PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 3016671-34.2026.8.19.0001/RJ

AUTOR: INTERDIGITAL VC HOLDINGS, INC.

RÉU: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

RÉU: HISENSE GORENJE DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA.

DESPACHO/DECISÃO

Processo nº 3016671-34.2026.8.19.0001 (PJE)

Trata-se de AÇÃO DE INFRAÇÃO DE PATENTE PELO PROCEDIMENTO COMUM, com pedido de tutela provisória de urgência, movida por **INTERDIGITAL VC HOLDINGS, INC.** em face de **HISENSE GORENJE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICO LTDA.**, objetivando sua condenação na obrigação de cessar infração das patentes PI 0305518-3 e PI 0318819-1, bem como no pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença, e morais, em valor não inferior a R$200.000,00.

Na decisão de EVENTO 12 foi deferido pedido sucessivo de antecipação da produção da prova pericial, estabelecendo-se calendarização do processo de modo a, vindo laudo técnico, ser analisada pretendida medida acautelatória, "independentemente de eventuais impugnações" que seriam oportunizadas após.

A parte ré ingressou nos autos através da petição de EVENTO 25 na qual requereu devolução do prazo de resposta, diante da atribuição de segredo de justiça ao "DOCUMENTO 13" que instruiu a inicial.

Determinado ao Cartório que certificasse o nível de sigilo atribuído ao documento, assim como relatório de acessos ao processo informado pelo sistema EPROC (EVENTO 30), veio o requerimento de desistência do pedido pela ré (EVENTO 31).

A ré também opôs **embargos de declaração de EVENTO 26**. Atribui à decisão liminar vícios de obscuridade, por não ter determinado que a perícia analisasse obrigações de licenciamento em termos FRAND; assim como de contradição, pois informou que analisaria o pedido de deferimento de medida cautelar antes que as partes se manifestassem sobre o laudo pericial.

Contrarrazões aos embargos de declaração no EVENTO 32.

Aceito encargo pelo Perito e iniciados os trabalhos.

Veio a CONTESTAÇÃO de EVENTO 38, seguida de documentos (111 ANEXOS) com RECONVENÇÃO.

Apresentados quesitos pelas partes.

A parte ré requereu juntada de novos documentos e insistiu na análise de inúmeras "questões pendentes" (EVENTO 43). Na peça, esclarece arguição de preliminares e requerimentos formulados na sua defesa. A saber:

"(a) DECLINE da competência relativa deste feito, conforme artigos 54, 55, 58 e 59 do CPC, e DETERMINE a reunião dos processos conexos para decisão conjunta perante o d. Juízo prevento da 2ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível de São Paulo/SP, onde tramita a ação declaratória proposta pela Amazon em 05.09.2025 (Processo n. 1109939-15.2025.8.26.0100), ou, subsidiariamente, perante o d. Juízo da 3ª Vara Empresarial desta comarca, onde a ação contra a TCL foi distribuída nove minutos antes da presente demanda; e, caso não entenda pela necessidade de modificação da competência – o que se admite apenas por hipótese –,

(b) INDEFIRA o requerimento de inversão do ônus da prova, conforme artigo 373, inciso I, do CPC, mantendo sobre a InterDigital o ônus de provar a infração de patentes e o cumprimento de suas próprias obrigações FRAND;

(c) OFICIE o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), conforme art. 138 do CPC ou art. 118 da LDC;

(d) NOMEIE um segundo perito complementar com comprovada expertise em Economia, Antitruste e/ou negociações SEP/FRAND, para analisar especificamente os aspectos econômicos da disputa e verificar se a InterDigital se desincumbiu do ônus de comprovar cumprimento das obrigações FRAND;

(e) FORMULE pedido de cooperação para realização de atos concertados entre juízos cooperantes, nos termos dos artigos 67 a 69 do CPC, para a condução de perícia técnica conjunta com os juízos das ações conexas que versam sobre as mesmas patentes PI 518 e PI 819; e, independentemente da necessidade de modificação da competência,

(f) DETERMINE, em caráter de tutela de urgência cautelar, que a InterDigital (i) apresente a lista completa de todas as patentes brasileiras de seu portfólio que considera essenciais à implementação dos padrões AVC e HEVC, (ii) apresente, nos autos, sua proposta de termos FRAND e de taxas de royalties para o licenciamento exclusivamente dessas patentes para o território brasileiro, e (iii) disponibilize todas as licenças cobrindo patentes alegadamente essenciais aos padrões AVC e HEVC que possam fornecer parâmetros para a apreciação destes pedidos reconvencionais, nos termos do artigo 300 do CPC; e

(g)FIXE, desde já e em caráter de tutela de urgência antecipada, valores provisórios justos, razoáveis e não-discriminatórios para que Hisense e Multi possam realizar pagamentos imediatos à InterDigital, referentes ao suposto uso de todas as patentes brasileiras alegadamente essenciais aos padrões AVC e HEVC no território brasileiro, independentemente da nulidade e não-essencialidade das patentes PI 518 e PI 819, enquanto pende a fixação dos royalties definitivos, limitando-se tal fixação, no máximo, aos valores de royalties por unidades oferecidos pela InterDigital no curso das negociações para os padrões AVC (US$ 0,10) e HEVC (US$ 0,20), e DECLARE, em contrapartida, o direito da Hisense e da Multi à eventual utilização das patentes da InterDigital alegadamente essenciais aos padrões AVC e HEVC na possível implementação desses padrões por quaisquer produtos, principalmente televisores, comercializados no território brasileiro nesse intervalo, nos termos do artigo 300 do CPC".

RÉPLICA e CONTESTAÇÃO À RECONVENÇÃO no EVENTO 45.

No EVENTO 49, a autora juntou documentos traduzidos.

Foi proferido despacho de EVENTO 50 que determinou à ré a apresentação de contestação sintetizada, eis que a apresentada possui 185 páginas.

Foi apresentada a CONTESTAÇÃO, dita SINTETIZADA, no EVENTO 57, com "esclarecimentos adicionais".

Na peça, em que também consta pedido de reconvenção, diz que a extensão da petição de contestação e reconvenção anterior não decorre de abuso ou prática protelatória, mas sim da complexidade e seriedade das matérias envolvidas; a existência de outras ações distribuídas a juízos diferentes; o afastamento da essencialidade das duas patentes

As partes apresentaram quesitos de indicaram assistentes técnicos.

No EVENTO 60 a autora alega abuso de direito de defesa pela parte ré, porquanto abriu mão de pedidos inteiros não repetidos no sumário apresentado, dentre outras condutas. Insiste no deferimento de tutela inibitória e pede a adoção de laudo juntado como prova emprestada (ANEXOS 2 a 5).

Nova manifestação da ré no EVENTO 62, refutando alegações da autora.

RÉPLICA à contestação à reconvenção no EVENTO 64, com 16 DOCUMENTOS anexos. QUESITOS COMPLEMENTARES para perícia no ANEXO 17.

A ré, no EVENTO 66, impugna a adoção de laudo pericial realizado em outro processo como prova emprestada, eis que não observou contraditório. Insiste que não foi realizada prova pericial no feito por culpa da autora que deixou de pagar honorários periciais.

No EVENTO 67, a ré junta tradução juramentada de documentos que instruem a réplica (ANEXOS 2 a 13).

Há pedido de intervenção do CADE no feito, o que foi objeto de representação ao órgão manejada pela ré. Nela é pedido que tanto a autora como o Juízo se abstenham de determinar a abstenção, pela ré, de utilizar patentes versadas na presente ação.

Certificado recolhimento das despesas relacionadas à reconvenção (EVENTO 73).

POIS BEM.

Consoante calendarização estabelecida de plano, no âmbito deste processo, neste momento esperava-se a conclusão da prova pericial, com a participação das partes, para, assim, analisar-se a pretendida antecipação dos efeitos da tutela.

Não foi isto que ocorreu.

A calendarização acabou sendo deixada para trás; se perdeu. A prova pericial não foi feita. As petições das partes, inúmeras, acabaram por fazer o processo descarrilhar e sair do controle das intimações que correriam automaticamente, como delineado primeiramente.

À luz do que se tem agora, então, será o feito analisado. E o que se tem é: inicial, contestação com pedido reconvencional, réplica e manifestações sobre provas, buscando as partes trazer para este processo, como prova emprestada, perícia realizada em processo diverso, em curso perante a 3ª Vara empresarial.

E, também, inúmeras petições e requerimentos em diversos sentidos que, de concreto, não permitem alterar o curso regular do processo, conforme à frente se dirá.

E é à luz do que se tem que se decidirá. O momento é de saneamento.

Releva salientar, contudo, que procede a ponderação da parte autora acerca da conduta da ré de excluir de seu "resumo" da contestação preliminares que foram deduzidas em contestação (daquela de 185 páginas, a qual se determinou resumir), dentre outras teses. Serão elas, contudo, analisadas, para que não se venha a arguir eventual nulidade.

A bem da verdade, de nada adiantou determinar à ré que apresentasse resumo de sua contestação. A peça trazida, longe de atingir tal finalidade, beira ofensa ao Juízo.

Mas disto adiante se tratará.

Por ora, enfrenta-se as questões postas, as quais, ressalte-se, vieram, de forma organizada e com a técnica que se esperava dos patronos das partes, tão somente na réplica.

Passa-se a isto.

- I - As questões preliminares:

- I.1 - Competência deste Juízo:

Alega a ré, na 15ª página de sua contestação, "*Questão preliminar: conexão evidente e risco claro de decisões conflitantes – necessária modificação da competência para reunião de ações conexas"*

A arguida incompetência decorreria, em princípio, do prévio ajuizamento de ação por ***Amazon*** em face da autora, em 05.09.2025, perante a 2ª Vara Empresarial e de Conflitos de arbitragem do Foro Central de São Paulo, SP em que se pretende a declaração (processo nº 1109939-15.2025.8.26.0100). nela se discute a essencialidade das patentes PI 518 e PI 819 e o descumprimento das obrigações FRAND pela autora.

Outrossim, também decorreria do prévio ajuizamento de ação, pela mesma autora, em face de *TCL*, aos mesmos fundamentos, em relação às mesmas patentes (processo nº processo n. 3016670-49.2026.8.19.0001 que tramita na 3ª Vara Empresarial da Capital).

REJEITO ambas as arguições para reconhecer e declarar a competência deste Juízo para processar e decidir o feito.

As outras ações mencionadas, tanto tramitando no Juízo paulistano como no carioca, não possuem o condão de alterar a competência deste Juízo, que recebeu o feito por livre distribuição.

Elas têm partes diversas em seus polos e, em que pese versem sobre as mesmas patentes, deveras não determinam a solução deste processo. Assim porque a infração patentária é pessoal e há de ser aferida no caso concreto, em relação a cada infrator.

Ainda que possa haver alguma **afinidade** entre tais ações, ela não importa em conexão que altere a competência deste Juízo para fins do art. 55, §3º do CPC. Suas tramitações devem seguir independentes, mantendo-se coerência decisória.

Acrescente-se a isto que a conexão não decorre de mera semelhança temática. Ela exige demonstração concreta do risco à coerência jurisdicional, ponderação da utilidade da reunião e respeito às regras de competência, ao juiz natural e à duração razoável do processo. Nada disto ocorreu na espécie.

Logo, infere-se que a afinidade entre eles pode permitir, por exemplo, o requerido aproveitamento da prova em outro processo assemelhado produzida como emprestada. Porém, as relações jurídicas subjacentes são autônomas. E cada processo deve resolver a controvérsia que constitui seu objeto.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça a respeito é no sentido de que *"a reunião de processos conexos constitui uma faculdade do juiz que deve avaliar a intensidade da conexão entre os processos e o risco de ocorrência de decisões contraditórias."*

A propósito:

ECURSO ESPECIAL Nº 1.992.184 - SP (2021⁄0334335-2)

Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OCUPAÇÃO COLETIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL, EFETIVIDADE E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. REUNIÃO DE AÇÕES PARA JULGAMENTO CONJUNTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INAMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 554, §§ 1º A 3º, E 565 DO CPC/2015. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE LITÍGIOS POSSESSÓRIOS COLETIVOS. APLICAÇÃO ÀS AÇÕES PETITÓRIAS. POSSIBILIDADE.

1. Ação reivindicatória, ajuizada em 02⁄01⁄2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 07⁄10⁄2020, concluso ao gabinete em 21⁄02⁄2022.

2. O propósito recursal é decidir se (I) o procedimento dos litígios possessórios coletivos aplica-se às ações petitórias, na forma do art. 554, c/c o art. 565, § 5º, do CPC/2015; (II) devem ser reunidas, para julgamento conjunto, por risco de decisões conflitantes, as demais ações reivindicatórias ajuizadas, em datas próximas, pelo recorrido com o objetivo de recuperar imóveis de lotes vizinhos, mas com matrículas individualizadas; (III) há contradição e omissão no acórdão recorrido.

3. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

4. Embora o acórdão recorrido apresente contradição, as circunstâncias específicas dos autos permitem que tal vício seja suplantado, a fim de que se adentre no mérito da irresignação e se aplique o direito à espécie. Incidência dos princípios da celeridade, da economia processual, da efetividade da jurisdição e da primazia do julgamento de mérito (art. 5º, LXXVIII, da CRFB, e arts. 4º, 6º e 139, IX, do CPC/2015).

5. Trata-se de uma faculdade do julgador a análise da necessidade de os processos serem reunidos para julgamento conjunto, porquanto cabe a ele avaliar a conveniência da medida em cada hipótese. Precedentes. Para o acolhimento da tese de imprescindibilidade da reunião das ações por risco de decisões conflitantes, seria imprescindível promover o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial ante a incidência da Súmula 7/STJ.

6. O procedimento previsto às ações possessórias coletivas (arts. 554, §§ 1º a 3º, e 565 do CPC/2015) aplica-se às ações petitórias de mesma natureza, haja vista que, em ambas as hipóteses, há identidade do interesse público e social envolvido no conflito, diante do risco ao direito à moradia de grande número de pessoas que integram o polo passivo da ação.

7. Hipótese em que, embora se esteja diante de litígio coletivo, o Juízo de origem não determinou os atos de publicidade previstos no art. 554, § 3º, do CPC/2015, sob o fundamento de que não seria aplicável às ações petitórias, o que foi ratificado pelo acórdão recorrido.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, apenas para determinar que o Juízo de origem dê ampla publicidade à existência da presente ação, na forma do art. 554, § 3º, do CPC/2015, ou seja, mediante anúncios em jornais e rádios locais, publicações em redes sociais, além de outros meios considerados pertinentes pelo julgador.

- I.2 – Pedido de realização de ato concertado com outros 2 juízos processantes dos outros processos apontados:

Não parece adequado, aqui, adotar a salutar providência da realização de ato concertado entre Juízos.

A adoção da providência pressupõe, em sua essência, a "colaboração". Naturalmente ela trata da colaboração entre Juízos, mas isso também passa, necessariamente, pela colaboração das partes. **Sem colaboração de todos os personagens do processo, não há ato concertado.**

E não parece a ré pretender, com seu requerimento (e sua postura neste processo), "colaborar" de alguma forma para a mais adequada solução do litígio. Longe disso, aparenta buscar tumultuar o curso do feito.

De toda sorte, quando, e se, se apresentar oportuno, poderá este Juízo rever posição. Por ora, não há falar-se em pertinência de realização de ato concertado entre Juízos.

- I.3 -Necessidade de intervenção do CADE no feito:

Mais uma vez se verifica busca de suprimir deste Juízo a análise do feito, no intento de deslocar sua competência para a d. Justiça Federal, ante participação do CADE.

Reprisando decisão do culto magistrado VICTOR AUGUSTIN JACCOUD DIZ TORRES em hipótese idêntica, decido a respeito do requerido:

INDEFIRO "*o requerimento de expedição de ofício ao CADE, bem como o de sua intervenção como amicus curiae. Afinal, trata-se de litígio privado entre sociedades empresárias bem representadas juridicamente. A causa, em si mesma, não projeta relevância pública que justifique a intervenção de autarquia federal. Até porque, note-se bem, a mera alegação, em defesa, de contravenção concorrencial, por si só, nem sequer tem a ver com o escopo de atuação daquele ente. Pondero, ainda, que uma tal participação só traria tumulto processual em prejuízo do calendário programado, sem benefício concreto*"(processo nº 3016299-22.2025.8.19.0001 EPROC, 11.12.2025).

Por tudo isso, tenho que o processo originário encontra-se em ordem, nada mais havendo a sanar.

- II – Preliminares trazidas na Contestação à reconvenção:

Na contestação à reconvenção, suscita a ré preliminares. A saber:

"1. Inépcia dos pedidos reconvencionais, ausência de interesse processo e impossibilidade jurídica.

2. Abuso do direito de litigar a ensejar sua extinção.

3. Inviabilidade do arbitramento judicial de "licença forçada".

4. Pedidos declaratórios ilegais.

5. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC".

Ao ver deste Juízo, a RECONVENÇÃO, como ação autônoma que é, pode aparentar ser inepta.

Assim pede a ré reconvinte:

"No mérito reconvencional, requerem que esse d. Juízo:

(a) DECLARE que os direitos de exclusão da InterDigital sobre suas patentes alegadamente essenciais aos padrões AVC e HEVC, previstos no artigo 42 da LPI, são mitigados em razão das obrigações de licenciamento em termos FRAND a qualquer interessado e não podem ser exercidos de forma a impedir a Hisense e a Multi de utilizarem as tecnologias supostamente protegidas por tais patentes, nos termos do artigo 19, inciso I, do CPC (cf. Capítulo XVII.1); e

(b)FIXE os royalties em termos FRAND para o licenciamento de todas as patentes brasileiras da InterDigital alegadamente essenciais aos padrões AVC e HEVC em favor da Hisense e da Multi, considerando o princípio da territorialidade das patentes e o precedente do CADE que reconhece o direito dos implementadores a licenciamentos territorialmente segmentados, e DECLARE, em contrapartida, o direito definitivo da Hisense e da Multi à eventual utilização das patentes da InterDigital alegadamente essenciais aos padrões AVC e HEVC na possível implementação desses padrões por quaisquer produtos, principalmente televisores, comercializados no território brasileiro (cf. Capítulo XVII.2)".

Análise mais superficial levaria à conclusão de que tudo o que pede a ré reconvinte decorre, natural e consequentemente, da eventual improcedência do pedido originário.

Assim porque a parte autora reivindica direitos relacionados a titularidade das patentes PI 0305518-3 e PI 0318819-1, cuja essencialidade invoca, diante de infração cometida pela ré através de sua utilização sem autorização nem pagamento de *royalties*. A toda evidência, o buscado mérito de sua ação também passa pelo exercício das obrigações FRAND, sem o qual não haveria, em tese, cometimento de infração pela ré.

Nesse contexto, tudo o que a ré pede em sua reconvenção consiste, eminentemente, no desacolhimento da pretensão autoral.

Não se olvide que toda e qualquer ação é necessariamente declaratória. De modo que, acaso não reconhecido o direito invocado pela autora, da improcedência naturalmente decorreria o efeito declaratório de o direito inverso ser reconhecido ao réu.

Ocorre, porém, que o limite entre a consequência natural da improcedência e a efetiva obtenção de coisa julgada material pelo réu, no caso concreto, é tênue.

Nele poderia se inferir alguma dificuldade em extrair de eventual improcedência os efeitos perseguidos em sede reconvencional.

E nesse cotejo, em necessária atenção ao devido processo legal, é de se permitir o prosseguimento da ação secundária até julgamento do mérito. Esta é a orientação extraída do REsp 1.318.558/RS.

Portanto, muito embora não prime a peça por excelência técnica, é de se permitir seu curso.

Quanto às demais questões suscitadas, decerto se confundem com o mérito e com ele serão julgadas.

Tenho, em consequência, que à luz do acima definido, esta ação reconvencional também se encontra em ordem, nada havendo a ser sanado.

- III – Produção de provas:

Já foi deferida, inclusive de plano, a produção de prova pericial técnica, única apta ao desenlace do mérito. Todavia, ela não chegou a ser realizada.

Por sua vez, processo que tramita perante a 2ª Vara Empresarial da Capital, no qual se vindicam direitos decorrentes da titularidade das mesmas patentes tratadas neste processo, já teve perícia técnica concluída – inclusive realizada pelo mesmo perito inicialmente nomeado por este Juízo.

Controvertem as partes sobre o aproveitamento do aludido laudo conclusivo neste processo, como prova emprestada.

Não vislumbro motivos para não aceitar a prova técnica já realizada como prova emprestada.

Com efeito, na perícia realizada, se apreciou a validade da reinvindicação independente 10 da patente PI 0305518-3 e da reivindicação independente 1 da patente PI 0318819-1, e também sobre seu caráter essencial aos padrões AVC e HEVC, os quais são utilizados pela ré nos televisores que utiliza.

Ou seja, quanto às questões técnicas postas, em minúcias, foram elas analisadas na perícia trazida e decerto servem à solução judicial perseguida.

Naturalmente, não se poderá adotar a prova sem a realização de efetivo contraditório a seu respeito (art. 372 do CPC). Esta a orientação do STJ a respeito, como se infere do precedente fundamental: EREsp 617.428-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 17/06/2014).

Contudo, nada justifica rejeitá-la, em prol da segurança, da eficiência e da necessária busca pela solução do processo em tempo razoável.

De outro lado, o cumprimento das obrigações FRAND não passa por aferição de questões técnicas. Como já pronunciado por este Juízo, incumbe ao Juízo, à luz de documentos produzidos pelas partes, decidir a respeito.

Não se justifica, assim, diferir a solução do presente processo com buscada ampliação da prova pericial pela ré.

Contudo, reputo necessário determinar a produção de parte da prova documental requerida pela ré.

Naturalmente, as invenções aqui versadas não são comercializadas no âmbito nacional e buscar restringir questões patrimoniais a esta circunscrição não pode ser legitimamente defendido.

Neste giro, deve a autora apresentar, sob sigilo e desde já autorizada não identificação dos contratantes, ao menos 05 (cinco) contratos firmados com outras empresas que cuidem das invenções protegidas aqui tratadas.

Nessa quadra, declaro que a produção da prova pericial, deferida de plano, mas ainda sequer iniciada, será suprida pela admissão de prova emprestada: a perícia técnica realizada no processo nº 3016670-49.2026.8.19.0001 (ANEXO 2 do EVENTO 60). E indefiro a ampliação da perícia pretendida pela ré, permitindo a juntada de documentos suplementares (acaso se amoldem a esse conceito).

Em consequência, perde objeto a pretendida inversão do ônus da prova.

Determino a autora que apresente, em cinco dias, ao menos 05 contratos firmados com empresas versando sobre invenções protegidas pelas patentes PI 0305518-3 e PI 0318819-1, observado sigilo acima definido.

Ultrapassado o prazo, a ré se manifestará acerca de toda a prova contida nos autos: prova pericial emprestada e documentos a serem anexados, no prazo legal

Tudo isto cumprido, os autos retornarão à conclusão para prolação de sentença.

- III – Requerimento de concessão de tutela inibitória; tutela de evidência:

Impõe-se o deferimento do pretendido pela parte autora, o que passa pelo indeferimento do pedido pela parte ré em sua reconvenção.

Na realidade, não é a primeira vez que pedido semelhante chega às Varas Empresariais da capital fluminense. Ações idênticas vem se repetindo e, o que se vê pior, também vem se repetindo as linhas de defesa adotadas.

Este Juízo, coerente com decisões anteriores, assim como com a de outros colegas da mesma competência, decidirá de forma isonômica. A hipótese atrai tanto a incidência do art. 300, *caput* como do art. 311, I do CPC.

De saída, tem-se que é inconteste que a autora é titular das patentes de invenção PI 0305518-3 e PI 0318819-1. A titularidade decorre da aquisição de direitos devidamente documentada, conforme anexos que instruem a inicial, e não foi contestada pela ré.

Também demonstrada está a essencialidade da invenção e de sua utilização para adoção do padrão H.264/AVC e H.265/HEVC contido nos aparelhos televisores vendidos pela ré. Estes fatos vêm comprovados desde a inicial, conforme Atas notariais que a instruem (ANEXO 17); não foram refutados pela ré; além de terem sido reconhecidos pelo perito que os afirmou na prova técnica produzida em ação que tramita perante o Juízo da 2ª VE.

Veja-se que a defesa da ré se sustenta em arguida nulidade dessas patentes e não cumprimento de obrigações FRAND pela autora. De concreto, é o que defende a ré em sua longuíssima contestação (patente configuração de *trial by avalanche*), à qual agrega o incoerente argumento da não serem essenciais as patentes apontadas e de não haver infração. E incoerente o é porque também admite a utilização do padrão H.264/AVC e H.265/HEVC nos televisores que comercializa, pelo que pretende que o Juízo arbitre valor FRAND para pagar pelo uso.

Feita esta moldura, é de se concluir que os "pilares" arguidos pela ré não se sustentam, ao menos em juízo de cognição pouco aprofundada possível neste momento.

A conclusão é simples – aliás, ao contrário do defendido pela ré, não há maior complexidade na questão subjacente a este processo: a ré utiliza patente de invenção titularizada pela autora desde, aproximadamente, 2018, e jamais pagou por isto ou se dispôs a fazer oferta justa para tanto.

Mais do que isso.

Vem ao processo, após instada a tanto – pois a iniciativa desta ação é da detentora das patentes – para tentar defender legitimidade de sua conduta ao frágil argumento do descumprimento das obrigações FRAND. E ainda tenta transferir ao Juízo o ônus de fixar valor dos *royalties.*

Ora. As tentativas de tratativas capitaneadas pela autora, muito em breve, atingiriam uma década. Nesse interregno, a ré vende seus televisores em evidente concorrência desleal com produtores que honram direitos de invenção e tenta ganhar ainda mais tempo criando claro "imbróglio" no processo. Peças desnecessariamente imensas, repetitivas, que trazem teses frágeis.

A alegação do descumprimento de obrigações FRAND desacompanhada de contraproposta séria de pagamento de *royalties*, como já decidido anteriormente por este Juízo, pode ser denominada "*FRAND de algibeira*". É a alegação que a nada leva, senão reflete intuito protelatório em absoluto desprestígio, inclusive, do próprio Poder Judiciário.

Quanto ao ponto, é referência fundamental o julgamento do Tribunal de Justiça da União Europeia no caso *HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. Versus ZTE CORP* (C-170/136 de 16/07/2015). Nele ficaram estruturados deveres recíprocos de comportamento durante as negociações de licenciamento de patentes essenciais.

De um lado, o titular deve comunicar adequadamente a alegada infração e, diante da disposição do implementador para contratar, apresentar oferta escrita específica em termos FRAND, indicando o royalty e sua forma de cálculo (o que neste caso consta de e-mails trocados pelas partes). De outro, o implementador deve responder diligentemente, de boa-fé, e, se rejeitar a oferta, apresentar contraproposta FRAND em prazo adequado (o que não se verificou na hipótese).

Ou seja, é evidente que é necessário negociar em termos FRAND. Porém, a obrigatoriedade dessa postura é dever de ambos os contratantes, porquanto a boa-fé contratual é imperativo legal e moral. E, para fins de divisão de ônus da prova, a estruturação acima delineada é bastante adequada para aferir a postura dos contratantes que se encontram nos polos do processo.

Nesse passo, tratativas que revelam tentativas de negociações sem contraproposta razoáveis, sem indicação fundamentada da alegada discriminação – o que é reforçado pelo pedido de fixação desse valor pelo Juízo (!), permitem concluir a falta de seriedade da ré.

A propósito, não cabe ao Juízo definir valores de *royalties.* Eles decorrem de preços determinados pelo mercado. O pedido reconvencional, nesse prisma, padece de mínima plausibilidade, inclusive porque sequer indica parâmetros para fixação de valores.

E enquanto passa o tempo, sem pagamento voluntário e com procrastinação no andamento do processo, especialmente decorrente de apresentação de peça gigantesca, com dedução de pontos desnecessários para o processo – claramente destinada a posterior arguição de nulidades etc, a autora segue tendo seus direitos violados. E a ré segue vendendo seus televisores que tem valores agregados com a utilização, não remunerada, das invenções da autora.

A situação não pode perdurar. A urgência permeia o estado de enriquecimento sem causa propalada.

Não que se exija urgência para deferimento da presente medida, a qual também se funda no art. 311, I, do CPC. Mas ela aqui também está presente, porquanto não é exigível da autora continuar tendo seus direitos violados pela ré por tempo indefinido. Tampouco se pode tolerar a manutenção de constatada situação de enriquecimento ilícito da ré pela infração desses direitos.

Ao ver deste Juízo, neste momento, tudo o que acima se delineou é mais do que suficiente para o deferimento da medida de urgência – que passa pelo indeferimento da medida acautelatória requerida em sede reconvencional. Análise mais aprofundada fica reservada ao momento de prolação de sentença, o qual se avizinha.

Impossível não registrar, todavia, inúmeras conhecidas decisões de magistrados que atuam nas Varas Empresariais no mesmo sentido da presente. Destaca-se a recente decisão da lavra da brilhante juíza MARIA IZABEL GOMES SANTANNA DE ARAÚJO, datada de 20.10.2026, em que, após profunda análise da situação posta na ação cuja prevenção a esta buscou a ré, concluiu no mesmo sentido (proc. nº 3016670-49).

À vista do exposto, com lastro nos artigos 300, *caput* e 311, I do CPC, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a parte ré que, no prazo de 05 (cinco) dias, abstenha-se da utilização não autorizada da invenção protegida pelas patentes PI 0305518-3 e PI 0318819-1, deixando de implementar o formato de vídeo opcional H.265/HEVC em seus aparelhos comercializados no Brasil, como, por exemplo, os

televisores das linhas RGB Mini-LED, Mini-LED, UHD, QLED e Smart TV67, sob pena de incidência multa cominatória diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), passível de majoração em conformidade com conduta que venha a adotar.

Por ora, deixa de arbitrar multa por conduta procrastinatória, limitando-me ao alerta de que deverá abster-se de mantê-la, sob pena de, aí sim, ser-lhe cominada penalidade.

Em consequência, indefiro todo o pedido pela ré liminarmente, em sua reconvenção, seja porque incompatível com o aqui decidido (item 128), seja porque se confunde com a própria instrução probatória decidida no capítulo correspondente acima (item 127).

- IV – Embargos de declaração:

Por fim, não há qualquer omissão ou contradição na decisão proferida de plano por este Juízo, inclusive conforme ampla explanação supra. Os embargos de declaração buscam, evidentemente, fazer prevalecer a tese da ré a respeito, o que determina seu não conhecimento com a consequente declaração de preclusão imediata da decisão embargada.

Documento assinado eletronicamente por **SIMONE GASTESI CHEVRAND, Juíza de Direito**, em 27/10/2026, às 20:54:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrj.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **190006714009v3** e o código CRC **c92941db**.
