

Fls.

Processo: 0214224-53.2020.8.19.0001

## Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Procedimento Comum - Antecipação de Tutela E/ou Obrigação de Fazer Ou Não Fazer Ou Dar; Patente

Autor: DIVX, LLC  
Réu: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA  
Amicus Curiae: MOTION PICTURE ASSOCIATION AMERICA LATINA  
Perito: PAULO ROBERTO NASCIMENTO MEIRA VASCONCELLOS  
Perito: LA ROCCA PERÍCIAS LTDA  
Perito: FLAVIO LA ROCCA

---

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz  
Elisabete Franco Longobardi

Em 08/12/2023

### Sentença

Trata-se de ação de infração da patente PI 0506163-6 com pedido de tutela provisória de urgência c/c indenização por danos materiais e morais movida por DIVX, LLC, em face de NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. A autora "DIVX" queixa-se de conduta atribuída à ré "NETFLIX", qual seja, "o uso não autorizado e ilegal da invenção protegida pela patente sub judice", ao "transmitir arquivos de vídeo digital codificados utilizando-se o método reivindicado". A autora objetiva tutela jurisdicional para (i) fazer cessar os atos de infração de patente praticados pela Netflix e (ii) o ressarcimento dos prejuízos decorrentes da conduta ilícita.

A inicial de fls. 2/40 veio acompanhada de documentos de fls. 43/1409.

Decisão de fls. 1416/21 concedendo a tutela provisória de urgência requerida, nos termos do pedido formulado na letra a, (i), do item 98 da petição inicial, para "Ordenar à Netflix que cesse imediatamente o fornecimento, no Brasil, de conteúdo de vídeo que viole a patente PI 0506163-6, notadamente vídeos no formato HEVC", sob pena de multa de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e deferindo em parte o pedido contido na letra b do mesmo item 98, somente para que a Netflix conservasse todos os documentos contábeis, restando prejudicado o requerido na letra c.

Às fls. 1594, a autora juntou o comprovante de depósito de caução, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Às fls. 1616, a autora informou o ajuizamento da ação declaratória com pedido para "ver declarada (art. 19, I, do CPC) a inexistência de causa para a modificação dos direitos conferidos pela patente PI 0506163-6".

Às fls. 1703/11, a ré apresentou petição informando da interposição do AI nº 0081946-91.2020.8.19.0000 contra decisão concessiva da medida liminar requerendo substituição da tutela

inibitória concedida em caráter liminar por caução no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Às fls. 1801/1802, a parte autora informou o indeferimento do pedido de efeito suspensivo formulado no agravo interposto e noticiado pela parte ré às fls. 1703/11.

Às fls. 2061/100, a Motion Picture Association America Latina (MPA-AL) apresentou pedido de ingresso no processo como Amicus Curiae. Às fls. 2123/24, a autora noticiou a concessão de efeito suspensivo ao AI nº 0081946-91.2020.8.19.0000.

A parte ré ofereceu contestação às fls. 2282/2375, acompanhada de documentos de fls. 2376/3337, em que arguiu, como questões preliminares, a incompetência territorial desta Comarca e, por consequência, deste Juízo; impugnação ao valor da causa; existência de prejudicialidade externa que ensejaria a suspensão da ação, em razão da existência de ação na Justiça Federal discutindo a validade da patente da DivX. No mérito, argumentou que a patente sub judice seria nula, sustentando a possibilidade do reconhecimento incidental da sua invalidade. Alega, de outro lado, que não infringe o título. Sustenta a impossibilidade jurídica de concessão da tutela inibitória por entender que a patente seria essencial ao uso do padrão HEVC, o que obrigaria a DivX a negociar os termos do licenciamento do título em condições "FRAND" (fair, reasonable and non discriminatory - justas, razoáveis e não discriminatórias). Por fim, aduz ausência do dever de indenização por danos materiais ou morais, seja porque nega o ilícito, seja por entender que a DivX busca enriquecer-se ilicitamente a partir do ajuizamento da ação. Pugna, assim, pela improcedência dos pedidos autorais.

Petição da autora às fls. 3340/57 impugnando o ingresso da MPA-AL como Amicus Curiae, informando da interposição de agravo interno contra a decisão de concessão de efeito suspensivo ao AI nº 0081946-91.2020.8.19.0000 e apresentando declarações, opiniões legais e documentos de fls. 3390/3687.

Réplica às fls. 3689/3719, em que a autora destaca pontos que entende estarem incontroversos, bem como rebate os argumentos apresentados pela ré em contestação.

Decisão às fls. 3803/04 indeferindo o ingresso da MPA-AL como Amicus Curiae e determinado que as partes se manifestassem em provas.

Em provas, a parte ré manifestou-se às fls. 3826/31 reiterando seu pedido de suspensão do processo por prejudicialidade externa e requerendo a produção de prova pericial, documental suplementar e oral, enquanto a parte autora manifestou-se às fls. 3833/39 pugnando apenas pela produção de prova pericial e documental suplementar.

Às fls. 4190/92, a ré informou a existência de ação por ela ajuizada para declarar nula a patente PI 0506163-6 e de parecer do INPI pela nulidade parcial do referido título, requerendo, ao final, a suspensão do processo por prejudicialidade externa.

Fls. 4271, petição da MPA-AL informando da interposição do AI nº 0043879-23.2021.8.19.0000 contra a decisão de fls. 3803/04.

Fls. 4296/97, decisão em que declinada a competência para comarca de São Paulo.

Ofício de fls. 4339/45 informando decisão deferindo efeito suspensivo ao AI nº 0053867-68.2021.8.19.0000, suspendendo a eficácia da decisão de fls. 4296/97 e mantendo a competência do Juízo.

Petição da autora às fls. 4412/18, por meio do qual foi informado o provimento parcial do AI nº 081946-91.2020.8.19.0000 para "1) determinar que a Netflix se abstenha de utilizar, no prazo de 30 (trinta) dias a partir desta data, o filtro de desbloqueio protegido pela patente PI 0506163-6, até o julgamento do mérito da ação na primeira instância, assegurada a continuidade de fruição do padrão HEVC; 2) revogar a inversão do ônus da prova, que deverá ser reapreciada no momento processual oportuno" (ofício de fls. 4439/47) e o provimento do AI nº 0053867-68.2021.8.19.0000 para manter a competência deste Juízo (ofício de fls. 4397/4408).

Decisão de fls. 4449/51 rejeitando o requerimento de suspensão por prejudicialidade externa.

Às fls. 4572/75, a autora requereu fossem determinadas medidas que assegurassem o cumprimento da tutela de urgência confirmada pelo Eg TJRJ, dentre elas, a intimação da ré para que depositasse mensalmente, em conta vinculada ao Juízo o valor acumulado da multa diária por descumprimento da ordem judicial enquanto não comprovasse que deixou de fazer uso da patente da autora, o que foi deferido por decisão de fls. 4886/88.

Petição da ré às fls. 4890/91 informando que interpôs o AI nº 0055632-40.2022.8.19.0000 contra decisão de fls. 4449/51, por meio da qual foi rejeitado o requerimento de suspensão do processo por prejudicialidade externa.

Petição da ré às fls. 4983/89 requerendo a reconsideração da decisão de fls. 4886/88, em que deferidas as medidas em prol da efetivação da tutela provisória, e informa a interposição do AI 0060197-47.2022.8.19.0000 contra ela, o qual foi julgado pelo Eg Tribunal para "dar provimento ao recurso para suspender a exigibilidade do depósito antecipado das astreintes, até que se demonstre o efetivo descumprimento da decisão judicial que as fixou", conforme se vê às fls. 9018/50.

Decisão saneadora às fls. 5052/53, registrando não haver o que prover com relação à preliminar de incompetência do Juízo, "por se tratar de questão superada diante da decisão proferida pelo Eg. TJRJ, por meio do v. acórdão de fls. 4397/4408" e rejeitando a preliminar de impugnação ao valor da causa, tendo em vista que "se a ação não contempla conteúdo patrimonial imediato, a hipótese é de fixação do valor da causa por estimativa, tal como ocorreu na espécie, restando, pois, satisfatoriamente atendido o disposto no art. 291 do CPC". Nessa oportunidade, foi delimitado o ponto controvertido da demanda, cingido a "aferir se o filtro de desbloqueio 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" e invertido o ônus da prova, com base no art. 42, §2º, da LPI, sendo deferido, ao final, a produção das provas pericial e documental suplementar. O Perito Dr. Paulo Roberto Nascimento Meira Vasconcellos foi nomeado para a realização da prova pericial.

Petição da parte ré às fls. 5135/83 em que apresenta quesitos e nomeia assistentes técnicos. A autora, por sua vez, apresentou a petição de fls. 5201/08 em que igualmente apresenta quesitos e nomeia assistentes técnicos, além de apresentar os documentos de fls. 5248/6529 a título de prova documental suplementar.

Às fls. 6534, o Dr. Paulo Roberto Nascimento Meira Vasconcellos declinou a nomeação para atuar como Perito.

Às fls. 6540, foi recebido ofício de ordem do excelentíssimo Senhor Desembargador Edson Aguiar de Vasconcelos, Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, comunicando a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela parte ré para suspender a eficácia da liminar concedida por este Juízo e confirmada pelo Eg TJRJ no bojo do AI 0081946-91.2020.8.19.0000.

Decisão de fls. 6547 nomeando a sociedade empresária La Rocca Perícias Ltda. para atuar como perita, em substituição ao Dr. Paulo Roberto Nascimento Meira Vasconcellos.

Petição da autora fls. 6595/6606 requerendo o indeferimento dos quesitos 10 a 13; 114 a 180; 183 e 184 apresentados pela ré alegando estarem em desacordo com os limites do ponto controvertido fixado na decisão de saneamento do feito.

Às fls. 6608/62, a ré requereu a intimação da sociedade perita para prestar esclarecimentos sobre sua experiência prévia em perícias do gênero e sobre os assuntos debatidos nesta causa.

Manifestação do i. perito nomeado às fls. 6664/68, em que aceita o encargo pericial, apresenta o detalhamento dos profissionais para atuação na produção da prova e estima o valor dos honorários periciais.

Decisão de fls. 6672/6673 por meio da qual foram indeferidos os quesitos da ré impugnados pela autora às fls. 6595/6606, reconhecendo ainda estar superado o pedido da ré pela intimação do i. perito para prestar esclarecimentos quanto à sua capacidade técnica, tendo em vista as informações prestadas às fls. 6664/68.

O valor da proposta de honorários informado pelo i. perito foi impugnado pela ré às fls. 6784/87.

Embargos de declaração opostos pela ré às fls. 6742/43 contra decisão de fls. 6772/73, que foram rejeitados pela decisão de fls. 6842/43.

Decisão de fls. 6689 indeferindo a impugnação da ré aos honorários periciais e homologando a proposta.

Às fls. 6969, foram depositados os honorários, na proporção de 50% pela autora, e às fls. 7010/13 foram depositados os honorários, em igual proporção de 50% pela ré, tendo a ré informado, na mesma petição, a interposição do AI nº 0034597-87.2023.8.19.0000 contra decisão de fls. 6842/44, por meio da qual foi rejeitada a impugnação à expertise do i. perito nomeado, e a interposição do AI nº 0034623-85.2023.8.19.0000 contra a decisão de fls. 6889 em que restou homologada a proposta de honorários periciais.

Petição da autora às fls. 7079/80 em que informou o indeferimento pelo Eg Tribunal dos pedidos de efeito suspensivo formulados pela ré em ambos os AI nº 0034597-87.2023.8.19.0000 e AI nº 0034623-85.2023.8.19.0000.

Despacho de fl. 7105 determinando o início dos trabalhos periciais.

Laudo pericial às fls. 7241/7410, concluindo que a ré infringe a patente da autora: "As matérias descritas nas reivindicações 1, 17, 18, 19, 24, 25, 30 e 31 da PI 0506163-6 estão presentes no H.265/HEVC, ou seja, o filtro de deblocação especificado no referido padrão é selecionado de acordo com os métodos reivindicados através da patente mencionada. Isto posto, restou evidenciado que houve infração por parte da Requerida NETFLIX à patente PI 0506163-6 detida pela Autora DIVX, sendo caracterizada pela presença dos elementos da patente no padrão utilizado pela requerida H.265/HEVC."

Às fls. 8354/60, a parte autora manifestou-se sobre o laudo pericial, apresentando parecer de seus assistentes técnicos prestigiando a conclusão do i. perito.

Às fls. 8392/8433, a parte ré, por sua vez, também se manifestou sobre laudo, apresentando

parecer divergente de seus assistentes técnicos e apresentando 54 quesitos suplementares.

Decisão às fls. 8789/90 indeferindo os quesitos suplementares da Ré tendo em vista sua apresentação após o fim da diligência, em violação ao art. 469 do CPC, destacando serem ainda impertinentes, por não objetivarem o esclarecimento de dúvida, mas apenas representarem insatisfação com o resultado alcançado no laudo. Determinou-se, ainda, a intimação do i. perito para se manifestar acerca dos pareceres apresentados pelos assistentes das partes.

Esclarecimentos do expert às fls. 8953/69, em que ratifica integralmente as conclusões do laudo.

Manifestação da parte autora às fls. 9006/15 em que requer a homologação do laudo pericial, pugnano pelo deferimento de medidas que tornem efetiva a tutela provisória já deferida com base nos artigos 139, IV, 297 e 298 do CPC, em conformidade com o decidido no AI nº 0060197-47.2022.8.19.0000.

Decisão de fls. 9053/55 homologando o laudo pericial e seus esclarecimentos, bem como declarando encerrada a instrução probatória, tendo em vista a existência dos elementos necessários para a formação do livre convencimento motivado do julgador. Tendo em vista que o expert afirmou que a ré utiliza a invenção da autora quando implementa a tecnologia do padrão HEVC, e diante da insuficiência de bens da ré no Brasil, determinou-se o depósito em conta judicial o valor acumulado da multa por descumprimento da tutela em vigor como forma de incentivar a parte ré a cumprir a tutela, em conformidade com o v. acórdão (AI nº 0060197-47.2022.8.19.0000), ressaltando que o valor deve ficar à disposição do Juízo por ora.

Às fls. 9076/77 a Ré informou a interposição do AI nº 0077679-71.2023.8.19.0000 contra decisão de fls. 8789/90, por meio da qual foram indeferidos os quesitos suplementares pela Ré.

Manifestação da parte ré às fls. 9222/28 em que informa o cumprimento integral da ordem judicial.

Manifestação da parte ré às fls. 9461/63 em que informa a interposição do AI nº 0087284-41.2023.8.19.0000 e requer a reconsideração da decisão de fls. 9053/55 por entender que seria necessária a sua intimação prévia a respeito dos esclarecimentos prestados pelo i. perito às fls. 8953/69, sem, no entanto, indicar quais esclarecimentos entendia serem necessários, e sobre a petição da autora às fls. 9006/15, apesar de esta última apenas requerer a mera efetividade de determinação do Eg. Tribunal no AI nº 0060197-47.2022.8.19.0000.

Petição da autora às fls. 9525/35 em que requer o indeferimento do pedido de reconsideração formulado pela ré e pugna pela condução do feito à prolação de sentença, considerando inexistirem outras providências a serem tomadas.

Decisão de fl. 9537 em que indeferido o pedido de reconsideração da ré, determinando-se a manutenção da decisão de fls. 9053/55 por seus próprios fundamentos.

Despacho de fl. 9541 intimando o perito, que se manifestou às fls. 9543/44 ratificando todas as conclusões postas no processo e informando que não há nada mais a requerer ou prestar.

Preclusas as vias impugnativas e não havendo notícia da concessão de efeito suspensivo aos recursos interpostos ao longo da instrução deste processo, os autos vieram-me conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO.  
DECIDO.

O presente feito se encontra apto para julgamento, pois constam dos autos elementos suficientes para o exercício da cognição exauriente, fundada em juízo de certeza, estando a causa madura para a prolação de sentença definitiva de mérito.

As pretensões autorais trazem como base o art. 5º, XXIX, da Constituição Federal; os arts. 41, 42, 44, 183, 186 e 207 a 210 da Lei nº 9.279/96 (LPI); os arts. 300 a 319 e seguintes do CPC; e os arts. 92 e 186 do Código Civil.

A DivX é titular da Patente de Invenção identificada como PI 0506163-6, concedida em 2018, cujo escopo consiste em 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. A parte ré não controverteu a titularidade da patente a proteger a invenção, havendo certeza quanto ao ponto.

A Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/96, no art. 6º, garante ao autor da invenção a propriedade sobre o seu invento e, corolário disso, assegura ao seu titular, no art. 42, o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, importar, colocar à venda e vender o produto objeto de patente, o processo patenteado e o produto obtido de acordo com o processo patenteado.

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, que a prática dos atos de infração configura lesão a ser devidamente tutelada.

Nessa esteira, importante que sejam estabelecidas algumas premissas. 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 importaria 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.

Aliás, a questão FRAND não foi incluída no ponto controvertido da demanda, uma vez que não integra a causa de pedir, além do que não há no ordenamento jurídico pátrio disposição legal estabelecendo a obrigação de adstrição ao compromisso FRAND, limitação de direitos ou mesmo qualquer consequência jurídica.

Percebe-se ainda que a Ré não trouxe qualquer prova da alegada obrigação, tratando-se assim de mera conjectura. Ainda que assim não fosse, a alegação é inapta para o fim pretendido de impedir a tutela dos direitos violados, sendo certo que no ordenamento jurídico vigora o princípio da legalidade ampla, sendo certo que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei (artigo 5º, inciso II, Constituição Federal).

Fato é que, desde a decisão de fls. 1416/21, em que concedida a tutela inibitória requerida neste caso, este Juízo assinalou a necessidade de que produção de prova pericial para a verificação da existência ou não de infração à patente, assegurando que a ré poderia tornar a usar a tecnologia caso não fosse vislumbrada violação.

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".

Igualmente às fls. 7.243 listou as etapas que compuseram a análise técnica realizada e às fl. 7.244, as referências técnicas e legais levadas em consideração na análise, tendo demonstrado que seguiu a Lei de Propriedade Industrial e demais normativas que refletem que o método utilizado é predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento à qual pertence a tecnologia protegida pela patente, tendo respondido conclusivamente a todos os quesitos apresentados pela ré e pela autora, respectivamente: 182 da parte ré (fl. 7.269/ 7.330) e 153 da parte autora (fl. 7.332/7.405).

O expert trouxe ainda minuciosa narrativa sobre as etapas seguidas durante os trabalhos periciais, o que demonstra elevado grau de zelo na diligência e ampla oportunidade para os assistentes técnicos contribuírem, fiscalizarem e participarem da produção da prova. Nenhuma das partes contestou essa narrativa, pelo que se conclui ser verdadeira.

Ademais tem-se que foi oportunizada a contribuição de ambos os assistentes técnicos ao longo da perícia, com o envio de informações e documentos adicionais, sendo assegurado um contraditório participativo.

O laudo pericial de fls. 7.241/7.410 confirma que a parte autora é titular da patente PI 0506163-6 (fls. 7.337 e 7.344), informação essa que como dito sequer era controvertida.

A perícia elucida ainda que o uso do filtro de desbloqueio especificado no padrão HEVC reproduz todas as características técnicas definidas na reivindicação 1 da patente PI 0506163-6 (fl. 7.307) e que a "codificação de arquivos de vídeo de acordo com as especificações do padrão HEVC requer a implementação das tecnologias protegidas por pelo menos uma das reivindicações da patente PI 0506163-6 sempre que o filtro de desbloqueio do referido padrão estiver habilitado" (fl. 7.405).

Além de reproduzir todas as características técnicas definidas na reivindicação 1, o uso do filtro do HEVC também importa em violação a algumas das reivindicações dependentes da PI 0506163-6, segundo o perito: "Desta forma, conclui-se que todas as matérias descritas nas reivindicações 1, 17, 18, 19, 24, 25, 30 e 31 da PI 0506163-6 estão presentes no H.265/HEVC e que, portanto, o filtro de desbloqueio especificado neste padrão é selecionado de acordo com os métodos reivindicados por tais reivindicações" (fl. 7.268).

Por outro lado, o laudo também confirma a argumentação da ré no sentido de que o uso do filtro de desbloqueio do padrão HEVC não implementa todas as reivindicações da patente PI 0506163-6, conforme respostas aos quesitos 109 ("Sim, confirmo que o uso da desbloqueio especificada no padrão HEVC não infringe as reivindicações 3, 10, 5 a 9 e 11 a 16 da patente PI 0506163-6"), 111 ("Sim, confirmo que o uso da desbloqueio especificada no padrão HEVC não infringe nenhuma das reivindicações 20 a 23 da Patente brasileira nº PI 0506163-6") e 113 ("Sim, confirmo que o uso da desbloqueio especificada no padrão HEVC não infringe nenhuma das reivindicações 27 e 28 da Patente brasileira nº PI 0506163-6") da ré (fls. 7.308 e 7.309).

Ainda, o laudo repele a argumentação da autora no sentido de que os pareceristas da Netflix teriam afirmado que o método de desbloqueio da PI 0506163-6 seria diferente do método do padrão H.264, vide resposta ao quesito 144 da autora: "Ainda que seja correto afirmar que existem diferenças substanciais entre a PI 0506163-6 e o padrão H.264, não foram encontradas nos autos declarações dos pareceristas consultados pela Netflix neste sentido" (fl. 7.400).

Inobstante, o laudo pericial atesta, ao responder ao quesito 153 da autora, que "a Ré utiliza a invenção reivindicada pela patente PI0506163-6 ao codificar arquivos de vídeo de acordo com as

especificações do padrão HEVC com o filtro de deblocação do referido padrão habilitado" (fl. 7.405).

Forte nessas premissas, a prova técnica conclui que "As matérias descritas nas reivindicações 1, 17, 18, 19, 24, 25, 30 e 31 da PI 0506163-6 estão presentes no H.265/HEVC, ou seja, o filtro de deblocação especificado no referido padrão é selecionado de acordo com os métodos reivindicados através da patente mencionada. Isto posto, restou evidenciado que houve infração por parte da Requerida NETFLIX à patente PI 0506163-6 detida pela Autora DIVX, sendo caracterizada pela presença dos elementos da patente no padrão utilizado pela requerida H.265/HEVC" (fl. 7.406).

Verifica-se, também, que o perito se manifestou sobre todos os pontos de discordância levantados pelos assistentes técnicos da parte, somando esclarecimentos à perícia. Todos os pontos divergentes foram endereçados no ofício de esclarecimentos nas fls. 8.953/8.969.

A ré suscita que não houve a identificação das diferenças entre os filtros de deblocação em laço e de pós-processamento. No entanto, verifica-se que tal ponto, ao contrário do alegado, foi abordado pelo i. perito. A questão relativa ao tipo do filtro reivindicado pela PI 0506163-6, já havia sido exaustivamente abordada em resposta aos quesitos 38, 46, 47, 49, 50, 83, 84, 85, 86, 87 e 138 da autora e 56 e 91 da ré, tendo ainda o perito esclarecido que "não foi encontrada na carta-patente qualquer indício de que a tecnologia fosse limitada ao pós-processamento. Com isso, constata-se que o importante é a comparação entre a patente e o padrão, ou seja, se a tecnologia fosse incompatível, isto teria se confirmado durante esta comparação" (fl. 8.955).

Já sobre a identificação de uma fronteira entre dois blocos, outro ponto de dissenso, o perito à fl. 8.957 ratificou as respostas aos quesitos 64, 65, 66, 88, 89, 90 e 91 da autora e 93 da ré, acrescentando que "Conforme disposto no laudo pericial (fls. 7.266 e 7.300 - fragmentos a seguir), o padrão H.265/HEVC tem um método para definição das fronteiras a serem filtradas que é muito complexo e sofisticado. Seria impossível uma patente englobar este método de repartição e identificação e, ao mesmo tempo a tecnologia reivindicada pela patente PI 0506163-6. Certamente, o título padeceria de ausência de unidade de invenção" (fl. 8.957).

Quanto à determinação do nível de detalhe, o laudo pericial tratou dessa matéria nas respostas aos quesitos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 79, 93, 94, 96, 97, 99 e 100 da autora e 61, 63, 64, 81, 96 e 105 da ré, reiterando que "Conforme explanado no item 1.1 desse ofício de esclarecimento, assim como disposto no laudo pericial (fls. 7249 e 7251), não há sentido em limitar a tecnologia reivindicada pela patente PI 0506163-6 ao padrão MPEG-4 Parte 2, uma vez que esta patente cobre, justamente, tecnologia que busca superar esta norma técnica" (fl. 8.959).

Já sobre a região e a possibilidade de áreas descontínuas, o perito endereçou a questão nas respostas aos quesitos 73, 74, 92, 101, 102, 103 e 148 da autora e 69, 70 e 100 da ré. Diante da discordância manifestada pelos assistentes técnicos da ré, o expert sublinhou que "conforme o que está descrito na patente, uma região pode, sim, ser composta por uma área descontínua, já que o que se exige é que haja, nesta região, múltiplas linhas e múltiplas colunas" (fl. 8.961).

Sobre a seleção do filtro e sua aplicação, o perito nomeado reitera que "O laudo pericial (fls. 7294) já explica que a patente considera "níveis predeterminados" como 'pixels predeterminados', tendo em vista que a redação das reivindicações dependentes, que, como visto, possuem regras, e devem estar vinculadas (dependentes) à reivindicação independente, mostra que a patente aborda a mesma matéria, ora como "nível predeterminado", ora como "pixel predeterminado" (fl. 8.962), indicando ter sido a questão dirimida nas respostas aos quesitos 106 e 197 da autora e 72, 81, 102 e 104 da ré.

Por fim, sobre a análise de infração literal ou por equivalência, o perito nomeado registrou que "A possibilidade de infração por equivalência foi mencionada apenas para fins de completude e preocupação com a técnica. O laudo pericial concluiu pela infração literal/direta dessas reivindicações, tendo em vista a implementação de todos os seus elementos pela requerida" (fl. 8.964).

Ao final o laudo pericial concluiu que:

"As matérias descritas nas reivindicações 1, 17, 18, 19, 24, 25, 30 e 31 da PI 0506163-6 estão presentes no H.265/HEVC, ou seja, o filtro de desbloqueio especificado no referido padrão é selecionado de acordo com os métodos reivindicados através da patente mencionada. Isto posto, restou evidenciado que houve infração por parte da Requerida NETFLIX à patente PI 0506163-6 detida pela Autora DIVX, sendo caracterizada pela presença dos elementos da patente no padrão utilizado pela requerida H.265/HEVC."

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. Por isso, o Laudo Pericial concluiu pela ocorrência de infração à patente" e veio "ratificar todas as conclusões postas neste processo", conforme se vê às fls. 9543/44.

Com efeito, a confirmação da violação pelo laudo pericial, demonstra a necessidade de proteção do direito reclamado pela Autora, amplamente comprovado, nos termos da lei, surgindo também o direito de ser indenizada pelos danos decorrentes da violação constatada em ampla dilação probatória.

A jurisprudência do Eg Tribunal de Justiça possui precedentes nesse sentido, conforme passo a transcrever:

"A violação da patente da autora ocorreu, conforme o laudo pericial, porque foi demonstrado que os fios dentais fabricados pela ré (Fio Dental SANIFILL Premium, Fio Extrafino SANIFILL Premium e Fita Dental SANIFILL Premium) contêm todas as características reivindicadas. A tese defensiva, no sentido de que os 'Fios Dentais' fabricados pela ré se distinguem do modelo patenteado pela autora não encontra amparo no laudo pericial. As diferenças entre o produto patenteado e os fios dentais produzidos pela ré, relativamente à frequência de entrelaçamento e ao peso base, são ínfimas para descaracterizar a violação, na medida em que não alteram as propriedades e desempenho do produto, que, sob todos os demais aspectos, concentram as peculiaridades da patente da autora. Vale acrescentar ao voto trecho da setença de fls. 1751/1766, de lavra da culta e diligente Magistrada Doutora Maria da Penha Nobre Mauro, fundamentada no laudo pericial de fls. 1005/1252. (...) 'após esclarecer sobre os ensaios laboratoriais realizados com as amostras destacadas dos autos, o perito teceu as seguintes considerações: 'Com base na análise realizada acima, restou constatado que todas as características do FIO DENTAL EXTRAFINO SANIFILL se encontram dentro da faixa reivindicada pela carta patente PI 9805134-2, tipificando a infração. Com relação ao FIO DENTAL SANIFILL e à FITA DENTAL SANIFILL foram observados desvios nas medições da frequência de entrelaçamento, sendo que as demais características se encontram dentro dos escopos de proteção da carta patente. Embora o parâmetro frequência de emaranhamento esteja fora do range tutelado, ocorrem as reproduções das demais características reivindicadas. Desse modo, o conceito inventivo da patente da demanda encontra-se incidente no FIO DENTAL SANIFILL E NA FITA DENTAL SANIFILL, caracterizando a infração por equivalência da carta patente PI 9805134-2. (...) O contexto concorrencial deve ser integrado às constatações laboratoriais e à matéria da demanda, ressaltando que a empresa Demandada comercializou produtos que compreendiam as características reivindicadas com o objetivo de reproduzir um produto equivalente e com a mesma função, usando do mesmo conceito inventivo presente na

carta patente PI 9805134-2. Isto posto, restaram constatadas a infração literal do FIO DENTAL EXTRAFINO SANIFILL e as infrações por equivalência do FIO DENTAL SANIFILL E DA FITA DENTAL SANIFILL, todos em face da carta patente PI 9805134-2. (fls. 1231/1232).' (...) Verifica-se, portanto que as alegações da apelante não merecem prosperar. Ante tais considerações, o voto é no sentido de negar provimento ao recurso." (AC: 0007208-52.2008.8.19.0001. Rel. Desembargador Nagib Slaibi, julgamento: 02/12/2015. 6ª Câmara Cível)

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, para Propriedade Industrial).

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 patentado (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.

Nesse sentido já se consolidou a jurisprudência do Eg Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

"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. Indo mais além, nota-se que esse movimento de despatrimonialização logrou fixar a prevalência da tutela inibitória e preventiva, tendentes a alcançar o resultado equivalente à observância do direito tutelado. Isso porque compreende-se 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." (REsp 1.315.479-SP, TERCEIRA TURMA, Ministro Marco Aurelio Bellizze. Julgado em: 14/03/2017)

Ao lado do já invocado art. 42, que assegura a exclusividade a ser protegida por meio de tutela inibitória, complementa o sistema o art. 44 da LPI, que prevê o direito do titular de patente de obter indenização pela exploração indevida da sua propriedade, podendo inclusive retroagir 5 anos (art. 225 do mesmo Código).

Deve-se levar em conta para a determinação dos lucros cessantes o critério mais favorável ao prejudicado, conforme expresso no art. 210 da Lei de Propriedade Industrial. No caso em tela, a hipótese mais benéfica, conforme indicado pela própria parte autora, além de ser a mais eficiente, é a prevista no inciso III do referido dispositivo: "a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem", que proporcionaria o reequilíbrio patrimonial, em franca observância aos princípios da razoabilidade e à vedação ao enriquecimento ilícito.

A opção do inciso III leva em consideração que as partes não atuam no mesmo mercado e que a principal atividade da autora diz respeito ao desenvolvimento de novas tecnologias, para o que depende do devido licenciamento - realidade extensa e reiteradamente destacada por ambas as

partes nesse processo. No que tange à delimitação de um valor de referência para o que seria pago pela ré a autora em licenciamento, cumpre pautar-se nos valores médios comparáveis de royalties praticados no mercado de streaming, no qual atua a parte ré, devendo-se levar em conta, ainda, a sua posição nesse mercado, bem como que a magnitude das suas atividades no Brasil.

O referido parâmetro vem sendo aplicado pelo Eg Superior Tribunal de Justiça, conforme segue:

"CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA REGISTRADA. USO INDEVIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. CONCESSÃO DE LICENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. DANOS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 326/STJ. 1. Não se vislumbra violação ao art. 535 do CPC, porquanto as questões submetidas ao Tribunal de origem foram suficiente e adequadamente delineadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível. 2. A indenização por violação de direito de propriedade industrial deve corresponder à remuneração que o titular da marca recebe pela concessão de licença para exploração do bem, nos termos do artigo 210, III, da Lei 9.279/96. 3. Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso. Súmula 54/STJ. 4. O uso de marca registrada, sem a devida licença do proprietário, presume-se prejudicial a quem detém a titularidade. 5. O acolhimento a menor do montante indenizatório pedido na inicial não enseja a aplicação do art. 21 do CPC, dado que o valor é apenas estimativo. Súmula 356/STJ. 6. Recurso especial da DIJON S/A conhecido e parcialmente provido. 7. Recurso especial da CONSTRUTORA GUERRA MARTINS LTDA - CGM - conhecido e provido em parte para reduzir o valor da indenização ao percentual de 0,1%." (REsp 662917-MG, QUARTA TURMA, Ministro Fernando Gonçalves. Julgado em: 25/11/2008) .

O exato montante dos danos materiais que devem ser ressarcidos (quantum debeatur) com base nas balizas postas acima (an debeatur) deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Inobstante ser devida indenização por danos materiais nos termos já delineados, com base no art. 210, III, da LPI, deve ser rechaçada a pretensão de pagamento de indenização dos danos morais, porquanto tratando-se de sociedade empresária, a ocorrência de danos de natureza moral a serem indenizados se restringe a hipóteses de violação da honra objetiva, o que não se afigura no presente caso.

Quanto à verba honorária, pontue-se que se trata de feito complexo que exigiu ampla dilação probatória, tramitou por mais de 3 anos, envolveu trabalho realizado por vários procuradores de diferentes bancas, bem como ensejou diversos recursos interlocutórios e incidentes, de modo que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados de acordo com a complexidade do caso e o trabalho exigido, sendo certo que a autora sucumbiu em menor parte.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

- I. Deferir tutela inibitória definitiva, cominando obrigação de não fazer, nos termos do art. 42 da LPI e 497 do CPC, para condenar a ré a cessar a violação da patente PI 0506163-6 ao disponibilizar, no Brasil, conteúdo de vídeo com o filtro de deblockagem do HEVC habilitado.
- II. Confirmar e deferir tutela provisória de urgência em sentença nos termos acima, na forma do art. 209, § 1º, da LPI, e arts. 296 ao 300 do CPC, mantendo a sua efetividade diante do patente dano causado pela infração nos termos já declinados.
- III. Condenar a ré a indenizar a autora por danos materiais, a serem arbitrados em procedimento de liquidação de sentença de acordo com o disposto no art. art. 210, caput e inciso III, da LPI.

IV. Condenar a ré a pagar despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixados no patamar de 15% do valor total líquido da condenação em favor da autora, nos termos do art. 85§§ 1º e 2º e 86, Parágrafo Único, do CPC.

Na forma do inciso I do art. 207 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça, acrescentado pelo Provimento 20/2013, ficam as partes cientes de que os autos serão remetidos à Central de Arquivamento.

Certificado quanto ao trânsito em julgado, não havendo requerimento das partes, dê-se baixa e arquivem-se, encaminhando-se ao DIPEA.

P.I.

Rio de Janeiro, 15/12/2023.

**Elisabete Franco Longobardi - Juiz em Exercício**

---

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Elisabete Franco Longobardi

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Código de Autenticação: **4A97.2RJQ.3SZN.H8T3**

Este código pode ser verificado em: [www.tjrj.jus.br](http://www.tjrj.jus.br) – Serviços – Validação de documentos