart; Mitidiero, 2022).

Esses dois remédios (tutelas indenizatória e inibitória) são os remédios jurídicos existentes para lidar com a violação de direitos de propriedade de qualquer natureza, incluindo os direitos de propriedade industrial, que são, em seu núcleo, direitos de propriedade⁶. Em assim sendo, os remédios legais voltados à proteção dos direitos de propriedade também são aplicáveis às patentes (espécie do gênero propriedade industrial). E, dentre essas duas formas de tutela, concebe-se a indenização como uma solução para sanar danos ocorridos no passado. Embora a indenização também possa servir como estímulo a uma solução eficiente de uma disputa por direitos ao remover, por meio da tutela jurisdicional, os custos de transação – e, com isso, entraves à uma negociação particular –, é a cessação da violação o remédio tido como mais eficiente, por ser essa solução mais clara e simples (ou seja, menos obscura) do que a indenização, principalmente porque a quantificação do valor indenizatório pode muitas vezes ser imprevisível. Lado outro, o remédio inibitório é mais direto e, nessa medida, mais eficiente (Porto; Garoupa, 2020).

Em outras palavras, o ressarcimento é voltado ao dano já ocorrido, enquanto a coibição da repetição ou coibição da violação se volta para o futuro (Marinoni, 2019). Pode-se também conceber mecanismos *ex ante* para propiciar a tutela preventiva dos direitos de propriedade, de modo a obstar eventuais danos futuros (Martins, 2017).

Embora essa concepção seja basilar, é de grande valia mantê-la em mente sempre que se aborda a forma de tutela da patente para que se compreenda a importância da proteção do direito de exclusividade (prevenir) em vez de tutelá-lo por meio de indenizações (remediar).⁷

⁶ Para um comentário sob a perspectiva das leis dos Estados Unidos, ver Mossoff e Claeys (2019) (injunction function): “the U.S. patent system has been at its core a private law system securing private property rights.”

⁷ Voltando mais uma vez sobre o sistema norte-americano, lá convencionou-se entender que a violação de uma patente não difere da violação de outras formas de propriedade: “*When infringement is understood as a species of trespass, as it was long described in American law, the various aspects of infringement doctrine fall into place.*” (Macleod, 2018, p. 727).

Afinal, os remédios voltados à infração de patentes são as clássicas formas de tutela de direitos contra atos ilícitos: uma ordem judicial para prevenir novos atos de violação de direitos, bem como reparação pecuniária para cobrir perdas e danos (Mossoff, 2021).

Para que cumpram a sua função econômica, é preciso que os titulares de direitos de propriedade, como as patentes, tenham controle confiável e efetivo sobre o objeto da propriedade. Se qualquer pessoa puder violar um direito de propriedade, e a única consequência que sofrerem for o pagamento de alguma forma de compensação monetária, então os proprietários não podem mais determinar a melhor forma de usar sua propriedade no mercado. Nessa hipótese, a livre negociação seria assolada por uma tentativa de tornar a violação eficiente: quem utiliza a propriedade se aproveita do alto custo do manejo de processos judiciais e regulatórios para obter uma vantagem comercial e, com isso, tentar reduzir o valor cobrado pelo uso da propriedade. No caso das patentes, essa violação eficiente pode diminuir a disposição dos titulares de patentes para investir no negócio de inovação (Auer *et al.*, 2020).

Violações prejudicam os proprietários de maneiras que não são compensáveis apenas por uma indenização pelos danos causados pela infração. Quando um invasor cruza indiscriminadamente o campo de um agricultor, o prejuízo ao proprietário da terra não é equivalente ao valor do quinhão de grama pisoteada. O valor para o detentor da propriedade privada não é quantificável tão simplesmente. Se o invasor desejasse acessar e usar a terra, deveria então ter negociado com o agricultor e pago o preço de mercado por esse direito de acesso, com base no que estava disposto a pagar e no que o agricultor estava disposto a aceitar, assumindo que pudessem concordar com um valor mutuamente aceitável. A tutela inibitória assegura essa capacidade do agricultor de exigir uma negociação com o potencial invasor (Mcquilty, 2002).⁸

Deste introito, já se percebe que a tutela jurisdicional preventiva é, em princípio, capaz de prover uma proteção maior ao direito do que a tutela reparatória. As peculiaridades dos bens imateriais tutelados pela Lei da Propriedade Industrial os tornam íntimos à tutela inibitória diante da inerente dificuldade de que haja uma reparação pecuniária satisfatória depois de anos de violação incontida (Rocha, 2009). Ademais, a utilização indevida de patente causa danos que são presumidos (*in re ipsa*), o que aproxima a tutela inibitória da Lei da Propriedade Industrial das demais tutelas voltadas contra o ilícito (Marinoni, 2019). É o que preconiza o Superior Tribunal de Justiça:

⁸ Ver *Jacque v. Steenberg Homes*, 563 N.W.2d 154, 163–65 (Wis. 1997) contido em Mcquilty (2002).

O dano se configura quando ocorre violação a um interesse protegido pelo ordenamento jurídico, sendo certo que, conforme entendimento desta Turma julgadora acerca de infrações a direitos de propriedade intelectual, a LPI autoriza a reparação do dano material não a condicionando à efetiva demonstração do prejuízo pelo titular do direito, até porque, na grande maioria dos casos em que essas violações ocorrem, a prova é difícilíssima de ser feita (Brasil, 2015).

Apesar desse arcabouço dogmático apontando a preferência da aplicação da tutela inibitória sobre a reparatória para a violação de direitos de propriedade, os litígios que envolvem essa matéria são permeados por uma discussão sobre a forma adequada de tutelar a patente de modo a consagrar a promessa constitucional de que a proteção de criações industriais levará em conta o interesse social e o desenvolvimento econômico.

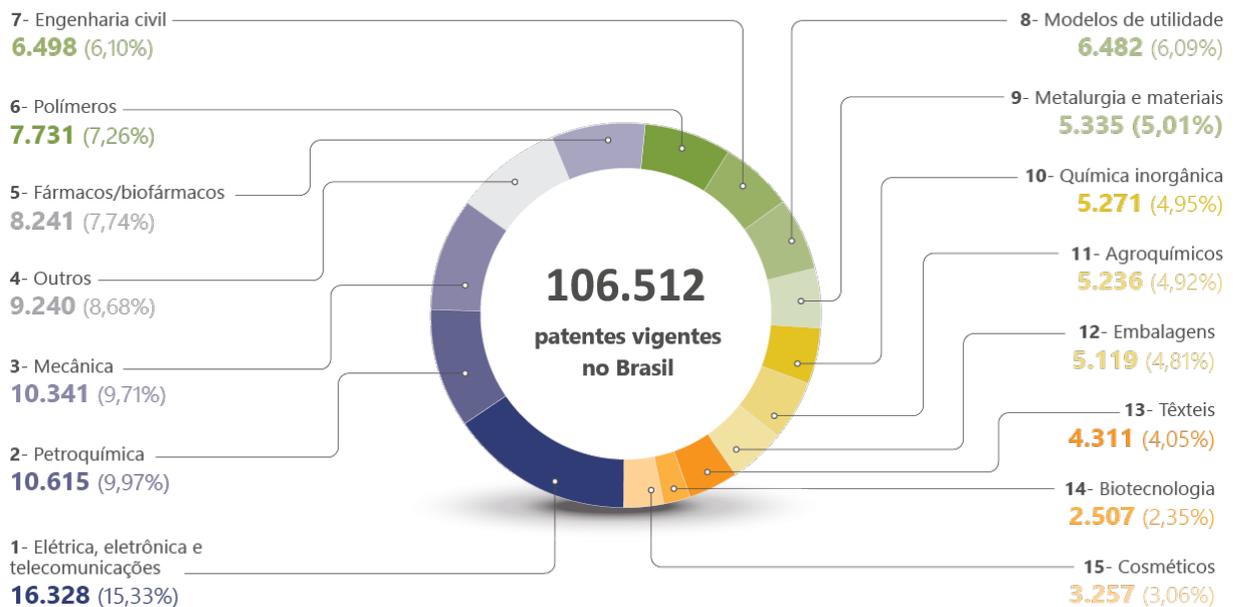
Nesse cenário de discussão sobre a forma mais adequada de proteção da patente, o presente trabalho tem como objetivo analisar como o Estado brasileiro, por meio do Poder Judiciário, vem aplicando as duas formas de tutela, extrapolando, assim, as discussões que se limitam a interpretações da lei. A intenção é trazer para o estudo do direito de patentes (especificamente, a tutela do direito de patentes) dados específicos sobre as consequências da adoção de um ou outro tipo de tutela no processo.

Para tanto, será feita uma revisão bibliográfica da seminal contribuição de Calabresi e Melamed para o estudo das formas de apropriação. À ideia desses autores, será acrescida a visão de outros estudiosos sobre o tema, em especial no que se refere à interseção com a propriedade industrial.

Após a revisão bibliográfica acerca da forma preferida de tutelar a patente, será feita uma análise sobre a função da patente no mercado de Tecnologias da Informação e Comunicações (TIC), a fim de verificar sua importância para as empresas atuantes nesse mercado. Ato contínuo, serão analisados os processos ajuizados no Brasil para discutir a violação de propriedade industrial no campo de TICs.

A limitação dos casos analisados possui dois principais motivos. O primeiro motivo decorre da importância da proteção da propriedade industrial no setor de TICs, que depende fortemente de inovação incessante e conta com sociedades que têm na remuneração pelo uso de suas patentes a sua principal fonte de renda, além do que a maior parte do número de patentes se concentra nessa área (16% do total de patentes concedidas) (Babarto; Licks, 2023) e o Brasil tem o 4º maior mercado de TIC (Brasil[...] [2018]):

Gráfico 1 - Patentes concedidas no Brasil por área



Fonte: Babarto e Licks (2023, p. 1)

O segundo motivo nasce do fato de que patentes de outras áreas, principalmente a farmacêutica, trazem consigo importantes questões externas que extrapolam a análise da importância de cada uma das tutelas acima indicadas além dos impactos entre particulares, como o direito de acesso à saúde, por exemplo.

A análise de casos envolverá, nesta ordem: (i) levantamento dos processos movidos em Tribunais brasileiros para discutir a violação de patentes de TIC; (ii) identificação de informações relevante de cada caso, em especial das empresas⁹ envolvidas; (iii) identificação do papel dessas empresas no mercado de TIC; (iv) identificação da tutela escolhida em cada caso, indicando-se, ainda, caso tenha havido fundamentação econômica para tanto; e (v) identificação do resultado final do processo (ou, quando couber, o *status* do caso).

Por fim, serão trazidas conclusões sobre o tema, discutindo o impacto da tutela no resultado do processo e verificando a existência de hipóteses acerca dos efeitos para fora da demanda.

⁹ Para privilegiar a compreensão simples das ideias tratadas neste estudo, será utilizada a acepção econômica de empresa, e não a legal. Assim, onde lê-se empresa neste texto, entenda-se como sendo a sociedade empresária.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 OS *ENTITLEMENTS*: FORMAS DE PROTEÇÃO DE DIREITOS À LUZ DO PENSAMENTO DE CALABRESI E MELAMED

Em 1972, os Professores Guido Calabresi¹⁰ e A. Douglas Melamed¹¹ desenvolveram uma análise jurídica voltada a integrar conceitos jurídicos que tradicionalmente eram analisados em separado, mas, na visão dos autores, possuem intrínseca interrelação (Calabresi; Melamed, 1972). A maior contribuição do estudo foi chamar atenção para a importância da *forma* de proteção dos direitos, uma questão normalmente relegada a segundo plano pela maioria dos economistas: os autores estabelecem uma clara distinção entre a proteção pela *propriedade* e a proteção pela regra da *responsabilidade*, criando um quadro conceitual que veio a ser utilizado como paradigma para questões dessa natureza e até hoje exerce grande influência por revelar o conceito de *entitlement* e por definir algumas regras básicas para as questões de segunda ordem que envolvem a atribuição de direitos (Epstein, 1997).

O texto tem como subtítulo “uma visão da catedral”, referenciando-se a *uma* – dentre outras possíveis - nova abordagem das categorias de direitos, diferenciando as regras de propriedade, de responsabilidade e de inalienabilidade. O artigo parte de um conceito para o *entitlement*, delimitando-o como um benefício ou garantia jurídica para situações concretas, ou simplesmente como a atribuição da titularidade de direito. Feita essa delimitação inicial, discute-se qual o modelo das regras que deveriam reger a dinâmica relativa às diferentes formas de proteção do *entitlement*.

O estudo baseia-se no fato de que os diversos direitos, tidos como interesses juridicamente resguardados, desfrutam de diferentes graus e métodos de proteção. Por exemplo, certos interesses são considerados direitos humanos e, por isso, são inalienáveis. Outros interesses são protegidos por regras de propriedade, tendo seu titular ampla disponibilidade sobre eles. Há, ainda, interesses resguardados por regras de direito penal, o que significa que o estado arcará com o custo de iniciar ações legais se violações desses interesses forem levantadas. Já outros interesses conferem à parte lesada apenas a opção de pleitear medidas

¹⁰Jurista ítalo-americano, juiz do Segundo Circuito do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos. Foi reitor da Faculdade de Direito de Yale, onde é professor desde 1959. Calabresi é reconhecido, juntamente com Ronald Coase (1960) e Richard Posner (2006), como um dos fundadores a análise econômica do direito.

¹¹Jurista americano especializado em direito antitruste. Desde 2014, é professor na Faculdade de Direito de Stanford. Anteriormente, foi Vice-Presidente Sênior e Consultor Jurídico Geral na Intel Corporation e presidente do Grupo de Prática de Antitruste e Concorrência no escritório de advocacia WilmerHale.

cautelares. Ainda há interesses cujas violações concedem à parte prejudicada apenas o direito de buscar indenização pecuniária, e somente se a vítima estiver disposta a arcar com os custos de iniciar processos judiciais.

O trabalho parte de uma discussão do conceito de *entitlements*, que são os direitos protegidos por lei. Segundo os autores, a ausência dessa figura levaria a um cenário em que reinaria a lei do mais forte (“*might makes right*”). A função fundamental do direito seria, então, estabelecer qual das partes (dos interesses) em conflito deverá prevalecer.

Um importantíssimo apontamento feito pelos autores, e que possui estreita interseção com o objeto do presente estudo, é o de que o sucesso na efetivação (*enforcement*) dos *entitlements* é tão importante quanto é o próprio estabelecimento desses direitos. Esse é o segundo papel da do direito em relação aos *entitlements*: após a escolha entre quais interesses serão juridicamente protegidos, deve-se efetivar essa escolha sobre a forma de protegê-los. Em outras palavras, em nada adianta formular leis fortes, com previsão de diversos direitos, se eles não forem adequados e efetivamente tutelados no mundo real. Direitos ineficazes não impedem o exercício da lei do mais forte (Epstein, 1997, p. 3).

O texto, então, foca nesse segundo momento de decisões estatais acerca das formas de proteção dos direitos. Para Calabresi e Melamed (1972, p. 349):

primeira coisa que qualquer sistema jurídico tem de enfrentar é o que nós chamamos de ‘problema da titularidade dos direitos’. Cada vez que um Estado enfrenta um conflito de interesses entre duas ou mais pessoas, ou entre dois ou mais grupos de pessoas, deve decidir a qual delas favorecer.

Quando o Estado não decide sobre a titularidade dos direitos, o acesso a bens, serviços e, segundo Calabresi e Melamed (1972), à própria vida acabará sendo decidido com base na já mencionada “lei do mais forte”.

Além dessa decisão primária, o Estado deve também decidir questões de ordem secundária, que estabelecerão os instrumentos de defesa e os limites da garantia jurídica dos direitos. Diante do problema de atribuição de direitos, os autores oferecem diferentes critérios para atribuição de *entitlement*, que, por sua vez, gerarão as regras de atribuição de direitos tratados naquele artigo. Os critérios apontados para decidir qual regra aplicar na proteção dos direitos são: a eficiência econômica, os objetivos distributivos e outros critérios de justiça que podem interferir na decisão de atribuição de direitos.

Para o presente estudo, o que mais importa é a análise das regras de proteção aos direitos e os custos de transação associados a cada uma delas, um critério inerente à eficiência

econômica. Se os custos de transação fossem baixos, as situações concretas poderiam ser protegidas por regras de propriedade. Assim, cada indivíduo que recebesse o *entitlement* poderia depois decidir como o transferiria, agindo voluntariamente. Por outro lado, esta mesma pessoa não poderia ser forçada a transferir o direito do qual é titular contra a sua vontade. Se os custos de transação fossem altos, impedindo transferências de direitos que podem ser eficientes para as partes e para a sociedade, seria aplicada a regra de responsabilidade, segundo a qual o direito seria protegido, mas o Estado poderia estipular uma indenização para os casos de transferência involuntária ou destruição do direito. Por fim, se não é considerada aceitável a transferência de um direito, como por exemplo no caso dos direitos da personalidade no Brasil, a regra aplicável é de inalienabilidade.

Calabresi e Melamed (1972) propuseram três categorias de regras em sua análise jurídica, baseando-se na forma de proteção conferida a eles. São elas:

1. *Property rules* (regras de propriedade): O titular de um direito tem o poder de controlar totalmente o uso desse direito, podendo livremente decidir se permite ou proíbe que outros o utilizem. O titular, então poderia definir o preço pelo qual se dispõe a transferi-lo – e mesmo se não seja transferi-lo mediante pagamento de qualquer valor que seja. Diante dessa liberdade do titular, o Estado pouco intervém nessa categoria, porquanto o valor do direito em questão não é definido pelo Estado, mas sim pelo seu detentor. Assim, a coletividade pode influir na criação do direito, mas não no seu valor.
2. *Liability rules* (regras de responsabilidade): O titular pode ser privado do seu direito (ou do objeto do seu direito) sem o seu consentimento, cabendo-lhe apenas ser indenizado pela violação. Nas regras de responsabilidade, o valor de um determinado direito é definido pelo Estado – em última análise, pelo Judiciário, responsável final pelo arbitramento do valor da indenização.
3. *Inalienability* (inalienabilidade): Direitos não podem ser transferidos ou alienados, independentemente de haver ou não concordância das partes envolvidas. Esses direitos são considerados inalienáveis e não podem ser negociados ou transferidos de uma pessoa para outra. Aqui temos o maior grau de intervenção do Estado, que não apenas estabelece quem terá o interesse garantido e a compensação que será devida em caso de sua apropriação ou destruição, mas também para proibir a sua venda em algumas (ou quaisquer) circunstâncias. Em razão dessa particularidade, a regra de inalienabilidade se difere das demais por regular ou mesmo limitar o próprio exercício do direito.

Os autores destacam que, na realidade, a maioria dos direitos sobre a maioria dos bens são mistos acabam por conter alguns elementos das três regras acima dispostas. Dão como exemplo um hipotético caso em que uma pessoa possui uma casa (bem imóvel) que pode, ao mesmo tempo, ser protegida por uma regra de propriedade (quando um terceiro deseje comprá-la), por uma regra de responsabilidade (quando o governo decide desapropriar o imóvel) e por uma regra de inalienabilidade (se está em situação de embriaguez ou outra que acarretaria vício de consentimento) (Rizzolli; Stanca, 2009).

Não obstante, e embora a questão seja mais profundamente abordada em seção subsequente, desde já se observa que essa divisão se amolda aos diferentes tipos de tutela da propriedade industrial conforme introduzido no capítulo anterior. As regras de propriedade são intrinsecamente ligadas à tutela inibitória, voltada a permitir que o proprietário exerça o seu direito de escolha sobre o uso do seu bem. Lado outro, as regras de responsabilidade guardam relação com a tutela indenizatória, voltada a estabelecer um valor a ser pago ao titular do direito violado.

De forma semelhante ao que se pretende neste trabalho, Calabresi e Melamed (1972), a partir das regras de apropriação indicadas, propuseram-se a responder em que circunstâncias um determinado interesse deve ser protegido e em que circunstâncias uma regra de propriedade, responsabilidade ou inalienabilidade deve ser usada para proteger esse interesse (Rizzolli; Stanca, 2009).

Como já adiantado acima, os autores partiram do exame das razões que levam ao estabelecimento dos *entitlements*, que foram divididas em três diferentes grupos. O primeiro grupo se refere às razões de eficiência econômica (*economic efficiency*), que leva o Estado a adotar a maneira de efetivação que seja menos custosa à luz de uma concepção do ótimo de Pareto¹². O segundo grupo é o dos objetivos distributivos (*distributional goals*), que envolve as razões relacionadas à distribuição de recursos e a distribuição de um certo tipo de bens (bens de mérito) – dentro dessa acepção, essas distribuições devem impactar no estabelecimento de direitos. O terceiro e último grupo combina diversas razões de justiça (*other justice reasons*), que são todos os motivos que não estariam englobados pelos outros dois grupos.

Qualquer que seja a razão, quando a sociedade escolhe proteger os interesses por meio de direitos, ela deve também escolher qual forma de proteção será adotada: pelas regras de propriedade, responsabilidade e inalienabilidade. Segundo os autores, a maioria das coisas

¹² Eficiência ou ótimo de Pareto é um conceito desenvolvido pelo italiano Vilfredo Pareto, que define um estado de alocação de recursos em que é impossível realocá-los tal que a situação de qualquer participante seja melhorada sem piorar a situação individual de outro participante.

podem ser tuteladas de diferentes formas, a depender do cenário em discussão. Uma propriedade privada pode ser tratada com base na regra da responsabilidade se, por exemplo, causa um problema contra o interesse público tamanho que enseja a sua alienação mediante compensação (desapropriação). Ao mesmo tempo, há a possibilidade de a mesma propriedade privada sequer poder ser vendida (como, *e.g.*, ocorre em tombamento compulsório), hipótese na qual estar-se-ia aplicando regras de inalienabilidade.

Para explicar por que nem todos os bens podem ou devem ser protegidos pela regra da propriedade, os autores defendem que o custo de estabelecer o valor de um direito inicial por meio de negociação é tão alto que, mesmo que uma transferência desse direito beneficiasse a todos os envolvidos, tal transferência não ocorrerá. Se uma determinação coletiva do valor estivesse disponível, a transferência benéfica ocorreria rapidamente.

Ainda existem muitos direitos que envolvem um grau ainda maior de intervenção da sociedade: a lei não apenas decide quem deve possuir algo e qual preço deve ser pago por ele se for tomado ou destruído, mas também regula sua venda – por exemplo, prescrevendo pré-condições para uma venda válida ou proibindo uma venda por completo. Quando os custos externos não se prestam a uma medição coletiva que seja aceitavelmente objetiva e não arbitrária. Essa não-monetização é característica de uma categoria de custos externos que, na prática, parece frequentemente levar a regras de inalienabilidade. Tais custos externos são frequentemente chamados de moralismos. É por essa razão que pode ser proibida a venda de órgãos. Às vezes, valorizamos o dano externo de um moralismo o suficiente para proibir a venda, como ocorre no Brasil a teor do disposto no artigo 15 da Lei 9.434 de 1997 (Brasil, 1997).

Após explicarem as razões e aplicações dos três tipos de regras de proteção de direitos, os autores passam a abordar um exemplo específico sobre as escolhas da sociedade sobre quais interesses devem ser protegidos e de que forma. O exemplo se refere às regras de controle de poluição. Segundo os autores, três regras são historicamente aplicadas a esse problema: Segundo a primeira, um sujeito não pode poluir a menos que seu vizinho o permita. De acordo com a segunda, o sujeito pode poluir, mas deve compensar o vizinho pelos danos causados (a interferência é reconhecida, mas o remédio está limitado a danos). E, conforme a terceira, o sujeito pode poluir à vontade e só pode ser impedido pelo vizinho se ele o compensar (a poluição não é considerada uma interferência). A primeira e a segunda regras (interferência com inibição e com apenas danos) são direitos do vizinho. O primeiro é um direito de estar livre da poluição e é protegido por uma regra de propriedade; o segundo também é um direito de estar livre da poluição, mas é protegido apenas por uma regra de responsabilidade. A terceira regra (não

interferência), por outro lado, é um direito do poluidor protegido por uma regra de propriedade, pois somente desembolsando o valor estipulado por ele poderia o vizinho acabar com a poluição. Uma outra situação é a proibição da atividade poluidora pura e simplesmente; nesse caso seria uma regra de inalienabilidade – o potencial poluidor não pode fazê-lo nem que outras pessoas concordem em “vender” seus direitos a um ar puro.

Os autores acrescentaram à discussão a ideia que ficou conhecida como “Regra 4”, por ser uma regra adicional às três já identificadas. A partir do clássico cenário acadêmico da área de direito e economia envolvendo um poluidor e um morador, os autores defendem uma abordagem inovadora para o problema, na qual o judiciário poderia permitir que o poluidor continuasse suas ações, a menos que o morador escolhesse pagar danos ao poluidor para impedir a continuidade da poluição. Modelado juntamente com as abordagens tradicionais de Direito e Economia para o problema poluidor/morador, o esquema de recursos disponíveis se apresenta da seguinte forma:

Quadro 1 – As quatro regras de Calabresi e Melamed

Titular do direito	Inibição / Regra de propriedade	Danos / Regra de responsabilidade
Vizinho	Regra 1: Tutela inibitória contra o poluidor	Regra 2: O poluidor deve apenas pagar indenização pelos danos causados ao vizinho
Poluidor	Regra 3: Poluidor livre para poluir sem inibição ou indenização, a não ser que o vizinho concorde em pagar o preço estabelecido pelo poluidor para deixar de poluir.	Regra 4: O vizinho pode impedir a poluição desde que pague ao poluidor indenização pelas perdas decorrentes da cessação da poluição.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Essas quatro regras são importantes para a análise que será desenvolvida a seguir, pois estabelece as diferentes formas de se proteger um direito de propriedade privada, como as patentes.

No fim das contas, e especialmente para o que é relevante a este trabalho, Calabresi e Melamed (1972) introduziram a distinção entre regras de propriedade e regras de responsabilidade. Um direito de propriedade confere a um indivíduo o direito de manter um direito a menos que ele opte por se desfazer voluntariamente dele. Os direitos de propriedade são, nesse sentido, absolutos, porque a posse de um determinado bem confere poder exclusivo a um indivíduo para determinar se deseja ou não reter ou se desfazer de um bem sob os termos que considerar adequados. Em contraste, uma regra de responsabilidade nega ao detentor do

bem o poder de excluir outros ou, de fato, de manter o bem para si mesmo. Pelo contrário, ele é impotente para resistir aos esforços de outro indivíduo para adquirir essa coisa mediante o pagamento de seu justo valor (que pode ser definido, por exemplo, judicialmente).

Calabresi e Melamed (1972) já teriam feito uma contribuição importante se tivessem simplesmente apontado como essas escolhas de remédio se repetem em configurações substantivas amplamente divergentes. No entanto, seu artigo se tornou enormemente influente ao destacar a principal consequência econômica das diferentes formas de proteção de direitos, bem como a análise dos efeitos distributivos de cada uma delas na medida em que, por exemplo, afeta a posição de mais riqueza ou mais poder alocada às diferentes partes em conflito.

Articular uma distinção é uma coisa; determinar como ela deve ser usada é outra. Calabresi e Melamed (1972) não se dispuseram a abordar sistematicamente o desafio de decidir se a proteção legal através de uma regra de propriedade ou responsabilidade deve ser conferida aos detentores de tipos específicos de ativos, ou por quê. É essa questão, em relação às patentes de TIC, que será analisada neste trabalho.

2.2 TUTELA DA PATENTE

Historicamente, inovações patenteadas são protegidas como outros direitos de propriedade (por exemplo, os Estados Unidos foram o primeiro país a definir patentes como direitos de propriedade) (Mossoff; Claeys, 2019). A propriedade, incluindo a propriedade intelectual, é uma plataforma para atividades comerciais nas quais os participantes do mercado se beneficiam da especialização e divisão do trabalho na maximização da criação de valor.

A violação de uma patente é semelhante à violação de outros direitos de propriedade: trata-se da violação de direitos exclusivos concedidos aos titulares desses direitos por terceiros não autorizados, prejudicando-os de maneiras que não são compensáveis apenas pagando o custo literal da intrusão. O mesmo vale para patentes. Esse direito de exclusão concedido aos donos de propriedade intelectual inclui a capacidade de obter uma tutela de remoção do ilícito.

As medidas para a violação de patentes tradicionalmente compreendem as formas clássicas de reparação legal que os cidadãos podem receber ao buscar reparação nos tribunais por injustiças: danos para compensar suas perdas e uma tutela inibitória para prevenir violações intencionais ou contínuas de seus direitos (MacLeod, 2018).

Patentes são espécie do gênero propriedade industrial e, como tanto, garantem direitos de propriedade. Como resultado, as patentes têm sido há muito tempo protegidas pelos remédios concedidos a todos os direitos de propriedade, tais como remédios legais (danos) e remédios

equitativos (liminares). Nas leis e na jurisprudência, a violação de patentes era definida de forma semelhante à violação de todos os outros direitos de propriedade: os proprietários de patentes eram protegidos contra interferências não autorizadas por terceiros na aquisição, uso ou disposição de suas invenções. Hoje, as leis de patentes afirmam que qualquer acesso ou uso não autorizado de uma invenção patenteada constitui uma violação. Após a constatação da violação de uma patente válida, o proprietário da patente pode receber danos por violações passadas, uma tutela inibitória para interromper violações em curso ou violações intencionais, ou ambos.

As patentes consistem em uma das principais espécies de propriedade industrial, assim entendida a titularidade sobre criações humanas que possuem aplicabilidade à indústria e ao comércio, como aponta a doutrina:

A propriedade industrial insere-se no gênero da chamada propriedade intelectual, que abrange também os direitos autorais (contemplados nos incisos XXVII e XXVIII do art. 5º da CRFB). Ao contrário dos direitos autorais, que se destinam à proteção das obras intelectuais de cunho artístico, literário ou científico, a propriedade industrial centra-se nas manifestações da criação humana voltadas ao processo produtivo, possuindo relevância também no âmbito da proteção da livre concorrência. A propriedade industrial resguarda, portanto, as criações que possuem resultados econômicos e aplicabilidades industriais, englobando marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica e a proteção do segredo industrial (Aquino, 2017, p. 129).¹³

A expressão “propriedade industrial” não se deve ao acaso: a proteção das diferentes espécies de propriedade industrial associa-se, historicamente, ao direito de propriedade:

[...] é observado que os elementos e a estrutura delimitadora do direito sobre as criações intelectuais se inserem adequadamente nos contornos elementares da propriedade privada, pois estabelecem a existência e o exercício do bem jurídico envolvido em uma relação direta com o titular do direito. (Dias, 2008, p. 189)

Resumindo [...], poderemos dizer que o direito do autor e de inventor é um direito privado patrimonial, de caráter real, constituindo uma propriedade móvel, em regra temporária e resolúvel, que tem por objeto uma coisa ou bem imaterial; denomina-se, por isto, propriedade imaterial, para indicar a natureza de seu objeto (Cerqueira, 1982, p. 130).

Isso se deve ao fato de que, em ambos os casos, o bem jurídico dotado de conteúdo econômico sujeita-se ao poder exclusivo do seu titular, que tem a prerrogativa não apenas de explorá-los, mas também de excluir quaisquer terceiros de sua utilização:

¹³Na mesma direção, ver, entre outros (Aquino, 2017, p. 34): “(...) a propriedade industrial é a designação legal de certos bens imateriais ou materiais produzidos pelo intelecto, para aplicação na indústria e comércio, tendo proteção da lei, que confere aos seus criadores direitos de uso e de exploração exclusivos.”

O titular de uma patente possui o direito de exclusividade e de exclusão sobre as demais pessoas quanto ao produto ou processo passível de apropriação. A patente traduz um direito de exclusividade, pois decorre dos direitos de propriedade e, estes, de um modo geral são exclusivos, isto é, conferidos apenas aos titulares. A exclusão engendrada pela patente consiste no fato de que, a partir do reconhecimento estatal de tais direitos, todas as demais pessoas são excluídas do exercício, bem como da percepção de frutos de tais direitos (Del Nero, 2004).

Com efeito, o direito de propriedade abrange as faculdades de “usar, gozar e dispor da coisa”, além de “reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha” (Brasil, 2002, p.).¹⁴ Tais faculdades constituem o núcleo estrutural do direito de propriedade, protegido como direito fundamental pela Constituição brasileira (Brasil, 1988).¹⁵

O artigo 42 da LPI garante a exclusividade de uso, gozo e disposição do objeto da patente ao seu titular, assegurando-lhe tutela contra qualquer interferência alheia em seu direito. Nessa direção, afirma a doutrina:

[...] o direito conferido pela patente possibilita ao seu titular impedir terceiros desautorizados de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos, produto objeto de patente. Há que ser ressaltar que o titular de uma patente de processo também poderá impedir a exploração desautorizada do processo patenteado e do produto obtido diretamente mediante do aludido processo. Há, também, a possibilidade de impedir a ‘infração por contribuição’, que se consubstancia quando o infrator não explora produto ou processo patenteado, mas contribui para a sua efetiva ocorrência por terceiros (Arsuffi; Takeishi, 2023, p. 90).

Trata-se, em síntese, de um direito de exigir que terceiros se abstenham de usar de qualquer modo o objeto da patente (eficácia *erga omnes* do direito de exclusão), direito que espelha as garantias asseguradas ao proprietário no já mencionado artigo 1.228 do Código Civil. O desrespeito à prerrogativa de exclusividade do titular da patente pode resultar em esbulho, turbação ou ameaça, atraindo, inclusive, a incidência dos interditos possessórios contemplados no artigo 1.210 da mesma codificação¹⁶ em defesa da propriedade imaterial protegida pela patente, além da tutela inibitória em geral, hoje reconhecida como remédio amplo para prevenir a consumação ou interromper a violação a direito alheio (Brasil, 2002).

¹⁴ “Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

¹⁵ “Art. 5º. (...) XXII – é garantido o direito de propriedade”.

¹⁶ “Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.” Sobre os interditos possessórios, ver também os artigos 554 a 568 do Código de Processo Civil.

Ainda nesta temática, a doutrina afirma que “o pedido formulado pelo dono da patente versando sobre a conduta de terceiros, durante a vigência da exclusividade de que trata o art. 42 da Lei 9.279/96, é de genuína tutela possessória” (Barbosa, 2023, p. 161).

Ao tratar do direito de exclusividade do titular da patente, a doutrina reconhece que “é a tutela inibitória – sobretudo concedida in limine – o instrumento processual mais adequado e eficaz para a salvaguarda da norma instituída pelo art. 42 da LPI, consubstanciada no direito de impedir terceiros” (Abboud; Barbosa, 2023, p. 207).

No direito brasileiro, na proteção à propriedade a tutela inibitória possui primazia frente à tutela reparatória. O Código Civil brasileiro assegura a todo titular de direito a proteção específica do bem da vida sobre o qual recai o seu direito,¹⁷ prerrogativa que, conquanto outrora limitada aos direitos reais, se estende, hoje, também aos direitos obrigacionais (art. 475).¹⁸⁻¹⁹ A primazia da tutela inibitória é também insculpida no Código de Processo Civil, não apenas na disciplina dos interditos possessórios (arts. 554 a 568), mas igualmente nos artigos 497 e 499, que asseguram a tutela específica das obrigações, a exemplo do que ocorre na codificação civil.²⁰

E a doutrina, em igual sentido, conclui que “a tutela específica do direito material encontra acentuada prioridade dentro do direito brasileiro” (Marinon; Arenhart; Mitidiero, 2022, p. 610). Em outras palavras, “se a ‘ação’ tiver como *res in iudicium deducta* uma pretensão de direito material a que se faça ou não se faça algo, só haverá satisfação se a realização da ação de direito material pelo Estado-juiz lograr que o réu faça ou não faça” (Costa, 2016, p. 631).

¹⁷“Tal técnica [tutela civil inibitória] sempre existiu no direito privado, a exemplo do que ocorre com o instituto do interdito proibitório (art. 1.210 do CC; art. 567 do CPC) e as obrigações de não fazer (art. 3º da LACP; art. 497 do CPC). Tem por fundamento geral o princípio geral do direito alterum non laedere (praecepta juris), cujo escopo se traduz na expansão da órbita de efetividade do direito material como sistema de tutela, possibilitando a adoção de medidas que evitem o dano, expurgando a ameaça de lesão.” (Nanni, 2021, p. 153)

¹⁸“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” Como se vê da expressão “se não preferir”, todo contratante tem direito primordial à execução específica do contrato. Em doutrina, ver, entre outros, Andrade (2022)

¹⁹“A ideia de uma tutela preventiva não é nova, pois já desde remota antiguidade se conhecia, no âmbito da posse, o interdito proibitório, como remédio para vedar a consumação de ameaça de esbulho ou turbação. O que modernamente se concebeu foi a generalização desse tipo de tutela jurisdicional, de modo a proporcionar provimentos jurisdicionais inibitórios de qualquer ameaça de agressão injusta.” (Theodoro Júnior, 2023, p. 175).

²⁰“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. [...] Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.” Na doutrina, ver Cramer e Cabral (2016, p. 749): “Deve-se, primeiro, buscar o cumprimento específico da obrigação e, se não for possível, a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Apenas se não for viável a tutela específica ou o autor a requerer, realiza-se a conversão no ressarcimento das perdas e danos.”

No campo específico das patentes, a doutrina assevera que a tutela inibitória é sempre preponderante:

Esse poder de exclusão independe de qualquer dano, lesão, culpa, boa ou má fé, e se exerce contra todas as pessoas sem exceção. Assim, o titular desses direitos tem direito, incondicionalmente, à prestação estatal que imponha coativamente a qualquer pessoa a obrigação de não-fazer (não usar o nome empresarial). No nosso sistema jurídico, isso implica em um comando judicial sob sanção de uma astreinte. Como ocorre com toda e qualquer obrigação de não fazer. Sendo esse o remédio primeiro à violação de exclusiva, a recomposição patrimonial, são secundárias – e devem ser assim tratadas –, a reparação do eventual e excepcionalíssimo dano moral, assim como todas as outras formas de reparar os efeitos de uma infração de exclusiva. (Barbosa, 2017, p. 146-147).

Não conceder a tutela específica para fazer cessar lesão ou ameaça ao direito de exclusividade do titular da patente, ao argumento de que os danos sofridos podem ser compensados posteriormente por meio da concessão de indenização, significaria, na prática, esvaziar totalmente as determinações do direito material, extirpando a maior vantagem econômica assegurada pela lei e pela Constituição aos titulares da propriedade, aí incluído o titular da patente. Como já destacado em outra sede, os direitos protegidos constitucionalmente atraem, com ainda maior razão, a primazia da tutela inibitória: “a indenização é um remédio subsidiário, para quando nada mais funciona; não pode ser o remédio principal para a violação de um direito fundamental protegido pelo Constituinte” (Schreiber *et al.*, 2019, p. 23).

E, no campo patentário, a tutela inibitória se revela ainda mais impositiva diante do caráter temporário da titularidade sobre o objeto da patente. A tutela reparatória afigura-se insuficiente ante a necessidade de reprimir prontamente o esbulho, turbacão ou ameaça de terceiros a um direito que, ao contrário da propriedade em geral, tem duração pré-determinada pela legislação aplicável:

O que o depositante de uma patente busca é o respeito à sua titularidade através da prestação negativa dos terceiros, de preferência por condutas espontâneas dignas do honesto viver e, non altere laedere e suum cuique tribuere. Ou seja, enquanto não for impossível que o Estado garanta tal prestação ou que os não proprietários se conduzam a cumpri-la (*rectius*, enquanto a patente viger, ainda é possível demandar a abstinência), a compensação econômica cuida de meros lenitivos secundários pela violação ao preceito primário. Portanto, a compensação é instrumento auxiliar diante da sanção pela violação passada à conduta abstêmia (Barbosa, 2023, p. 138).

A primazia da tutela inibitória, já garantida na propriedade perene, afigura-se igualmente aplicável na propriedade temporária por força das disposições legais específicas que regem a matéria.

2.2.1 A tutela da patente segundo o Superior Tribunal de Justiça

O Superior Tribunal de Justiça é o Tribunal brasileiro de maior grau hierárquico no que compete à interpretação de leis federais. Como a Lei Reitora das Patentes (a LPI) é uma lei federal, é o Superior Tribunal de Justiça o órgão com maior autoridade para tratar da questão da tutela das patentes (Brasil, 1996).

O referido Tribunal possui precedente em que aborda especificamente a forma eleita no Brasil para se tutelar a patente. Trata-se do acórdão proferido pela 3ª Turma, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, em 14 de março de 2017, nos autos do recurso especial n.º 1.315.479/SP. O processo versava sobre alegação de violação de título de propriedade industrial (desenho industrial) da Colgate Palmolive Company por Novatech Comércio Importação e Exportação Ltda., buscando impedir que a comercialização de escovas de dente violadoras do título (tutela inibitória baseada na regra da propriedade), bem como a condenação do infrator ao pagamento de indenização por perdas e danos, inclusive na modalidade de lucros cessantes (tutela ressarcitória baseada na regra da responsabilidade).

O pedido foi julgado procedente e a discussão que alcançou o Superior Tribunal de Justiça cingiu-se à definição do momento em que se reconhecerá a aptidão concreta para ocorrência de danos patrimoniais. Para tanto, a turma julgadora, por meio do voto condutor do acórdão, fez uma profícua explanação acerca da forma de proteção dos títulos de propriedade industrial no Brasil.

Inicia explicando que o Brasil não possui sistema de indenizações punitivas, nos seguintes termos:

É notório que o Brasil não adotou o sistema punitivo das reparações civis. A despeito da incontestável despatrimonialização do direito civil, o deslocamento do sistema de responsabilidade civil do patrimônio para a vítima da violação de direito não teve o condão de romper o liame necessário entre o dano e a reparação. Ao contrário, fez-se constar de forma expressa que "a indenização mede-se pela extensão do dano" (art. 944, do CC/2002), sendo este o limitador máximo da indenização, que ainda poderá ser reduzida se a gravidade da culpa o recomendar (parágrafo único do referido dispositivo). Assim, pode-se afirmar que se reservou ao direito penal e a normas específicas e esparsas a penalidade pela prática de condutas lesivas (Brasil, 2012, 4).

Com base nisso, o julgado explana que o ordenamento jurídico privilegia a tutela inibitória, deferida preventivamente (como descrito no artigo 209, §1º, da LPI) para prestigiar o direito tutelado buscando a recondução a um *status* em que ele teria sido respeitado (conforme dispõe a regra da propriedade) Segundo o aresto, essa prevalência decorre de uma compreensão no sentido de “ser a tutela inibitória forma mais eficaz de proteger o interesse jurídico, uma vez

que a posterior reparação não é capaz de restituir as partes ao real status quo ante” (Brasil, 1996).

O tribunal destaca ainda que a lei específica (a LPI) segue a racionalidade da regra da propriedade ao determinar o poder-dever de o juiz determinar a tutela inibitória para evitar a concretização de danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Ou seja, para o Superior Tribunal de Justiça, o direito de patente é ínsito da tutela inibitória:

Desse modo, a Lei de Propriedade Industrial, ao assegurar ao titular do direito exclusivo violado a pretensão à reparação dos danos sofridos (art. 209) e estabelecer os critérios a serem utilizados para determinação dos lucros cessantes diante da reconhecida dificuldade de sua apuração exata (art. 210), não determina a utilização da indenização como punição, tampouco fixa uma presunção em favor da vítima. A interpretação do art. 209 deve atender e preservar a coerência normativa. [...]

Em síntese, também na legislação específica posta em debate, como de resto no sistema de responsabilidade civil brasileiro, não há a adoção de indenização punitiva – mantendo-se a tradição dos países integrantes do civil law –, de modo que a reparação do dano efetivo, na medida de sua extensão, fica reservada aos casos em que não foi possível a eficaz atuação preventiva (Brasil, 2012, p. 5).

Além da preferência pela tutela inibitória, o julgado deixa claro, derradeiramente, que a tutela ressarcitória fica relegada a uma posição secundária, devendo ser utilizada apenas quando for impossível prestar o remédio preventivo.

O Tribunal também especificou que a preferência por uma tutela que funcione de maneira preventiva é comum em países de tradução legalista (*civil law*). No Brasil, como já visto, seguindo sua índole legalista, possui previsão legal estabelecendo o poder-dever de se tutelar preventivamente a patente.

Não foram encontrados julgados posteriores que tivessem abordado a escolha desses dois tipos de tutela, pelo que se entende que o entendimento permaneceu assente no âmbito daquele Tribunal. E o entendimento veio a ser efetivamente aplicado em instância superior, como se verifica de decisão proferida no âmbito da 4ª Turma, sob relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, em 16/09/2023 nos autos do Recurso Especial n.º 2.074.392/RJ. Naquele processo, a Netflix Entretenimento Brasil Ltda. buscava a revogação de tutela inibitória deferida preventivamente pelo Tribunal local para proteger patente da DivX, LLC.²¹ O Superior Tribunal de Justiça decidiu manter a tutela inibitória, preconizando que a tutela inibitória se mostrava adequada para impedir danos irreparáveis ao titular da patente infringida:

²¹ O caso será abordado em mais detalhes no Capítulo 3.

Quanto ao perigo de dano, a Corte local consignou que a continuidade da utilização da tecnologia poderia trazer repercussão negativa ao segmento econômico operado pela ré, pois há outros agentes que operam no mesmo mercado e que, ao que consta, já estão comprometidos com o licenciamento, assumindo, portanto, custos mais elevados, o que poderia levar a um desequilíbrio concorrencial, situação que evidencia um risco de dano que ultrapassa aquele que decorre tão-só da violação da patente pelo uso, servindo de fundamento à medida de urgência. (Brasil, 2023, pp. 8, 9).

Observa-se que foram considerados argumentos econômicos para que se chegasse àquela conclusão, como os impactos que o uso da patente poderia acarretar ao mercado relevante – que, segundo consta, poderiam desbordar dos danos causados tão somente com a violação, acarretando prejuízos externos.

Disso pode se extrair uma congruência de entendimentos, reforçando a explanação do julgado anteriormente citado no sentido de haver prevalência da tutela inibitória por escolha deliberada do legislador.

2.2.2 Função da patente no mercado de TIC

O mercado de TIC é marcado pelo constante e cada vez mais rápido avanço tecnológico. Esse tipo de progresso constante permite a integração de novas funcionalidades, ao mesmo tempo em que mantém uma compatibilidade parcial com versões anteriores. No entanto, esse progresso contínuo também apresenta o risco de estagnação, à medida que escolhas tecnológicas específicas se tornam cada vez mais difíceis de reverter com o aumento do número de aplicações e tecnologias dependentes do padrão.

Ineficiências na velocidade e direção do progresso tecnológico podem ser superadas se os usuários conseguirem coordenar suas decisões de adoção. Muitas vezes, essa coordenação pode ser alcançada por meio de processos decisórios conjuntos dentro de organizações de desenvolvimento de padrões, que variam em formalidade. A coordenação explícita reduz significativamente o risco de desenvolvedores e adotantes serem confrontados com novas tecnologias de padrões. De forma consistente, foi observado que o tempo de vida dos padrões de TIC diminui com a intensificação da inovação tecnológica, o que sugere uma resposta ágil às oportunidades tecnológicas (Farrell; Saloner, 1985).

As criações industriais do setor de TIC costumam ser agregadas em padrões tecnológicos. Nesse contexto, um padrão é um documento que fornece regras ou diretrizes para alcançar ordem em um determinado contexto. Os padrões têm uma importância especial no

domínio das TIC, que é a área de competência da European Telecommunications Standards Institute (ETSI): (i) atendem às necessidades de interconexão e interoperabilidade, o que é especialmente importante para mercados abertos, onde os usuários de dispositivos móveis podem "misturar e combinar" equipamentos e serviços, e onde os fornecedores podem se beneficiar de economias de escala; (ii) são importantes para garantir segurança, confiabilidade e cuidados ambientais; e (iii) são referenciados por reguladores e legisladores para proteger interesses de usuários e negócios, e em apoio às políticas governamentais (ETSI, 2024).

Enquanto as entidades que fixam esses padrões coordenam decisões de adoção e, portanto, podem mitigar falhas de coordenação do lado da demanda na dinâmica dos padrões, empresas concorrentes realizam investimentos significativos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Embora a literatura anterior sobre bloqueio ou mudança de padrões tecnológicos tenha se concentrado exclusivamente em decisões de adoção não coordenadas, o recente interesse econômico por patentes essenciais a padrões tem destacado os complexos problemas de coordenação no desenvolvimento coletivo de novos padrões. O investimento em P&D para novos padrões ou aplicações de padrões existentes está sujeito à competição, alianças estratégicas complexas e possíveis falhas de coordenação. Mesmo que as escolhas tecnológicas e as decisões de adoção fossem perfeitamente coordenadas por meio dos grupos de trabalho das entidades que fixam padrões, o fornecimento competitivo de soluções tecnológicas propostas e elas ainda poderia estar sujeito a falhas de coordenação.

Para superar essas falhas de coordenação na P&D de padrões tecnológicos, as entidades que fixam padrões muitas vezes são complementadas por outras ferramentas de coordenação, como liderança de plataforma ou coordenação explícita por consórcios menos inclusivos que acompanham o desenvolvimento formal de padrões. Além disso, a inclusão de direitos de propriedade intelectual também pode funcionar como um mecanismo de coordenação.

A literatura sobre o efeito de patentes na inovação subsequente apresenta dois principais argumentos, concentrando-se respectivamente na internalização de efeitos externos e nos custos de transação. A principal função das patentes é garantir incentivos para investimentos contínuos na melhoria da tecnologia patenteada. Descobertas empíricas mais recentes confirmam que as patentes reduzem a incerteza em investimentos complementares a uma escolha tecnológica específica (Boff; Fortes; Tocchetto, 2018). De acordo com essa visão, patentes existentes induzem incentivos para os detentores investirem em melhorias adicionais, pois as taxas de licenciamento de suas patentes aumentam com o valor da tecnologia. Podemos chamar isso de efeito de internalização das patentes. A outra linha importante de argumentos

ênfatiza o custo de transação das patentes. Na ausência de custos de transação, o proprietário de uma patente essencial pode entrar em acordos de licenciamento *ex-ante* com qualquer inovador subsequente potencial, induzindo assim níveis ótimos de inovação. Tais acordos *ex-ante* são, no entanto, frequentemente difíceis de alcançar devido a assimetrias de informação e incompletude contratual. Em presença de assimetrias de informação, a proteção por patente reduz os incentivos para a inovação subsequente.

Entretanto, a pesquisa empírica ainda não implementa completamente a perspectiva diferenciada da análise teórica. Por exemplo, os custos de transação relacionados às patentes tendem a variar de acordo com o grau de fragmentação da propriedade. Quando as patentes são detidas por diversos proprietários, os custos de transação para contratos de licenciamento tornam-se cada vez mais proibitivos. Um estudo empírico recente sugere que apenas tecnologias complexas, onde a propriedade de patentes é frequentemente altamente fragmentada, testemunham um efeito negativo das patentes nos incentivos para inovação subsequente. Contudo, este achado requer duas qualificações adicionais. Primeiramente, mesmo dentro de áreas tecnológicas amplas caracterizadas como complexas, muitas tecnologias são controladas por empresas únicas ou pequenos grupos. Em segundo lugar, se o efeito das patentes na inovação depende do grau de fragmentação, o efeito global das patentes não pode ser completamente compreendido apenas analisando o efeito marginal de patentes individuais. Um aumento na inovação subsequente após a invalidação de uma patente não implica necessariamente um efeito negativo global das patentes; apenas indica que a redução da densidade da rede de patentes reduz os custos de transação.

Uma segunda limitação é a negligência em relação ao tipo de mudança tecnológica subsequente. Uma mudança tecnológica descontínua torna uma patente existente obsoleta, enquanto uma mudança tecnológica contínua representa um avanço sobre a tecnologia protegida pela patente anterior. Um titular de patente tem um desincentivo para investir em progresso tecnológico descontínuo, desde que continue a receber os benefícios de sua patente anterior. Chamaremos isso de efeito de substituição de patentes. Além disso, é evidente que o benefício de internalização e os custos de transação das patentes se aplicam apenas a progressos contínuos, ou seja, inovações que se baseiam em invenções anteriores. O incentivo adicional para investir em progresso contínuo, resultante do benefício de internalização, pode ser exacerbado na presença do risco de mudança tecnológica descontínua, ameaçando anular os benefícios da patente anterior. Os detentores de patentes incumbentes têm incentivos para desenvolver melhorias que evitem a obsolescência de sua tecnologia e os desafios das tecnologias concorrentes (Arrow, 1962).

Patentes essenciais têm um forte efeito positivo na taxa de atualizações de padrões. Essas atualizações de padrões não implicam a substituição total dos componentes da norma técnica, explicando por que patentes essenciais poderiam induzir empresas padronizadoras a substituir atualizações de padrões por substituições de padrões. No entanto, patentes essenciais não apenas induzem empresas padronizadoras a substituir atualizações de padrões por substituições, mas também a aumentar globalmente a taxa na qual elas revisam padrões (a soma de atualizações e substituições aumenta). A última parte do achado pode ser explicada pelo fato de que patentes essenciais fornecem incentivos para pelo menos algumas empresas padronizadoras investirem regularmente no padrão para aumentar seu valor e a receita de royalties associada, e para proteger o padrão da rivalidade tecnológica e substituição (Baron; Pohlmann; Blind, 2016).

Altos níveis de concentração de propriedade de patentes podem aumentar o efeito positivo de patentes essenciais na taxa de atualizações de padrões. Para adotantes de padrões, patentes essenciais reduzem a incerteza tecnológica associada à adoção de um novo padrão. Usuários de um padrão incluindo patente essencial se beneficiam do aumento das capacidades tecnológicas por meio de melhorias contínuas baseadas em uma base tecnológica estável. Patentes podem assim sinalizar o compromisso de empresas de definição de padrões em avançar continuamente o padrão. Empresa que detém uma alta participação de patentes essenciais podem atuar como líder de plataforma para coordenar a melhoria tecnológica de um padrão. Além disso, patentes essenciais reduzem o risco de substituição de padrões, evitando assim a perda de investimento (Bostyn; Petit, 2013).

A inclusão de patentes essenciais reduz a incerteza tecnológica e incentiva os usuários da tecnologia a incorrerem em investimentos custosos e arriscados na implementação do padrão e tecnologia complementar. Esses investimentos contribuem para o sucesso comercial e tecnológico do padrão. Com base neste novo quadro analítico, encontra-se uma nova justificativa para o argumento de que o patrocínio de padrões por um proprietário de tecnologia pode atuar como um estímulo à adoção de padrões e aumentar o investimento socialmente eficiente baseado em padrões em evolução. Esses efeitos de patentes essenciais na evolução tecnológica de padrões merecem mais atenção por parte dos formuladores de políticas que atualmente trabalham no refinamento das regras públicas para o tratamento de patentes em padronização em várias legislações. Por isso, os efeitos benéficos de patentes essenciais relacionadas a TIC podem compensar os riscos decorrentes da incerteza sobre os futuros níveis de royalties.

As aplicações de TIC podem ser distinguíveis em dois grupos principais em termos de crescimento de patentes e estrutura de atividades inovadoras, difusão tecnológica e variedade de fontes de conhecimento. As aplicações de alta oportunidade são caracterizadas por um alto crescimento de patentes, alta taxa de entrada líquida tecnológica e alta concentração de atividade tecnológica entre empresas. Elas mostram uma base de conhecimento variada e diversificada em termos tecnológicos e em termos de atores envolvidos, mas as inovações estão focadas em algumas classes tecnológicas. Por outro lado, as aplicações de baixa oportunidade são caracterizadas por um crescimento menor de patentes e por uma menor concentração de atividades inovadoras entre empresas, bem como por uma menor taxa de entrada líquida tecnológica. As inovações nessas aplicações de TIC mostram menos variedade de fontes de conhecimento e maior geração interna de conhecimento, mas são distribuídas em um maior número de classes tecnológicas (Corrocher; Malerba; Montobbio, 2003)

3.1 METODOLOGIA

Aplicar-se-á a análise empírica com abordagem qualitativa baseada em estudo de casos. Mais especificamente, serão estudados casos judiciais cujo objeto é a violação de patentes da área de TIC, com foco em identificar a tutela deferida (ou negativa de tutela), a fundamentação com foco em identificação das razões para a escolha de uma ou outra forma de tutela (inibitória ou ressarcitória) e as consequências extraprocessuais das decisões.

Os casos que serão objeto de avaliação preliminar foram identificados a partir do uso dos seguintes critérios:

- Casos envolvendo empresas de TIC no polo passivo e no polo ativo;
- Casos cujo objeto é a violação de patentes;
- Casos com decisão sobre tutela proferida;
- Casos que tramitaram em todos os estados do Brasil;
- Casos que se iniciaram desde 2010 até 31/12/2021;
- Pesquisa realizada nos próprios repositórios dos Tribunais com o uso das seguintes palavras-chave: patente, tutela, invenção, invento. O repositório foi analisado com base em ferramentas de Power BI para identificar, com base na descrição constante na petição inicial, quais casos tratavam da violação de direitos de propriedade industrial

A partir desses critérios, foram identificados **17 (dezessete)** processos, todos tramitando nos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro e São Paulo (embora a pesquisa tenha abrangido todos os Tribunais de Justiça do Brasil). O quadro a seguir lista todos os casos encontrados dentro do período proposto:

Quadro 2 – Ações judiciais²²

(continua)

Processo	Data inicial	Autor (denominação)	Réu (denominação)	Data decisão final	Patentes
0373121- 63.2012.8.19.000 1	20/09/2012	Ericsson	TCL	26/08/2021	PI 9811615-0
0489343- 17.2012.8.19.000 1	17/12/2012	Ericsson	TCL	26/08/2021	PI 9405405-3

²²Todos as citações a partir desse ponto do texto são referentes aos processos incluídos no Quadro 2 – Ações Judiciais e nos quadros que iniciam cada seção.

Quadro 2 – Ações judiciais

(conclusão)

Processo	Data inicial	Autor (denominação)	Réu (denominação)	Data decisão final	Patentes
0197160-40.2014.8.19.0001	0197160-40.2014.8.19.0001	0197160-40.2014.8.19.0001	0197160-40.2014.8.19.0001	0197160-40.2014.8.19.0001	0197160-40.2014.8.19.0001
0005896-94.2015.8.19.0001	19/12/2014	Ericsson	TCL	19/11/2021	PI 9811615-0
0126070-69.2014.8.19.0001	14/04/2014	Vringo	ZTE	18/12/2015	PI 0013975-0
0230687-12.2016.8.19.0001	13/07/2016	Ericsson	BLU	06/07/2017	PI 9811615-0, PI 9913292-3 e PI 9913715-1
0231970-70.2016.8.19.0001	14/07/2016	Ericsson	BLU	11/07/2017	PI 9809830-6, PI 9810376-8 e PI 9814565-7
0301773-09.2017.8.19.0001	27/11/2017	Ericsson	TCL	27/10/2021	PI 9809830-6, PI 9810376-8 e PI 9814565-7
0131462-77.2020.8.19.0001	02/07/2020	Nokia	Lenovo	14/04/2021	PI 0211263-9
0214224-53.2020.8.19.0001	09/03/2021	DivX	Netflix	15/12/2023	PI 0506163-6
0207683-04.2020.8.19.0001	14/10/2020	WSOU	ZTE	04/10/2023	PI 0100211-2
0109154-13.2021.8.19.0001	17/05/2021	Dolby	TCL	26/10/2023	PI 0009138-3, PI 0111362-3 e PI 0014642-0
0117687-58.2021.8.19.0001	26/05/2021	DivX	Samsung	20/07/2021	PI 0506163-6
0126658-32.2021.8.19.0001	08/06/2021	VoiceAge	Multilaser e HMD	17/04/2024	PI 0311523-2, BR 122017019860-2 e BR 112012025347-6
0139549-85.2021.8.19.0001	22/06/2021	WSOU	Google	16/04/2024	PI 0108232-9
0179474-88.2021.8.19.0001	09/08/2021	DivX	TCL	27/04/2022	PI 0506163-6
0200051-87.2021.8.19.0001	04/09/2021	Phillips	TCL	17/08/2023	PI 0304541-2 e PI 0409327-5

Fonte: Elaborado pelo autor.

Não foram consideradas as ações ingressadas perante a Justiça Federal, qualquer que seja a seção ou subseção judiciária, tendo em vista que o objetivo deste estudo é analisar os

casos em que se discute a violação de patentes, questão que não é de competência da Justiça Federal. Em matéria de patentes, de acordo com o artigo 57 da LPI (Brasil, 1996), a competência da Justiça Federal se cinge aos casos em que se discute a validade do título patentário. No Brasil, a Justiça Federal atua precipuamente para casos em que a União ou suas autarquias integram o polo passivo ou ativo da lide (conforme disposto no artigo 109, inciso I, da CRFB). A participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), uma autarquia federal, em um processo, atrai, portanto, a competência da Justiça Federal. Ocorre que o INPI somente integra disputas envolvendo a validade de uma patente por ele concedida, não se imiscuindo em lides que abordam a violação desses bens. É por isso que os casos aqui tratados tramitam todos perante a Justiça Estadual.

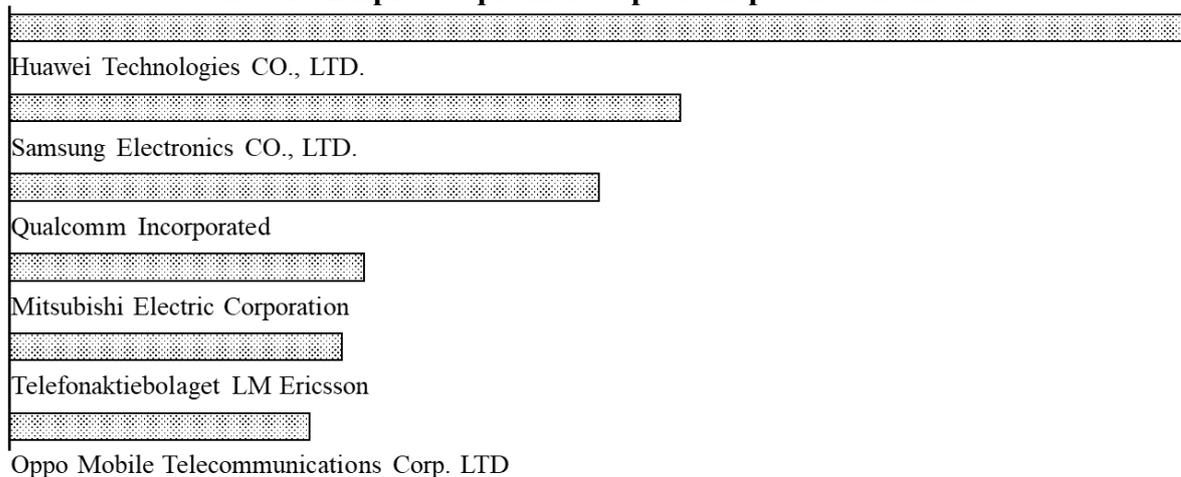
Em todos os casos analisados, foi discutida a infração de patentes já concedidas; ou seja, não houve discussão sobre pedidos de patente ainda pendentes de exame de admissibilidade pelo INPI. Todas as patentes discutidas não estavam tendo sua validade discutida nem em âmbito judicial, nem em âmbito administrativo no momento da propositura das ações. Contudo, em muitos casos os agentes acusados de infração empregavam, como forma de defesa, a propositura de ações para discutir a validade da patente oposta contra eles, ou mesmo discutiam, no âmbito do processo de infração, a validade do título.

O estudo dos casos identificados focará em dois momentos do processo: a escolha, pelo magistrado responsável acerca do tipo de tutela que será dada ao processo (inibitória preventiva ou indenizatória *a posteriori*) e o encerramento do processo.

3.2 AGENTES NO MERCADO

As estatísticas mais recentes da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) indicam que a maior parte dos pedidos de patente são depositados por residentes da Ásia (2,349,200 em 2023), seguidos de depositantes da América do Norte (632,400) e da Europa (355,100). O mesmo estudo mostra que o escritório de patentes da China (CNIPA) é o que mais concede patentes no mundo (World Intellectual Property Organization, 2023).

Ainda segundo a OMC, os maiores depositantes de patentes do mundo são todas empresas que atuam na área de TIC:

Gráfico 2 - Empresas que mais depositam patentes no mundo

Fonte: Wipo Statistics Database (2024)

Desses seis maiores depositantes de patentes na área de TIC, a metade já se envolveu em litígios patentários no Brasil: Samsung (réu/implementador), Mitsubishi (autor/titular)²³, Ericsson (autor/titular) e Oppo (réu/implementador)²⁴. Alguns desses casos serão analisados neste trabalho. As outras três empresas, apesar de não terem litigado no Brasil ainda, estão constantemente envolvidas em disputas patentárias na China, nos Estados Unidos da América e em países europeus como Inglaterra e Alemanha.

As ações judiciais identificadas na Tabela 1 envolvem também empresas que, embora não figurem nos rankings de maior número de pedidos de patente depositados (e, portanto, não são líderes na criação de tecnologia), são líderes na parte da implementação de TIC em bens de consumo, especialmente dispositivos móveis com conectividade celular como telefones e tablets. Essas empresas encabeçam as listas das “maiores” empresas do mundo. São exemplos a Apple²⁵ (10ª maior empresa do mundo), Google (da Alphabet, a 7ª maior), Samsung (14ª maior) e Amazon (36ª maior) (Murphy; Tucker, 2023).

A razão pela qual empresas valiosas estão envolvidas em litígios patentários pode ter a ver com o seu modelo de negócios quanto ao uso de tecnologias de terceiros. Essas empresas lucram mais ao roubar a propriedade intelectual de empresas menores do que a comprar ou licenciar. As empresas mencionadas acima — com reservas de caixa na casa das dezenas, até centenas, de bilhões de dólares — não se preocupam com honorários advocatícios, custos

²³ Embora a Mitsubishi já tenha entrado com ação judicial no Brasil em relação a violação de uma de suas patentes, o referido processo foi movido após a data de corte adotada no presente estudo.

²⁴ Embora a Oppo já tenha sido processada no Brasil em relação a violação de patente da Nokia, o referido processo foi movido após a data de corte adotada no presente estudo.

²⁵ Embora a Apple já tenha sido processada no Brasil em relação a violação de patente da Ericsson, o referido processo foi movido após a data de corte adotada no presente estudo.

judiciais ou mesmo danos que possam ter que pagar por esse roubo. O Google tem relatados US\$ 142 bilhões em caixa no banco, o que está muito além do que a maioria das empresas ganha em lucro anual total. Essa riqueza permite com que elas tenham a capacidade de alongarem litígios por muitos anos e, com isso, impor enormes custos a quem deseje buscar a tutela de direitos violados. Essa barreira poderia até mesmo impedir que agentes menores sequer consigam reclamar seus direitos (Michel, 2022).

Esse conflito de interesses entre desenvolvedores de tecnologias que precisam da compensação pelo uso do produto da sua atividade fim e implementadores que desejam, em um comportamento economicamente racional, cortar custos (e geralmente conseguem impor sua vontade por serem grandes empresas), é o principal objeto das ações judiciais levantadas no presente estudo.

3.3 PRIMEIRO CASO NO BRASIL E O INÍCIO DA “PRIMEIRA ONDA”: *ERICSSON V. TCT*

Quadro 3 - Ericsson V. TCT

Processo	Data inicial	Autor (denominação)	Réu (denominação)	Data decisão final	Patentes
0373121-63.2012.8.19.001	20/09/2012	Ericsson	TCL	26/08/2021	PI 9811615-0
0489343-17.2012.8.19.001	17/12/2012	Ericsson	TCL	26/08/2021	PI 9405405-3
0197160-40.2014.8.19.001	11/06/2014	Ericsson	TCL	26/08/2021	PI 9811615-0
0005896-94.2015.8.19.001	19/12/2014	Ericsson	TCL	19/11/2021	PI 9811615-0
0301773-09.2017.8.19.001	27/11/2017	Ericsson	TCL	27/10/2021	PI 9809830-6, PI 9810376-8 e PI 9814565-7

Fonte: Elaborado pelo autor

O caso, apesar de ser o primeiro, desencadeou cinco ações envolvendo a discussão da violação de patentes da Ericsson pela TCT (atual SEMP TCL). Todas as ações foram finalizadas ao mesmo tempo, por força de um acordo de licenciamento de patentes global firmados pelas duas partes.

Ao todo, essas ações envolveram cinco patentes:

- PI 9811615-0: Reivindica “*processo e aparelho para reduzir espalhamento em um sinal digital de entrada que inclui uma primeira sequência de valores de amostra*”;
- PI 9405405-3: Reivindica “*processo de acesso múltiplo por divisão de código em comunicações celulares e aparelho para transmitir informações em um sistema de acesso múltiplo por divisão de código*”;
- PI 9809830-6: Reivindica “*radiotelefone que pode seletivamente operar como um radiotelefone convencional ou como um telefone ip aperfeiçoado, e, processo para conduzir telefonia*”;
- PI 9810376-8: Reivindica “*receptor de comunicação de banda múltipla, e, processo para receber um sinal de comunicação*”; e
- PI 9814565-7: Reivindica “*radiotelefone, e, processo para prover uma entrada de usuário em um radiotelefone*”.

Como se verá na exposição a seguir, as decisões proferidas nesse primeiro caso (que envolveu mais de um processo de infração) foram, em geral, baseadas na regra de propriedade ao considerarem que o proprietário da patente teria o direito de exclusão, a ser tutelado por meio da tutela inibitória. Assim, a partir de provas da utilização desautorizada das patentes, o Judiciário prontamente aplicava a regra comum, protegendo o direito do proprietário do esbulho da sua propriedade industrial. Somente uma decisão proferida nos processos referentes à disputa entre a Ericsson e a TCT aplicou a regra da responsabilidade.

Embora por vezes a fundamentação dessas decisões possa parecer sintética, a leitura dos argumentos expostos por ambas as partes no processo pode ajudar a entender quais motivos levaram o julgador a decidir pela aplicação (ou não, no caso indicado no parágrafo acima) da regra da propriedade nesses casos. Os argumentos da parte autora pode ser resumidos da seguinte forma:

- “*a invenção objeto da patente PI 9811615-0 foi incorporada pelo padrão técnico estabelecido pelo 3GPP*”;
- “*todo e qualquer aparelho que estela habilitado a realizar chamadas de voz nas redes 2G e 3G deverá implementar a tecnologia objeto da patente PI9811615-0*”;
- “*não obstante as diversas decisões já proferidas pelo Poder Judiciário reconhecendo o direito de propriedade industrial da Ericsson e a vedação à pratica de infração pela TCT Mobile, recentemente, após a propositura da 2ª ação judicial,*

a empresa-Demandada lançou novos aparelhos habilitados a realizar chamadas telefônicas nas redes 2G e 3G”;

- *“Caso a Ericsson seja forçada a propor uma nova ação cada vez que a TCT Mobile lance um ou mais novos aparelhos, o dano que lhe será causado será significativo e irreparável – não só pela comercialização empreendida pela TCT Mobile entre o lançamento do aparelho e a propositura da ação judicial, como também em razão dos gastos necessários para a propositura de uma ação”;* e
- *“O uso não autorizado da invenção protegida pela patente PI9811615-0 não apenas impede a Ericsson de recuperar os seus investimentos com o desenvolvimento da tecnologia patenteada, como também cria obstáculos para uma concorrência leal, gerando danos irreparáveis para o mercado. Ao final, permitir a infração da patente em tela irá dificultar o investimento em novas tecnologias que beneficiam o consumidor.”*

Por outro lado, os argumentos da parte ré foram os seguintes:

- *“não se pode mover medidas inibitórias contra terceiros que utilizam de padrão tecnológico estabelecido no cenário internacional para viabilizar a interoperabilidade de sistemas de telecomunicações”;*
- *“no máximo, e se fosse o caso, a Autora teria direito a ingressar com ação de cobrança de royalties, justos, não discriminatórios e razoáveis, como fez no cenário internacional”;*
- *“a patente da Autora não contém em suas reivindicações tecnologia essencial ao funcionamento dos aparelhos da Ré”;*
- *“a Autora sequer consegue comprovar a utilização efetiva da tecnologia patenteada, tentando transferir a Ré o ônus de prova impossível, considerando a complexidade técnica da matéria e a extensa ramificação de licenças inerentes ao mercado de tecnologia das telecomunicações”;* e
- *“à Anatel não exige ou confere a tecnologia patenteada pela Autora para concessão do certificado de homologação nacional dos produtos relacionados ao mercado de telecomunicação.”*

Na primeira ação envolvida nesse litígio, ajuizada em setembro de 2012, foi deferida tutela inibitória, de forma antecipada, impedindo a TCT de praticar os seguintes atos:

[...] comercializar o aparelho ‘Alcatel One Touch900M’, incluindo a sua fabricação, uso, oferecimento à venda (incluindo qualquer tipo de propaganda) e importação, sem

a devida autorização da Ericsson, e de praticar qualquer ato que possa contribuir com as atividades listadas acima, incluindo qualquer transferência relativa aos aparelhos.

O fundamento para o deferimento da tutela inibitória foi o seguinte:

A verossimilhança encontra-se demonstrada pelo Parecer Técnico de fls. 17/29, da lavra de dois professores da Universidade Federal Fluminense, quanto à necessidade da utilização pela ré da invenção correspondente à patente PI981165-0, de propriedade da autora, que 'vem a propiciar uma melhoria na inteligibilidade do sinal da voz, através da eliminação de irregularidades decorrentes das técnicas de codificação anteriormente vigentes' (fls. 29).

Essa patente pertence à autora, que não autorizou seu compartilhamento por parte da ré, que, ao que tudo indica, está violando o direito de propriedade da autora.

A violação ao direito da autora é irreparável ou de difícil recuperação, crescendo a cada dia, em evidente prejuízo para o seu patrimônio, uma vez que o procedimento de liquidação desse tipo de perda dificilmente alcança integralmente todos os ilícitos perpetrados, sem falar nas dificuldades para o cumprimento de sentença, em determinados casos.

Portanto o princípio da eficácia da decisão judicial recomenda a antecipação dos efeitos da tutela.

A tutela foi mantida em sede recursal, tendo permanecido em vigor até o encerramento do processo.

Em novembro de 2012, a Ericsson ajuizou uma segunda ação de infração de patente contra a TCT. A patente objeto da segunda ação era diferente da patente objeto da primeira. Segundo a Ericsson, o processo havia sido proposto porque “a TCT Mobile requereu àquele MM. Juízo uma autorização para a venda do seu aparelho OT900, afirmando que retiraria ou substituiria a tecnologia protegida pela patente da Ericsson”, em que pese “não [fosse] possível retirar tal tecnologia do aparelho OT900, por ser ela indispensável ao funcionamento do aparelho celular para chamadas em rede 3G”. Também foi deferida tutela inibitória neste segundo caso, que foi igualmente mantida em segunda instância. Os termos da decisão foram os mesmos da anterior.

A disputa gestou uma terceira ação, que, segundo a Ericsson, foi proposta porque “a Ericsson foi recentemente surpreendida pelo lançamento de mais 4 (quatro) aparelhos celulares do tipo ‘smartphones’ (3G) e um tablet (igualmente apto a funcionar na rede 3G) pela TCT Mobile”, ao passo que as liminares anteriormente concedidas somente impediam a comercialização do aparelho “Alcatel One Touch 900M”, “à época, o único aparelho celular desta categoria que era comercializado pela empresa Ré”. Como ocorreu nos outros dois casos, também neste terceiro foi deferida tutela inibitória com base nos mesmos fundamentos.

Houve ainda uma quarta ação judicial, intentada porque “não obstante as diversas decisões já proferidas pelo Poder Judiciário reconhecendo o direito de propriedade industrial

da Ericsson e a vedação à prática de infração pela TCT Mobile, recentemente, após a propositura da segunda ação judicial, a empresa-Demandada lançou novos aparelhos habilitados a realizar chamadas telefônicas nas redes 2G e 3G”. Para evitar o ajuizamento subsequente de demandas toda vez que a TCT lançava novos produtos no mercado, Ericsson esclareceu que essa nova ação “tem como objetivo obter um provimento jurisdicional que impeça – de uma vez por todas – a TCT Mobile de continuar praticando atos de infração da patente da Ericsson, mediante a comercialização de aparelhos que fazem uso não autorizado da sua tecnologia”.

Contudo, diferente do que ocorreu com os outros três casos, neste quarto, apesar de no início tiver sido deferida tutela inibitória, ela foi depois substituída por uma tutela indenizatória. Segundo o juízo:

para o usuário utilizar a tecnologia, necessita da autorização do titular da patente, sem a qual incorrerá em infração. No entanto, se este não conseguir a licença de uso da tecnologia incorporada na norma padrão, o seu direito de exercício da atividade econômica pode ser inviabilizado.

Assim, foi decidido neste quarto caso que “após a realização do depósito em juízo do valor de 2% de cada aparelho comercializado no valor a princípio de R\$2.250.183,00, FICA REVOGADA a Tutela Antecipada deferida”.

Todas essas quatro ações vieram a ser suspensas em razão de uma ordem judicial expedida pelo Juiz dos Estados Unidos da América James Selna. Atendendo a um pedido comum de ambas as partes, o Juiz Selna determinou que:

uma liminar impeditiva de ação bilateral seja concedida com base no acordo mútuo das partes”, de modo que “nenhuma das partes ou suas coligadas ou subsidiárias dê início ou continue a dar andamento a uma ação por violação de patente em face da outra com relação às SEPs 2G, 3G e 4G em questão perante este Juízo ou equivalentes estrangeiros (tradução nossa).

Tendo em vista que a decisão do Juiz Selna era aplicável somente a patentes que cobriam invenções de uso essencial para a prática dos padrões 3G e 4G, a Ericsson ajuizou, 2 (dois) anos depois, uma quinta (a última) ação de infração de patentes contra a TCT. Essa última ação envolvia três patentes diferentes daquelas duas que foram objeto das ações anteriores e cobriam invenções referentes a (i) tela sensível ao toque implementada em telefones celulares móveis, (ii) a realização de chamadas de voz pela rede sem fio WiFi (e não pelas redes celulares convencionais) e (iii) a conversão direta de frequências.

Em sua defesa, a TCT lançou mão de argumentos econômicos, senão vejamos: (a) “o prejuízo causado à TCT já supera, e muito, a caução depositada pela Ericsson”; e (b) “existe sério risco que a tutela liminar postulada pela Ericsson fruste a operação societária na ordem de 240 milhões de reais”.

Neste mais recente caso, a tutela inibitória perquirida pela Ericsson foi indeferida em primeira instância com base no fundamento de que “o dano seria apenas de pagamento de licença o que poderia ser resolvido em perdas e danos”.

Como já dito neste capítulo, trata-se da aplicação de regra da responsabilidade, e não da regra da propriedade. Tratou-se a patente com base nessa última regra, admitindo a sua violação e relegando a tutela do titular do direito violado a uma reparação pecuniária, em vez da inibição do comportamento violador.

Apesar disso, a tutela inibitória requerida pela Ericsson veio a ser concedida em agosto de 2018 em sede recursal. A decisão concessiva da tutela determinou à TCT que

(1) em 24 horas, cesse imediatamente a importação e a comercialização dos aparelhos das séries mencionadas acima, bem como de qualquer outro produto que faça uso das invenções a que se referem as patentes PI9809830-6, PI9810376-8 e PI9814565-7, da agravante; (2) recolha-os em três dias, nas suas revendedoras — tudo sob pena de multa de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia de descumprimento de qualquer desses preceitos.

Para o que é relevante para este trabalho, o que se extrai das decisões proferidas no quinto processo é que, mais uma vez, o Judiciário entendeu e decidiu que a tutela inibitória seria a medida mais adequada em face da infração das patentes da Ericsson.

Em julho de 2021, Ericsson e TCT informaram em todas essas cinco ações que haviam chegado a um acordo de licenciamento de patentes que permitiria a TCT continuar usando as invenções patenteadas da Ericsson de maneira autorizada, mediante uma contraprestação em valor não divulgado publicamente.

Embora o resultado tenha sido de solução consensual, é possível denotar que as tutelas inibitórias deferidas no Brasil foram eficazes em impedir que a infração das patentes da Ericsson prosseguisse sem obstáculos. No quinto processo, a TCT informou que não estaria mais vendendo produtos no Brasil por força, justamente, da tutela em vigor naquele processo.

Dessa primeira amostra é possível concluir que a tutela inibitória alcançou o seu objetivo: ao menos aparentemente fez cessar a situação de ilícito, o que levou as partes a entabularem uma avença que, ao mesmo tempo, remediasse a situação da existência de ilícito e trouxesse as partes a um entendimento mútuo.

Como se verá a seguir, essa hipótese ocorreu de forma semelhante em muitos outros casos. Contudo, antes de se prosseguir nos casos seguintes, convém abordar um desdobramento específico deste primeiro caso: a proposição de medida antitruste, pela TCL, perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Em 06/10/2014, a TCL apresentou uma representação perante o Cade alegando que, por ingressar com ações buscando a coibição do uso de suas patentes essenciais aos padrões 2G e 3G pela TCL, a Ericsson estaria praticando ilícitos antitruste de (i) *sham litigation* (ou litigância predatória, abuso do direito de ação ou abuso do direito de petição), (ii) abuso de propriedade industrial (ou atitude de cunho discriminatório e excludente, exercendo abusivamente poder de mercado) e (iii) negociação coercitiva (ou infração de per se às leis antitrustes).

Contudo, o Cade entendeu que a conduta da Ericsson não constituiria qualquer violação antitruste, tendo determinado o arquivamento do processo administrativo nos seguintes termos:

a ERICSSON conseguiu demonstrar que a negociação quanto aos valores de licenciamento das patentes essenciais P19811615-0 e P19405405-3, de sua propriedade, perdurou durante extenso período de tempo, e ainda vem sendo discutida em processo de arbitragem, a nível internacional, entre ambas as empresas. Por outro lado, a TCT não logrou êxito em evidenciar que a ERICSSON vinha praticando preços abusivos, fora dos termos FRAND, e que sua conduta seja deliberada no sentido de prejudicar/excluir um participante do mercado. Pelo contrário, o que se verificou é que a negociação mantida pelas partes para se chegar a um denominador comum a respeito dos pagamentos de royalties devidos pela TCT à ERICSSON não ultrapassou a esfera do que se pode considerar como questão privada. Ou seja, não há indícios de que a ERICSSON tenha se recusado a fornecer suas patentes à TCT, mas tão somente que a lide entre as partes se restringe aos termos (royalties) em que tal licenciamento deveria ocorrer, configurando questão privada. [...]

verificou-se também que não haveria racionalidade econômica na conduta supostamente empreendida pela ERICSSON, no sentido de tentar eliminar a TCT do mercado. Como bem salientado nos autos, a ERICSSON não atua no mercado de telefonia móvel, sendo tão somente uma empresa fornecedora de tecnologia para fabricantes de aparelhos celulares.

Como se vê, o Cade entendeu e julgou que não haveria um motivo econômico razoável para a Ericsson tentar eliminar a TCT do mercado, porquanto não seria lógico recusar licenciar uma patente (e perder receita) sem receber nenhum benefício sobre essa atitude. Fato é: a Ericsson realizou todos os esforços necessários à negociação do licenciamento de suas patentes em termos FRAND, cujos valores estão limitados às partes envolvidas, por se tratar de negociação de caráter meramente privado

Essa foi a única vez em que a parte acusada de infração patentária no setor analisado acusou o titular da patente de cometer um ilícito antitruste.

3.4 SEGUNDO CASO NO BRASIL: *VRINGO V. ZTE***Quadro 4 - Vringo V. ZTE**

Processo	Data inicial	Autor (denominação)	Réu (denominação)	Data decisão final	Patentes
0126070- 69.2014.8.19.0 001	14/04/2014	Vringo	ZTE	18/12/2015	PI 0013975-0

A Vringo foi uma empresa de tecnologia cuja atividade consistia em monetizar ativos de propriedade industrial. A Vringo chegou a possuir um portfólio de 600 patentes cobrindo tecnologias referentes a infraestrutura de telecomunicações, busca na internet, inserção de anúncios e carregamento móvel e sem fio (Vringo, [20--]).

No Brasil, a Vringo ingressou com ação judicial tendo como objeto a infração da patente PI 0013975-0, de sua titularidade. A referida patente protegia uma invenção desenvolvida pela Nokia, que a vendeu para a Vringo. A patente cobria uma tecnologia de *handover*, que é quando o sinal de um dispositivo móvel é passado de uma Estação Rádio Base (ERB) para outra. Segundo defendido pela Vringo, a ZTE implementava essa tecnologia em seus equipamentos de infraestrutura de telecomunicações.

Assim como no primeiro caso, seguiu-se aqui a regra de propriedade, tendo o judiciário, em larga escala, dado razão aos argumentos da parte autora, quais sejam:

- *“Conforme afirmado por professores de renomadas instituições nacionais e estrangeiras reconhecidas pela sua excelência nas Telecomunicações, a invenção objeto da patente PI 0013975-0, concedida pelo INPI, foi adotada como obrigatória pelos padrões 3GPP”;*
- *“Em ações judiciais ajuizadas em outros países, os Tribunais Alemães e indianos já reconheceram que a ZTE deveria ser impedida de continuar a infringir as patentes da Vringo que são essenciais ao padrão 3GPP”;*
- *“A ZTE vem praticando atos de infração da patente da Vringo mediante a instalação de equipamentos de infraestrutura 3G e 4G no Brasil que fazem uso não autorizado da patente PI 0013975-0”;* e
- *“Diversas empresas como Samsung, Qualcomm, Microsoft, Apple, entre outras, são atualmente licenciadas para o portfólio de patentes adquirido pela Vringo da Nokia, dentre as quais se destaca a patente brasileira PI 0013975-0”.*

Outrossim, os argumentos da parte ré foram os seguintes:

- *“A liminar impede as Rés de exercer atividade lícita e indispensável na área de telecomunicações. Mais do que isso, a liminar resultaria em quebras contratuais e paralisação/perda de efetividade na prestação de serviços por operadoras de telefonia, em prejuízo ao consumidor final”;*
- *“Ao contrário do alegaria pela Autora, a ZTE tem notável patrimônio no Brasil, suficiente para arcar com eventual indenização. na improvável hipótese de procedência da presente demanda. Por sua vez, a VRINGO não tem sede no Brasil, tampouco exerce atividade empresarial no país. A atividade da VRINGO se limita à solicitação de depósitos e administração de patentes, enquanto a empresa que fornece equipamentos às operadoras brasileiras é a ZTE, e o faz de forma lícita”;*
e
- *“As alegações de violação de patente da Autora são fundamentadas exclusivamente em provas unilaterais e parciais, não submetidas ao crivo do contraditório”.*

Ademais, notam-se argumentos de índole econômica de ambas as partes, como:

- *A ZTE afirmou que a “suposta indisposição da ZTE em negociar uma licença para a exploração da patente em tela não representa qualquer má-fé por parte da ZTE, ou sua consciente opção em violar a PI 0013975-0. Mas tão somente a não concordância da ZTE em pagar royalties extremamente abusivos – objeto inclusive de acusações anticoncorrenciais no exterior – para a exploração de patente nula de pleno direito”;* e
- *A Vringo sustentou que o “dano causado pela infração da patente é irreparável, e cresce exponencialmente a cada dia. A Demandada está tomando carona nos investimentos feitos pela Demandante e por sua antecessora na titularidade da patente – a Nokia. O uso não autorizado da invenção protegida pela patente PI 0013975-0 não só impede a Vringo de recuperar seus investimentos feitos na aquisição da patente, como também cria obstáculos a uma concorrência leal, gerando irreparáveis danos para o mercado. Ao final, permitir a infração da patente em tela irá dificultar a obtenção de recursos pela Vringo para investir em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias que beneficiam o consumidor”.*

Em 15/04/2014, o juízo da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro deferiu pedido da Vringo pela concessão de tutela inibitória para impedir a venda dos equipamentos da ZTE acusados de infração. A decisão foi fundamentada da seguinte forma:

O Juízo chegou a postergar o exame do pedido de liminar para após a contestação, todavia, com a petição de fls. 808/809, melhor ponderando sobre a urgência, concluiu que tal análise se faz mesmo necessária neste momento, haja vista que, a demora da prestação jurisdicional poderá eventualmente acarretar irreparáveis prejuízos para a autora, a qual, ademais, em demonstração de boa-fé, ofertou caução de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), o que só robustece a sua posição de titular da patente cuja violação ora pleiteia e merece seja reconhecida.

Ainda que em análise preliminar, os elementos cognoscíveis até aqui colacionados geram presunção de veracidade das alegações autorais. [...]

Segundo o autor, a ZTE vem implementando no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, infraestrutura de redes 3G e 4G de operadoras como Oi, Vivo, Claro, Tim, etc, onde é necessária a instalação de controladores de rede RNC e eNodeB, sem licença da titular da patente. E acrescenta que, as partes componentes do RNC e eNodeB também infringem a patente, tendo em vista que são elementos dos controladores de rede, como os denominados BBU'S (Base Band Unit) e RRU's (Remote Radio Unit).

Os fatos afirmados na inicial se sustentam em estudos e pareceres técnicos de profissionais muito abalizados, com grande credibilidade, servindo, pois, sem dúvida, como forte indício de veracidade e verossimilhança das alegações autorais.

Ao lado disso, impressiona a afirmação de que a ré, ZTE, não teria patrimônio no Brasil suficiente para garantir eventual execução.

Por tais fundamentos, defiro a liminar, determinando que as rés cessem, em 48 horas, a comercialização de RNC's, eNodeB's, RRU's, BBU's, incluindo sua fabricação, uso, oferecimento à venda (incluindo qualquer tipo de propaganda), venda, instalação, teste e importação desses equipamentos sem autorização da VRINGO, sob pena de multa diária de R\$20.000,00.

A decisão acima menciona que a escolha da tutela inibitória se deu para evitar prejuízos para o titular da patente, sendo que na ação tais prejuízos foram listados como sendo: (i) “criação de obstáculos a uma concorrência leal, gerando irreparáveis danos para o mercado”; e (ii) impedimento à “obtenção de recursos pela Vringo para investir em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias que beneficiam o consumidor”.

A ZTE recorreu dessa decisão, argumentando que não poderia parar de exercer suas atividades em razão da tutela deferida, narrando que a liminar resultaria em quebras contratuais e paralisação/perda de efetividade na prestação de serviços por operadoras de telefonia, em prejuízo ao consumidor final. Defendeu, ainda, que para o deferimento de uma tutela inibitória seria necessária a realização de perícia técnica judicial por especialista no objeto da patente de confiança do judiciário.

Além desses argumentos, a defesa que mais importa para a presente análise consiste na alegação de que a Vringo não sofreria danos irrecuperáveis pela violação de sua propriedade industrial por não praticar o objeto da patente – *i.e.*, por não exercer atividade empresária ligada à prática da invenção reivindicada pela patente. Alegou a ZTE que a Vringo visaria apenas ao pagamento de royalties, de modo que, caso fosse reconhecida a alegada violação de patente, a questão seria resolvida em perdas e danos. Em outros termos, a ZTE defendeu que a solução que deveria ser dada ao caso seguiria a regra da responsabilidade (*liability rule*), com o arbitramento de um valor a ser pago pelo uso do direito (*entitlement*) de patente da Vringo.

O argumento não prosperou. A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitou o recurso da ZTE, pelas seguintes razões:

a decisão impugnada não se afigura arbitrária nem tampouco teratológica, porquanto proferida à luz de prova sólida, mesmo que unilateralmente produzida, e fundamentada em dispositivos constitucionais e legislação específica, em nada revelando parcialidade, injustiça ou autoritarismo. Muito pelo contrário, o raciocínio desenvolvido pela magistrada a quo se reveste de lógica e de bom senso, na medida em que, ciente do veloz avanço tecnológico experimentado pela sociedade moderna e das numerosas possibilidades de prolongamento da lide, anteviu que eventual reconhecimento do direito perseguido, já tão robustamente amparado, se postergado acarretará efetivo risco irreparável ao patrimônio da demandante.

Tampouco se pode dizer que a decisão se apoiou em mera presunção de violação da patente, como quer fazer crer a agravante. Muito embora a demanda verse sobre tema específico e técnico, a narrativa exposta pela agravada na peça inaugural deixa muito clara a dinâmica de sua causa de pedir, não sendo necessários conhecimentos especiais a um leigo, nos dias de hoje, para entender como funciona, de forma genérica, a tecnologia da área de telefones celulares. [...]

Em contrapartida, a agravante não teceu um único argumento apto a explicar que sua tecnologia não infringe a patente da agravada, o que seria possível, por exemplo, se houvesse outro equipamento controlador de rede, diverso daquele patenteado, capaz de realizar a operação de realocização de acordo com o padrão 3GPP.

Pontue-se que, a despeito da alegação da agravante quanto aos danos a serem suportados, tanto por ela, como pelas operadoras com que possui contrato e pelos usuários das redes 3G e 4G, a tutela deferida não a impede de forma absoluta de utilizar a tecnologia patenteada, apenas condiciona esse uso à autorização da agravada, não abrangendo, como bem ressaltado pela recorrida, os equipamentos já instalados e em pleno funcionamento pelos consumidores.

Em outras palavras, para continuar utilizando a tecnologia objeto da demanda sem descumprir a determinação judicial, as partes terão necessariamente que entrar em acordo para definir o valor do licenciamento da patente, sem o que, bom que se diga, a agravante não estará obstada de exercer suas atividades comerciais, porque estas não se restringem à negociação dos controladores de rede, como se pode ver em seu contrato social, no campo 'objeto social'.

Ademais, nada impede a agravante, em discordando do valor pretendido pela agravada, de requerer seu depósito judicial, com o que ambas as partes estarão garantidas, independentemente do resultado do julgamento final da lide. [...]

Nestes termos, conclui-se que a decisão proferida pelo Juízo a quo encontra-se respaldada pela prova produzida nos autos, não se mostrando teratológica ou contrária à legislação concernente, o que atrai a incidência da Súmula nº 59 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

À conta de tais fundamentos, hei por bem votar no sentido de negar provimento ao recurso.

Mas a ZTE não desistiu, e recorreu novamente. Contudo, o seu recurso especial foi desprovido pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que confirmou as conclusões alcançadas pelo Tribunal do Rio de Janeiro:

elidir as conclusões do aresto impugnado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta sede especial a teor da Súmula 07/STJ.

Destarte, não merece reparos a decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo para manter a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Mesmo após as sucessivas confirmações da tutela inibitória, a ZTE não deu fiel cumprimento à ordem de abstenção de violação da patente, e seguiu comercializando seus equipamentos tidos como infratores da tecnologia da Vringo. Por essa razão, o juízo da 5ª Vara Empresarial determinou medidas para a efetivação da tutela, baseado no artigo 297 do CPC, quais sejam:

Diante do indício de descumprimento da liminar que emana da manifestação da Oi às fls. 2355, conforme assinalado pela autora no item 5, da petição de fls. 2371/2374, reconsidero a decisão de fls. 2364, item 2.1, para deferir as medidas pleiteadas nos itens 8.i, 8. e 8.iii da petição de fls. 2358/2363, expeça-se precatória para vistoria e lacre dos equipamentos, conforme sugerido pela autora, certo que, por ocasião da diligência, deverá acompanhar o Oficial de Justiça o Dr. Marcelo Mazzola, ora nomeado perito do Juízo, para proceder à análise técnica requerida pela autora, podendo contratar auxiliares aptos a atuarem na especialidade técnica que seja necessária.

Efetivada a tutela, a medida parece ter surtido efeito. Em 18/12/2015, Vringo e ZTE manifestaram-se em conjunto no processo para informar que alcançaram um acordo de licença das patentes da Vringo à ZTE e, por essa razão, requereram a extinção da ação.

A sucessão dos fatos relativos a esse caso deixa muito claro a preferência, pelo titular da patente, da tutela inibitória como forma mais adequada de proteção do seu direito. De fato, a regra da propriedade foi expressamente adotada pelo ordenamento jurídico para a propriedade industrial, como já visto acima à luz dos artigos 42 e 209, §1º, da LPI.

Por outro lado, o infrator parece preferir que a matéria fosse regida com base na regra da responsabilidade (a “Regra 2” de Calabresi e Melamed), permitindo-se que o utente da tecnologia pague ao dono da propriedade sobre ela. O Judiciário, nesse caso, adotou a “Regra 1”, a regra da propriedade. E essa medida se mostrou adequada, pois levou as partes a uma solução consensual.

3.5 TERCEIRO CASO NO BRASIL: *ERICSSON V. BLU PRODUCTS*

Quadro 5 - Ericsson V. Blu Products

Processo	Data inicial	Autor (denominação)	Réu (denominação)	Data decisão final	Patentes
0230687- 12.2016.8.19.0 001	13/07/2016	Ericsson	BLU	06/07/2017	PI 9811615-0, PI 9913292-3 e PI 9913715-1
0231970- 70.2016.8.19.0 001	14/07/2016	Ericsson	BLU	11/07/2017	PI 9809830-6, PI 9810376-8 e PI 9814565-7

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Blu, empresa criada por brasileiros e sediada nos Estados Unidos, foi acusada de equipar seus telefones celulares com tecnologias criadas e patenteadas pela Ericsson. Foram propostas duas ações no Brasil, no mesmo dia: uma envolvendo três patentes essenciais para a implementação dos padrões 2G e 3G, e outra envolvendo as mesmas três patentes que posteriormente foram opostas também contra a TCT (ver Seção 3.3), que cobrem tecnologias referentes a (i) tela sensível ao toque implementada em telefones celulares móveis, (ii) a realização de chamadas de voz pela rede sem fio WiFi (e não pelas redes celulares convencionais) e (iii) a conversão direta de frequências.

A Ericsson alegou que a Blu não respondia às ofertas de licenciamento das patentes empregadas em seus produtos, enquanto seguia vendendo cada vez mais aparelhos no Brasil. Em vista da violação da sua propriedade industrial, a Ericsson buscou tutela inibitória para impedir a continuidade da venda dos telefones acusados de infração.

Mais uma vez, o Judiciário professou a aplicabilidade da regra da propriedade para as patentes, partindo da premissa de que seu proprietário tem o direito de excluir terceiros do seu uso, independentemente de ter ou não racionalidade econômica por trás dessa pretensão. Especificamente, a autora defendeu o seguinte:

- *“As patentes PI9811615-0, PI9913292-3 e PI9913715-1 cobrem tecnologias de 2ª e 3ª gerações de telefonia móvel, conhecidas como 2G e 3G. Tratam-se de tecnologias adotadas como essenciais pelo 3GPP”;*
- *“Os aparelhos celulares da Blu operam o codificador de voz AMR (“Adaptive Multi-Rate speech codec”) nas redes de telefonia GSM e UMTS, que correspondem à tecnologia de codificação de voz definida como obrigatória pelas especificações técnicas do 3GPP para o modo 3G e que também é utilizada no modo 2G”;*
- *“A Ericsson comprovou, mediante a realização de testes em laboratório, que os produtos comercializados pela Blu fazem uso das invenções protegidas por suas patentes (Doc. 9). Além disso, os anexos Pareceres elaborados por renomados Professores de centros técnicos de excelência também demonstram de modo inequívoco a ocorrência de infração”;* e
- *“A Ericsson foi forçada a ajuizar a presente ação de infração após ter exaurido todas as possibilidades de negociar de boa-fé uma licença com a Blu”.*

Diferente dos outros casos, aqui a parte ré fundamentou sua defesa em argumento de índole puramente processual, qual seja a de que ela não teria legitimidade para figurar no polo

passivo para a demanda. Alegou, em síntese, que não teria responsabilidade pelos atos de infração, que seriam praticados sem a sua ingerência pela entidade sediada nos Estados Unidos:

Com efeito, a presente ação deveria ter sido ajuizada nos Estados Unidos, sede da empresa BLU PRODUCTS INC., sendo que as patentes Brasileiras da Autora têm naquele país patentes correspondentes válidas. [...]
Ainda, poderia ter a Autora ajuizado a presente ação em face das empresas brasileiras que são, indelevelmente, as distribuidoras dos equipamentos da BLU, no Brasil.

O argumento de defesa não foi acolhido e, assim como nos casos anteriores, aplicou-se a regra da propriedade como presunção do direito exclusivo outorgado aos titulares de patentes.

Mais especificamente, a Ericsson distribuiu as duas ações para o mesmo Juízo, mas a 4ª Vara Empresarial entendeu que as duas ações não deveriam ser reunidas em um mesmo órgão jurisdicional pois tratavam de patentes distintas:

Preliminarmente, a Ericsson esclarece que ajuizou uma primeira ação judicial com base na infração de suas patentes essenciais (“SEPs” - standard-essential patents) para os padrões 2G e 3G pela Demandada, que veio a ser distribuída para a C. 4ª Vara Empresarial sob o nº 0230687-12.2016.8.19.0001 no dia 13/07/2016. A distribuição de ações em separado se justifica porque as patentes que são objeto desta ação, embora protejam importantíssimas e primordiais inovações adotadas em dispositivos móveis, não foram submetidas a organismos de normatização (“SSOs” – standard setting organizations) como as patentes objeto da primeira demanda, embora sejam requeridas para aceitação no mercado.

Os requerimentos de tutelas inibitórias foram concedidos em ambos os casos. O primeiro caso a ser decidido foi o que se referia a patentes essenciais, no qual foi proferida decisão com os seguintes trechos relevantes:

Com efeito, entendo que, pelo menos em parte, merece acolhimento o pedido de tutela de urgência. Nesse sentido, devem estar presentes os pressupostos exigidos à espécie. [...]

No caso específico de propriedade industrial, a aplicação da chamada Tutela Inibitória prescinde da ocorrência de dano para ser deferida, posto que é essencialmente preventiva, destinando-se a impedir a prática de um ilícito, sua repetição ou continuação. O dano, in casu, é requisito indispensável para a aferição da obrigação ressarcitória, mas não para a configuração do ilícito. [...]

No caso em exame, após detida análise dos autos, verifico que o *fumus boni iuris* necessário para a concessão da medida está consubstanciado no fato de que a autora comprovou a propriedade das patentes PI98116150, PI99132923 e PI99137151 e os indícios de sua utilização indevida pela ré advêm dos diversos pareceres dos peritos anexados aos autos. Por conseguinte, verifica-se que aguardar o final da demanda para que, só então, seja analisada a questão, constituiria em risco de continuidade na perpetração do ato ilícito, situação que não poderia ser cancelada pelo Poder Judiciário.

Por outro lado, como reconhecido pela própria autora, a alegada infração de patente já é de seu conhecimento, pelo menos, desde 2014, e o deferimento do recolhimento dos produtos que já se encontram distribuídos no mercado, além de sua complicada logística, afetaria diretamente terceiros que não são parte no processo e traria um temerário clima de insegurança comercial.

Ademais, o parágrafo 2º do art. 219 da LPI autoriza a apreensão de todas as mercadorias nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o que não corresponde ao caso dos autos. Também não cabe a extensão da medida para qualquer aparelho celular fabricado pela empresa Blu, incluindo novos lançamentos, porque a análise de eventual infração aos direitos de patente da autora deve ser realizada à luz do caso concreto, sob o risco de conceder-se à autora um verdadeiro tipo de 'carta branca' em face da ré.

Aliás, o que de fato importa nesse momento é a cessação do ato tido como ilícito, ficando a aferição da extensão dos eventuais danos para o momento oportuno, em caso de confirmação da tutela de aparência.

Pelo exposto, DEFIRO, parcialmente, a tutela provisória de urgência e determino que a ré cesse imediatamente a comercialização, a fabricação, a venda e a importação, bem como o oferecimento à venda, dos aparelhos de telefonia celular das séries Dash, Vivo, Studio, Life e Win, sob pena de multa diária de R\$10.000,00 (dez mil reais).

O segundo caso seguiu o mesmo caminho. Nele, foi proferida a seguinte decisão:

A tutela antecipada de urgência, por ter caráter satisfativo, deverá ser aplicada em situações em que se exige a providência jurisdicional imediata em casos em que o tempo pode acarretar prejuízos ao processo ou ao bem jurídico. Neste passo, tem-se que a medida deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

Pois bem, da narrativa autoral, denotam-se elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado, bem como o risco do resultado útil do processo que autorizam a concessão da medida. Isto porque, a autora fez prova do registro das patentes perante o INPI, e o laudo pericial acostado à inicial, embora produzido de forma unilateral, empresta verossimilhança às alegações do requerente, já que atesta que a ré reproduz em seus produtos o componente objeto do registro conferido à empresa autora.

In causa, o autor busca proteção de sua invenção devidamente registrada no órgão competente, pois, a reprodução indevida ocasiona a desvalorização de seus produtos e impacto na sua receita, o que faz necessária a intervenção do Judiciário a fim de evitar maiores danos, enquanto aguarda da finalização de todo o trâmite processual.

Entretanto, o pedido de recolhimento dos produtos mantidos por terceiro, se mostra inviável, uma vez que além de difícil cumprimento, afetaria terceiros adquirentes de boa-fé não envolvidos na demanda.

Saliente-se, que a Lei de Propriedade Industrial em seu art. 209, permite ao magistrado determinar, liminarmente, a sustação da violação ou de ato que a enseje, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação.

Isso posto, defiro parcialmente os efeitos da tutela de urgência inaudita altera pars para determinar que a ré cesse, no prazo de 24 horas a contar da intimação da presente decisão, a comercialização dos aparelhos das séries "Dash", "Vivo", "Studio", "Life", "Win", e de qualquer outro produto que faça uso das invenções reivindicadas pelas patentes PI9809830-6, PI9810376-8 e PI9814565-7 de propriedade da autora incluindo a sua fabricação, uso, oferecimento à venda ou propaganda, sem a devida autorização, sob pena de multa de R\$10.000,00(dez mil reais) para cada caso de descumprimento, devidamente comprovado nos autos.

A Blu recorreu da primeira decisão com base no argumento de que a sociedade empresária brasileira acionada não seria a responsável pela fabricação, importação, propaganda

ou venda dos produtos acusados de infração. Contudo, a Ericsson comprovou, por meio de documentos societários e evidências da operação da Blu no Brasil, que a empresa atuava no país por intermédio da sua sucursal local. A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, considerando, principalmente, tais documentos societários, desproveu o recurso, mantendo a tutela, nos seguintes termos:

No mérito, verifica-se que o direito do agravado de impedir que terceiros produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou importem produto objeto de patente ou processo ou produto obtido diretamente por processo patentado encontra-se no art. 42, caput e § 1º da Lei 9279/96 (Lei de Propriedade Intelectual). [...]

Nessa direção, o art. 209, § 1º da Lei 9276/96 permite a antecipação de tutela para evitar dano irreparável ou de difícil reparação pela sustação liminar do ato de violação da patente. [...]

Tal como ressaltado pela decisão agravada, a probabilidade do direito está comprovada pelos laudos periciais que corroboram a violação da patente cuja propriedade é da parte autora da ação, ora agravada. Por sua vez, o risco de dano é de difícil e incerta reparação, pois a perpetuação da violação causaria mais danos ao direito de propriedade devidamente demonstrado pelo demandante com grandes prejuízos econômicos. [...]

Destaque-se, por fim, que a medida antecipatória de urgência deferida pelo juízo de primeira instância não é desarrazoada ou desproporcional e que o argumento de que os equipamentos comercializados não são os mesmos que foram analisados pelos peritos da parte autora deve ser analisado à luz do contraditório com a instrução probatória, pelo que incabível tal análise apenas pela mera alegação nessa sede recursal.

Logo forçosa a conclusão de que a decisão agravada não possui natureza teratológica, contrária à Lei ou à evidente prova dos autos e deve ser mantida, não sendo caso de qualquer retoque.

Levando em consideração o argumento de ilegitimidade da sucursal brasileira da Blu, a Ericsson, preventivamente, requereu, na segunda ação, a inclusão tanto da matriz americana da Blu, como de seus distribuidores locais no polo passivo da segunda ação. Além de deferir essa inclusão, o juízo da 7ª Vara Empresarial também impôs às sociedades recém incluídas no polo passivo os efeitos da tutela de urgência concedida, como requerido pela Ericsson.

Após a inclusão das distribuidoras locais no polo passivo da segunda ação, Blu e Ericsson peticionaram em ambos os processos informando que firmaram um acordo de licença que permitiria à Blu continuar usando as patentes da Ericsson.

A dinâmica deste caso trouxe uma novidade em relação aos anteriores, que é a importância não apenas de se estabelecer os direitos, mas também de adotar medidas que assegurem a eficácia da tutela, como dita o artigo 297 do CPC. Não se trata, com relação a essa questão em específico, de decidir qual seria a forma mais adequada ou eficaz de proteger o direito de propriedade industrial, mas sim de perseguir medidas além da tutela que garantam o respeito a ela. Nesse caso, a Blu buscou furtar-se do cumprimento da ordem inibitória alegando

ilegitimidade para praticar os atos necessários à finalização da violação, e o Juízo teve que incluir os corresponsáveis para que sua ordem fosse cumprida. Foi somente depois dessa medida que a Blu tomou uma atitude, aceitando obter a licença da Ericsson.

3.6 INÍCIO DA “SEGUNDA ONDA”: *NOKIA V. LENOVO*

Quadro 6 - Nokia V. Lenovo

Processo	Data inicial	Autor (denominação)	Réu (denominação)	Data decisão final	Patentes
0131462- 77.2020.8.19.0 001	02/07/2020	Nokia	Lenovo	14/04/2021	PI 0211263-9

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os três primeiros casos, narrados acima, foram marcados pela prevalência de dois fatores. O primeiro, são casos que envolvem patentes reivindicando tecnologias implementadas em conexões a redes celulares (notadamente, 2G e 3G). O segundo fator, são casos resolvidos por meio da concessão de tutelas inibitórias, concedidas sob fundamentos como: (i) a irreversibilidade dos danos decorrentes da violação de direitos patentários, que crescem a cada dia e implicam em prejuízo irrecuperável ao patrimônio da titular; (ii) a ausência de patrimônio dos implementadores no Brasil, o que inviabiliza eventual execução de danos; e (iii) a desvalorização das patentes ocasionada pelo seu uso indevido, o que impacta diretamente nas receitas do titular.

Sobre o terceiro ponto, embora não esteja explícito nas decisões quais hipóteses concretas os julgadores consideraram quando entenderam pela possibilidade de dano irreparável para o titular da patente, os argumentos apresentados nas petições mostram o que foi alegado para convencer esses magistrados, conforme síntese das defesas apresentadas nos capítulos anteriores

A tendência mudou no quarto caso, proposto pela Nokia, empresa finlandesa que foi hegemônica no mercado de telefones celulares durante os anos 2000 (Techtudo, [20--]). A Nokia alegou que a Lenovo, empresa de matriz chinesa que comercializa computadores pessoais, violaria suas tecnologias referentes à implementação do formato de vídeo chamado H.264 – notadamente, a patente PI 0211263-9, para um “método de interpolação em codificação de vídeo, codificador de vídeo para codificar uma imagem e terminal de comunicações”. Em razão dessa violação, pleiteou a concessão de tutela inibitória para impedir a Lenovo de comercializar computadores compatíveis com esse formato.

Pela primeira vez, o pedido foi indeferido, tendo entendido o Juízo da 4ª Vara Empresarial que a solução adequada à controvérsia ser a fixação, ao final da ação judicial, de uma indenização. A referida decisão possui o seguinte fundamento:

após a oferta da contestação apresentada pela Ré, seguida de documentos também técnicos, pode esta julgadora verificar que a questão posta demanda maior dilação probatória, com a análise e ponderação de Relatórios Técnicos de ponta, mas não convergentes, apresentados pelas partes e que põem em cheque a probabilidade do direito autoral alegado.

Dessa forma, ausentes os requisitos necessários ao atendimento da tutela provisória inibitória requerida, INDEFIRO-A, por ora, entendendo ser essencial para tanto maior dilação probatória.

Entendeu-se, dessa forma, que a propriedade não teria sido provada adequadamente. Contudo, a decisão não dá maiores indícios se, caso não fosse esse o caso, seria aplicada a regra da propriedade ou da responsabilidade.

Os argumentos utilizados pela defesa do réu, que parecem ter convencido a julgadora, foram os seguintes:

- *“A LENOVO NÃO rejeitou qualquer proposta no regime FRAND que a NOKIA tenha feito, porque a NOKIA nunca fez qualquer proposta FRAND – ainda assim, a LENOVO chegou a fazer uma contraproposta no regime FRAND que nunca foi aceita pela NOKIA”;*
- *“A LENOVO NÃO pratica concorrência desleal, uma vez que a NOKIA NÃO COMPETE com a LENOVO no Brasil (além do mais, a NOKIA sequer identificou qualquer possível competidor da LENOVO)”;* e
- *“a NOKIA não está em posição de afirmar que a retirada dos produtos da LENOVO do mercado não resultaria em uma escassez de computadores, especialmente durante a crise do COVID-19”.*

Nota-se que a Lenovo focou sua defesa em argumentos de macroeconomia, especialmente o de que “uma potencial ordem de exclusão cria escassez dessas ferramentas fundamentais e ameaça perturbar, ainda mais, uma economia já vacilante, e dificultar ainda mais as condições de trabalho remoto, que já são difíceis”.

O caso pouco caminhou após essa decisão. Embora a Nokia tenha recorrido ao Tribunal, o seu pedido de reforma foi indeferido porque a Desembargadora Relatora entendeu que o recurso deveria ser decidido em seu mérito, e não de forma antecipada, tendo em vista que a Lenovo já tinha apresentado sua resposta naquele momento:

Ao exame dos argumentos trazidos pela parte agravante e dos documentos que instruem o recurso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, porquanto não se vislumbra periculum in mora na manutenção do decisum até a apreciação do mérito do presente recurso, mormente considerando-se que o feito está pronto para julgamento.

Ocorre que o recurso nunca chegou a ser julgado, pois as partes entabularam um acordo de licença antes disso.

Assim, ao contrário do que ocorreu nos outros três casos, no processo da Nokia contra a Lenovo o Judiciário decidiu que a tutela adequada para a violação da patente seria a tutela indenizatória. Ainda assim – e provavelmente por fatores exógenos ao processo no Brasil – a solução foi a mesma dos outros casos, qual seja, o acordo de licenciamento. O próximo caso demonstraria, contudo, que as formas de proteção da patente têm, de fato, impacto na adequada solução de controvérsias.

3.7 A VOLTA DA REGRA DA PROPRIEDADE NA “TERCEIRA ONDA”: *DIVX V. NETFLIX*

Quadro 7 - Divx V. Netflix

Processo	Data inicial	Autor (denominação)	Réu (denominação)	Data decisão final	Patentes
0214224- 53.2020.8.19.0 001	09/03/2021	DivX	Netflix	15/12/2023	PI 0506163-6

Fonte: Elaborado pelo autor.

Não demorou ao Judiciário voltar a escolher a tutela inibitória como a forma adequada de proteção da patente, aplicando preponderantemente a regra da propriedade. Isso voltou a ocorrer na ação movida pela DivX, uma empresa dos Estados Unidos cuja atividade envolve desenvolver tecnologias de codificação de vídeo. A DivX foi quem inventou método de seleção de um filtro de desbloqueio do padrão HEVC.

Segundo alegado pela DivX no processo, a Netflix, mesmo não tendo aceitado licenciar o seu portfólio, implementava em seu serviço de streaming uma tecnologia chamada “método de desbloqueio”, reivindicada pela patente PI 0506163-6, em vídeos disponibilizados no formato H.265.

A DivX fundamentou seu pedido em argumentos microeconômicos, quais sejam:

- “O fluxo de negócios e a receita da DivX dependem do licenciamento de sua tecnologia inovadora”;

- *“Centenas de empresas obtiveram licenças para o uso da invenção reivindicada pela patente sub judice”;*
- *“A recusa da Netflix em negociar com a DivX uma licença para os direitos de propriedade industrial da Demandante causa danos comerciais significativos para a DivX, uma empresa muito menor”;* e
- *“Caso a Netflix indique ao mercado (que diz liderar) sua relutância em negociar uma licença com a DivX, outros serviços de streaming de mídia poderão seguir o exemplo e se negar a obter ou renovar licenças devido à recusa da líder no mercado em agir legalmente por meio do respeito aos direitos de patente de terceiros.”*

A Netflix também apresentou diversos argumentos de índole econômica, muitos não presentes nos casos anteriores:

- *“a DivX foi adquirida pelo notório patent troll Fortress Investment Group,16 um grupo voltado ao investimento em patentes, mas que não faz uso efetivo das invenções patenteadas; não fabrica ou vende qualquer produto ou processo; e simplesmente especula no mercado para lucrar com base no portfólio de patentes que adquire, reivindicando direitos contra supostos infratores na intenção de obter royalties pelo licenciamento”;*
- *“a DivX não é uma sociedade concorrente, não disputa consumidores com a Netflix e não corre o risco de perder fatias de mercado ou ter qualquer prejuízo que possa colocar em risco suas atividades na hipótese de a Netflix seguir usando o padrão HEVC (como, aliás, largamente feito por toda a indústria ao longo dos últimos anos). O interesse declarado nesta ação é unicamente o recebimento de royalties pelo alegado uso de uma tecnologia que supostamente estaria inserida no padrão HEVC. A pretensão da DivX, portanto, é meramente pecuniária.”;*
- *“A pretensão deduzida pela Autora nestes autos abala não apenas a principal atividade econômica da Netflix, mas também todo o mercado audiovisual que fornece conteúdo em plataformas de streaming (a exemplo das plataformas Globoplay, HBO+, Amazon Prime, Disney+, entre outras), sem contar toda a indústria de eletrônicos que, necessariamente, faz uso do padrão HEVC, e, por fim, mas não menos importante, o consumidor final, que seria tolhido do acesso a vídeos em formato 4K/HDR.”*

Em um primeiro momento, a tutela inibitória perseguida pela DivX foi deferida por meio de uma decisão extensa e calcada em diversos fundamentos econômicos:

A 'DIVX' afirma-se titular da Patente de Invenção identificada como PI 0506163-6, do ano de 2018, cujo escopo consiste em proteger uma invenção que permite a entrega de conteúdo de vídeo em alta definição a ser reproduzido por uma variedade de dispositivos eletrônicos, oferecendo serviços de streaming de vídeos com nível de qualidade de imagem. A patente relaciona-se com a compressão de arquivos de vídeo usada na transmissão de arquivos digitais. E explica a demandante:

'A invenção permite que arquivos de vídeo sejam comprimidos enquanto mantêm alta resolução de imagem. Mais especificamente, a patente reivindica um método de seleção do filtro apropriado a ser utilizado na reprodução de arquivos de vídeo codificados no formato HEVC.' (fls. 05)

A patente PI 0506163-6 aparece comprovada pelo Doc. 3 e exhibe o título 'Método de Desbloqueio de um Quadro de Vídeo Reconstruído'.

A 'DIVX' está a queixar-se de conduta atribuída à 'NETFLIX', qual seja, 'o uso não autorizado e ilegal da invenção protegida pela patente sub judice', assim a 'transmitir arquivos de vídeo digital codificados utilizando-se o método reivindicado'.

Relevante ressaltar a advertência autoral, encartada no item 4 às fls. 05, de que 'não são todos os arquivos de vídeo transmitidos pela Netflix que constituem infração à patente sub judice, mas aqueles no formato HEVC'.

A autora acusa, pois, a Netflix de infringir deliberadamente a patente de sua titularidade, tanto que se recusa a obter a licença devida e, mesmo assim, continua a '(i) transmitir conteúdo de vídeo cuja reprodução requer a implementação do método de desbloqueio reivindicado pela patente sub judice; e (ii) fornecer um software - em aplicativos disponibilizados pela própria Demandante ou em sua página na internet - que implementa a invenção (...) quando usado para reproduzir vídeo digital no formato HEVC transmitido pela Netflix a televisões, computadores pessoais, telefones, tablets e outros dispositivos, conforme expressamente orientado e objetivado pela Demandada'. (fls. 6, item 6)

O relato autoral, detalhado, traz respaldo respeitável, ou melhor, vem fortemente alicerçado em pareceres técnicos de entidades insuspeitas e qualificadas. [...]

Em trabalho individual, o já referido Professor Eduardo Antônio Barros da Silva, agora concentrado na análise técnica da filtragem de desbloqueio em decodificadores de vídeo, comparando o procedimento de interpolação especificados pelo padrão H.265/HEVC da ITU-T, versão de 02/2018 com os eventos cobertos pela Patente PI 0506163-6, oferecendo, a final o conclusivo de que 'ao codificar ou decodificar vídeos usando o filtro de desbloqueio do padrão H.265/HEVC da ITU-T, a Netflix necessariamente emprega o método objeto da patente nº PI 0506163-6'. (fls. 198)

Os demais pareceres técnicos apresentam conclusão rigorosamente no mesmo sentido (Docs. 7, 8 e 9).

De repetir, essa cognição in limine litis, summaria cognitio, conforme já se extrai das expressões, nada tem de definitividade. O que está em apreciação é um 'começo de prova', sem dúvida ainda passível de confirmação, diante do juízo e com as garantias do contraditório e ampla defesa e em obediência ao devido processo legal. Mas, o que foi permitido ao juízo apurar, basta para a decisão sobre a tutela de urgência requerida pela autora e logo alvo de insurgência por parte da Demandada.

A tutela de urgência, espécie de medida provisória, agasalhada nos art. 300 e seguintes do CPC, exige basicamente os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bastante haja elementos que os evidenciem.

São os clássicos requisitos *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

Estou a vislumbrar a existência de ambos, nesse descortínio dos elementos cognoscíveis que fomentam o primeiro contato com o processo, e foi essa a impressão que já deixei registrada na atividade cognitiva aqui desenvolvida.

Ora, se a Patente de Invenção PI 0506163-6, 'Patente Brasileira', apresenta-se válida, portanto, em pleno vigor, não pode o juízo fazer de conta que ela não existe. E se existe, está a merecer a proteção legal.

Demais disso, se o método HEVC, padrão H.265, constitui um filtro de desbloqueio objeto da Patente PI 0506163-6, de propriedade da DIVX, e vem sendo usado desautorizadamente, esse quadro factual configura, a princípio, lesão ao direito autoral da titular da patente. [...]

Ora, se a lei assegura ao titular da patente o direito de propriedade sobre o invento, bem como o consectário disso, o chamado direito de exclusão de toda intromissão indevida, afigura-se consequente, como resultado do exame dos elementos dos autos, até agora coligidos, que a prática da lesão configura o outro requisito legal, o periculum in mora. Vale considerar, enquanto a Netflix estiver utilizando o método HEVC, si et in quantum destacado como componente de reivindicação concedida à DIVIX, por vinculação à Patente de Invenção PI 0506163-6, haverá dano, haverá prejuízo à proprietária do invento. Daí a permissão legal para possibilitar ao juiz determinar liminarmente a sustação da violação, em caso de dano irreparável ou de difícil reparação.

É certo que a medida antecipatória não comporta ser concedida na hipótese de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Trata-se da figura da mora in reverso.

Não vejo essa eventualidade.

No terreno dos deveres de natureza obrigacional propriamente dita, a última expressão da violação dos correspondentes deveres jurídicos está materializada no efeito indenizatório. É de buscar-se, a princípio, a reparação in natura, mas, frustrada essa, a solução há de ser a reparatória ou compositiva.

A propriedade industrial tem natureza de direito real, qualificada como bem móvel. Na concepção dogmática de seus meios de defesa, aflora a importância de conservar-se íntegra a substância do direito real, o que a escolástica designa como "senhoria" (uso, gozo e fruição - Artigo 1228 do Código Civil, para a Propriedade em Geral; art. 42 da LPI). Mas, na eventualidade de lesão, independentemente da recomposição in natura, funciona o sistema da reparação in integrum. No terreno da proteção dos direitos autorais, ao lado do já invocado art. 42, complementa o sistema o art. 44 da mesma LPI.

Diante dessas evocações dogmáticas resulta bastante razoável compreender-se que, em um quadro fático de lesão à invenção patenteada, ainda que apurada através de cognição sumária, baseada em começo de prova de inegável consistência, o remédio a adotar-se é inibir o infrator de continuar a violar o direito patentário da autora da ação, de prosseguir na utilização de um proveito integrante de reivindicação deferida na concessão da Patente de Invenção.

De tudo impende depreender que, na eventualidade de não se confirmar a constatação apriorística de existência do direito patentário e de sua respectiva lesão, consoante já ficou amplamente explicado, e assim puder a demandada voltar a usar o filtro de desbloqueio de padrão H.265/HEVC, o que, oportuno advertir, está a depender da produção de robusta prova pericial, tudo que tiver ocorrido no tempo intermédio - entre a cessão do uso, até aqui aceito como indevido, e a solução final da demanda - definir-se-á, naturalmente, no campo ressarcitório.

A Netflix, pela respeitável petição pendente ainda de juntada pelo Cartório, mas que já pode ser visualizada por este Juízo na árvore virtual do processo eletrônico, firmada por importantes advogados pátrios, veio espontaneamente aos autos em busca de antecipar o contraditório. Li-a com a atenção merecida e, nada obstante as claras objeções, não tenho como alterar a minha convicção, repito, que é apriorística, transitória, formada unicamente no sentido de deferir a tutela de urgência, apenas para fazer cessar, si et in quantum, o uso do padrão HEVC.

Em atenção e respeito às partes, explanei, não sei se até com certo excesso, as razões que me impressionaram neste primeiro contato com a lide.

Forte na invocação de aspectos de demanda similar em curso na justiça norte-americana, a suplicada diz não ser o formato HEVC uma tecnologia da Divx e procura desqualificar a Patente de Invenção PI 0506163-6, acusando-a de versar sobre matéria "óbvia e banal", e na sequência dessa increpação indica ser nula a Patente, daí inferindo pela inexistência de verossimilhança nas alegações da DIVX.

Além de outras, manifesta também a sua discordância quanto ao quesito periculum in mora, afirmando, ao contrário, a possibilidade de ocorrência de dano reverso, aqui alertando para a situação de seus muitos assinantes e a inviabilidade de rápida mudança ou substituição do sistema.

Entretanto, a realidade processual que se impõe até aqui revela a existência de Patente de Invenção válida, eficaz, assim a reivindicar proteção. E, por outro lado, um quadro de violação passível de ser estancada.

E a se confirmar essa situação, o resultado irá demonstrar a higidez dos pressupostos motivadores da tutela inibitória *initio litis*, bem como a sua perpetuação, a deixar assim inquestionável a violação da Patente de Invenção *sub judice* por parte da demandada.

Nessa eventualidade, o que se pode deduzir é que as ofertas e consequentes contratações com os assinantes foram medidas gestoriais açodadas.

Pois bem. Uma contingência temerária não pode obstar a proteção a uma situação jurídica que se apresente legítima. As consequências negociais de tal descompasso jurídico, logicamente, hão de ser suportadas pela parte que for reconhecidamente culpada. [...]

Por todos os fundamentos de fato e de direito aqui exposto, DECIDO:

I- CONCEDER a tutela provisória de urgência, nos termos do pedido formulado na letra a, (i), do item 98, fls. 37 da petição inicial, mas, com o prazo de 72 horas para cumprir a ordem judicial e sob multa diária de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); DEFERIR em parte o pedido contido na letra b do mesmo item 98, somente para que a Netflix conserve/guarde todos os documentos contábeis, bem como os demais mencionados neste item da letra b, à disposição deste Juízo, para ser consultado ou utilizado na perícia a realizar-se oportunamente; PREJUDICADO o requerido na letra c do item 98, face ao decidido no item anterior.

A decisão acima transcrita é muito rica, e por isso deixa evidente que foi considerado que a patente deve ser tutelada pela regra da propriedade, não tendo sido acolhido argumento em sentido contrário. Importa notar, ainda, que a julgadora considerou que a alegação de que o direito de propriedade sequer existiria (na medida em que a patente seria alegadamente nula), considerou-se que o registro da propriedade (no caso, a própria patente) gozaria de presunção de validade, que só poderia ser superada por decisão administrativa ou judicial em sentido contrário, o que não havia no caso.

A decisão também acolheu o argumento econômico apresentado na petição inicial no sentido de que “enquanto a Netflix estiver utilizando o método HEVC, *si et in quantum* destacado como componente de reivindicação concedida à DIVIX, por vinculação à Patente de Invenção PI 0506163-6, haverá dano, haverá prejuízo à proprietária do invento”.

Ocorre que essa decisão foi cassada em sede recursal, quando a Desembargadora Relatora decidiu substituir a tutela inibitória por uma garantia em dinheiro no valor de R\$10 (dez) milhões ofertada pela Netflix.

Com a eleição da tutela indenizatória, as partes não alcançaram nenhum acordo, tendo a Netflix sido permitida a continuar utilizando a patente da DivX em razão da referida decisão dada em recurso. Contudo, 2 (dois) anos depois, em 25/05/2022, o recurso da Netflix foi julgado em seu mérito e a tutela inibitória que havia sido concedida em primeira instância foi parcialmente restabelecida, da seguinte forma:

Quanto ao mérito, o sistema de patentes, como se sabe, tem por objetivo garantir ao inventor o direito de utilização exclusiva da invenção, por determinado período de

tempo. Essa proteção é de índole constitucional (art. 5º, XXIX, da Constituição Federal de 1988).

Consoante autorizada doutrina, “o titular passa a ter direitos de propriedade sobre a invenção, não se admitindo sem o seu consentimento que se produza, venda, use, coloque à venda ou se importe com esses propósitos o produto objeto da patente, ou obtido diretamente por meio de processo patenteado, bem como que se pratique o processo patenteado (art. 42 da Lei 9.279/96). Assegura-se ainda o direito de impedir que qualquer pessoa contribua para que terceiros pratiquem os atos proibidos” (Tomazette, Marlon, Curso de direito empresarial: Teoria geral e direito societário, v. 1 / Marlon Tomazette. – 8. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2017).

O registro de patente é deferido por ato administrativo, dotado de presunção de validade. Por isso, seus efeitos apenas serão suspensos por decisão do órgão administrativo federal (INPI) ou em ação própria, de competência da Justiça Federal. Segue-se daí que o registro não pode ser impugnado nesta Justiça Estadual, nem mesmo como matéria de defesa. Confirma-se, nesse sentido, o seguinte precedente da Corte Superior: [...]

Nessa linha de raciocínio, não compete a este órgão julgador qualquer digressão sobre a validade do título.

Por outro lado, a existência de ação em curso na Justiça Federal, em que a própria detentora da patente busca a declaração de higidez do registro, não compromete a sua eficácia. Tampouco eventual decisão em procedimento que estaria em trâmite na Justiça americana poderia gerar de imediato no Brasil os efeitos desejados pelo agravante.

Corroborando esse posicionamento, há precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL E COMERCIAL. DESENHO INDUSTRIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE REGISTRO. COMPETÊNCIA. 1. A discussão sobre a validade de um registro de desenho industrial, nos termos da Lei, deve ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao Poder Judiciário, deve ser empreendida em ação proposta frente à Justiça Federal, com a participação do INPI. Sem essa discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito. 2. Recurso especial provido. (REsp 1251646/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 04/02/2013).

Concluo, daí, pela impertinência do pedido incidental de reconhecimento da nulidade do registro.

Sobre a infração imputada à Netflix, de fato, a matéria demanda dilação probatória mais ampla. Contudo, na atual fase do processo, em que já houve contestação e réplica, é possível uma análise minimamente segura, que propicie um juízo de probabilidade lógico, assim entendido como aquele que deriva da confrontação das alegações e dos indícios.

Nas razões da agravante, descritas em estilo gramatical por vezes ambíguo, a recorrente afirma que o seu filtro de debloqueamento não é aquele patenteado pela autora, cuja utilização, segundo ela, seria até mesmo desnecessária. Mais adiante, de forma paradoxal, alega que não pode ser proibida de valer-se dessa tecnologia, porque a patente é nula. Daí surge a seguinte e intuitiva indagação: se não a utiliza, qual seria a relevância da patente ser válida ou não? Entendo que neste ponto assiste razão ao agravado, quando menciona que a agravante pode aplicar o padrão HEVC, desde que não use o filtro de debloqueamento patenteado (fls. 2243).

Quanto ao risco de prejuízo irreparável, sem maiores divagações, evidencia-se que a continuidade de eventual violação à propriedade intelectual possui reflexos econômicos de grande proporção, porque repercute negativamente nas licenças já concedidas a terceiros que, de boa-fé, pagam pelo uso da invenção. Há, nesse âmbito, desequilíbrio de mercado. O utente de invenção alheia, sem a devida contraprestação, leva vantagem sobre os concorrentes que suportam esse ônus. A afirmação de que não há uma disputa de mercado é um sofisma. Ainda que a hipótese estivesse limitada à recomposição de prejuízos, isso em nada afetaria o interesse na proteção da propriedade imaterial.

Sopesadas essas circunstâncias, considero demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Presentes os

indícios da infração, nasce para o titular da invenção o direito de fazer cessá-la, nos termos do 42, caput e § 1º da Lei 9279/96. [...]

Por derradeiro, o decisum merece reparo, no tocante à extensão da obrigação de não fazer, porque o pedido, na verdade, não é impedir o uso do padrão HEVC, mas sim da tecnologia de deblocação patenteada pela DIVX.

Isso posto, dou provimento parcial ao recurso para: 1) determinar que a Netflix se abstenha de utilizar, no prazo de 30 (trinta) dias a partir desta data, o filtro de deblocação protegido pela patente PI 0506163-6, até o julgamento do mérito da ação na primeira instância, assegurada a continuidade de fruição do padrão HEVC.

Tem-se, aqui, a primeira vez em que é tido um cuidado maior em explicitar-se, na própria decisão judicial, quais elementos econômicos foram considerados para se alcançar a conclusão de que haveria risco de dano para o titular da patente violada. E percebe-se que foi acolhida a argumentação no sentido de que a continuidade da violação à propriedade industrial acarreta grandes impactos econômicos, afetando negativamente as licenças já concedidas a terceiros que pagam pelo uso da invenção de boa-fé, pois aqueles que usam a invenção sem pagar têm vantagem sobre os concorrentes que pagam os royalties. Com base nisso, decidiu-se o seguinte:

a continuidade de eventual violação à propriedade intelectual possui reflexos econômicos de grande proporção, porque repercute negativamente nas licenças já concedidas a terceiros que, de boa-fé, pagam pelo uso da invenção. Há, nesse âmbito, desequilíbrio de mercado. O utente de invenção alheia, sem a devida contraprestação, leva vantagem sobre os concorrentes que suportam esse ônus. A afirmação de que não há uma disputa de mercado é um sofisma. Ainda que a hipótese estivesse limitada à recomposição de prejuízos, isso em nada afetaria o interesse na proteção da propriedade imaterial.

O acórdão do Tribunal também foi mantido em sede de recurso especial. Naquela ocasião, o Ministro Villas Boas Cueva reafirmou que a tutela adequada da patente é a tutela inibitória:

No que diz respeito às alegações de que não cumpridos os requisitos legais para a concessão de tutela provisória, cumpre destacar que esta Corte Superior entende não ser cabível recurso especial contra acórdão prolatado no âmbito de decisão liminar, pois esta possui natureza provisória do julgamento de mérito, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância de origem.

De fato, de acordo com a jurisprudência, é inviável, em regra, a interposição de recurso especial postulando o reexame do deferimento ou indeferimento de medida liminar, ‘(...) porquanto (...) somente haverá causa decidida em única ou última instância com o julgamento definitivo, atraindo, analogicamente, o enunciado da súmula 735 do STF: ‘Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar’ (REsp nº 765.375/MA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 6/4/2006, DJ 8/5/2006).

Ademais, a conclusão do Tribunal acerca do cumprimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito alegado e o perigo de dano) decorreu da análise dos elementos de provas juntados aos autos, notadamente os pareceres técnicos apresentados pela autora, de modo que a revisão do julgado demandaria o

reexame desses elementos, o que não é viável em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.

[...] as instâncias ordinárias fundamentaram a probabilidade do direito na existência de patente registrada de titularidade da autora da ação e nos pareceres técnicos, ainda que produzidos unilateralmente, que atestam a utilização da invenção pela ré, o que se mostra, neste momento processual, suficiente à concessão da tutela, tendo em vista, sobretudo, que a probabilidade do direito invocado em matéria de propriedade industrial parte, em regra, da presunção de validade do ato administrativo consubstanciado no registro da patente de titularidade da recorrida.

Com efeito, segundo o art. 42 da LPI, ‘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’.

E, nos termos do § 1º do art. 209, ‘(...) 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’.

Sendo assim, ao contrário do que alega a parte recorrente, não há falar em ausência de demonstração do pressuposto da probabilidade do direito invocado.

Quanto ao perigo de dano, a Corte local consignou que a continuidade da utilização da tecnologia poderia trazer repercussão negativa ao segmento econômico operado pela ré, pois há outros agentes que operam no mesmo mercado e que, ao que consta, já estão comprometidos com o licenciamento, assumindo, portanto, custos mais elevados, o que poderia levar a um desequilíbrio concorrencial, situação que evidencia um risco de dano que ultrapassa aquele que decorre tão-só da violação da patente pelo uso, servindo de fundamento à medida de urgência.

No ponto, salienta-se que a verificação das alegações de que não há provas nos autos de que a recorrida teria contratos de licenciamento de sua invenção com outros agentes econômicos do mesmo segmento da recorrente exigira apreciação de fatos, diante do que se consignou no acórdão da origem, que firmou a existência desses negócios. Incidência da Súmula nº 7/STJ.

Importa acrescentar que a dependência da perícia técnica (que, inclusive, já teria sido juntada aos autos na origem) para o completo deslinde da causa não é motivo, por si só, para o indeferimento da medida liminar, se existirem outros elementos de convicção aptos à formação de convencimento do julgador no juízo precário de probabilidade característico das tutelas provisórias.

Não se nega, por outro lado, que a análise da medida liminar deve levar em conta o perigo de dano para ambas as partes, sobretudo no que diz respeito à irreversibilidade da medida (art. 300, §§ 1º e 3º do CPC).

No entanto, na hipótese em exame, não se vislumbra, ao menos do que se extrai da análise fática feita pelas instâncias ordinárias, que a cessação da utilização da tecnologia patenteada levaria à completa impossibilidade de que, numa eventual improcedência da ação proposta, ela voltasse a ser utilizada.

Não se desconhece que essa possibilidade de irreversibilidade foi aventada no voto vencido (e-STJ fls. 2.337/2.356), proferido no âmbito do acórdão recorrido, mas é afirmativa que não pode ser investigada neste momento processual sem uma profunda incursão em fatos e provas, inviável na via eleita (Súmula nº 7/STJ).

Estando, portanto, suficiente e adequadamente fundamentado o acórdão da origem, que demonstrou o atendimento dos requisitos da concessão da medida de urgência, não há modificações a se fazer no julgado, tendo em vista a ausência de causa decidida de forma definitiva na origem (Súmula nº 735/STF, aplicada por analogia) e a necessidade de reexame de provas, medida incompatível com o recurso ora interposto (Súmula nº 7/STJ).

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.

Verifica-se que a tutela inibitória deste caso difere das tutelas inibitórias que vinham sido deferidas pelo Judiciário por ter um escopo mais restrito. Enquanto nos processos

anteriores a tutela era voltada para proibir a comercialização de bens que implementariam as invenções patenteadas, neste caso a tutela foi limitada a impedir tão somente o uso do elemento patentado (*patented feature*).

Apesar de, assim como nos primeiros casos, ter sido privilegiada a tutela inibitória, uma diferença do caso da DivX contra a Netflix é que as idas e voltas de decisões ora elegendo a tutela indenizatória, ora decidindo pela tutela inibitória fizeram com que o caso tramitasse por muito mais tempo que os demais. Enquanto os casos anteriores tinham decisões em menos de um mês, demorou 2 (dois) anos para a tutela inibitória ser deferida neste caso. Uma consequência disso foi que, em primeira instância, o caso avançou e chegou a ser proferida sentença confirmando a tutela inibitória, agora de forma definitiva (e não apenas provisória).

Além disso, neste caso, a implementadora da tecnologia informou que teria deixado de usar a patente, mas também teve que pagar multas decorrentes do descumprimento da tutela durante praticamente 11 (onze) meses.

A tutela foi mantida em sentença – a primeira, e uma das únicas decisões de mérito proferidas nesse tipo de ação. A sentença tem como principais fundamentos os seguintes:

- *“A ré afirma, desde o princípio, que não usa a patente da autora. Ao mesmo tempo, alega que usa o filtro de deblocação previsto no padrão HEVC, para o qual a patente seria essencial, e que esse fato imporia obrigação à DivX de negociar os termos do licenciamento da patente em condições "FRAND". A autora, a seu turno, trouxe como incontroverso o fato de que a ré não nega que a patente nunca foi declarada essencial a padrão, de modo que a relação da qual surgiria a obrigação FRAND imputada pela ré à autora não subsiste” [...] “Percebe-se ainda que a Ré não trouxe qualquer prova da alegada obrigação, tratando-se assim de mera conjectura”;*
- *“O laudo pericial é robusto, possuindo 170 laudas, e atende satisfatoriamente a todos os requisitos impostos nos incisos do art. 473 do CPC. O perito nomeado indicou, à fl. 7.242, que o objeto da perícia se cinge a aferir ‘se o filtro de deblocação especificado no padrão HEVC utilizado pela Netflix é selecionado de acordo com o método reivindicado por pelo menos uma das reivindicações da PI 0506163-6’”;*
- *“Posteriormente, o perito reiterou suas conclusões no sentido de que “há infração por parte da Requerida NETFLIX à patente PI 0506163-6 detida pela Autora DIVX quando ela codifica e decodifica vídeos em formato H.265/HEVC”;*

- *“Na eventualidade de lesão, independentemente da recomposição in natura, funciona o sistema da reparação in integrum. Tudo a levar à adoção de remédio específico estabelecido na lei que rege a matéria, consubstanciado em uma obrigação de não fazer uso do objeto patenteado (ou seja, não usar, não fabricar, não importar, não oferecer à venda e não vender) até a sua data de expiração. Trata-se da tutela inibitória, consagrada no ordenamento jurídico como o remédio principal para coibir a infração de títulos patentários”*

A ré interpôs apelação questionando a sentença, mas ainda não houve sequer resposta da autora/apelada a esse recurso.

Importante notar nesse caso que a ré tentou discutir a validade da patente na ação de infração. Em geral, essa questão não é abordada nesse tipo de ação, ficando restrita a uma discussão perante a Justiça Federal, competente para fazer o controle da juridicidade do ato administrativo de concessão da patente, por força do disposto no art. 57 da LPI. Contudo, neste caso, a Netflix buscou trazer a questão da validade da patente como matéria de defesa, tentativa que, contudo, não foi acolhida pelo Judiciário, que assim decidiu:

A NETFLIX está a pugnar pela suspensão do procedimento com a alegação de ser preciso aguardar o desfecho da ação de nulidade de patente 0506163-6, ajuizada na Justiça Federal, constituindo tal evento verdadeira *prejudicialidade externa*.

A patente brasileira PI 0506163-6 foi concedida à DVIX em 04/09/2018 (fls. 4216), mas a NETFLIX só veio a questionar a sua validade perante a Justiça Federal depois de demandada pela autora por queixa de violação do direito patentário, na ação ora em curso, proposta perante esta Vara Empresarial em agosto de 2020, tendo este Juízo concedido a tutela provisória de urgência em 04/11/2020 (fls. 1416/1421).

Foi daí que NETFLIX requereu, em maio de 2021, a suspensão do feito, invocando situação de *prejudicialidade externa*, na forma do art. 313, V, a, do CPC. A *prejudicialidade externa* consistiria no superveniente ajuizamento da ação anulatória da Patente PI 0506163-6 na Justiça Federal.

O dispositivo invocado diz respeito à contingência em a qual o julgamento de mérito depende *do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente*; Para se ter o convencimento de não se mostrar tal hipótese de suspensão aplicável a este procedimento, basta verificar que tanto o pedido quanto a causa de pedir são claramente distintos nas duas ações.

De ver, na Justiça Federal pede-se nulidade da patente com base em falta de *novidade* e *atividade inventiva*; aqui, busca cessação do uso da patente pela Ré, e consequente indenização, por violação ao direito patentário deferido à Autora.

Não só são diversos os pedidos, como também as causas de pedir, o que afasta definitivamente a ideia de conexão e, mais ainda, de relação de *prejudicialidade*.

Conforme expressei na decisão concessiva da tutela provisória de urgência, se a patente apresenta-se válida, em pleno vigor, e se, embora aprioristicamente, vislumbrou-se um quadro de *violação*, não há como negar-se ao titular, si et in quantum, a proteção garantida pelo art. 42 da Lei nº 9.279/96 (LPI).

Realmente, comporta estranheza a circunstância de a Ré somente vir a ajuizar a ação anulatória da patente quase três anos de seu deferimento à DVIX, e, ainda assim, logo depois de passar a responder à presente ação inibitória proposta contra ela sob a queixa de estar usando desautorizadamente o método HEVC, padrão H265, inerente à Patente

PI 0506163-6, o que soa como uma estratégia para engendrar propositadamente uma hipótese de questão prejudicial externa, capaz de justificar a suspensão do procedimento aqui em curso e acarretar a consequência do art. 314, caput, do CPC. Prática desse jaez, realmente, configura a criação de situação impertinente, artificial, para obstar o andamento da ação de infração e garantir ao apontado infrator a possibilidade de continuar a praticar o ato objurgado, qual se diz às fls. 3941. Não aproveitam à Ré os lances da disputa judicial entre as partes na jurisdição soberana norte-americana. E nem estão sujeitos à consideração deste Juízo empresarial. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de sustação do presente procedimento, assim formulado às fs. 3828, item 5.

O que se percebe da análise temporal dos eventos relevantes deste processo é que a demora na definição da tutela pode ter impactado na solução do litígio, que permaneceu até o momento em que a implementadora teve que deixar de utilizar a tecnologia patenteada, não havendo, até o momento, acordo de licença como ocorreu nos outros casos.

Importante, então, que se busque extrair dos exemplos seguintes se, quando a tutela inibitória é concedida de forma preventiva – ou seja, no início da ação, com vistas a impedir danos de difícil ou impossível reparação – a solução é mais eficaz para a proteção da propriedade.

3.8 RETORNO À REGRA DA RESPONSABILIDADE: *WSOU V. ZTE*

Quadro 8 - WSOU V. ZTE

Processo	Data inicial	Autor (denominação)	Réu (denominação)	Data decisão final	Patentes
0207683- 04.2020.8.19.0 001	14/10/2020	WSOU	ZTE	04/10/2023	PI 0100211-2

Fonte: Elaborado pelo autor.

Diferente do que ocorreu em praticamente todos os casos anteriores (e muitos dos seguintes), que foram ajuizados por firmas de inovação, cuja atividade de pesquisa e desenvolvimento é monetizada por meio do licenciamento da sua propriedade industrial, a WSOU era uma empresa de investimentos. Tendo adquirido ativos desenvolvidos pela Nokia, a WSOU buscou monetizá-los ao tentar negociar licenças para o seu uso.

A patente específica tratada nesta ação foi a PI 0100211-2, que reivindica “Método e aparelho para efetuar descoberta de rede”, denominado “Função ANR”.

Não tendo tido sucesso nas negociações com a chinesa ZTE (a mesma que havia litigado no passado contra a Vringo, outra empresa que havia adquirido patentes da Nokia), a

WSOU ingressou com ação judicial buscando a aplicação preventiva da regra da propriedade com base na seguinte fundamentação:

- *“A WSOU vem tentando há meses dar início a uma negociação com a ZTE para licenciar as suas patentes em termos justos e proporcionais. Todavia, a Demandada recusa-se a negociar uma licença de boa-fé e explora comercialmente o invento patenteado sem pagar royalties pelo seu uso”;*
- *“5 concorrentes da ZTE no mercado, que tal como a Demandada fazem uso da tecnologia em questão, já obtiveram licença para explorar legalmente o invento patenteado”;*
- *“Padrões da indústria de telecomunicações móveis que incorporam o método protegido pela patente PI 0100211-2”;*
- *“É fato incontestável que as estações base da ZTE implementam a função ANR, na forma coberta pela patente da WSOU. Essa constatação é feita com base em documentos da própria ZTE que descrevem as especificações técnicas dos seus produtos e como a função ANR é por eles executada”;*
- *“4 professores universitários de renomadas instituições (UFRJ, UFF, PUC-Rio e UFCCG), com expertise na área da tecnologia da patente, confirmaram que os equipamentos de rede de telecomunicações móveis da ZTE, especialmente as estações base e as unidades de rádio acima identificada, apresentam os meios para efetuar a descoberta de rede tal como reivindicado na PI 0100211-2”;*
- *“Ao explorar o invento reivindicado na PI 0100211-2, a ZTE viola o disposto no art. 42 da LPI, que prevê o direito do titular de impedir terceiros de explorar comercialmente o objeto da patente”;*
- *“A violação deste direito, mediante a prática de atos de infração da patente, gera um dano irreparável, na medida em que é impossível retornar ao status anterior ao descumprimento da obrigação de não-fazer”.*

Em resposta, a ZTE defendeu que:

- *“A tecnologia definida nas reivindicações da patente PI 0100211-2 NÃO abarca a função ANR de acordo com qualquer padrão tecnológico – não sendo, portanto, uma patente essencial (SEP)”;*
- *“Os produtos da ZTE NÃO usam a tecnologia reivindicada na patente PI 0100211-2 – já que os produtos da ZTE incorporam a tecnologia dos padrões”;*

- *“Os pareceres técnicos dos Professores Marcela Novo e José Carlos M. Bermudez deixam claro que os quatro pareceres apresentados pela WSOU, na realidade, NÃO comprovam que os produtos da ZTE infringiriam a patente PI 0100211-2”;*
- *“Os padrões da indústria de telecomunicações móveis trazidos aos autos pela Autora NÃO incorporam a matéria protegida pela patente PI 0100211-2”;*
- *“A patente PI 0100211-2 NÃO foi declarada como essencial a qualquer dos padrões da indústria de telecomunicações móveis, em especial o 3GPP TS 36.300”;*
- *“A WSOU meramente ofereceu uma licença global à ZTE para um enorme portfólio de patentes, sem especificar de que maneira a ZTE faria uso de tais tecnologias, mas como essa negociação está sob sigilo por força de um acordo de confidencialidade que só permite divulgação sob ordem judicial específica, a ZTE, por ora, está impedida de trazer quaisquer detalhes aos autos”;*
- *“Essa proposta feita pela WSOU não era justa, razoável ou não-discriminatória (não era FRAND), logo, não poderia ser aceita pela ZTE – independentemente de a Ré estar disposta a aceitar uma licença em termos FRAND ou não –, mas a ZTE está impossibilitada de trazer as correspondências trocadas nessa negociação por força de um acordo de confidencialidade, que só admite divulgação das informações mediante ordem judicial específica, que ora se requer para que tais documentos sejam trazidos aos autos”;*
- *“A ZTE cessou a comercialização dos produtos acusados de infração há vários anos no Brasil, fato este que se confirma pelas provas que a própria WSOU trouxe aos autos”;*
- *“A WSOU é uma non-practicing entity que não compete com a ZTE no Brasil (além do mais, a WSOU sequer identificou qualquer possível competidor da ZTE)”;*
- *“A WSOU faz uso de posição dominante para coagir a ZTE a aceitar condições leoninas de licenciamento por meio do ajuizamento desta ação com pedidos gravíssimos de tutela de urgência”.*

Em um primeiro momento, o pedido da WSOU foi conhecido, tendo o juízo da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro decidido o seguinte:

Destaca-se que, com a inicial vieram diversos documentos e pareceres técnicos que, ao menos nessa sede de cognição sumária, evidenciam ser a autora titular da patente PI 0100211-2, incorporada ao padrão do sistema de telefonia móvel. Isso quer dizer que a patente tornou-se essencial e, portanto, de licenciamento obrigatório pela detentora, observadas as práticas negociais de mercado.

Em contrapartida, a ré apresentou seus argumentos visando a não concessão da medida de urgência.

Pois bem. O sistema de padrão foi adotado internacionalmente como forma de propagar o uso de determinada tecnologia, posto que facilita não só a atuação das empresas do ramo como o acesso universal dos usuários através das mais diversas marcas disponíveis.

Também se sabe que os padrões adotados são compostos por diversas invenções, cada uma delas compondo o todo escolhido.

No caso em tela, a autora logrou comprovar a titularidade da patente PI 0100211-2, demonstrando com razoável certeza, que tal invento está inserido no padrão utilizado no sistema de telefonia móvel celular, notadamente com relação à transferência entre estações base.

Só isso já leva à presunção de que os equipamentos fabricados para uso inserido no funcionamento da rede de telefonia móvel carregam consigo aquelas patentes que formam o conjunto padronizado.

Além disso, temos na hipótese em tela os pareceres técnicos que descrevem todo esse histórico e afirmam a utilização do invento patenteado pela ré.

De outro lado, em resposta ao pedido liminar, a requerida não traz afirmação categórica de não utilização do invento reclamado, limitando-se a atestar a complexidade da questão. De fato, a questão é tecnicamente complexa, mas juridicamente traduz-se com simplicidade, como acima especificado: se há um padrão que incorpora determinada patente, é de natural consequência que os equipamentos fabricados para atuação naquele padrão também incorporem as patentes que o formam, ou estariam fadados, no mínimo, ao funcionamento precário.

Entendo, portanto, que, pelo menos em parte, merece acolhimento o pedido de tutela de urgência. Claro que devem estar presentes os pressupostos exigidos à espécie. Então, vejamos.

É verdade que o art. 209, § 1º, da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) prevê a hipótese de concessão liminar de medida de sustação da violação ou de ato que a enseje. Não obstante, a referida regra se integra aos ditames do Código de Processo Civil, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça: O deferimento de pedido de sustação liminar de violação à patente regularmente concedida pelo INPI ou de ato que a enseje, de modo a evitar dano irreparável ou de difícil reparação, condiciona-se à presença dos requisitos previstos no Código de Processo Civil para a concessão de medida cautelar ou para a antecipação dos efeitos da tutela de mérito, conforme o caso, pois o art. 209, §1.º, da Lei 9.279/96 apenas garante o direito material do lesado à suspensão liminar do ato lesivo (BRASIL, 2005, p. 303).

Como se sabe, são requisitos para a concessão de tutela de urgência: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso específico de propriedade industrial, a aplicação da chamada Tutela Inibitória prescinde da ocorrência de dano para ser deferida, posto que é essencialmente preventiva, destinando-se a impedir a prática de um ilícito, sua repetição ou continuação.

O dano, *in casu*, é requisito indispensável para a aferição da obrigação ressarcitória, mas não para a configuração do ilícito. Aduna-se a esse contexto o disposto no artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), que confere ao titular da patente o poder de excluir terceiros que busquem, sem o seu consentimento, produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar: (i) produto objeto de sua patente; ou (ii) processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

No caso em exame, após detida análise dos autos, verifico que o *fumus boni iuris* necessário para a concessão da medida está consubstanciado no fato de que a autora comprovou a propriedade da patente PI 0100211-2 e os indícios de sua utilização indevida pela ré advêm dos diversos pareceres dos peritos anexados aos autos mais a presunção trazida pela adoção do padrão, como comentado acima. Resta claro que o referido invento está incorporado ao padrão do sistema de telefonia móvel, o que reforça a ideia de utilização nos equipamentos nele inseridos.

Por conseguinte, verifica-se que aguardar o final da demanda para que, só então, seja analisada a questão, constituiria em risco de continuidade na perpetração do ato ilícito, situação que não poderia ser chancelada pelo Poder Judiciário.

Não obstante, cabe aqui registrar que tem sido entendimento deste Juízo, em consonância com as hodiernas interpretações do atual Diploma Adjetivo Civil, abrir prazo para que os réus possam se manifestar, especificamente, sobre os pedidos de tutela de urgência, sem prejuízo de seu prazo de contestação. Assim não há como acolher a tese defendida pela Autora de ocorrência de citação tácita da Ré pelo seu comparecimento espontâneo nos autos para se defender, exatamente, do pedido de tutela provisória, porquanto tal medida representaria afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Por outro lado, não vislumbro como configurada a necessidade de extensão do prazo para oferecimento da resposta, até porque eventual necessidade de comprovação técnica poderá ser resolvida quando da fase probatória. Pelo exposto, DEFIRO, parcialmente, a tutela provisória de urgência e determino que a ré cesse imediatamente a comercialização das estações base de modelo BS8700, BS8800, BS8900, BS8900A, BS8900B, BS8906, BS8908 e a BS8920 e das unidades de rádio de modelo R8882, R8884, RSU40, RSU60 e RSU82, incluindo a sua fabricação, uso, oferecimento à venda, venda, instalação, teste e importação, sob pena de multa de R\$100.000,00 (cem mil reais) por unidade comercialmente explorada, assim como de quaisquer outras estações base e de unidades de rádio (RRUs/RSUs) que executam a função ANR (Automatic Neighbor Relations), incluindo o lançamento de novos equipamentos que utilizem o invento objeto da PI 0100211-2.

Embora a decisão de primeira instância tivesse seguido a mesma fundamentação da jurisprudência que já havia se formado nos casos anteriores, ela foi revogada em segunda instância. O acórdão do Tribunal considerou, mais uma vez, os danos que seriam causados ao utente da invenção patenteada por deixar de utilizá-la, num cenário em que os julgadores ainda não estavam certo se de fato haveria ou não violação da patente. A ausência de prova produzida sob o crivo do contraditório (ou seja, por meio de perícia judicial, realizada por especialista isento que ouviria argumentos dos dois lados antes de exarar o seu laudo) foi a principal razão para não se aplicar a regra da propriedade, como se vê dos seguintes trechos:

Assim, entendo que os elementos trazidos aos autos até o momento não são capazes de evidenciar a probabilidade do direito da parte autora, ora agravada, eis que a controvérsia envolve questão complexa, sendo necessária maior dilação probatória, inclusive com a produção de prova técnica pericial.

Sem tutela inibitória preventiva, o processo seguiu seu curso regular, tendo sido então realizada a tão falada perícia judicial. Em seu laudo pericial, o especialista do juízo afirmou que a WSOU estava certa e a ZTE, de fato, infringia a sua patente:

Concluo o Laudo Técnico Pericial, baseado nos estudos feitos sobre as inúmeras publicações científicas e os documentos anexados ao processo, convicto de que o padrão ETSI TS 136 300, na sua seção de 22.3.2a Automatic Neighbour Relation Function – ANR, utilizado pelos equipamentos ZTE, se equivale à carta patente PI - 0100211-2.

Logo após a conclusão da perícia, as partes informaram que haviam estabelecido uma cordo de licenciamento que permitiria que a ZTE continuasse usando a patente violada. O

fato de o acordo ter sido alcançado pouco tempo depois da perícia que concluiu pela infração mostra que a regra da propriedade, mesmo quando não aplicada preventivamente (em sede liminar/tutela provisória), pode modular o comportamento dos agentes envolvidos.

Isso porque, com a conclusão da perícia pela infração (lembrando que foi dado muito peso à perícia na decisão de segunda instância que revogou a tutela inibitória preventiva), era de se esperar que fosse concedida, preventiva ou definitivamente, a regra da propriedade, por meio da concessão de uma tutela inibitória. Essa iminência da aplicação da regra da propriedade, ao que indicam os fatos, foi suficiente para levar a ZTE a negociar uma licença, comportamento que não foi verificado antes da judicialização da disputa e nem durante o processo. Foi, então, a mera possibilidade da aplicação da regra da propriedade que levou à solução do litígio, por meio de acordo.

3.9 AINDA A REGRA DA RESPONSABILIDADE: *DOLBY V. TCL*

Quadro 9 - Dolby V. TCL

Processo	Data inicial	Autor (denominação)	Réu (denominação)	Data decisão final	Patentes
0109154- 13.2021.8.19.0 001	17/05/2021	Dolby	TCL	26/10/2023	PI 0009138-3, PI 0111362-3 e PI 0014642-0

Fonte: Elaborado pelo autor.

A aplicação da regra da responsabilidade prosseguiu em ação ajuizada pela Dolby, empresa criada na Inglaterra e conhecida por suas inovações em soluções de áudio. A Dolby, assim como diversas outras empresas inovadoras, participa de um consórcio (pool) que agrega os agentes que desenvolveram tecnologias que compõem o padrão AAC (Advanced Audio Coding), utilizado para diversas aplicações de áudio (desde chamadas telefônicas, até áudios enviados em aplicativos e músicas reproduzidas em dispositivos eletrônicos).

No Brasil, a Dolby ingressou com ação alegando que a TCL – a mesma fabricante que travou diversos litígios contra a Ericsson no primeiro caso brasileiro – estaria violando suas patentes:

- PI 0009138-3: Reivindica “*Aparelho para melhorar um decodificador de fonte, método para melhorar um método de decodificação de fonte, codificador, e método de codificação*”;
- PI 0111362-3: Reivindica “*Método para obter um sinal transladado em frequência e com envelope ajustado, método para obter um sinal rebatido em frequência e com*

envelope ajustado, aparelho para obter um sinal transladado na frequência e com envelope ajustado, aparelho para obter um sinal rebatido em frequência e com envelope ajustado, decodificador para decodificar sinais codificados e método para decodificar sinais codificados”;

- PI 0014642-0: Reivindica “*Codificação de envelope espectral usando resolução de tempo-frequência variável e mudança de tempo-frequência*”.

Nesta ação, a Dolby alegou o seguinte:

- “*As invenções da Dolby, que serão apresentadas em detalhes mais adiante, configuram tecnologias essenciais para o padrão ISO/IEC 14496-3:2009 (doravante “padrão AAC”, acrônimo em inglês para Advanced Audio Coding), permitindo a reprodução de voz e áudio em alta qualidade nesses dispositivos”;*
- “*A Dolby é titular dos direitos de propriedade industrial conferidos pelas patentes PI 0009138-3, PI 0111362-3 e PI 0014642-0, que são infringidos pela comercialização dos aparelhos celulares móveis da TCL que implementam o padrão AAC”;* e
- “*A TCL não tem direito de simplesmente utilizar as tecnologias desenvolvidas pela Dolby ao custo de muito esforço e investimento – e que são protegidas por patentes concedidas pelo INPI –, cujo uso sem a devida contraprestação acaba por impor uma vantagem anticompetitiva sobre os seus competidores que atuam de forma lícita no mercado, além de violar os direitos de propriedade industrial da Dolby, causando-lhe prejuízos financeiros”.*

Em resposta, a TCL, seguindo a linha do que foi arguido nos casos mais recentes, defendeu que:

- “*a primeira afirmação de que as patentes sub judice teriam sido declaradas como essenciais para o padrão AAC não encontra respaldo em qualquer dos documentos juntados à inicial”;*
- “*a juntada de opiniões encomendadas diretamente pela Autora não é capaz de suprir a ausência de demonstração imparcial e idônea desse fato, principalmente quando tais documentos não foram elaborados na presença da Ré e quando o reconhecimento da essencialidade de uma patente não diz respeito tão somente a considerações técnicas, mas também ao valor atribuído a ela pelas mencionadas organizações internacionais responsáveis pelo estabelecimento dos padrões tecnológicos”;* e

- *“mesmo que fosse possível presumir que as patentes da Autora são mesma essenciais ao padrão AAC – o que se admite por hipótese apenas –, ainda seria necessário realizar um exame técnico, detalhado e, principalmente, imparcial sobre a alegada adoção, pela Ré, do referido padrão tecnológico”.*

Os argumentos da Dolby foram acolhidos em primeira instância, que aplicou a regra da propriedade ao deferir tutela inibitória preventiva nos seguintes termos:

Fls. 2763/2767: pretende a autora a reconsideração da decisão de fls. 2753/2754, pretendendo, agora, a redução do alcance da tutela de urgência. De fato, a autora vem agora com um requerimento plausível, pois era comercialmente inviável a apreensão dos equipamentos comercializados pela ré. Como a probabilidade do direito já foi reconhecida na decisão de fls. 2753/2754, resta reconhecer o perigo de dano, pois para cada celular da ré que é comercializado há, em tese, infração à patente da autora, o que deverá, evidentemente, ser demonstrado ao longo da lide. Assim, reconsidero a decisão retro para determinar que a ré cesse imediatamente a comercialização de todos os aparelhos celulares que implementem ou usem o padrão AAC (tais como os smartphones "SEMP GO5c", "SEMP GO3c", "SEMP GO5e", "SEMP GO3e", "TCL L5", "TCL L7", "TCL 10SE", "TCL L10+" e "TCL L10 Lite"), incluindo a sua fabricação, uso, oferecimento à venda (incluindo qualquer tipo de propaganda), venda, e importação, bem como se abstenha de praticar todo e qualquer ato que possa contribuir com as atividades listadas acima, incluindo o lançamento de novos aparelhos celulares que implementem ou usem o padrão AAC, sob pena de aplicação de multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por cada aparelho comercializado, contado o prazo a partir da intimação de seus patronos desta decisão. Deverá a ré, ainda, apresentar a este juízo, com a contestação, documentos contábeis oficiais que discriminem informações, atuais e referentes aos últimos cinco anos sobre importação, vendas e comercialização em geral dos aparelhos infratores no Brasil e projeção de vendas para os próximos seis meses.

Contudo, como aconteceu no caso anterior, o Tribunal veio a revogar a tutela inibitória por entender que, no caso, seria mais adequado aplicar a regra da responsabilidade. Essa conclusão partiu do entendimento de que a proibição do uso da tecnologia seria danosa demais para o utilizador. Como alternativa, o tribunal estabeleceu um sistema de pagamento provisório, claramente calcado na regra da responsabilidade:

Agravo de instrumento. Direito empresarial. Ação de infração de patentes. Tutela provisória de urgência. Pretensão de impedir a comercialização, no País, de aparelhos celulares (smartphones) que utilizem o padrão tecnológico AAC, responsável pela decodificação de sinais de voz ou áudio, ao argumento de violação de patentes brasileiras de titularidade da DOLBY. Tutela de urgência concedida, em juízo de reconsideração, para que a SEMP se abstenha de comercializar novos aparelhos com o referido padrão tecnológico, apresentando os documentos contábeis relacionados às importações e vendas ocorridas nos últimos cinco anos, além das projeções de vendas para os próximos seis meses. Agravo de instrumento que pretende a reforma da decisão, pela ausência dos requisitos legais (CPC, art. 300) e necessidade de dilação probatória, ou, subsidiariamente, a substituição da tutela inibitória por caução trimestral idônea e suficiente para garantir eventual indenização que venha a ser reconhecida judicialmente. Reforma parcial. Possibilidade de oferecimento de caução,

pelo réu, para substituição da liminar. Poder geral de cautela (urgência) que se manteve no CPC/15.

1. A paralisação da comercialização de smartphones, conforme ordenado pela decisão agravada, pode inviabilizar a operação da agravante, com risco de fechamento de unidades e/ou demissão de funcionários, além do grave prejuízo ao mercado consumidor.

2. Por outro lado, os laudos técnicos que acompanham a inicial indicam a possibilidade de violação das patentes de titularidade da agravada, sendo certo que a utilização dessas patentes sem a devida e imediata contraprestação remuneratória se agrava com o transcurso do tempo, especialmente no dinâmico mercado da tecnologia (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*).

3. Estabelece o art. 8º do CPC, que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.

4. Por sua vez, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) prevê, sem seu art. 5º, que “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum” e, no art. 20, que “nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”.

5. O poder geral de cautela autoriza o juiz a adotar medidas adequadas à solução justa e efetiva das controvérsias (CPC, art. 6º), sopesando os interesses das partes e buscando o resultado útil do processo.

6. Conforme se extrai de judicioso precedente do Superior Tribunal de Justiça, “o pleito de tutela de urgência permite que o magistrado autorize, de acordo com o seu poder geral de cautela, a melhor medida a ser adotada no caso em concreto, independentemente de pedido expresso relacionado a alguma medida cautelar específica, sendo possível, inclusive, determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, para evitar grave lesão a uma das partes” (AgInt na AR 6.608/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 15/06/2021, DJE 21/06/2021).

7. Embora tenham sido atendidos os requisitos do art. 300 do CPC (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*), a prestação de caução, pela ré, atenua significativamente o risco ao resultado útil do processo para a autora, titular da patente, caso a instrução probatória confirme as conclusões dos laudos técnicos anexados à inicial, preservando a proteção ao seu direito de propriedade industrial.

8. Ademais, a declaração de essencialidade da patente confere ao seu titular o direito de receber royalties e, ainda, a obrigação de licenciá-los em termos justos, razoáveis e não discriminatórios (termos FRAND - “fair, reasonable and non discriminatory”).

9. Dever do juiz de preservar condutas comerciais lícitas e censurar comportamentos abusivos.

10. Considerando que a discussão é exclusivamente patrimonial, envolvendo matéria de alta complexidade técnica, e sendo necessário compatibilizar o direito à proteção da propriedade industrial com o direito de acesso justo à patente, tudo sem perder de vista as consequências práticas da decisão (LINDB, art. 20) e os fins sociais e exigências do bem comum (CPC, art. 8º), justifica-se a fixação de caução, através de depósito judicial em dinheiro, para que a agravante não sofra danos de difícil ou impossível reparação em razão de paralisação da comercialização dos aparelhos celulares, sem perder de vista o inevitável prejuízo ao consumidor, à atividade econômica e a proteção de postos de trabalho. Tal solução também protege o direito do titular da patente, que terá resguardada justa remuneração caso, ao final, seu pedido seja julgado procedente.

11. Provisão parcial do recurso, para substituição da liminar por caução, a ser prestada de forma trimestral, por meio de depósito judicial em dinheiro, equivalente e proporcional ao número de produtos comercializados com a utilização do padrão AAC, considerando a taxa de US\$0,64 (sessenta e quatro centavos de dólar) por unidade vendida, até o julgamento da ação de origem, com apresentação da planilha de vendas correspondente ao período. Prejudicado o agravo interno.

O entendimento difere do que estabelece a lei, na medida em que reconhece a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela pleiteada pela Dolby, mas a nega por entender que não seria a solução mais adequada no caso concreto. Em outras palavras, o julgador, mesmo considerando que a moldura fática do caso levaria à aplicação da regra da propriedade se fosse seguida a regra da tutela específica, decidiu, por equidade, aplicar a regra da responsabilidade ao fixar um valor de garantia provisória.

O processo pouco andou depois disso, tendo terminado também em acordo. Contudo, o final deste caso não poder ser analisado isoladamente. Isso porque, como se verá mais adiante, uma outra empresa do mesmo consórcio de detentores de tecnologias AAC também ingressou com ação contra a TCL. Naquele caso, a Philips teve deferida em seu favor tutela inibitória, mantida em segunda instância. A aplicação da regra da propriedade, naquele caso, pode ter influenciado no resultado no caso da Dolby, pois a TCL decidiu obter licença para todo o portfólio AAC do consórcio, o que engloba tanto as patentes da Dolby, como as da Philips. Esse desfecho será abordado no subitem relativo ao caso da Philips.

3.10 RECORDISTA DE TEMPO: DIVX V. SAMSUNG

Quadro 10 - DivX V. Samsung

Processo	Data inicial	Autor (denominação)	Réu (denominação)	Data decisão final	Patentes
0117687- 58.2021.8.19.0 001	26/05/2021	DivX	Samsung	20/07/2021	PI 0506163-6

Fonte: Elaborado pelo autor.

A DivX ingressou com ação alegando que a Samsung, renomada fabricante de dispositivos eletrônicos com sede na Coreia do Sul, violaria a mesma patente indicada na ação que havia ajuizado contra a Netflix.

Em sua petição inicial, a DivX fez uso da argumentação costumeiramente considerada para o deferimento de tutelas inibitórias, qual seja:

- “A carta patente PI 0506163-6 (Doc. 3), concedida pelo INPI após anos de detida e cuidadosa análise técnica, demonstram que a patente sub judice se encontra plenamente válida e assim permanecerá até 2028, o que comprova o direito da Demandante de excluir a Demandada do uso do objeto patentado”;
- “O fato de que a Samsung já obteve licença para patente da DivX que protege a tecnologia no passado denota o reconhecimento do uso do invento patentado”;

- *“Testes realizados nos telefones celulares infratores, corroborados por ata notarial (Doc. 5), que confirmam inequivocamente que telefones celulares comercializados pela Demandada no Brasil implementam o invento protegido pela patente sub judice”;*
- *“Trechos do padrão HEVC, inequivocamente implementado nos produtos da Demandada (Doc. 6), evidenciando que a invenção patenteada pela Demandante é implementada pelos telefones celulares da Demandada quando codifica e decodifica vídeos naquele formato”;*
- *“Pareceres técnicos de renomados especialistas na área da codificação de vídeo, os Professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), que analisaram a questão de maneira isenta e independente, tendo atestado a infração da patente sub judice pela Demandada”;*
- *“Manuais e documentação técnica dos produtos da Samsung, disponibilizados no site oficial⁴⁹ da Demandada (Doc. 11), que informam que os produtos infratores utilizam o padrão HEVC”.*

Além disso, a DivX formulou o seu pedido de tutela de forma que, segundo alegou, não causaria danos irreversíveis para a Samsung. Certamente, a DivX havia considerado os precedentes que revogaram tutelas inicialmente concedidas nos casos anteriores, buscando se afastar das razões que estavam sendo consideradas para a eleição da regra da responsabilidade. O pedido era para que a Samsung deixasse de usar a tecnologia patenteada apenas em produtos ainda não lançados, podendo ela continuar utilizando a tecnologia, na pendência do processo, nos produtos que já estavam no mercado. Com isso, buscou afastar-se da fundamentação de que o pedido acarretaria dano irreversível ao alegado infrator.

Deu certo. O pedido foi acolhido, nos seguintes termos:

Fls. 2089/2098: considerando os argumentos expostos pela autora, reconsidero a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (fls. 2057/2058) para ordenar à ré que se abstenha de colocar no mercado brasileiro qualquer novo telefone celular que opere o padrão HEVC fazendo uso da invenção reivindicada pela patente PI 0506163-6, incluindo a sua fabricação, uso, oferecimento à venda (incluindo qualquer tipo de propaganda), venda e importação sem a devida autorização da autora, sendo certo que, caso a ré pretenda colocar no mercado brasileiro novos telefones celulares que operem o padrão HEVC, deverá comprovar em juízo que tal produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente PI 0506163-6, sob pena de multa diária equivalente a R\$ 100,000.00 (cem mil reais).

E, logo após a aplicação da regra da propriedade, a Samsung aceitou fazer um acordo para se licenciar ao uso da tecnologia da DivX, em pouquíssimo tempo: a ação foi ajuizada em 26/05/2021, a tutela foi concedida em 17/06/2021 e as partes informaram que chegaram a um acordo em 03/07/2021.

3.11 CONSOLIDAÇÃO DA “TERCEIRA ONDA”: *VOICEAGE V. HMD E MULTILASER*

Quadro 11 - VOICEAGE V. HMD E Multilaser

Processo	Data inicial	Autor (denominação)	Réu (denominação)	Data decisão final	Patentes
0126658-32.2021.8.19.001	08/06/2021	VoiceAge	Multilaser e HMD	17/04/2024	PI 0311523-2, BR 122017019860-2 e BR 112012025347-6

Fonte: Elaborado pelo autor.

A VoiceAge criou tecnologias relacionadas à transmissão de sinais de fala, por exemplo, em sistemas de comunicação móvel, as quais foram adotadas como essenciais para o funcionamento do *codec* Enhanced Voice Services ("codec EVS"). Segundo alega a VoiceAge, os aparelhos celulares comercializados pela HMD e pela Multilaser no Brasil implementam essas tecnologias sem a devida autorização, ao contrário dos seus concorrentes (60% do mercado²⁶), que obtiveram licenças junto à VoiceAge para o uso legítimo das suas patentes.

Especificamente, a VoiceAge acusou a HMD e a Multilaser de infringirem as seguintes patentes:

- PI 0311523-2: Reivindica “*método e dispositivo de ocultação de apagamento de quadro causado por quadros de um sinal de som codificado apagados durante transmissão*”;
- BR 122017019860-2: Reivindica “*método e dispositivo para a ocultação de apagamento de quadro causado por quadros apagados durante transmissão de um sinal de som codificado*”; e
- BR 112012025347-6: Reivindica “*dispositivo de codificação de livro-código de inovação combinado, codificador de CELP, livro-código de inovação combinado,*

²⁶ Estimativa feita com base no repositório de dados da consultora IDC, Q4 2020 Mobile Phone Tracker released February 12, 2020.

decodificador de CELP, método de codificação de livro-código de inovação combinado e método de decodificação de livro-código de inovação combinado”.

Na petição que dá início ao processo, a VoiceAge arguiu que “ao utilizarem tecnologias patenteadas sem autorização, as Rés causam prejuízo não só à Autora, mas a diversos fabricantes de telefones celulares, como a Samsung, a LG, a Sony e a TCL, que obtiveram licenças e exploram as tecnologias de forma regular”, trazendo esse fundamento econômico como o cerne de sua argumentação.

Em defesa, as rés defenderam o seguinte:

- Multilaser: *“Por meio de ações como esta a Autora certamente busca a concessão de uma decisão em caráter liminar para que detenha um cenário mais favorável para negociar a licença, visto que, em razão do compromisso de a patente ser considerada uma SEP, caso esta demanda venha ser procedente, a Autora e as corrés teriam a obrigação de negociar a licença em termos FRAND (justos e razoáveis)”*;
- HMD: *“Considerando que (i) não há concorrência entre as partes, já que a VAEVS não atua no mercado de telefonia nem comercializa produtos no Brasil ou em lugar algum (como visto, trata-se de uma NPE), (ii) o licenciamento em termos justos, razoáveis e não discriminatórios é uma obrigação da empresa titular de patentes essenciais padrão (SEPs), (iii) que não há prova nos autos da oferta de licença em termos FRAND, (iv) há nos autos apenas a afirmação da parte Autora, desprovida de prova, de que as Rés estariam usando o codec EVS em dois aparelhos celulares, dos modelos NOKIA 5.3 e NOKIA 5.4, e (v) o codec EVS supostamente estaria coberto por patentes de sua titularidade, é evidente que a demanda é infundada e sequer poderia tratar de qualquer outro tipo de tutela, que não mera indenização”*.

Em 09/06/2021, o juízo da 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro postergou a análise do pedido de antecipação de tutela para que antes se definisse a competência para julgamento da ação de infração. Após apresentação de pedido de reconsideração pela VoiceAge, aquele juízo procedeu à análise do pedido antecipatório e, consolidando a escolha da tutela inibitória como a forma adequada de proteger direitos patentários, deferiu a liminar requerida pela autora com base nos fundamentos que seguem:

Como se sabe, o art. 300 do NCPC diz que "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".

Com relação à probabilidade do direito, de fato há pareceres, ainda que não submetidos ao crivo do contraditório, que demonstram que há violação, pelas rés, do direito conferido à autora pelas patentes PI 0311523-2, BR 122017019860-2 e BR 112012025347-6 na fabricação e comercialização do Nokia 5.3 e do Nokia 5.4. Da mesma forma, há tanto o perigo de dano como o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, em razão do rápido avanço da tecnologia, mormente com relação aos aparelhos de telefonia celular, caso se aguarde a realização de eventual perícia ou a prolação de sentença com o respectivo trânsito em julgado a tecnologia das referidas patentes provavelmente estará ultrapassada.

Por tais fundamentos, defiro a tutela de urgência para determinar às rés que cessem imediatamente a importação, montagem, fabricação, oferecimento à venda (incluindo qualquer tipo de propaganda), uso e/ou a comercialização dos aparelhos de modelo Nokia 5.3 e de modelo Nokia 5.4, bem como tomar medidas cabíveis para recolher imediatamente os produtos mantidos por terceiros, como despachantes aduaneiros, armazéns alfandegados, entreposto aduaneiro, distribuidores e revendedores, sob pena de multa diária de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como para que se abstenham de praticar qualquer ato que possa contribuir com as atividades listadas no pedido de antecipação de tutela, incluindo o lançamento de novos modelos que contenham suporte e/ou utilizem o codec EVS que, por conseguinte, infrinjam as patentes da autora, sob pena da multa diária acima fixada.

A HMD e a Multilaser recorreram dessa decisão, argumentando que a ordem inibitória lhes causaria prejuízos gravíssimos, podendo ocasionar a impossibilidade de continuidade das atividades comerciais desempenhadas por elas no Brasil. Em 14/09/2021, a 1ª Câmara Cível deu parcial provimento aos recursos das rés por meio de acórdão detalhado, em que sopesou os danos sendo suportados por ambos os polos da demanda, optando por manter a determinação de abstenção do uso do *codec* EVS com base nos seguintes fundamentos:

Vale destacar que a concessão da tutela não poderá causar dano maior do que aquele que se pretende evitar, sendo necessária uma ponderação dos interesses das partes envolvidas.

Portanto, se por um lado não se mostra recomendável se impedir a comercialização deste produto, por outro lado há fortes indícios de que as Agravantes mantiveram (ou ainda mantém) contatos com a Agravada no sentido de negociar as condições a fim de obterem direito ao uso das referidas patentes de suporte 'codec EVS', ora discutida nestes autos.

Ora, se é verdade que houve, ou há, tratativas entre as partes, é porque a referida tecnologia pode, de fato, estar sendo utilizada nos aparelhos, o que, por óbvio, não se mostra possível sem a concordância do detentor da patente.

Por outro lado, se é verdade que os aparelhos não se utilizam do referido recurso tecnologia, as Agravantes não têm nada a temer em prosseguir com a comercialização dos equipamentos.

Assim, embora haja discussão sobre se, de fato, tais patentes estão ou não sendo violadas, o fato de haver indícios de tratativas entre as partes não pode ser ignorado, impondo-se que a comercialização dos celulares seja autorizada, entretanto, sem que tais recursos tecnológicos, aqui discutidos, possam ser utilizados sem a respectiva autorização ou pagamento dos valores ajustados.

Portanto, no meu entendimento, merece parcial reforma a decisão agravada, uma vez que, não se mostra adequada a proibição da importação, montagem, fabricação, oferecimento à venda/propaganda, uso e/ou a comercialização dos aparelhos de modelo Nokia 5.3 e de modelo Nokia 5.4, já que há fundada dúvida acerca da violação

da propriedade intelectual, mostrando-se mais adequado que se vede, não a comercialização dos aparelhos, mas sim que tais aparelhos sejam comercializados com a utilização da tecnologia não autorizada e pela qual nada se pagou.

Ora, se a tecnologia não está sendo utilizada, as Agravantes nada têm a temer, podendo prosseguir com a comercialização dos aparelhos.

Por outro lado, o que não se pode permitir é que sejam comercializados equipamentos sem a correspondente autorização e pagamentos dos royalties das tecnologias por eles utilizadas.

As Agravantes, sendo empresas multinacionais do setor de tecnologia, têm o dever de saber qual a tecnologia está sendo utilizada e com que condições, devendo assumir os riscos de suas decisões.

Ante o exposto, meu voto é no sentido de dar parcial provimento aos recursos para cassar parcialmente a decisão agravada, para permitir que as Agravantes possam realizar a importação, montagem, fabricação, oferecimento à venda/propaganda, uso e/ou a comercialização dos aparelhos de modelo Nokia 5.3 e de modelo Nokia 5.4, porém, se abstendo de utilizar a tecnologia “codec EVS”, (protegida pelas patentes PI 0311523-2, BR 122017019860-2 e BR 112012025347-6), sob pena de incidência da multa diária de R\$100.000,00 (cem mil reais), conforme fixado pelo juízo de piso.

Verifica-se que, neste caso, a tutela inibitória ganhou contornos distintos daquelas deferidas em casos anteriores. Aqui, a liminar não é voltada à proibição da comercialização de equipamentos alegadamente infratores, mas à cessação do uso da tecnologia patenteada nesses aparelhos, cuja continuidade de comercialização é autorizada – desde que tenham sido removidas dos aparelhos as funcionalidades compatíveis com o objeto reivindicado pelas patentes em discussão no caso.

Contra a tutela com esse escopo distinto, as rés aduzem que “a demanda versa apenas e tão somente sobre questão financeira solúvel em perdas e danos e, portanto, não sujeita ao deferimento de tutelas antecipatórias satisfativas” e se insurgiram com base nos seguintes argumentos:

- *“não há concorrência entre as partes, aliás, a VOICEAGE EVS não atua nem comercializa produtos no mercado brasileiro”;*
- *“o licenciamento aberto, leal, razoável e não discriminatório é uma obrigação da empresa titular que auto declara deter uma patente ‘padrão’”;*
- *“há nos autos apenas a afirmação da parte Autora, desprovida de prova, de que as empresas Rés estão usando o codec EVS em dois aparelhos celulares, o modelo Nokia 5.3 e o modelo Nokia 5.4”;* e
- *“o referido codec EVS supostamente está coberto por patentes de sua titularidade”.*

Em suma, aduz que a retirada dos produtos do mercado não beneficiaria a VoiceAge, pois ela nada produz, “apenas” adquire patentes para lucrar com *royalties* ou processar quem

viola seus direitos. Fato que causaria danos irreparáveis à empresa infratora e ao mercado consumidor de celulares no país, que enfrentaria uma escassez repentina de produtos.

O judiciário não concordou. Em acórdão da 1ª Câmara Cível do TJRJ, entendeu-se que a tutela deferida nessa modalidade seria hígida:

Ante o exposto, meu voto é no sentido de dar parcial provimento aos recursos para cassar parcialmente a decisão agravada, para permitir que as Agravantes possam realizar a importação, montagem, fabricação, oferecimento à venda/propaganda, uso e/ou a comercialização dos aparelhos de modelo Nokia 5.3 e de modelo Nokia 5.4, porém, se abstendo de utilizar a tecnologia “codec EVS”, (protegida pelas patentes PI 0311523-2, BR 122017019860-2 e BR 112012025347-6), sob pena de incidência da multa diária de R\$100.000,00 (cem mil reais), conforme fixado pelo juízo de piso.

Essa tutela foi confirmada em sentença, que reafirmou a proibição do uso, pelas rés, das invenções referentes às patentes da autora, além de tê-las condenado a pagar danos morais e materiais decorrentes dos atos de violação cometidos antes das rés se adequarem a essa proibição:

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar as rés a cessar a violação aos direitos de propriedade industrial da autora, consubstanciada na comercialização dos aparelhos que contenham suporte e/ou utilizem o codec EVS, incluindo sua fabricação, uso, oferecimento à venda (incluindo qualquer tipo de propaganda), venda, e importação sem a sua devida autorização, bem como para condená-las a pagar indenização integral pelos danos materiais decorrentes da infração das patentes PI 0311523-2, BR 122017019860-2 e BR 112012025347-6, em montante a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, utilizando para sua fixação o critério que seja mais favorável à autora, nos termos do art. 210 da LPI e a pagar indenização pelos danos morais, fixados no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Essa “terceira onda” marcou uma guinada no escopo das tutelas deferidas nos casos em comento. Embora o efeito prático muitas vezes seja o mesmo – proibir novos atos de violação de propriedade – os novos contornos dados à ordem judicial parecem ter feito com que os magistrados se sentissem mais confortáveis em concedê-las, em razão, inclusive, de deixar qualquer dano para o implementador da tecnologia decorrer de seus próprios atos ilícitos. Afinal, a proibição do uso de tecnologia proprietária nada mais é do que a aplicação em concreto do que o ordenamento jurídico já prevê em abstrato. Se essa proibição acarreta a impossibilidade da continuidade de alguma atividade econômica, isso só pode significar que essa atividade é contrária à lei e aos direitos de propriedade – e, portanto, deve cessar o quanto antes (Coelho, 2011).

3.12 A CONCRETIZAÇÃO DO ARGUMENTO DO DANO IRREPARÁVEL: *WSOU V. GOOGLE*

Quadro 12 - WSOU V. Google

Processo	Data inicial	Autor (denominação)	Réu (denominação)	Data decisão final	Patentes
0139549-85.2021.8.19.001	22/06/2021	WSOU	Google	16/04/2024	PI 0108232-9

Fonte: Elaborado pelo autor.

A mesma WSOU que havia processado a ZTE também processou a Google. Nesse caso, a WSOU alegou que a Google estaria violando sua patente PI 0108232-9. A patente reivindicaria “sistema de servidor e processo para a preparação de informações individuais de assinante para assinantes em pelo menos uma rede de comunicação”, e estaria sendo violada pela Google que “faz uso e disponibiliza aos seus usuários a ferramenta FCM, que implementa o sistema de servidor objeto da patente PI 232”.

O pedido de tutela não foi acolhido nem em primeira e nem em segunda instâncias. Os julgadores entenderam que:

- 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro: “*não vislumbro nem o perigo de dano nem o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a autora formula pedido para que a ré seja condenada a "pagar indenização integral pelos danos materiais (incluindo lucros cessantes) decorrentes da infração da patente PI 0108232-9, em montante a ser apurado em liquidação de sentença, utilizando para a sua fixação o critério que seja mais favorável à Demandante, nos termos do art. 210 da LPI", bem como "pagar indenização pelos danos morais, a ser fixada quando da prolação da sentença condenatória, sendo, desde já indicado como valor mínimo a quantia de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em observância à exigência do art. 292, inciso V, do CPC, sem prejuízo de ser arbitrado montante maior para plena reparação do patrimônio imaterial da Demandante". Ora, se a autora pretende ser indenizada, a ré é mais do que solvente, pois a marca da ré é a 2ª mais valiosa do mundo (<https://forbes.com.br/listas/2020/07/as-marcas-mais-valiosas-do-mundo-em-2020/>, acesso hoje). Assim, indefiro a tutela de urgência.”; e*
- 19ª Câmara Cível do TJRJ: “*No caso em exame não se encontram presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela pretendida, como a probabilidade do direito e perigo de dano. Assim, e em sede de cognição sumária,*

não há a probabilidade do direito invocado, não se mostrando juridicamente plausível o pedido de liminar. Registre-se que a tutela foi indeferida sob o argumento de que a questão a ser futuramente decidida nos autos é estritamente técnica e demanda a dilação probatória a ser produzida no momento processual oportuno, a par de ser necessário a formação do contraditório. Por outro lado, inexistente perigo de irreversibilidade da medida, tendo em vista que, caso o pedido seja julgado procedente, nenhum prejuízo será acarretado à parte Autora/Agravante, tendo em vista que a pretensão à indenização poderá ser devidamente suportada pela Ré/Agravada, tendo em vista ser mais do que solvente, considerando-se ser a segunda empresa mais valiosa do mundo. Portanto, o requerimento necessita de dilação probatória sob o crivo do contraditório, e tratando-se de pedido que demanda cognição exauriente, não há que se falar em antecipação do provimento final por ausência de verossimilhança das alegações autorais neste ponto. Evidente, portanto, a necessidade de dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos, sendo certa a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão [...] Por todo o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO mantendo a decisão recorrida tal qual lançada”.

Prosseguiu-se, então, à instrução do processo, com a perícia. Contudo, diferente do outro caso, a perícia, aqui, concluiu pela inexistência de infração. Se, no caso anterior, a conclusão pela existência de infração teria levado o alegado infrator a fazer um acordo pela iminência de se defrontar com a aplicação da regra da propriedade, neste caso foi o titular da patente que entendeu que não seria aplicada a regra pelo simples fato de que ele não teria direito sobre a tecnologia utilizada pelo Google – afinal, sua patente cobria (como provado em perícia) tecnologia diversa.

A WSOU, na qualidade de empresa de investimentos (e não de empresa inovadora), informou que estaria desistindo da ação por “motivos financeiros”. Não houve maiores explicações sobre quais foram esses motivos, mas como o pedido da WSOU foi baseado no direito em que se funda a ação (modalidade de encerramento unilateral), o juiz não teve alternativas senão encerrar o feito.

Mesmo sem maiores detalhes, pode-se especular que a ausência de tutela inibitória nesse caso, aliada à demora na solução do caso contra a ZTE, concretizou os danos irreparáveis tantas vezes invocados em todos os casos. Empresas alegam não poderem suportar longos períodos de tempo em que sua propriedade industrial é utilizada sem contraprestação,

principalmente porque sua principal fonte de renda vem justamente da remuneração por esse uso. A WSOU, aparentemente, não conseguiu, mesmo, suportar muito tempo sem o pagamento pelo uso das patentes que detinha, o que a levou a sofrer prejuízos financeiros de tamanha monta que fez com que ela nem mesmo suportasse seguir com o litígio.

Essa solução demonstra não somente o potencial lesivo da não proteção adequada de patentes violadas, mas também mostra qual é o objetivo buscado por alguns infratores. Ao tentarem prolongar ao máximo o litígio, buscando escapar da aplicação da regra da propriedade, os titulares de tecnologias patenteadas buscam, justamente, a derrocada financeira dos seus titulares. Isso porque essa decorada acarreta, invariavelmente, ou o encerramento das atividades do titular, acabando com o litígio (como ocorreu neste caso), ou o causa tamanho abalo no titular que ele aceita pagamentos a menos do que sua tecnologia vale apenas para se manter em atividade. No final, a estratégia do infrator parece calcada na estratégia econômica de desvalorizar as tecnologias que utilizada, diminuindo assim os seus custos com a remuneração por tal uso.

3.13 A DEMONSTRAÇÃO DE CONFIANÇA NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO: *DIVX V. TCL*

Quadro 13 - DivX V. TCL

Processo	Data inicial	Autor (denominação)	Réu (denominação)	Data decisão final	Patentes
0179474- 88.2021.8.19.0 001	09/08/2021	DivX	TCL	27/04/2022	PI 0506163-6

Fonte: Elaborado pelo autor.

A DivX, já tendo acumulado vitórias contra Netflix e Samsung, também processou a TCL (já processada no Brasil a essa altura por Ericsson e por Dolby) com base na mesma patente PI 0506163-6 utilizada nos processos anteriores, cobrindo uma ferramenta de filtragem que melhora a qualidade de arquivos de vídeo digital. Segundo narrou a DivX, a TCL possuía uma licença para suas patentes, mas o contrato entre as partes expirou e a TCL não quis renová-lo. Além disso, alegou que a atitude da TCL lhe causaria dano irreparável porque (i) “a utilização ilegal da patente sub judice pela TCL coloca em risco os contratos de licença da DivX, pois certamente empresas como Samsung e LG não irão aceitar renová-los caso se permita que uma de suas concorrentes não pague pelo uso das mesmas tecnologias” e (ii):

como a operação da DivX consiste no desenvolvimento de tecnologias inovadoras, a continuidade de sua atuação no mercado depende da proteção dos frutos dessa atividade. Tais frutos consubstanciam-se justamente nas patentes que protegem as invenções desenvolvidas pela Demandante. É com o licenciamento dessas patentes que a DivX consegue obter o necessário retorno dos seus investimentos em pesquisa, de modo a se manter na vanguarda e reinvestir em novas tecnologias.

O fato de a DivX ter novamente buscado no Judiciário brasileiro a proteção de suas patentes demonstra a sua confiança no sistema local, que, pela sua experiência, estaria privilegiando a aplicação da regra da propriedade.

A sua pretensão foi deferida em primeira instância, tendo sido concedida tutela inibitória nos moldes da “terceira onda”: uma tutela com o escopo de impedir o uso da ferramenta patenteada, não havendo proibição automática da venda de nenhum produto. Assim, somente a continuidade do uso da patente foi impedida, podendo os produtos da TCL continuarem a serem comercializados sem a referida ferramenta:

Mediante a narrativa dos fatos expostos na inicial, encontram-se presentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência requerida, vale dizer, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A parte autora trouxe aos autos pareceres técnicos elaborados por especialistas de centros de pesquisa da UFRJ, IME, UERJ e UFPel, que concluem pela infração da patente.

Salienta-se que, embora não tenham sido submetidos ao contraditório, conforme alega a ré, certo é que, em um juízo de cognição sumária, os pareceres demonstram a probabilidade de direito da parte autora.

Ressalta-se que a carta patente PI 0506163-6 concedida pelo INPI com o relatório descritivo foi juntada em index 120, comprovando sua titularidade.

O perigo de dano está caracterizado pela utilização de forma desautorizada da tecnologia patenteada, atestada pelos laudos que acompanham a inicial. Destaca-se que cada televisor comercializado pela parte ré caracteriza potencial infração à patente da autora.

Quanto à alegação da ré de periculum in mora reverso, cumpre esclarecer que o uso da tecnologia reivindicada pela parte autora nestes autos não é de uso obrigatório, sendo possível reproduzir vídeos em formato H.265/HEVC sem o filtro de desbloqueio.

Por outro lado, a parte autora informa que sua principal fonte de renda advém do licenciamento de suas tecnologias. Ora, por certo o uso da tecnologia de titularidade da autora sem a devida contrapartida gera danos irreparáveis àquele que a produziu.

Além disso, não há que se falar neste momento em suspensão deste processo em virtude da existência de demanda perante a Justiça Federal, onde se discute a validade ou não da patente, sendo certo que o ajuizamento de demanda de ação de nulidade não é, por si só, argumento capaz de postergar o direito daquele que, a priori, detém a titularidade da patente. Cabe destacar que o ato administrativo concessivo da patente possui presunção de legalidade e validade até decisão em contrário.

Isto posto, defiro a tutela provisória de urgência requerida e determino que as ré:

1 - se abstenham de usar a patente PI 0506163-6 em seus produtos, sem o consentimento da autora, sob pena de multa no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada ato praticado, entendendo como tal a fabricação ou colocação a venda de qualquer produto que utiliza a tecnologia patenteada objeto da lide; 2 - se abstenham de praticar todo e qualquer ato inconsistente com o mencionado acima, incluindo o uso, oferecimento à venda (incluindo qualquer tipo de propaganda), venda, e importação, bem como colocar no mercado brasileiro televisores das séries "TCL P",

"TCL C" e "TCL X", ou qualquer outro modelo de televisor, independentemente de sua denominação, que opere o padrão H.265/HEVC fazendo uso da patente PI 0506163-6, sem a prévia autorização da autora, sob pena de multa para cada ato praticado no valor de R\$ 5.000,00 (vinte mil reais). 3 - apresentem a este Juízo os documentos contábeis oficiais que discriminem informações, atuais e referentes aos últimos cinco anos sobre importação, vendas e comercialização em geral dos aparelhos infratores no Brasil e projeção de vendas para os próximos seis meses. Intime-se a parte ré para cumprimento da tutela provisória por meio eletrônico, conforme requerido pela parte autora no item ii da petição inicial, levando-se em consideração que as rés encontram-se cadastradas no Sistema de Cadastro de Pessoas Jurídicas (SISTCADPJ). 2 - Diante do comparecimento espontâneo da ré, dou a mesma por citada, na forma do artigo 239, §1º do CPC. Aguarde-se o oferecimento de resposta no prazo legal. 3 - Indefiro o pedido de dilação do prazo para apresentação da contestação, uma vez que se trata de prazo peremptório, não sendo possível a sua alteração pelo juízo, salvo por convenção das partes. 4 - Indefiro o pedido de prazo para apresentação de caução formulado pela parte ré, uma vez que o seu deferimento de tal medida permitiria o uso da tecnologia da autora durante toda a tramitação do processo mediante simples depósito de valor que unilateralmente indica a ré como cabível, sem solucionar o assunto discutido nestes autos, observando-se, ainda, a discordância expressa da autora acerca de tal possibilidade. 5 - Defiro a juntada de procuração, que deverá vir aos autos no prazo de quinze (15) dias, conforme artigo 104, §1º do CPC.

A tutela foi confirmada em segunda instância, tendo o Tribunal baseado sua decisão de confirmação justamente no escopo reduzido da tutela. Para aquele juízo, o fato de a DivX ter buscado apenas a proibição da utilização da sua propriedade industrial deveria ser privilegiado com a aplicação da regra da propriedade, pois ninguém pode usar propriedade alheia sem o consentimento do proprietário:

No caso, a controvérsia gira em torno da utilização indevida, pela agravante, de tecnologia patenteada pela agravada. Com previsão no art. 170 da Constituição Federal, os Princípios da Livre Iniciativa e o da Livre Concorrência são basilares da ordem econômica e ostentam o escopo de fomentar e aprimorar as técnicas de mercado, de modo a otimizar a qualidade de produtos e serviços para potencializar o crescimento socioeconômico. A livre iniciativa configura o direito de qualquer pessoa física ou jurídica, por sua conta e risco, oferecer a prestação de bens ou serviços no mercado, independente de anuência estatal, salvo as exceções legais. Por seu turno, a livre concorrência enseja o dever estatal de garantir a isonomia da exploração de qualquer atividade, com o escopo de obstar toda e qualquer atuação que configure ato idôneo a acarretar à concorrência desleal ou infração à ordem econômica. Não se pode perder de vista a exponencial relevância da proteção aos elementos imateriais da empresa, que constituem importantes elementos para fins de atração do consumidor e identificação dos produtos e seus fabricantes. O patrimônio imaterial, além de contribuir na captação de clientela, possui relação umbilical com o desenvolvimento — e o sucesso de diversos empreendimentos, modulando seu prestígio no mercado consumidor. Diante disso, a Constituição da República estabeleceu como direito fundamental a proteção da propriedade imaterial, conforme previsto no artigo 5º, XXIX. No caso, a lide ainda se encontra em fase inicial, demandando a verificação da presença dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência. Como cediço, para a concessão da tutela de urgência, mostra-se necessária a existência de elementos que evidenciem “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300 do NCPOC). Inicialmente, em relação à existência de *fumus boni iuris*, tem-se que a matéria em análise se revela extremamente técnica e complexa. À patente reclamada no presente feito, conforme pareceres contidos nos autos, protege um determinado método de desbloqueio de um quadro de vídeo

reconstruído. — Ambas as partes apresentaram pareceres de renomados profissionais que embasam a tese defendida por cada uma. Revela, notar, outrossim, que a validade da patente PI 0506163-6 da DIVX está sendo combatida em ação declaratória proposta na Justiça Federal, oportunidade em que o INPI concluiu pela nulidade parcial da patente, por argumentos similares àqueles expostos nos pareceres trazidos pela agravante (fls. 293 do anexo). Decerto, a configuração da alegada usurpação da tecnologia somente poderá ser, de fato, constatada, mediante a produção de extensa prova pericial, submetida ao contraditório. Ou seja, apenas ao final da demanda é que se terá certeza acerca da veracidade das alegações de cada parte. Nada obstante, é imperioso observar que a TCL já foi licenciada da Divx no passado. Ora, se as partes já mantiveram relação contratual, há de fato possibilidade utilização da tecnologia patenteada pela TCL. Tal circunstância não pode ser ignorada, pois, se de um lado não se mostra adequado impedir a comercialização de produtos pela TCL, de outro, não se mostra justo legitimar o uso desautorizado de tecnologia patenteada. Mais do que nós julgadores, as partes no presente feito possuem plenas condições de saber se a tecnologia objeto da patente é ou não utilizada pela TCL. Certamente, possuem, ou deveriam possuir, um corpo técnico capaz de lhes fornecer as informações necessárias. Destarte, em vez de admitir a comercialização dos produtos indistintamente pela TCL, é mais adequado que se impeça que tais produtos sejam comercializados com a utilização da tecnologia não autorizada sem a devida contraprestação. Se a tecnologia objeto da patente em análise, de fato não é utilizada pela TCL, ela nada tem a temer, podendo prosseguir com a comercialização de seus produtos. E, nesse sentido, a decisão agravada se mostra correta, ao determinar que a TCL se abstenha de fabricar ou comercializar apenas os produtos que utiliza a tecnologia patenteada objeto da lide. Se a TCL afirma que “o objeto da patente da lide não está compreendido no padrão H265/HEVC” não terá problemas em prosseguir com a comercialização dos produtos que utilizam o referido padrão. Consoante se observa da decisão agravada, apenas foi determinada a proibição de fabricação, venda e importação dos produtos que utilizem a tecnologia patenteada. Se os produtos da TCL não utilizam a tecnologia, ela poderá continuar com a comercialização. Diante de tais considerações, é forçoso concluir que a decisão agravada não se afigura teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos. Recurso desprovido.

Logo após a confirmação da liminar, o caso se encerrou da mesma maneira que tantos outros: por meio de acordo em que a parte acusada de violação aceitou começar a pagar para continuar usando as tecnologias do titular da patente discutida em juízo. A confiança da DivX no Judiciário brasileiro, assim, parece ter vingado.

3.14 “SEGUNDO TEMPO” DA BRIGA SOBRE O AAC: *PHILIPS V. TCL*

Quadro 14 - Philips V. TCL

Processo	Data inicial	Autor (denominação)	Réu (denominação)	Data decisão final	Patentes
0200051- 87.2021.8.19.0 001	04/09/2021	Phillips	TCL	17/08/2023	PI 0304541-2 e PI 0409327-5

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como dito no subcapítulo em que se tratou da ação ajuizada pela Dolby contra a TCL, a Philips, empresa de origem holandesa, também processou a TCL pela infração de suas

patentes que cobrem tecnologia de áudio digital referente ao formato AAC – especificamente, as patentes:

- PI 0304541-2: Reivindica: “*Método e arranjo para sintetizar um primeiro e um segundo sinal de saída a partir de um sinal de entrada, e, aparelho para prover um sinal de áudio decodificado*” e;
- PI 0409327-5: Reivindica: “*Dispositivo para gerar um sinal de áudio de saída com base em um sinal de áudio de entrada, método para prover um sinal de áudio de saída com base em um sinal de áudio de entrada e aparelho para fornecer um sinal de áudio de saída*”.

Tal como no caso da Dolby, aqui a Philips também arguiu que a TCL usava as patentes do consórcio de licenciamento do formato AAC sem, contudo, remunerar os titulares dessas patentes. Os argumentos utilizados pela autora foram parecidos em ambas as ações, o que era de se esperar por serem empresas na mesma situação. Igualmente, a defesa da TCL foi idêntica àquela apresentada no processo movido pela Dolby.

O que não se mostrou igual foram as decisões. Em primeira instância, foi concedido o pedido da Philips, tendo sido destacada a importância em se proteger patentes violadas e na adequação do pedido de tutela que impede somente o uso da tecnologia patenteada, sem proibir automaticamente a venda de produtos:

No caso em exame, após detida análise dos autos, verifico que o *fumus boni iuris* necessário para a concessão da medida está consubstanciado no fato de que a autora comprovou a propriedade das patentes PI 0304541-2 e PI 0409327-5 e os indícios de sua utilização indevida pela ré advêm dos diversos pareceres dos peritos anexados aos autos mais a presunção trazida pela adoção do padrão, como comentado acima. Mais uma vez: se a incorporação do invento no padrão não restar configurada, isso não terá trazido à ré qualquer implicação pelo deferimento da tutela. Por conseguinte, verifica-se que aguardar o final da demanda para que, só então, seja analisada a questão, constituiria em risco de continuidade na perpetração do ato ilícito, situação que não poderia ser chancelada pelo Poder Judiciário. Pelo exposto, DEFIRO, parcialmente, a tutela provisória de urgência e determino à ré que se abstenha da prática de utilização não autorizada das patentes PI 0304541-2 e PI 0409327-5, sob pena de multa no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais) para cada ato de desobediência (entendendo-se como tal a utilização da tecnologia em cada produto), inclusive colocar no mercado brasileiro smartphones nos modelos TCL L5, TCL L7, TCL 10 SE, TCL 10 Lite, TCL L 10 +, TCL 10 Pro, TCL 20 SE, SEMP GO5e, SEMP GO5c, SEMP GO3e e SEMP GO3c; e televisores das séries TCL C, TCL P, TCL S, TCL X como os modelos TCL C715, TCL P8M, TCL S615, TCL P715, TCL X915 e TCL P615, bem como quaisquer outros modelos, independentemente de sua denominação, que operem o padrão AAC fazendo uso de tais tecnologias patenteadas (PI 0304541-2 e PI 0409327-5), incluindo a sua fabricação, uso, oferecimento à venda (incluindo qualquer tipo de propaganda), venda e importação sem a prévia autorização da PHILIPS, sob pena de multa de R\$5.000,00 para cada ato praticado.

Ao contrário do que ocorreu em Dolby, porém, aqui a aplicação da regra da propriedade foi mantida pelo Tribunal, que teceu severas considerações sobre a conduta da TCL, tantas vezes acionada judicialmente pela conduta de usar tecnologia alheia de forma ilegal (sem autorização), e como isso causa um desequilíbrio de mercado.

Especificamente, a decisão do Tribunal apresenta fundamentos micro e macroeconômicos ao individualizar os danos que podem ser causados ao titular da patente violada e aos demais agentes de mercado, que sofrem concorrência desleal e, ao mesmo tempo, são sinalizados com incentivos a violarem patentes para diminuir custos:

Por sua vez, o risco de dano irreparável ou de difícil e incerta reparação decorre da própria fabricação e comercialização de produtos com a tecnologia da agravada, sem licença ou autorização para tanto. Aguardar o final da demanda para só então determinar que as agravantes se abstenham de explorar o uso da invenção constituiria a perpetuação do ilícito, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.

[...]

Ademais, a continuidade de eventual violação à propriedade industrial possui reflexos econômicos de grande proporção, tendo em vista a repercussão negativa nas licenças já concedidas a terceiros, de boa-fé, que pagam pelo uso da invenção. Há, neste âmbito, um desequilíbrio de mercado. Aqueles que usam invenção alheia, sem a devida contraprestação, levam vantagem sobre os concorrentes que suportam tal ônus. Ressalte-se que não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que a manutenção da decisão agravada não impedirá o exercício da atividade pelas agravantes. Consoante se observa da decisão agravada, apenas foi determinada a proibição de fabricação, o uso, o oferecimento à venda (incluindo qualquer tipo de propaganda), a venda e a importação dos produtos que utilizem a tecnologia patenteada. Se os produtos das agravantes não utilizam a referida tecnologia, elas poderão livremente continuar com a sua comercialização.

Tendo em vista que este processo é um segundo lado da mesma moeda que constitui a disputa entre as empresas que integram o consórcio referente ao padrão AAC, a aplicação da regra da propriedade parece ter resolvido o litígio. Isso porque o sucesso na defesa da propriedade pela Philips parece ter resolvido o problema global do consórcio, já que tanto Dolby como Philips noticiaram nos respectivos processos terem firmado acordo com a TCL, que passou a se licenciar ao consórcio AAC, passando a remunerar seus integrantes pelo uso das tecnologias envolvidas.

3.15 RESULTADOS DO ESTUDO DE CASOS

A análise dos processos judiciais envolvendo disputas relacionadas à violação de direitos de propriedade industrial sobre patentes da área de TIC que tramitaram no Brasil durante quase uma década permitiu extrair dados empíricos sobre a forma como o Estado brasileiro (por meio do Poder Judiciário) opta por proteger esse tipo de direito.

O primeiro dado relevante é o crescimento do número de casos propostos por ano no Brasil. De 2012 até hoje, foram propostas 33 (trinta e três) ações discutindo a violação de patentes de TIC no Brasil. A data de corte proposta neste trabalho possibilitou a análise da maioria deles – em específico, 17 (dezesete) casos. Até 2016, a média era de um caso proposto a cada dois anos. Já em 2021 (último ano considerado nesta pesquisa), foram propostos seis casos – uma média de um caso a cada dois meses.

Um segundo dado pertinente é que todas essas ações se concentraram no Rio de Janeiro. Nas primeiras ações, propostas em 2012, a escolha pelo foro Fluminense foi justificada pela existência de juízos especializados na matéria de propriedade industrial. De fato, a primeira Justiça que se especializou em 1ª instância para julgar ações referentes à violação de patentes de invenção foi a Justiça Estadual do Rio de Janeiro (onde as ações analisadas foram propostas) seguiu pouco tempo depois, em 19 de dezembro 2001, a partir da publicação da Resolução n.º 19. Para fins de comparação, outros grandes Tribunais do país só foram se especializar mais de uma década depois: a Justiça de São Paulo se especializou na matéria somente em 2016; a do Rio Grande do Sul, em 2022; e a do Paraná ainda não possui varas com especialização na matéria.

Em 2016, quando São Paulo criou os juízos especializados em patentes, já havia sete ações propostas no Rio de Janeiro, todas com a aplicação rápida e efetiva da regra de propriedade. Nesse momento, portanto, já havia uma jurisprudência estabelecida no Rio de Janeiro sobre a questão da tutela das patentes de TIC.

Uma terceira anotação se refere às ondas decisórias identificadas neste trabalho. Foram três ondas, marcadas pela aplicação da regra da propriedade ou da regra da responsabilidade, bem como no escopo das tutelas deferidas pelo Judiciário:

- **Primeira onda** – aplicação irrestrita da regra da propriedade. Deferimento de tutelas inibitórias determinando a proibição da comercialização de produtos tidos como violadores das patentes. Utilizada em 7 processos. Primeira aplicação em 2012, última em 2017;
- **Segunda onda** – aplicação da regra da responsabilidade. Indeferimento de tutelas inibitórias a partir de um entendimento de que a questão posta em juízo poderia ser resolvida por indenização ao final do processo e que, por ser de natureza técnica, deveria ser decidida apenas após a realização de perícia judicial, o que implica na não proteção imediata da patente, privilegiando soluções reparatórias em

detrimento de soluções preventivas. Utilizada em 5 processos. Primeira aplicação em 2020, última em 2021;

- **Terceira onda** – aplicação mais comedida da regra da propriedade. Deferimento de tutelas inibitórias voltadas a impedir a continuidade da exploração desautorizada da invenção patenteada, sem impedir a comercialização de produtos. Entendimento de que a patente deve ser protegida imediatamente e que isso é possível sem causar danos irreparáveis para quem utiliza a invenção patenteada e também para os consumidores de quem utiliza essa invenção em seus produtos. Utilizada em 5 casos. Primeira aplicação em 2021, última no mesmo ano.

Interessante notar que apenas a segunda onda, hoje totalmente superada, sobrepesava os efeitos da tutela no réu em detrimento dos efeitos da inexistência de tutela para o autor. Assim, as decisões que seguiram esse viés focavam na necessidade de se ter uma certeza (incompatível com o sistema de tutelas provisórias analisadas em cognição sumária, no início do processo) sobre a violação da patente – por meio da produção de prova pericial – antes que se tomasse qualquer medida em prol da sua proteção. Trata-se, na nossa visão, de caso de *non liquet*, na medida em que os julgadores que aderiram a esse entendimento não apresentavam qualquer análise sobre as provas juntadas pelas partes, partindo de um pressuposto para eles inafastável de que nenhuma prova que não fosse a pericial seria insuficiente para permitir a tutela imediata da patente.

Nessa mesma perspectiva, houve decisões que consideraram, precipuamente, que não seria o caso de se escolher a tutela inibitória preventiva, mas sim a tutela indenizatória final. Escolheu-se, assim, a aplicação da regra da responsabilidade, permitindo a continuidade da violação da patente com o pagamento dos danos ao final do processo. Nessa dimensão, essa onda se assemelha com a **Regra 2** de Calabresi e Melamed.

Esse entendimento pela aplicação da regra da responsabilidade foi visto nos casos ajuizados em 2020 e decididos no mesmo ano e no ano seguinte.

A segunda onda decisória se deu em sentido diverso à primeira onda, hoje também superada, segundo a qual a patente deveria ser tutelada imediatamente em extensão máxima, independente de demonstração de dano por parte do seu titular – tal como é visto na **Regra 1** de Calabresi e Melamed. Essa corrente aplicou em sua integralidade a regra da propriedade. O entendimento foi visto nos primeiros casos, ajuizados entre 2012 e 2017.

Após o choque da primeira e da segunda ondas, que representaram os extremos de cada espectro da tensão propriedade *versus* responsabilidade, o judiciário veio a adotar uma terceira possibilidade, permitindo a tutela imediata da patente sem descuidar das

especificidades inerentes às decisões proferidas no início de uma ação judicial (decisões liminares). Decidiu-se, assim, tutelar a patente ao proibir a continuidade do seu uso, transferindo ao réu a responsabilidade de agir de acordo com essa proibição. Com isso, a tutela ganhava uma forma mais restrita, permitindo que os produtos infratores continuassem a ser comercializados, mas sem a funcionalidade patenteada. Essa é uma possibilidade inerente às patentes de TIC, pois cada produto infrator congrega diversas tecnologias, podendo ser comercializado com mais ou menos funcionalidades.

Vale notar que essa terceira onda foi marcada por uma conscientização maior dos argumentos econômicos pela proteção imediata da patente, destacando fundamentos de índole macro e microeconômica como as consequências, para firmas de inovação que recebem royalties pelo uso das suas patentes, de se permitir que sua propriedade industrial seja utilizada e somente indenizada posteriormente, bem como os impactos no mercado relevante da permissão de que um concorrente possa usar propriedade sem contraprestação, podendo pagar ao titular da patente violada somente após anos de litígio.

À exceção dos casos em que aplicada a regra da responsabilidade, que foram minoria (5 de 17 casos no total), demonstrou-se a preferência pela regra da propriedade, sempre com um cuidado de tutelar-se a patente. Essa tendência fez com que o judiciário brasileiro recebesse diversas ações de empresas estrangeiras que enfrentavam problemas de alcance global, mas que, pela natureza territorial das patentes (que alcançam apenas o país em que concedidas), precisam escolher onde buscar a tutela de suas patentes com efetividade e segurança. No período investigado nesse trabalho, foram encontradas e analisadas 17 ações, mas ampliando a busca até hoje há 33 ações, um número grande para um assunto tão específico e que apenas recentemente vem sendo discutido judicialmente.

O crescimento do número de ações indica uma confiança no sistema judicial brasileiro para tutelar as patentes de TIC. Tendo em vista que todos os autores pleiteiam pela concessão de tutelas inibitórias, por meio da aplicação da regra da propriedade, é perceptível que a visão que esses agentes internacionais têm do ordenamento brasileiro é favorável a esses pedidos.

4 CONCLUSÃO

Conforme adiantado no capítulo introdutório, o objeto do presente trabalho é investigar a aplicação dos dois tipos de tutela previstos na legislação brasileira a casos envolvendo alegação de violação de patentes no mercado de TIC, que constitui a categoria com o maior número de patentes concedidas no Brasil. Esses dois tipos decorrem das duas previsões legais que preconizam tanto a tutela inibitória preventiva como a tutela indenizatória reparatória como formas de proteção da patente no Brasil.

REFERÊNCIAS

- ABBOUD, Georges; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes (coord.). **Direito Processual da propriedade intelectual**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023.
- ANDRADE, Daniel de Pádua. **Tutela Específica das Obrigações Contratuais**. São Paulo: Almedina, 2022.
- AQUINO, Leonardo Gomes de. **Propriedade Industrial**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2017.
- ARROW, Kenneth. Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention. *In*: UNIVERSITIES-NATIONAL BUREAU COMMITTEE FOR ECONOMIC RESEARCH. Committee On Economic Growth Of The Social Science Research Council. **The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors**. [s.l.]. 1962. p. 609-626.
- ARSUFFI, Arthur Ferrari; TAKEISHI, Guilherme Toshihiro. Questões processuais polêmicas nas ações judiciais relativas à Propriedade Industrial. *In*: ABBOUD, Georges; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes (coord.). **Direito Processual da propriedade intelectual**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 85-124.
- AUER, Dirk *et al.* The Deterioration of Appropriate Remedies in Patent Disputes. **Ssrn Electronic Journal**, [s.l.], v. 21, p. 158-175, 2020. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3707573. Acesso em: 15 dez. 2022.
- BABARTO, Humberto; LICKS, Otto. A execução eficaz das normas que regulam o sistema de patentes brasileiro como instrumento para o fortalecimento da competitividade do setor eletroeletrônico e de telecomunicações. **Revista da Propriedade Industrial do INPI**, [s.l.], v. 10, p. 1-7, 2023. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2023/8/964E9AA77AFB30_Article-LicksAttorneys-OBrazil.pdf. Acesso em: 12 jan. 2024.
- BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**: tomo i. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.
- BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Tutelas De Urgência E Patentes De Invenção. *In*: ABBOUD, Georges; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes (coord.). **Direito Processual da propriedade intelectual**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 125-174.
- BARON, Justus; POHLMANN, Tim; BLIND, Knut. Essential patents and standard dynamics. **Research Policy**, [s.l.], v. 45, n. 9, p. 1762-1773, nov. 2016.
- BOFF, Salete Oro; FORTES, Vinícius Borges; TOCCHETTO, Gabriel Zanatta. **Propriedade intelectual e gestão da inovação: entre invenção e inovação**. Erechim: Deviant, 2018.
- BOSTYN, Sven; PETIT, Nicolas. Patent=Monopoly: a legal fiction. **SSRN Electronic Journal**, [s.l.], p. 2-19, 2013. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2373471. Acesso em: 15 dez. 2022.

BRASIL tem 4º maior mercado de TIC do mundo. [2018]. Disponível em: <http://inovax.com.br/brasil-tem-4o-maior-mercado-de-tic-do-mundo/>. Acesso em: 15 dez. 2022.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 2016. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf. Acesso em: 15 dez. 2022.

BRASIL. **Código Civil**. Brasília: Senado Federal, 2002.

BRASIL. Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, ano 1996, p. 8353, 15 mai. 1996.

BRASIL. **Lei nº 9.434, de 04 de dezembro de 1997**. Dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências. Brasília, 1997.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.315.479. Recorrente: Colgate Palmolive Company. Recorrido: Nvatech Comércio, Importação e Exportação LTDA. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. **Recurso Especial Nº 1.315.479 - SP (2012/0058636-5)**. [São Paulo], 2012. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencia=1580416&num_registro=201200586365&data=20170321&formato=PDF. Acesso em: 07 dez. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.677.787, Recurso Especial. Propriedade Industrial. Concorrência Desleal. Recorrido: Garthen Indústria E Comércio De Máquinas LTDA. Recorrente: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha. Relator: Ministra Nancy Andrighi. **Recurso Especial Nº 1.677.787 - SC (2015/0279704-9)**. Santa Catarina, 2015.

CALABRESI, Guido; MELAMED, Douglas. Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: one view of the cathedral. **Harvard Law Review**, [s.l.], v. 85, n. 6, p. 1089-1128, 1972. Disponível em: https://openyls.law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13051/1262/Property_RulesLiabilityRulesandInalienabilityOneViewoftheCathedral.pdf?sequence=2&isAllowed=y. Acesso em: 15 dez. 2022.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 1982. 1 p. 1 v.

COASE, R. H.. The Problem of Social Cost. **The Journal Of Law And Economics**, [s.l.], v. 3, p. 1-44, out. 1960.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Parecer**. São Paulo: 2011.

CORROCHER, Nicoletta; MALERBA, Franco; MONTORBIO, Fabio. How do new technologies emerge? A patent-based analysis of ICT-related new industrial activities. **Innovation: Management, policy & practice**, [s.l.], v. 5, p. 234-256, 2003.

COSTA, Eduardo José da Fonseca. Artigo 497. In: WAMBER, Teresa Arruda Alvim et al (coord.). **Breves Comentários ao Código de Processo Civil**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 631.

CRAMER, Ronaldo; CABRAL, Antonio do Passo (coord.). **Comentários ao Novo Código de Processo Civil**. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

DEL NERO, Patrícia Aurélio. Noções gerais sobre as novas normas que disciplinam a propriedade intelectual no Brasil. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 93, n. 827, 2004. Disponível em: <https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/35358?mode=simple>. Acesso em: 15 fev. 2022.

DEMSETZ, Harold. Towards a Theory of Property Rights. **The American Economic Review**, [s.l.], v. 57, n. 2, p. 347-359, 1967. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4125701/mod_resource/content/1/demsetz.pdf. Acesso em: 15 dez. 2022.

DIAS, José Carlos Vaz e. Aspectos legais relativos à co-titularidade de invenções: o código civil e a lei de inovação em perspectiva. **Revista Semestral de Direito Empresarial**, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 173-213, 2008. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/rsde/article/view/76545>. Acesso em: 15 dez. 2022.

EPSTEIN, Richard A.. A Clear View of the Cathedral: the dominance of property rules. **Yale Law Journal**, [s.l.], n. 106, p. 2091-2120, 1997. Disponível em: https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=2255&context=journal_articles. Acesso em: 15 dez. 2022.

ETSI. 2024. Disponível em: <https://www.etsi.org/standards/why-standards>. Acesso em: 07 abr. 2024.

FARRELL, Joseph; SALONER, Gath. Standardization, Compatibility and Innovation. **Rand Journal Of Economics**, [s.l.], v. 16, n. 1, p. 70-83, 1985.

GRAU-KUNTZ, Karin. Direito de patentes: sobre a interpretação do artigo 5, XXIX da Constituição Brasileira. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 98, p. 42-48, 2009.

HABER, Stephen. Patents and the Wealth of Nations. **George Mason Law Review**, [s.l.], v. 23, n. 4, p. 811-835, 2016. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2776773. Acesso em: 15 dez. 2022.

MACLEOD, Adam J.. Patent Infringement as Trespass. **Alabama Law Review**, [Tuscaloosa], v. 69, n. 4, p. 723-780, 2018.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. **Código de Processo Civil Comentado**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.

MARINONI, Luiz Guilherme. **Tutela Inibitória e Tutela de Remoção do Ilícito**. São Paulo: Thomson Reuters, 2019.

MARTINS, José Eduardo Figueiredo de Andrade. **Análise Econômica do Direito é instrumento de Justiça social**. 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-jul-10/opinioao-analise-economica-direito-meio-justica-social/>. Acesso em: 15 dez. 2022.

MCQUALITY, Christy Lynn. No Harm, No Foul?: an argument for the allowance of punitive damages without compensatory damages under 42 u.s.c. § damages without compensatory damages under 42 u.s.c. § 1981a. **Washington And Lee Law Review**, [s.l.], v. 59, n. 2, p. 643-676, 2002. Disponível em: <https://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1342&context=wlulr>. Acesso em: 15 fev. 2022.

MICHEL, Paul R.. **Big Tech Has a Patent Violation Problem**. 2022. Disponível em: <https://hbr.org/2022/08/big-tech-has-a-patent-violation-problem>. Acesso em: 07 dez. 2022.

MOREIRA, José Carlos Barbosa. **O Novo Processo Civil Brasileiro**: exposição sistemática do procedimento. Rio de Janeiro: Forense, 2007.

MOSSOFF, Adam. The Injunction Function: How and Why Courts Secure Property Rights in Patents. **Notre Dame Law Review**, [s.l.], v. 96, n. 4, p. 1581-1602, 2021.

MOSSOFF, Adam; CLAEYS, Eric R.. Patent Injunctions, Economics, and Rights. **Journal Of Legal Studies**, [s.l.], v. 2019, p. 1-14, 2019.

MURPHY, Andrea; TUCKER, Hank (ed.). **The Global 2000**. 2023. Disponível em: <https://www.forbes.com/lists/global2000/?sh=394d768e5ac0>. Acesso em: 07 dez. 2023.

NANNI, Giovanni Ettore (coord.). **Comentários ao Código Civil**: direito privado contemporâneo. São Paulo: Saraiva Jur, 2021.

NIKOLIC, Aleksandar. **A Comparative Study of Patent Infringement Remedies Related to Non-Practicing Entities in the Courts of Canada, the United Kingdom, and the United States**. 2014. 200 f. Thesis (Master of Laws), York University, Toronto, 2014.

PENROSE, Edith Tilton. **The Economics of the International Patent System**. Baltimore: Johns Hopkins, 1951.

PORTO, Antônio Maristrello; GAROUPA, Nuno. **Curso de Análise Econômica do Direito**. São Paulo: Atlas, 2020.

POSNER, Richard A.. Do We Have Too Many Intellectual Property Rights? **Chicago Unbound**, [s.l.], v. 173, p. 173-185, 2006. Disponível em: https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1194&context=journal_articles. Acesso em: 20 set. 2023.

RIO DE JANEIRO. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial nº 1.721.711**. Recurso Especial. Propriedade Intelectual. Medicamentos. Patente Mailbox. Sistema Transitório.

Acordo Trips [...]. Recorrido: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Recorrente: Alexion Pharmaceuticals. Relator: Ministra Nancy Andrighi. [Rio de Janeiro], 2017.

RIZZOLLI, Matteo; STANCA, Luca. Judicial Errors and Crime Deterrence: theory and experimental evidence. *Ssrn Electronic Journal*, [s.l.], p. 1-30, 2009. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1441325. Acesso em: 15 dez. 2022.

ROCHA, Fabiano de Bem da (coord.). **Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

ROGERIO, Jessica Magier. **Patente de Invenção**: a tutela jurisdicional em ação de infração à sua titularidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.

SCHREIBER, Anderson *et al.* **Código Civil comentado**: doutrina e jurisprudência. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

SMITH, Adam. **A riqueza das nações**: uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2017. *E-book*.

SOTO, Hernando de. **The Mystery of Capital**: why capitalism triumphs in the west and fails everywhere else. New York: Basic Books, 2000.

STEVENSON, Dennis. **Information and Communications Technology in UK Schools**: an independent inquiry. Londres: Chairman Of The Commission, 1997. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20070104225121/http://rubble.ultralab.anglia.ac.uk/stevenson/ICT.pdf>. Acesso em: 15 dez. 22.

TECHTUDO. **Nokia**. [20--]. Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/nokia/>. Acesso em: 07 dez. 2023.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. **Curso de Direito Processual Civil**. Rio de Janeiro: Forense, 2023. 1 v.

UNITED STATES OF AMERICA. Court Of Appeals for The Ninth Circuit. Motion nº 19-16122. Defendant-Appellant: Qualcomm Incorporated. Plaintiff-Appellee: Federal Trade Commission. Relator: Judge Michel. Washington de 2019. **Amicus Curiae Brief Of The Honorable Paul R. Michel (Ret.) In Support Of Qualcomm Incorporated's Motion For Partial Stay Of The Injunction**. Washington, 2019. p. 1-23. Disponível em: https://www.qualcomm.com/content/dam/qcomm-martech/dm-assets/documents/amicus-hon._paul_michel071519.pdf. Acesso em: 15 dez. 2022.

VRINGO. **Vringo, Inc.** [20--]. Disponível em: <https://www.linkedin.com/company/vringo/about/>. Acesso em: 07 abr. 2024.

WIPO STATISTICS DATABASE. **IP Facts and Figures**. 2024. Disponível em: <https://www.wipo.int/en/ipfactsandfigures/designs>. Acesso em: 07 abr. 2024.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **World Intellectual Property Indicators 2023**. Geneva: Wipo, 2023. Disponível em: <https://tind.wipo.int/record/48541?v=pdf#record-files-collapse-header>. Acesso em: 15 dez. 2022.