



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt na PETIÇÃO Nº 15420 - RJ (2022/0314895-0)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : T L E
ADVOGADOS : MARCELO FONTES CÉSAR DE OLIVEIRA - RJ063975
ROBERTA MARIA RANGEL - DF010972
OTTO BANHO LICKS - RJ079412
ARNOLDO WALD - SP046560A
CARLOS EDUARDO CORRÊA DA COSTA DE ABOIM - RJ110246
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
ADILSON VIEIRA MACABU FILHO - RJ135678
RODOLFO PINTO BARRETO - RJ196288
RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
LEONARDO PEREIRA SANTOS COSTA - DF065489
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
JESSICA MAGIER ROGERIO - RJ234330

AGRAVADO : A C B L
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - RJ052759
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTEZ - DF015553
MARCELO LEITE DA SILVA MAZZOLA - RJ117407
RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
EDUARDO DA GAMA CAMARA JÚNIOR - RJ125140
RODRIGO FUX E OUTRO(S) - RJ154760
NATALIA BARZILAI - RJ160275
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RONALDO LOPES STOFFEL - RJ199704

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. LIMITES DO PEDIDO. OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. EFICÁCIA DA TUTELA JURISDICIONAL. PREVALÊNCIA. EXORBITÂNCIA. AJUSTE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o juiz defira medidas 'ex officio', no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro.

1.1. Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional.

2. No caso concreto, embora o TJ local tenha afirmado a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada – entendida essa como a abstenção total do uso das invenções objeto do litígio – deferiu medida cautelar de natureza alternativa e provisória para evitar o enriquecimento indevido da agravada, que teria deixado de remunerar sua contraparte pelo uso das patentes.

2.1. Evidenciada, contudo, a exorbitância do valor fixado para o pagamento – correspondente à

contratação global de licenciamento, que envolve o uso de dezena de milhares de patentes em todo o mundo –, é possível ajustá-lo, ainda de forma provisória e com suporte no poder geral de cautela, utilizando-se dos mesmos parâmetros avançados pelas partes na contratação que outrora entabularam.

3. Agravo interno a que se dá parcial provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quarta Turma, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Buzzi e Raul Araújo (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti.

Brasília, 06 de dezembro de 2022.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator

AgInt na PETIÇÃO Nº 15.420 - RJ (2022/0314895-0)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : T L E
ADVOGADO : MARCELO FONTES CÉSAR DE OLIVEIRA - RJ063975
ADVOGADOS : ROBERTA MARIA RANGEL - DF010972
OTTO BANHO LICKS - RJ079412
ARNOLDO WALD - SP046560A
CARLOS EDUARDO CORRÊA DA COSTA DE ABOIM - RJ110246
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
ADILSON VIEIRA MACABU FILHO - RJ135678
RODOLFO PINTO BARRETO - RJ196288
RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
LEONARDO PEREIRA SANTOS COSTA - DF065489
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
JESSICA MAGIER ROGERIO - RJ234330
AGRAVADO : A C B L
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - RJ052759
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTEZ - DF015553
MARCELO LEITE DA SILVA MAZZOLA - RJ117407
RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
EDUARDO DA GAMA CAMARA JÚNIOR - RJ125140
RODRIGO FUX E OUTRO(S) - RJ154760
NATALIA BARZILAI - RJ160275
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RONALDO LOPES STOFFEL - RJ199704

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls. 4.287/4.292 (e-STJ), por meio da qual deferi o pedido de tutela provisória de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto pela agora agravada.

No arrazoado (e-STJ, fls. 4.301/4.334), afirma a agravante que sua contraparte teria deturpado os fatos da causa, haja vista que em verdade o provimento deferido pelo TJRJ, no campo do poder geral de cautela, traduz alternativa para que a agravada seguisse utilizando as patentes objeto do litígio – pois do contrário essa utilização deveria ser totalmente obstada na forma prevista pelo art. 42, § 1º, da LPI.

Nesse contexto, esclarece que *"a [E.] nunca pretendeu a cobrança de US\$ 200 milhões; pretendeu, na verdade, a sustação dos atos de violação das suas patentes, pela cessação do uso da tecnologia, exatamente como dispõe a lei"* (e-STJ, fl. 4.313).

Defende que o pagamento determinado pela Corte estadual representa o mesmo valor de anterior contratação avençada pelas partes, e ainda assim somente em

relação à parcela recorrente (periódica), o que afasta os argumentos no sentido de sua exorbitância.

Prossegue, historiando a relação comercial que entabularam, contrapondo-se às alegações fáticas deduzidas pela agravada, ressaltando que as patentes objeto de controvérsia na demanda originária não fazem parte da contratação anterior, cujos valores foram utilizados pela Corte local como mero parâmetro para fixar o pagamento devido pelo uso das invenções mais recentes.

Aponta distinção entre a demanda proposta na origem e o feito em trâmite no estrangeiro – Texas, Estados Unidos da América –, asseverando que a decisão proferida naquele processo não interferirá no julgamento da ação inibitória. Aduz que *"a [E.] tem todo o interesse e legitimidade de buscar, perante o Poder Judiciário brasileiro, impedir a violação das suas patentes brasileiras. Afinal, é incontroverso que a [A.] utiliza as patentes da [E.] e que atualmente não possui licença para tanto, eis que o último contrato de licenciamento expirou em janeiro de 2022"* (e-STJ, fl. 4.305).

Noticia que o TJ local realizou audiência visando à solução consensual do litígio, oportunidade na qual constatou que a agravada utiliza-se das patentes que são de sua exclusiva titularidade. Embora infrutífera a conciliação, a agravante teria feito proposta alternativa para que sua contraparte utilizasse das patentes brasileiras (e-STJ, fl. 4.317):

84. Já a [E.], buscando facilitar o adimplemento em relação aos atos praticados apenas no Brasil, propôs que fosse pago pela [A.] um valor de US\$ 4 (quatro dólares) por aparelho 5G comercializado no país (Doc. 8). Essa alternativa seria mais benéfica para a [A.] eis que limitada aos aparelhos efetivamente comercializados em território brasileiro, mas não foi aceita pela [A.]. A base de cálculo para essa proposta é a seguinte:

“(1) considerado o ‘pagamento único de US\$ 1 (um) bilhão’ que a [A.] deveria pagar à [E.] quando da assinatura do contrato anterior, (2) dividido pelo número de aparelhos comercializados pela [A.] por ano (estimado em 240 milhões de aparelhos) – o que representaria US\$ 4,16 – [...] (3) arredondar esse número para baixo, chegando no valor final de US\$ 4 (quatro dólares) por aparelho vendido no Brasil.” (Doc. 8).

85. A proposta da [E.] levava em consideração tanto a territorialidade das patentes sub judice, o parâmetro do acordo anterior e o cumprimento da ordem apenas no Brasil. Ademais, considerando o número de aparelhos que a [A.] afirma vender por ano no Brasil, levaria ao pagamento de aproximadamente US\$ 8 milhões – montante 25 vezes inferior aos US\$ 200 milhões.

86. Essa oferta representa uma alternativa muito mais razoável do que deixar a [E.] sem qualquer tutela para os seus direitos, que vêm sendo violados incessantemente há mais de 9 (nove) meses, além de ser uma solução menos onerosa à [A.]. A [E.] é uma empresa de inovação, que tem como principal fonte de renda os proventos advindos do licenciamento de suas patentes. Isso significa que ela depende do respeito ao produto da sua atividade empresária (tecnologias patenteadas) para se manter em atividade.

A agravante ainda afirma que a manutenção da tutela de urgência deferida a

sua contraparte implica dano reverso, haja vista que, na qualidade de "empresa de inovação, [...] tem como principal fonte de renda os proventos advindos do licenciamento de suas patentes" (e-STJ, fl. 4.318), sendo certo que a agravada pagou durante quase duas décadas, regularmente, pelo uso de suas invenções. A ausência dessa remuneração poderá comprometer, segundo a agravante, os investimentos na pesquisa para o desenvolvimento de novas tecnologias – em especial o "6G". Sob outra perspectiva, alega que a revogação do provimento cautelar não implica risco de dano irreparável à agravada, haja vista sua notória pujança financeira.

Sob outro enfoque, ressalta que a "[A.] apresentou nos autos uma declaração (...) por meio da qual confessa com todas as letras que já embute no preço cobrado pelos seus produtos os custos com o pagamento de 'royalties' à [E.]", declaração essa transcrita nos seguintes termos (e-STJ, fl. 4.322):

"na medida em que a [A.] espera que sua carga total de royalties aumente quando vender um dispositivo adicional hoje, a [A.] inclui esses custos de royalties esperados em seus preços".

Dessa postura, entende a agravante, resulta o enriquecimento indevido que o TJ local procurou repelir com o acórdão objeto do recurso excepcional, conforme expressou no julgamento de embargos declaratórios opostos naquela instância:

"Não sendo razoável impedir o uso de patente que integra o denominado PADRÃO 5G essencial aos aparelhos que utilizam transmissão de dados deve ser encontrada solução, mesmo que provisória, que impeça o enriquecimento da agravada em detrimento da agravante. O Direito veda o enriquecimento sem causa e indica a busca de uma remuneração adequada pelos produtos e serviços." (e-STJ Fl. 119)

"Há verdadeiro venire contra factum proprium praticado pela agravada ao simplesmente deixar de pagar os royalties diante do termo final do acordo global e prosseguir na utilização das patentes que reconheceu serem de titularidade da agravante. As partes celebraram acordo global para uso das patentes de titularidade da agravante, portanto, reconhecendo que a comercialização de aparelhos compatíveis com a tecnologia abrangida pelo acordo geral gera royalties para a agravante." (e-STJ Fl. 134)

Ao fim, pugna pela inviabilidade do recurso excepcional, que em seu entender depara-se com os óbices das Súmulas n. 5, 7, 182 e 211/STJ, 282, 284 e 735/STF, rechaçando as violações suscitadas nas razões recursais.

Formula pedidos nos seguintes termos (e-STJ, fls. 4.332/4.333):

167. A [A.] não pode ser beneficiada pela sua própria torpeza. O E. Tribunal local apenas lhe concedeu a opção temporária de poder continuar a utilizar as patentes da [E.] sem a devida licença, por meio do pagamento de uma quantia fixada com base em um parâmetro que as partes já praticavam anteriormente, ano após ano. É justamente essa opção temporária de pagamento concedida à [A.] que vem sendo utilizada por ela como principal argumento para que a [E.] fique sem nenhuma proteção dos seus direitos.

168. O único entendimento possível – especialmente à luz das limitações das matérias que podem ser objeto de análise em sede de recurso especial (especialmente aqueles contidos na Súmula 735/STF e nas Súmulas 7 e 5/STJ) – seria de que a [A.] deve,

pura e simplesmente, sofrer as consequências da lei brasileira: ser impedida de continuar praticando a violação ou atos que a ensejem (solução que a [E.] igualmente não se opõe).

169. Em outros termos, caso V. Exa. entenda que a [A.] não pode ser impedida a realizar o pagamento determinado pelo E. Tribunal local (mesmo que tal determinação não passasse de opção dada à [A.]), a consequência não pode ser modificar o entendimento de que a [E.] merece a tutela dos seus direitos de patente que vem sendo há meses violados, até porque isso implicaria em revolvimento do substrato fático-probatório.

170. Deste modo, no entendimento da Agravante, as únicas consequências possíveis, em sede de recurso especial, seriam (i) dar à [A.] uma opção distinta daquela conferida pelo E. Tribunal local, ou (ii) determinar que a [A.] não deve ter opção alguma, ordenando-a a se abster de continuar a utilizar as patentes sub judice.

171. Pelo exposto, a [E.], ora Agravante, respeitosamente requer a V. Exa. a reconsideração da r. decisão agravada, conforme permissivo contido no § 6º do art. 259 do RI-STJ.

172. Subsidiariamente, se não for do entendimento de V. Exa. reconsiderar integralmente a r. decisão agravada, a [E.] entende que seria mais razoável e plenamente possível, dentro do poder geral de cautela deste MM. Juízo, ao menos modificá-la em parte, (i) para ajustar o montante a ser pago pela [A.] como condição à continuidade do uso das patentes para o patamar ofertado pela [E.] durante a tentativa de conciliação (US\$ 4 por aparelho 5G comercializado no país), que constitui quantia muitas vezes menor, mas ainda assim vinculada ao contrato anterior e aos atos de infração praticados dentro do território brasileiro; ou mesmo (ii) para determinar que, caso a [A.] não concorde com a opção de pagamento determinada pelo E. Tribunal local, conceder a tutela em menor extensão, que deve seguir com a alternativa de cessar o uso das tecnologias cobertas pelas patentes sub judice (tutela específica definida no art. 209, §1º, da LPI – requerida pela [E.]).

173. Caso não seja o entendimento deste e. Ministro Relator reconsiderar a r. decisão monocrática agravada, requer a [E.] que o presente agravo interno seja submetido ao julgamento pelo colegiado da C. Quarta Turma e, no mérito, seja dado provimento a este recurso para reformar integralmente a r. decisão agravada ou, no limite, modificá-la nos termos requeridos acima.

Resposta da agravada às fls. 4.645/4.692 (e-STJ). Dentre os vários argumentos deduzidos com a finalidade de repelir as alegações da agravante, cabe destacar a afirmação que buscou, por diversos meios, ajustar a remuneração pelo uso do portfólio de patentes de titularidade da agravante (e-STJ, fls. 4.649/4.651):

8. Desde antes do julgamento do Primeiro Agravo e, portanto, do integral cumprimento pela [A.] daquele v. acórdão, a [A.] buscou a [E.] incansavelmente para obter uma licença para as dezenas de milhares de patentes integrantes do portfólio da [E.] objeto do Contrato Global de Licenciamento de 2015, expirado em janeiro de 2022 (“Contrato”), tendo feito tudo o que estava ao seu alcance para obter a renovação do licenciamento:

(i) em 12.07.2022, a [A.] enviou carta à [E.] oferecendo o pagamento imediato de US\$ 200 milhões (duzentos milhões de dólares), por uma licença global, pelos direitos previamente acordados entre as partes, que incluíam direitos de uso de todas as patentes brasileiras da [E.], incluindo as 3 (três) patentes ora sub judice, além de todas as demais patentes e pedidos de patentes estrangeiros (doc. 03) – a [E.] recusou;

(ii) na mesma carta, a [A.] também ofereceu, alternativamente, o pagamento do valor global de US\$ 1.6 BILHÃO (um bilhão e seiscentos milhões de dólares) por 8 (oito) anos de licenciamento global do portfólio de patentes da ora Agravante, incluindo as 3 (três) patentes ora sub judice – ou seja, essa proposta alternativa refletia um aumento do valor global e do prazo do

licenciamento anteriormente praticados na vigência do Contrato, que previa o licenciamento por 7 (sete) anos, de 2015 a 2022, por USD 1.4 bilhão de dólares ao todo, sendo o valor anual de USD 200 milhões – a [E.] recusou;

(iii) em 30.08.2022 e 05.09.2022, a [A.] ofereceu à [E.] nos autos de origem os US\$ 200 milhões (duzentos milhões de dólares) que estavam sendo pagos pelo Contrato de 2015 em troca da concessão de direitos à [A.] sobre todo o portfólio global de patentes para comercializar produtos em todo o mundo, com a devida desistência de todos os litígios contra a [A.] em todo o mundo (doc. 04) – a [E.] recusou;

(iv) nas mesmas oportunidades, alternativamente, a [A.] ofereceu à [E.] nos autos de origem o pagamento de valor proporcional ao território brasileiro – valor de R\$ 10.914.614,76 (dez milhões, novecentos e quatorze mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e seis centavos) – com a devida desistência dos litígios brasileiros sobre seu portfólio de patentes brasileiras – a [E.] recusou;

(v) em 29.09.2022, a [A.] enviou nova carta à [E.] (doc. 05), em que ofereceu o pagamento imediato do valor integral do Contrato – US\$ 200 milhões – antes pago pela [A.] por direitos sobre o portfólio global de patentes da [E.] para todo o mundo, pedindo que a [E.] confirmasse que tal pagamento ensejaria a extensão do Contrato até janeiro de 2023, ou seja, que a [A.] poderia manter a comercialização de seus produtos mundo afora – a [E.] recusou; e (vi) em 19.10.2022, a [A.] enviou ainda mais uma carta à [E.] (doc. 06) propondo a majoração de 25% (vinte e cinco por cento) do valor de suas propostas anteriores, tendo oferecido o valor global anual de US\$ 250 milhões (duzentos e cinquenta milhões de dólares) pela renovação do licenciamento por 8 (oito) anos, do que resulta em um pagamento total de US\$ 2 BILHÕES (dois bilhões de dólares), além da concessão de direito à [E.] sobre o portfólio de SEPs da [A.] e o perdão pela infração pretérita a tais patentes da [A.] – a [E.] sequer respondeu.

Sem embargo, sustenta que *"já demonstrou tecnicamente nos autos, por robustos laudos técnicos de renomados especialistas em telecomunicações, que NÃO utiliza as patentes sub judice, bem como que tais patentes são inválidas"* (e-STJ, fl. 4.648).

Quanto ao mais, desenvolve extensa argumentação no sentido da plausibilidade das teses de seu recurso excepcional, admitido na instância primitiva e distribuído para a minha relatoria (REsp n. 2.032.365/RJ), rechaçando a incidência dos óbices de admissibilidade indicados pela agravada.

É o relatório.

AgInt na PETIÇÃO Nº 15.420 - RJ (2022/0314895-0)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : T L E
ADVOGADO : MARCELO FONTES CÉSAR DE OLIVEIRA - RJ063975
ADVOGADOS : ROBERTA MARIA RANGEL - DF010972
OTTO BANHO LICKS - RJ079412
ARNOLDO WALD - SP046560A
CARLOS EDUARDO CORRÊA DA COSTA DE ABOIM - RJ110246
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
ADILSON VIEIRA MACABU FILHO - RJ135678
RODOLFO PINTO BARRETO - RJ196288
RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
LEONARDO PEREIRA SANTOS COSTA - DF065489
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
JESSICA MAGIER ROGERIO - RJ234330
AGRAVADO : A C B L
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - RJ052759
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTEZ - DF015553
MARCELO LEITE DA SILVA MAZZOLA - RJ117407
RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
EDUARDO DA GAMA CAMARA JÚNIOR - RJ125140
RODRIGO FUX E OUTRO(S) - RJ154760
NATALIA BARZILAI - RJ160275
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RONALDO LOPES STOFFEL - RJ199704

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. LIMITES DO PEDIDO. OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. EFICÁCIA DA TUTELA JURISDICIONAL. PREVALÊNCIA. EXORBITÂNCIA. AJUSTE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o juiz defira medidas 'ex officio', no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro.

1.1. Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional.

2. No caso concreto, embora o TJ local tenha afirmado a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada – entendida essa como a abstenção total do uso das invenções objeto do litígio – deferiu medida cautelar de natureza alternativa e provisória para evitar o enriquecimento indevido da agravada, que teria deixado de remunerar sua contraparte pelo uso das patentes.

2.1. Evidenciada, contudo, a exorbitância do valor fixado para o pagamento – correspondente à contratação global de licenciamento, que envolve o uso de dezena de milhares de patentes em todo o mundo –, é possível ajustá-lo, ainda de forma provisória e com suporte no poder geral de cautela, utilizando-se dos mesmos parâmetros avençados pelas partes na contratação que outrora

Superior Tribunal de Justiça

entabularam.

3. Agravo interno a que se dá parcial provimento.

AgInt na PETIÇÃO Nº 15.420 - RJ (2022/0314895-0)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : T L E
ADVOGADO : MARCELO FONTES CÉSAR DE OLIVEIRA - RJ063975
ADVOGADOS : ROBERTA MARIA RANGEL - DF010972
OTTO BANHO LICKS - RJ079412
ARNOLDO WALD - SP046560A
CARLOS EDUARDO CORRÊA DA COSTA DE ABOIM - RJ110246
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
ADILSON VIEIRA MACABU FILHO - RJ135678
RODOLFO PINTO BARRETO - RJ196288
RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
LEONARDO PEREIRA SANTOS COSTA - DF065489
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
JESSICA MAGIER ROGERIO - RJ234330
AGRAVADO : A C B L
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - RJ052759
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTEZ - DF015553
MARCELO LEITE DA SILVA MAZZOLA - RJ117407
RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
EDUARDO DA GAMA CAMARA JÚNIOR - RJ125140
RODRIGO FUX E OUTRO(S) - RJ154760
NATALIA BARZILAI - RJ160275
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RONALDO LOPES STOFFEL - RJ199704

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator): Ante os robustos fundamentos apresentados por ambas as partes, entendo que o provimento cautelar deferido à agravada comporta parcial ajuste.

Eis o teor da decisão agravada (e-STJ, fls. 4.287/4.292):

Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência por meio do qual a requerente, [A. C. DO B.], objetiva atribuir efeito suspensivo a recurso especial interposto contra acórdão do TJRJ assim ementado (e-STJ, fl. 116):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito Empresarial. Ação de infração de patentes. Indeferimento do pedido de tutela de urgência. Pretensão de que a agravada se abstenha de comercializar no Brasil produtos que contenham as invenções reivindicadas pelas patentes cuja titularidade comprova nos autos, sendo, ainda, impedida a ré de equipar qualquer dos seus produtos 5G com o uso das patentes mencionadas. Ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC para a concessão do provimento judicial de abstenção do uso das patentes, em sede de cognição sumária. Questão que recomenda maior prudência do julgador, devendo a pretensão ser enfrentada após o término da instrução processual, prestigiando-se os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Hipótese que atrai aplicação do enunciado nº 59 da súmula da jurisprudência predominante deste Tribunal de Justiça. Afastamento da obrigação de prestar caução. Preservação da atividade empresarial. Vedação ao enriquecimento sem causa. Proteção à propriedade industrial. Boa-fé objetiva. Eventual uso, no território brasileiro, das patentes

registradas pela agravante que deve continuar a ser remunerada na forma anteriormente pactuada com atualização monetária de acordo com o IGP-M acumulado nos últimos doze meses. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas razões do especial (e-STJ, fls. 68/114), a requerente aduziu violação dos arts. 141, 300, § 3º, 329, 492, 489, § 1º, II e IV, 491, 926, 1.022, II, do CPC/2015, 884 do CC/2002, e 2º, IV, do Decreto-Lei n. 857/1969, e 6º da Lei Federal n. 8.880/1994. Em essência, afirmou que o provimento deferido pelo TJRJ em sede de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional extrapola os limites do pedido deduzido pela agora requerida, pois determinou o pagamento de remuneração pactuada para o uso global de todo o portfólio de patentes objeto de contrato firmado entre as partes (em número de 64 mil), embora a demanda verse apenas sobre três (3) patentes utilizadas no Brasil. Esclarece que a ordem deferida em sede de tutela provisória representa o pagamento de quantia que soma US\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares americanos) por ano, ou o equivalente a R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), a despeito de a Corte originária ter afirmado a ausência dos requisitos para a concessão do provimento cautelar originariamente pleiteado, qual seja a abstenção do uso das patentes objeto do litígio – identificadas sob os códigos BR112012016405-8, BR112019015387-0 e BR1120200001538-5. Dessa incoerência resultaria também ofensa ao comando do art. 926 do CPC/2015.

Além disso, a requerente aduz a irreversibilidade da medida, em sentido contrário ao que determina o art. 300, § 3º, da lei processual, outrossim impugnando os critérios de atualização monetária aplicados ao valor do pagamento, em cumulação com a variação cambial resultante de pacto firmado em moeda estrangeira.

Afirma também vício de fundamentação do aresto, que não teria se manifestado sobre questões relevantes para a solução da controvérsia, oportunamente suscitadas em dois embargos de declaração opostos, qualificando negativa de prestação jurisdicional. Por fim, indica violação do art. 884 da lei material civil, eis que o pagamento em favor de sua contraparte, tal como determinado pelo TJRJ, ensejaria locupletamento indevido.

O recurso recebeu juízo positivo de admissibilidade na origem (e-STJ, fls. 197/199).

Na petição do requerimento (e-STJ, fls. 3/45), reitera os fundamentos de sua irresignação e afirma presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao especial interposto.

Comparece a requerida espontaneamente (e-STJ, fls. 762/773), pugnando pelo indeferimento do pedido. Argumenta pela impossibilidade de a requerente utilizar das tecnologias cuja patente afirma ser titular, sem a necessária contraprestação, sob pena de configurar enriquecimento indevido.

É o relatório.

Decido.

Em avaliação superficial da controvérsia, considerando a robustez da argumentação jurídica deduzida no requerimento e nas razões do especial, bem assim a vultosidade do pagamento ordenado pelo Tribunal local, entendo que o requerimento comporta acolhida.

Com efeito, o exame da peça inicial da ação originária (e-STJ, fls. 308/343) sugere que, de fato, a requerida [E.] teria limitado o objeto da demanda às três patentes ali indicadas, que seriam utilizadas pela [A.] em produtos comercializados no território brasileiro. Confira-se, a propósito, os pedidos formulados perante a instância primitiva (e-STJ, fls. 341/342):

8. CONCLUSÃO E PEDIDOS 137. Diante do exposto, a [E.], respeitosamente, requer a V. Exa.:

(i) A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos dos art. 209, §1º, da LPI e do art. 300 do CPC, para:

a. ordenar à Demandada que, a partir da sua intimação para cumprir a medida liminar ora requerida, (i) se abstenha de infringir as patentes BR112020001538-5, BR112019015387-0 e BR112012016405-8, sendo impedida de praticar qualquer dos atos

indicados no art. 42 da LPI sem a prévia autorização da [E.], bem como que (ii) se abstenha de praticar qualquer ato inconsistente com o que for determinado por este MM. Juízo, sendo impedida de equipar qualquer dos seus produtos 5G (iPhone® e iPad®) com o uso das três patentes sub judice sem a prévia autorização da [E.], sob pena de multa diária no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) ou em outro valor a ser arbitrado por V. Exa;

b. subsidiariamente, ordenar à Demandada, sob pena de multa diária no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) ou em outro valor a ser arbitrado por V. Exa, que:

b.1. a partir da sua intimação para cumprir a medida liminar ora requerida, seja impedida de lançar no mercado brasileiro quaisquer novos produtos 5G (iPhone® e iPad® ainda não lançados) que façam uso das patentes BR112020001538-5, BR112019015387-0 e BR112012016405-8 sem a prévia autorização da [E.]; e

b.2. com relação aos aparelhos 5G atualmente comercializados no mercado brasileiro, deposite, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da sua intimação para cumprir a medida liminar ora requerida, em conta bancária judicial à disposição deste MM. Juízo, o montante correspondente a 5% (cinco por cento) da receita bruta auferida com a comercialização de produtos 5G no Brasil, valor este que deve ser atualizado e depositado trimestralmente mediante a apresentação de documentos contábeis oficiais descrevendo toda a informação relativa às vendas dos dispositivos infratores em território brasileiro.

138. Seja determinada a intimação pessoal da Demandada por meio eletrônico para cumprimento da tutela provisória e das demais medidas provisórias requeridas acima. Frise-se que a intimação eletrônica será considerada pessoal, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei do Processo Eletrônico (Lei Federal 11.419/2006), ante a existência de cadastro da Demandada no Sistema de Cadastro de Pessoas Jurídicas (SISTCADPJ), à luz do que dispõe o art. 246, §1º, do CPC.

139. Seja determinada a citação da Demandada, também por meio eletrônico, nos termos do art. 246, V, do CPC, para, querendo, apresentar contestação, sob pena de revelia.

140. No mérito, reconhecendo a infração às patentes BR112020001538-5, BR112019015387-0 e BR112012016405-8, confirmar a concessão liminar da tutela provisória de urgência tal como requerida acima e julgar procedente o pedido para:

a. condenar a Demandada a cessar imediatamente a infração das patentes BR112020001538-5, BR112019015387-0 e BR112012016405-8, consubstanciada na comercialização incluindo qualquer ato de fabricação, uso, oferecimento à venda (como qualquer tipo de propaganda), venda e importação sem prévia autorização da [E.] de qualquer produto 5G;

b. condenar a Demandada a pagar indenização integral por danos materiais, em montante a ser apurado em liquidação de sentença, utilizando para a sua fixação o critério que seja mais favorável à [E.], nos termos do art. 210 da LPI;

c. condenar a Demandada a pagar indenização pelos danos morais, a ser fixado quando da prolação da sentença condenatória, sendo, desde já, indicado, como valor mínimo a quantia de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo de ser arbitrado montante maior para plena reparabilidade do patrimônio imaterial da Demandante; e

d. condenar a Demandada a pagar as despesas judiciais e os honorários sucumbenciais, estes em montante equivalente a 20%

(vinte por cento) do valor total líquido da condenação.

O TJRJ, contudo, em que pese ter consignado no acórdão recorrido que "não estão presentes os elementos capazes de demonstrar a existência dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC" (e- STJ, fl. 117), entendeu ser necessária a concessão de medida alternativa, solução provisória que impediria o cogitado enriquecimento indevido da requerente, assim ordenando o pagamento do valor do contrato antes formalizado entre as partes, corrigido monetariamente (e-STJ, fls. 120/121):

Não sendo razoável impedir o uso de patente que integra o denominado PADRÃO 5G essencial aos aparelhos que utilizam transmissão de dados deve ser encontrada solução, mesmo que provisória, que impeça o enriquecimento da agravada em detrimento da agravante. O Direito veda o enriquecimento sem causa e indica a busca de uma remuneração adequada pelos produtos e serviços.

O valor remuneratório pelo uso das patentes é objeto de negociação transnacional entre as partes. No território brasileiro a remuneração deve, pelo menos provisoriamente e se a agravada fizer uso das patentes referidas pela agravante, ser remunerada na forma anteriormente pactuada. Tal solução respeita à proteção à propriedade industrial sem descuidar da boa-fé objetiva que deve permear todas as negociações.

O valor dos royalties deve ser corrigido monetariamente para preservar o valor originalmente pactuado porque a moeda brasileira sofreu perda inflacionária.

O IGP-M calculado e divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE) foi concebido para ser uma medida abrangente da variação de preços, englobando diversas etapas de uma cadeia produtiva – ou seja, abrange não só os preços que chegam na ponta final de venda, como também os do meio do processo.

Portanto, o IGP-M revela-se o melhor índice para ser utilizado neste caso, porque inclui variação inflacionária dos meios do processo produtivo, como as patentes do PADRÃO 5G. Para preservar o valor remuneratório, ao menos provisoriamente, deve ser utilizado o IGP-M acumulado nos últimos 12 meses.

Por estas razões, VOTO pelo parcial provimento do agravo de instrumento, para afastar a obrigação de prestar caução e, em substituição, determinar que a agravada somente utilize no território brasileiro as patentes registradas em nome da agravante sob os números BR112012016405-8, BR112019015387-0 e BR1120200001538-5 mediante o pagamento da remuneração que estava em vigor anteriormente, devidamente atualizada pelo IGP-M acumulado nos últimos doze meses.

Note-se que a primeira leitura do dispositivo parece sugerir que o pagamento somente seria devido em quantia proporcional às três patentes objeto do litígio, expressamente indicadas no aresto, tal como concluiu o juiz de primeiro grau (e-STJ, fl. 137/138), bem assim o relator do segundo agravo interposto perante o TJRJ, quando examinou requerimento de tutela provisória deduzido pela agora requerida (e-STJ, fls. 141/145).

Contudo, no julgamento desse segundo recurso (agravo de instrumento n. 0056257-74.2022.8.19.0000), o Tribunal estadual decidiu que a requerente estava obrigada a efetuar o pagamento total do valor estipulado no contrato global de uso de todas as patentes de titularidade da [E.], no substancial importe de duzentos milhões de dólares americanos (US\$ 200.000.000,00), sob pena de restar impedida de comercializar produtos que supostamente usam a tecnologia objeto do litígio (e-STJ, fls. 129/130):

Vistos, discutidos e examinados estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por UNANIMIDADE, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, para que seja respeitado o julgamento

do Agravo de Instrumento nº 0005844-57.2022.8.19.0000, ou seja, que a continuidade do uso das patentes questionadas e das demais vinculadas ao CONTRATO GLOBAL DE LICENÇA DE PATENTE fique condicionado ao pagamento integral, diretamente à empresa titular das patentes, do valor dos royalties anteriormente pactuado ou que a agravada, no prazo de 24 horas, suspenda, no território brasileiro, a comercialização de aparelhos que utilizem tecnologia abrangida pelo acordo global. O valor anteriormente pactuado entre as partes para o uso global das patentes é de US\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares norte-americanos) por ano, conforme contrato às fls. 2526/2570 dos autos principais. Caso o pagamento seja realizado pelos meios usualmente utilizados entre as partes e em dólares norte-americanos, fica dispensada a atualização monetária do padrão monetário brasileiro pelo IGP-M.

Caso a agravada opte pelo prosseguimento da comercialização dos aparelhos no Brasil, fica deferido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que comprove o pagamento do valor de duzentos milhões de dólares norte-americanos, findo o qual passará a incidir multa diária de R\$100.000,00 (cem mil reais).

Nesse contexto, exsurge a relevância dos argumentos deduzidos pela requerente em suas manifestações quando suscita a extrapolação dos limites do pedido, evidenciando a probabilidade de êxito do recurso excepcional, bem assim o elevado risco a que se expõe para o cumprimento da determinação judicial, com o pagamento de quantia bilionária em sede de tutela provisória, do que resulta perigo de dano irreparável, de sorte que preenchidos os requisitos legais para o deferimento da medida pleiteada.

Consigne-se a inexistência de perigo reverso, haja vista a notória solvabilidade da requerente, que ostenta a condição de empresa mais valiosa do mundo, sendo indubitável que poderá ressarcir sua contraparte de eventuais prejuízos suportados em decorrência do uso das patentes objeto do litígio. Até mesmo a requerida reconhece essa condição, ressaltando em sua manifestação a saúde financeira da empresa norte-americana (e-STJ, fls. 765/766).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela requerente.

Comunique-se, com urgência, o juízo originário e o TJRJ.

Publique-se. Intimem-se.

De início, reafirmo meu entendimento – ratificado por esta Quarta Turma – no sentido de que *"[o] poder geral de cautela, positivado no art. 798 do CPC/1973 [art. 297 do CPC/2015], autoriza que o magistrado defira medidas cautelares 'ex officio', no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro", e também que "[n]ão contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional"* (AgInt no REsp n. 1.694.810/SP, julgado em 20/8/2019, DJe de 26/8/2019).

E, como bem argumentou a agravante, foi nesse sentido o provimento deferido pelo TJ local, que assim o fez com o objetivo de equilibrar os interesses em disputa, enquanto pendente de julgamento a demanda na qual outrossim se discute a validade do registro das invenções perante o INPI.

Isso porque, embora tenha a Corte local afirmado a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada – entendida essa como a abstenção total

do uso da tecnologia –, deferiu medida cautelar de natureza alternativa e provisória para evitar o enriquecimento sem causa da agravada, que desde o mês de janeiro do ano corrente teria deixado de remunerar sua contraparte pelo uso das patentes.

Para tanto, valeu-se dos parâmetros negociais entabulados pelas partes em contratação não mais vigente, mas o fez com base em elementos válidos para a autorização global de licenciamento, que envolve o uso de dezenas de milhares de patentes em todo o mundo, e que, por esse motivo, evidencia a exorbitância do provimento. Nesse aspecto, bem ressaltou a agravada a desproporção entre sua obrigação e a da agravante, pois *"ficou obrigada a pagar o valor integral do Contrato, por mais de 64.000 (sessenta e quatro mil) patentes de diversos países do mundo, ao passo que a [E.] está declaradamente se negando a conceder à [A.] os direitos globais previstos no Contrato"* (e-STJ, fl. 4.656).

É dizer: mantidos os efeitos do acórdão recorrido, nos termos em que estipulada a tutela provisória deferida pelo TJRJ, ficaria a agravada obrigada ao pagamento de quantia que corresponde ao contrato global de licenciamento, apenas para poder utilizar, no Brasil, de três patentes que segundo a própria agravante nem sequer são objeto da referida contratação.

Feita essa ponderação, e considerando que a mesma avença previa como alternativa o pagamento, a critério da agravada, do equivalente a US\$ 3 (três dólares norte-americanos) para cada aparelho comercializado – conforme notícia a agravante (item 56; e-STJ, fl. 4.311/4.312), e confirma a agravada (item 47; e-STJ, fl. 4.661) –, entendo razoável estabelecer essa quantia para substituir, ainda provisoriamente, a determinação imposta pelo TJRJ no acórdão do agravo de instrumento objeto do Recurso Especial n. 2.032.365/RJ. O valor deve ser pago por aparelho comercializado no Brasil, devendo a agravada fornecer todos os elementos necessários para que essa informação seja verificada pela agravante.

Fica ainda mantida a ressalva feita pela Corte de origem no sentido de que os valores pagos pela agravada devem ser compensados posteriormente, seja por força de nova avença ajustada entre as partes ou ainda no cumprimento de sentença que julgar procedentes ou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na demanda originária.

Além disso, ressalvo o direito de a agravada pleitear – e o juízo de primeira instância ou mesmo o Tribunal estadual examinarem o pedido, a qualquer momento – que a agravante preste caução para o levantamento dos valores depositados, na forma prevista pelo art. 520, IV, do CPC/2015 (c.c. o art. 297, § ún.).

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno para restabelecer em parte os efeitos da tutela provisória deferida pelo TJRJ, todavia limitando o valor a ser pago pela agravada no equivalente a US\$ 3 (três dólares norte-americanos) por aparelho vendido no Brasil, com conversão em reais pelo câmbio oficial na data do pagamento, devendo a agravada fornecer todos os elementos necessários para que essa informação seja verificada pela agravante.

Superior Tribunal de Justiça

É como voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2022/0314895-0 PROCESSO ELETRÔNICO AgInt na
Pet 15.420 / RJ

LEONARDO PEREIRA SANTOS COSTA - DF065489
LUIZ FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
JESSICA MAGIER ROGERIO - RJ234330
AGRAVADO : A C B L
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - RJ052759
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTEZ - DF015553
MARCELO LEITE DA SILVA MAZZOLA - RJ117407
RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
EDUARDO DA GAMA CAMARA JÚNIOR - RJ125140
RODRIGO FUX E OUTRO(S) - RJ154760
NATALIA BARZILAI - RJ160275
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RONALDO LOPES STOFFEL - RJ199704

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Quarta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Buzzi e Raul Araújo (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti.