

fls.

## Processo Eletrônico

**Processo:0207683-04.2020.8.19.0001**

Classe/Assunto: Procedimento Comum - Patente <Réu (Tipicidade)|74|1>

Polo Ativo: Autor: WSOU INVESTMENTS, LLC

Polo Passivo: Réu: ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e outro

### Decisão

Trata-se de Ação Inibitória e Indenizatória onde a autora pede, a título de tutela provisória de urgência, entre outras coisas, que a ré seja impelida a cessar 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 assim como de quaisquer outras estações base e de unidades de rádio (RRUs/RSUs) que executam a função ANR (Automatic Neighbor Relations), incluindo novos lançamentos que incluam o invento patenteado sob o nº PI 0100211-2.

Proclama a autora, em apertada síntese, que a ré fabrica e comercializa equipamentos de telefonia que utilizam patentes essenciais incorporadas aos padrões de telefonia móvel que são de sua propriedade, sem, contudo, que tenha adquirido o devido licenciamento para tal. Sustenta que tentou negociar com a ré a regularização das referidas licenças, tendo, inclusive, apresentado uma oferta de contrato de licenciamento, mas a ré teria ignorado todas as tentativas de resolver a questão.

É o breve relatório. DECIDO.

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.

Outrossim, indefiro a dilação do prazo para oferecimento de contestação.

Utilizando-se do meio eletrônico, cite-se e intime-se a ré para cumprimento. Dê-se ciência à parte autora.

Rio de Janeiro, 20/11/2020.

**Paulo Assed Estefan - Juiz Titular**

Código de Autenticação: **4QG1.A1L9.FWWY.5IT2**

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