

Fls.

Processo: 0126658-32.2021.8.19.0001

Processo Eletrônico

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

Requerente: VOICEAGE EVS LLC
Requerido: HMD GLOBAL OY
Requerido: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Perito: DAVID FERNANDES CRUZ MOURA

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Alexandre de Carvalho Mesquita

Em 08/03/2024

Sentença

VOICEAGE EVS LLC ajuizou a presente TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE COM PEDIDO LIMINAR em face de HMD GLOBAL OU e MULTILASER INDUSTRIAL S/A, alegando a autora, em resumo, que as tecnologias de codificação e decodificação de fala de que trata esta ação foram desenvolvidas pela VoiceAge Corporation e são agora de sua propriedade. Afirma que a VoiceAge Corporation, empresa de pesquisa e desenvolvimento fundada por professores da Universidade de Sherbrooke, no Canadá, é o principal fornecedor mundial de codecs de fala, sendo "codec" o acrônimo de codificador/decodificador. Aduz que codecs são dispositivos ou programas de computador que codificam e decodificam sinais e nas telecomunicações modernas são fundamentais, na medida em que possibilitam a compressão, a transmissão e o processamento dos sinais de fala e de áudio, viabilizando, em última análise, que uma chamada telefônica de alta qualidade ocorra de forma bem-sucedida. Assevera que uma tecnologia que a VoiceAge Corporation ajudou a desenvolver, tendo sido uma das principais contribuintes para tal, é o codec Enhanced Voice Services ("codec EVS"), coberto pelas três patentes tratadas nesta ação. Argumenta que o codec EVS emprega tecnologia de ponta, inventada e patenteada pela VoiceAge, que revoluciona a transmissão de sinais de fala, por exemplo, nos sistemas de comunicação móvel. Diz que entre seus muitos benefícios, o codec EVS oferece qualidade de voz em full HD, maior eficiência e versatilidade. Sustenta que a razão é a forma pela qual a tecnologia codifica em bites o som da fala, evitando-se perdas, de tal forma que ela seja transmitida com uma importante economia, e, ao chegar ao destino, efetive sua decodificação, corrigindo ou minimizando eventuais erros ocorridos no percurso e suprimindo as perdas de dados, fazendo com que a transmissão ganhe em qualidade e eficiência e que as patentes PI 0311523-2, BR 122017019860-2 e BR 112012025347-6, que fundamentam esta ação, cobrem o codec EVS, tanto é assim que as tecnologias patenteadas foram incorporadas à padronização do uso do codec EVS, nos aparelhos telefônicos de todos os fabricantes, pelo 3rd Generation Partnership Project ("3GPP"), organização internacional voltada à standardização de tecnologias para as redes móveis, ou seja, qualquer aparelho telefônico que possua o codec EVS obrigatoriamente utiliza as tecnologias objeto das patentes supramencionadas, na medida em que tais patentes cobrem elementos necessários para

implementação do codec, conforme definidos nas especificações do 3GPP. Alega que por cobrirem uma solução versátil e de alta eficiência para codificação de fala, as tecnologias objeto das suas patentes são utilizadas por diversas empresas fabricantes de aparelhos celulares que escolheram equipar seus telefones com o codec EVS no mundo e, também, no Brasil. Afirma que empresas concorrentes das rés, como a Samsung, a LG e a Sony obtiveram licenças junto à VoiceAge e utilizam as tecnologias de forma legítima, ou seja, cerca de 60% dos aparelhos celulares vendidos no Brasil são fabricados por empresas que possuem licenças junto à VoiceAge. Aduz que o licenciamento de patentes essenciais para determinado padrão (SEPs - standard-essential patents) em termos justos, razoáveis e não discriminatórios (FRAND - fair, reasonable and nondiscriminatory) é uma prática consolidada da VoiceAge para garantir a aderência e o sucesso contínuo dos padrões que contam com suas contribuições tecnológicas. Assevera que essa opção das empresas fabricantes, importadoras ou montadoras de aparelhos celulares com a tecnologia codec EVS, de se utilizar de solução objeto de patentes da VoiceAge deve, no entanto, ser previamente autorizada, nos termos do art. 61 e seguintes da LPI. Argumenta que, em respeito ao direito de propriedade industrial conferido à VoiceAge pelas patentes, as empresas que optarem por comercializar aparelhos com codec EVS, devem obter autorização para a utilizar as patentes PI 0311523-2, BR 122017019860-2 e BR 112012025347-6. Diz que é titular dos direitos de propriedade industrial conferidos pelas patentes PI 0311523-2, BR 122017019860-2 e BR 112012025347-6, que vêm sendo reiteradamente infringidos pelas rés por meio da fabricação, importação, montagem, uso, oferta à venda e venda de aparelhos telefônicos celulares que implementam as tecnologias protegidas pelas referidas patentes, sem autorização para tanto. Informa que a 1ª ré se recusou a negociar uma licença consigo, apesar de ter recebido diversas ofertas de licenciamento em termos razoáveis e não-discriminatórios. Sustenta que em total desrespeito ao art. 42 da LPI, as rés importam, produzem/montam e vendem, no Brasil, aparelhos telefônicos celulares que contêm tecnologia patenteada, sem possuir qualquer autorização. Alega que os fabricantes de telefone escolhem os codecs que irão implementar em seus produtos, e é usual que um mesmo telefone possua diferentes codecs, e, inclusive, a depender das condições da rede e do outro aparelho envolvido na chamada, é possível que o codec EVS não seja utilizado em determinada ligação, mesmo que ele esteja disponível no aparelho, ou seja, os telefones funcionam perfeitamente com outros codecs. Afirma que a 1ª ré não precisava ter equipado seus aparelhos com o codec EVS, mas o fez porque quis, mesmo consciente da infração de patentes que sua escolha implica. Aduz que ao utilizarem tecnologias patenteadas sem autorização, as rés não só lhe causam prejuízo, mas a diversos fabricantes de telefones celulares, como a Samsung, a LG e a Sony, que obtiveram licenças e exploram as tecnologias de forma regular. Requereu, ao final, a concessão de tutela de urgência. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 22/399.

Foi deferida a tutela de urgência (fls. 435/436).

A autora trouxe o aditamento à inicial (fls. 996/1027), que foi recebida (fls. 1821).

Citada e intimada regularmente, a 1ª ré requereu a reconsideração da decisão que deferiu a tutela de urgência (fls. 2129/2145) e interpôs agravo de instrumento (fls. 2146/2189), sendo deferido efeito suspensivo (fls. 2263/2266) e, posteriormente, dado parcial provimento ao recurso (fls. 3637/3648).

Comparecendo espontaneamente aos autos, ofereceu a 2ª ré um livro em forma de contestação (fls. 2299/2359) como já mencionado às fls. 2562, alegando, em preliminar, a exibição de documentos, e, no mérito, que a autora apenas juntou as declarações de inserção da tecnologia dentro do padrão SEP junto ao Órgão responsável (3GPP) no segundo aditamento à petição inicial feito; que esta declaração versa sobre as patentes estrangeiras e não há nenhuma evidência nos autos de que tais privilégios de exclusividade são idênticos aos brasileiros; que além de a determinação de uma patente ser considerada essencial tratar-se de autodeclaração, sem que

seja feito nenhum exame de mérito para chegar a esta conclusão, a autora sequer se deu o trabalho de juntar aos autos a declaração comprovando a essencialidade das patentes brasileiras, objeto desta ação; que o que são juntadas são declarações das patentes estrangeiras supostamente equivalentes, ferindo o princípio da territorialidade; que não foram juntadas as provas concretas da infração alegada; que além de dos pareceres técnicos juntados serem unilaterais, em nenhum deles foi feita uma análise comparativa entre as patentes da autora e o produto fabricado pela 2ª ré, sendo certo que sequer há comprovação de que o Codec Evs é utilizado nos aparelhos Nokia 5.3 e 5.4; que o relatório de testes apresentado pelo CPQD são incapazes de atestar a violação as reivindicações das patentes da autora; que não foram juntados os contratos para licenciamento da tecnologia; que neste ponto, a autora faz meras ilações de que teria contatado a HMD para licenciar a sua tecnologia, porém não junta provas deste suposto contato; que no que se refere à 2ª ré, empresa fabricante dos celulares Nokia 5.3 e 5.4, a autora sequer menciona ter feito qualquer contato para licenciamento da tecnologia no Brasil, justamente porque ele não existiu, o que demonstra um descumprimento do seu compromisso enquanto detentora de uma patente essencial; que o interesse da autora é meramente pecuniário; e que 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).

A 1ª ré também ofereceu um livro em forma de contestação (fls. 2576/2670), alegando, em preliminar, a incompetência relativa e a impossibilidade da inversão do ônus da prova, e, no mérito, que as patentes PI0311523-2, BR122017019860-2 e BR112012025347-6 cobrem o codec EVS mas sim métodos e dispositivos de ocultação de apagamento de quadro causado por quadros de um sinal de som codificado apagados durante transmissão, e dispositivo de codificação de livro-código de inovação combinado, codificador e decodificador de CELP, livro-código de inovação combinado, métodos de codificação e decodificação de livro-código de inovação combinado que são objetos das patentes PI0311523-2, BR122017019860-2 e BR112012025347-6, conforme suas reivindicações; que a análise para se verificar se há ou não infração patentária é realizada a partir da aferição se um produto ou processo acusado possui todas as características técnicas do objeto de uma patente, que é delimitado pelo teor de suas reivindicações (art. 41 da LPI); que para constatar a infração das patentes PI0311523-2 e BR122017019860-2, deve-se provar que o produto acusado possui todas as características técnicas dos métodos e dispositivos de ocultação que são reivindicados em tais patentes; e para constatar a infração da patente BR112012025347-6, deve-se provar que o produto que é acusado de infração possui todas as características do dispositivo de codificação, codificador, decodificador, livro-código de inovação combinado e métodos de codificação e decodificação que são reivindicados em tal patente; que não é através de uma incorreta e simplista análise que a autora tenta trazer aos autos que se caracteriza uma infração patentária, ou seja, não é a partir de uma aferição sem avaliar se o produto acusado possui todas as características técnicas dos objetos das patentes, que se realiza a aferição de uma suposta infração patentária; que a autora tão somente verificou se sua patente está relacionada ao codec EVS, mas se furtou de aferir se os telefones celulares acusados de infração possuem os elementos com todas características técnicas dos objetos das patentes PI0311523-2, BR122017019860-2 e BR112012025347-6; que a aferição da infração patentária, em verdade, não foi realizada fez-se uma comparação impertinente entre objeto da patente e codec EVS pela autora, que, assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório; que as patentes brasileiras da autora, ao contrário do que alega, não são patentes essenciais à utilização do codec EVS, de modo que não existiria infração ainda que os aparelhos celulares NOKIA 5.3 e NOKIA 5.4 utilizassem o codec EVS em certas condições de rede em chamadas telefônicas com outros celulares; e que não há danos a serem indenizados.

A autora falou sobre as contestações (fls. 3021/3047 e 3295/3315).

Instadas a se manifestarem em provas (fls. 3799), vieram as partes aos autos (fls. 3830/3831, 3834/3838 e 3840/3842).

Saneador rejeitando as preliminares, fixando os pontos controvertidos e deferindo a produção de prova documental e pericial, indeferindo a produção de prova oral (fls. 3845/3847), sendo acolhidos os embargos de declaração interpostos pela autora e pela 1ª ré (fls. 3922/3923), havendo a interposição de agravo de instrumento pela 1ª ré (fls. 4248/4269), não sendo o recurso conhecido (fls. 5390/5391).

Após diversas delongas procedimentais, veio aos autos o laudo pericial (fls. 4643/4845), sendo deferido pelo juízo o prazo de 15 dias úteis para se manifestarem sobre ele (fls. 4977), vindo as partes aos autos (fls. 5021/5033, 5131/5150 e 5175/5176).

Instado a se manifestar sobre as impugnações ao seu laudo, veio aos autos o perito do juízo (fls. 5454/5466), tendo as partes falado sobre a manifestação (fls. 5569/5581, 7571/7578 e 9611/9612).

Foi indeferida a intimação do perito do juízo para se manifestar sobre quesitos complementares (fls. 9617/9618), interpondo as rés embargos de declaração (fls. 9671/9672 e 9671/9679), que foram rejeitados e declarados como protelatórios (fls. 9696/9697).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Uma vez que não há, como exaustivamente dito, mais provas a serem produzidas, e depois de quase 10.000 (dez mil) folhas, o feito finalmente será sentenciado, sendo certo que, uma vez que as preliminares foram rejeitadas no saneador de fls. 3845/3847, passo ao exame do mérito.

No mérito, como dito na decisão de fls. 3845/3847 e integrada pela de fls. 3922/3923, o ponto controvertido de fato refere-se a saber se os aparelhos das rés possuem ou não o codec EVS, que segue a padronização internacional, bem como se ao menos uma das reivindicações das patentes PI 0311523-2, BR 122017019860-2 e BR 112012025347-6 da autora são ou não incorporadas ao dito padrão e se alguma das reivindicações de pelo menos uma das patentes da autora é incorporada ao padrão EVS, definido pelo 3GPP. Da mesma forma, a questão de direito discutida na presente demanda é saber se é devida ou não indenização em favor da autora por parte das rés, que, caso seja devida, será posteriormente liquidada, como também abarca a eventual concessão de tutela inibitória voltada a impedir a alegada violação das três patentes da autora perpetrada pelas rés por meio da fabricação, uso, oferecimento à venda (incluindo qualquer tipo de propaganda), venda, e importação de aparelhos que possuam o codec EVS sem a devida autorização, cabendo a estas comprovarem que os métodos utilizados em seus produtos não são os mesmos reivindicados nas patentes da VoiceAge. Desta forma, temos que nos socorrer da prova pericial aqui produzida.

O laudo de mais de 200 páginas trazido aos autos pelo perito do juízo e que consta às fls. 4643/4845 respondeu aos 140 (cento e quarenta) quesitos da autora e aos 152 (cento e cinquenta e dois) quesitos das rés, concluindo que "as reivindicações 1 e 43 da patente PI 0311523-2, reivindicações 1 e 16 da patente BR 122017019860-2 e reivindicações 1, 10, 11, 12, 13 e 22 da patente BR 112012025347-6 são de observância obrigatória para aparelhos que suportam/incorporam o codec EVS, definido e padronizado pelo 3GPP; e que a documentação acostada nos autos sinaliza a existência de infração das patentes PI 0311523-2, BR 122017019860-2 e BR 112012025347-6" (fls. 4844).

Para que não existam dúvidas a respeito da conclusão a que chegou o perito do juízo, transcrevo

os esclarecimentos por ele prestado às partes e ao juízo:

Diante da lista de 7 (sete) questionamentos apresentados pela ré HMD na petição retrocitada, cabe a este subscritor a apresentação de esclarecimentos a cada tema elencado na seção anterior.

Em relação ao questionamento 1, em que pesem os argumentos apresentados, destaca-se que a impugnação não traz uma análise das reivindicações independentes das patentes (PI 0311523-2 e BR 122017019860-2), nem tampouco do conteúdo técnico das especificações técnicas TS 26.445 ("Codec for Enhanced Voice Services (EVS); Detailed algorithmic description"- versão 14.2.0) e TS 26.447 ("Codec for Enhanced Voice Services (EVS); Error concealment of lost packets"- versão 14.1.0). Em lugar disto, são destacados elementos de discordância com base em argumentos técnicos apresentados na contestação da HMD, a qual foi analisada conforme exposto na seção 3.2.1.1.

A seu turno, cumpre realçar que este perito e seu assistente empreenderam a análise contida na seção 3.2.1.4 com base no mapeamento entre os elementos caracterizantes das reivindicações independentes das patentes (PI 0311523-2 e BR 122017019860-2) e as especificações técnicas TS 26.445 ("Codec for Enhanced Voice Services (EVS); Detailed algorithmic description"- versão 14.2.0) e TS 26.447 ("Codec for Enhanced Voice Services (EVS); Error concealment of lost packets"- versão 14.1.0), o qual é detalhado nas Tabelas 4 e 6 da seção 3.1 do Laudo Pericial.

Assim, procedeu-se o mapeamento entre as reivindicações independentes das patentes em lide e as especificações técnicas da 3GPP em tela, como indicado nas Tabelas 4 e 6 do Laudo Pericial.

Tal mapeamento permitiu concluir que, em todas as reivindicações supracitadas, o texto delimita o conteúdo da proteção de forma a incluir algumas características relativas ao conjunto dos parâmetros de ocultação ou recuperação determinados no codificador e utilizados no decodificador. Entre estas características, está explícita a de que um parâmetro de classificação de sinal pode ser um dos parâmetros daquele conjunto.

Ainda de acordo com o Laudo Pericial, nas mesmas reivindicações, ao caracterizar o método ou o dispositivo inclui-se a classificação ou um meio para classificação de quadros sucessivos do sinal de som codificado como sem voz, de transição sem voz, de transição de voz, de voz ou de começo.

Ainda neste tema, cumpre reiterar que o Laudo Pericial não afasta a validade do Relatório Descritivo, mas o utiliza para auxiliar na interpretação da extensão da proteção, a qual é determinada pelo teor das reivindicações, conforme Art. 41 da LPI. Por exemplo, a análise empreendida no Laudo Pericial constatou que os parâmetros constantes na primeira coluna da tabela 2, no Relatório Descritivo da patente PI 0311523-2 não são "o parâmetro de classificação de sinal" enviados ao decodificador, mencionados nas reivindicações 1 e 43, mas tão somente parâmetros que serão computados e permitirão a posterior classificação dos quadros nas cinco classes usadas tanto pela patente quanto pelo padrão 3GPP TS 26.445 V14.2.0. Assim, não haveria inconsistência ou eventual extrapolação de matéria originalmente descrita no mapeamento desse elemento da patente.

Em que pese o entendimento quanto à divergência na interpretação de parâmetros, o entendimento técnico do Perito e seu assistente é ancorado no próprio texto da patente BR 122017019860-2, o qual deixa claro na sua reivindicação 1 (e de modo análogo na reivindicação 16) que o parâmetro de classificação é a própria classe determinada (class):

1. Método para a ocultação de apagamento de quadro causado por quadros apagados durante transmissão de um sinal de som codificado sob a forma de parâmetros de codificação de sinal (107) a partir de um codificador (106) para um decodificador (110), que compreende:

a determinação, no decodificador (110), de parâmetros de ocultação/recuperação a partir dos parâmetros de codificação de sinal (107), em que os parâmetros de ocultação/recuperação são selecionados a partir do grupo que consiste em: um parâmetro de classificação de sinal (class) (g.m.), um parâmetro de informação de energia (Eq) e um parâmetro de informação de fase (tq);

Ou seja, o texto que define o escopo da proteção conferida pelas patentes PI 0311523-2 e BR 122017019860-2 abrange aquilo que orienta a norma 3GPP TS 26.445 V14.2.0 quando emprega o termo signal classification parameter para determinar uma das cinco classes: unvoiced, unvoiced transition, voiced transition, onset e voiced.

Desta forma, discordo do questionamento 1, à luz da análise do teor das reivindicações independentes das patentes em lide, o qual foi feito com base no mapeamento destas com as especificações técnicas da 3GPP em tela (como indicado nas Tabelas 4 e 6 do Laudo Pericial). Em relação ao questionamento 2, sou de parecer que a impugnação reitera os argumentos apresentados na Contestação da HMD, propondo uma leitura mais restrita do que a reivindicação revela. O Laudo Pericial apresenta uma análise detalhada do teor da reivindicação acerca do cálculo do parâmetro de informação de energia, destacando que não se restringe o cálculo do parâmetro a uma forma específica e nem mesmo exige que este corresponda exatamente ao valor máximo ou ao valor médio do sinal, independentemente do intervalo considerado. De igual modo, a menção a quadros no texto não visa a delimitar o intervalo de tempo sobre o qual se deve aplicar as operações de "média" ou "valor máximo", mas apenas relacionar dois tipos de cálculo de parâmetro a dois tipos de quadro distintos.

Além disto, o Laudo Pericial destaca o trecho do padrão 3GPP TS 26.445 v14.2.0, na seção 5.5.2, que antecipa do que trata a informação de energia, e refere-se aos quadros apenas para indicar os diferentes tipos que devem receber abordagens distintas, exatamente como consta na reivindicação 1 da patente, por meio das expressões "parâmetro de informação de energia", "em relação a um máximo de energia" e "em relação a uma energia média". Tal fato não se modifica com a apresentação das fórmulas adotadas para obter este parâmetro, pois estas constituem uma possibilidade de implementação do método protegido pela reivindicação em questão.

Desta forma, discordo do questionamento 2, à luz da análise do teor das reivindicações independentes das patentes em lide, o qual foi feito com base no mapeamento destas com as especificações técnicas da 3GPP em tela (como indicado nas Tabelas 4 e 6 do Laudo Pericial). Em relação ao questionamento 3, reitera-se a metodologia de análise empreendida no Laudo Pericial, a qual se fundamentou no mapeamento entre os elementos caracterizantes das reivindicações independentes das patentes em lide e as especificações técnicas TS 26.445 ("Codec for Enhanced Voice Services (EVS); Detailed algorithmic description"- versão 14.2.0) e TS 26.447 ("Codec for Enhanced Voice Services (EVS); Error concealment of lost packets"- versão 14.1.0), o qual é detalhado nas Tabelas 4 a 6 da seção 3.1 do Laudo Pericial. Em que pese a detalhada exposição do raciocínio apresentado, a impugnação não traz novos elementos técnicos que permitam afastar as conclusões parciais do mapeamento supracitado.

De igual modo, a impugnação não traz argumentos técnicos novos que afastem a análise empreendida na seção 3.2.3.4, a qual resgata trechos do relatório descritivo (tal qual feito nas análises de todos os pontos controversos deste caso concreto) como os parágrafos [006], [0090], [00148] e [00153]. Em particular, resgatando o comentário exposto para o parágrafo 153, fica claro que a energia calculada para os blocos que não foram perdidos, antes e depois dos blocos apagados, é importante para a ocultação e a recuperação de um apagamento de quadros. Destacamos que este cálculo é perfeitamente possível no decodificador, por se tratar de quadros não apagados.

Além disto, este Perito concluiu que o escopo da proteção conferida pela patente BR 122017019860-2, por meio de suas reivindicações 1 e 16, no que toca a discussão relativa ao parâmetro de energia, inclui a possibilidade de que um dos parâmetros usados pelo método ou pelo dispositivo protegido seja um parâmetro de informação de energia e que o cálculo deste parâmetro observe as considerações abordadas na seção 3.2.2 deste Laudo.

A análise empreendida quanto ao quadro reivindicatório permite afirmar que o escopo abrange possibilidades de uso deste parâmetro, seja ler o parâmetro de energia recebido do codificador junto com os demais dados de voz de cada quadro, seja estimar o parâmetro de energia do quadro recebido quando não se dispor desta informação calculada no codificador. Cumpre destacar que o Laudo Pericial discorre acerca destas duas possibilidades, antes de

concluir que "o método e o dispositivo protegidos pelas reivindicações 1 e 16 da patente BR122017019860-2, no que concerne ao cálculo do parâmetro de energia no decodificador, é coerente e abrange uma gama de possibilidades, incluindo a forma proposta no padrão EVS."

Diante de todo o exposto supra, discordo do posicionamento da HMD em seu questionamento 3.

Em relação ao questionamento 4, a análise empreendida na seção 3.2.4.4 é iniciada com a exposição do que está delimitado dentro do escopo das reivindicações 1 e 13 da patente BR 112012025347-6 no que diz respeito ao segundo resíduo de excitação, pois a proteção se dá à produção do segundo resíduo e ao uso, e não quanto à fórmula matemática. Como exposto no Laudo Pericial, à luz do mapeamento empreendido na seção 3.1, menciona-se que

"... tanto a reivindicação 1, em relação à proteção de um dispositivo de codificação, quanto a reivindicação 13, em relação à proteção de um método de codificação, incluem como característica a ser protegida valerem-se de um segundo resíduo de excitação como entrada em um módulo ou em um procedimento de busca num livro-código de inovação de CELP e que esse segundo resíduo é produzido a partir do primeiro resíduo de excitação de livro-código adaptável".

Em complemento, o Laudo Pericial trata de trechos do Relatório Descritivo, concluindo que "este ensina um exemplo bastante significativo de obtenção e uso do segundo resíduo de excitação", sem deixar que ressalvar que "tal exemplo, como lembrado diversas vezes no relatório descritivo, é apenas ilustrativo e não deve ser incorporado ao escopo da proteção de modo a restringi-lo".

Em que pese a argumentação trazida na impugnação, não se identificam elementos técnicos novos que afastem o entendimento apresentado no Laudo Pericial. Assim, discordo do entendimento da HMD em seu questionamento 4.

Em relação ao questionamento 5, a impugnação, salvo melhor juízo, deixa de mencionar o trecho da análise empreendida na seção 3.2.6.4 apresentado a seguir:

"... ao considerar o texto como um todo, um técnico no assunto perceberia que a denominação majoritária do sinal após o filtro de pré-ênfase é, coerentemente, primeiro resíduo de excitação pré-enfatizado. Ademais, o parágrafo 23 tem como ideia central o quantizador AVQ, apenas mencionando a versão no domínio de transformada do primeiro resíduo de excitação por ser esta a entrada do quantizador AVQ.

Assim, não é razoável afirmar que um especialista em codificação de voz teria dúvida a respeito de qual forma (pré-enfatizada ou de-enfatizada) a patente pretende implementar, tal qual feito na contestação da ré, devido ao termo divergente no parágrafo 23. Na remota possibilidade de persistir a dúvida, o técnico no assunto, bem orientado quanto à forma de se interpretar uma patente, optaria por ter como guia o texto das reivindicações, no caso, a reivindicação dependente 6, entendendo, por coerência, que o sinal após o filtro de pré-ênfase é um sinal pré-enfatizado". (g.m.)

Desta forma, discordo do questionamento em tela, dada a análise empreendida na seção 3.2.6.4 e da falta de novos argumentos técnicos contrários a esta conclusão parcial.

Em relação ao questionamento 6, a impugnação ora em análise, salvo melhor juízo, em que pese sua recorrência ao relatório descritivo (tal qual feito por este perito em seu Laudo Pericial), deixa de considerar o teor das reivindicações em sua argumentação.

De fato, a descrição da composição do pré-quantizador no relatório descritivo e desenhos de BR 112012025347-6 difere daquela exposta no padrão 3GPP TS 26.445 V14.2.0. No entanto, o mapeamento entre as patentes e as especificações técnicas em tela, como exposto (e já reiterado) na seção 3.1 do Laudo Pericial e, em particular, o conteúdo revelado nas reivindicações 1 e 13 da patente, permite concluir que a característica protegida que diz respeito a esta questão é que um pré-quantizador esteja compreendido no dispositivo ou no método de codificação de livro-código de inovação combinado para um codificador de som CELP, independentemente da composição do dito pré-quantizador.

De igual forma, o documento impugnado apresenta que "... ainda que se considerassem os blocos que compõem o pré-quantizador, tal como descrita no relatório descritivo e desenhos da

patente, como características protegidas, seria evidente o fato de que a composição descrita no padrão contém todos os blocos listados presentemente no relatório descritivo. Ou seja, mesmo que fosse esse o caso, estaria o uso do pré-quantizador, como descrito no padrão, protegido pela patente".

Desta forma, discordo do questionamento em tela, dada a análise empreendida na seção 3.2.7.4 à luz do teor das reivindicações e da falta de novos argumentos técnicos contrários a esta conclusão parcial.

Em relação ao questionamento 7, tal qual o entendimento esposado quanto ao questionamento anterior, a análise do teor das reivindicações empreendido no mapeamento da seção 3.1 do Laudo Pericial quanto à característica protegida em questão é que um pré-quantizador esteja compreendido no dispositivo ou no método de codificação de livro-código de inovação combinado para um codificador de som CELP, independentemente de haver ou não um ganho de AVQ explicitamente previsto na composição do dito pré-quantizador.

Adicionalmente, o Laudo ressalta que relatório descritivo apresenta diversos trechos acerca da tecnologia em tela, como:

o [00017]: "Como ilustrado na Figura 3, em uma modalidade Ilustrativa, ..." e "Deve ser notado que o uso de DCT e AVQ é apenas exemplificativo";

o [00018]: Como descrito acima, o pré-quantizador 306 pode usar, por exemplo, uma DCT como representação de frequência do sinal de som e um Quantizador de Vetor Algébrico (AVQ) para quantizar e codificar os coeficientes de domínio de frequência da DCT";

o [00023]: "Um quantizador, por exemplo, o AVQ 310 quantifica e codifica os coeficientes de domínio de frequência da DCT $Y[k]$... a partir da calculadora 309. Um exemplo de implantação de AVQ pode ser encontrado na Patente de nº U.S. 7.106.228. Os coeficientes de DCT de domínio de frequência quantizados e codificados 315 do AVQ 310 são transmitidos como parâmetros pré-quantizados ao decodificador (Figura 2). Por exemplo, o AVQ 310 pode produzir um ganho global e coeficientes de DCT quantizados escalados como parâmetros pré-quantizados."

Desta forma, discordo do questionamento em tela, dada a análise empreendida na seção 3.2.8.4 à luz do teor das reivindicações e da falta de novos argumentos técnicos contrários a esta conclusão parcial.

(...)

Desta forma, não havendo trazido aos autos novos fatos ou análises que promovessem alteração na conclusão deste perito, resta REITERADA a conclusão exarada no Laudo Pericial, o qual apresentou análise técnica das referências normativas nacionais em Propriedade Industrial e dos documentos acostados nos autos.

Em síntese, as análises e avaliações dos dados e informações acostadas aos Autos e disponibilizadas pelas Partes à luz das melhores práticas em Propriedade Industrial e Tecnologia da Informação e Comunicação foram suficientes para que a Perícia, por convencimentos técnicos, levasse os subscritores a concluir e exporem à apreciação do M.M. Juiz que:

o as reivindicações 1 e 43 da patente PI 0311523-2, reivindicações 1 e 16 da patente BR 122017019860-2 e reivindicações 1, 10, 11, 12, 13 e 22 da patente BR 112012025347-6 são de observância obrigatória para aparelhos que suportam/incorporam o codec EVS, definido e padronizado pelo 3GPP; e que

o a documentação acostada nos autos sinaliza a existência de infração das patentes PI 0311523-2, BR 122017019860-2 e BR 112012025347-6.

Desta forma, o perito do juízo, cuja qualificação consta na decisão saneadora de fls. 3845/3847 e que não foi questionada por qualquer das partes, trouxe aos autos seu parecer extremamente técnico onde ficou demonstrado que houve a infração às patentes como alegado na petição inicial e na sua emenda, demonstrando-se, da mesma forma, ser completamente desnecessário os esclarecimentos pretendidos, merecendo, assim, prosperar a pretensão.

Por tais fundamentos, 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), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, sendo certo que o pedido relativo à apresentação ao juízo de documentos contábeis oficiais que discriminem informações sobre importação, vendas e comercialização em geral dos aparelhos infratores no Brasil e projeção de vendas para os próximos seis meses deverá ocorrer quando da liquidação por arbitramento.

Considerando a complexidade da causa, não se justifica a fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo, razão pela qual condeno as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor total líquido da condenação.

P. I.

Rio de Janeiro, 22/03/2024.

Alexandre de Carvalho Mesquita - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Alexandre de Carvalho Mesquita

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **45SW.WQKW.GBIE.7MV3**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos