

MM. JUÍZO DA ___ VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GRERJ eletrônica n.º 82836603356-23

DOLBY INTERNATIONAL AB (“Dolby” ou Autora), pessoa jurídica de direito privado com sede em Apollo Building, 3E Herikerbergweg 1-35, 1101 CN Amsterdam Zuid-Oost, Holanda, vem, respeitosamente, por seus advogados (Doc. 1), que indicam o endereço eletrônico intimacoes@lickslegal.com, com base no art. 207 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI); no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC); no art. 927 do Código Civil; e nos demais dispositivos aplicáveis da legislação brasileira, propor a presente

AÇÃO DE INFRAÇÃO DE PATENTE PELO PROCEDIMENTO COMUM
com pedido de tutela provisória de urgência

em face de **ROKU BRASIL SERVICOS DE APOIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.** (“Roku” ou Ré), pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n.º 37.482.788/0001-20, com sede na Av. Cupiuba, n.º 20, Bloco 3, Sala E, Manaus/AM, e endereço eletrônico accessibility@roku.com, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

A Autora informa que está dispensada do recolhimento da caução prevista no art. 83, § 1º, I, do CPC, por ser a Holanda signatária da Convenção da Haia sobre o Acesso Internacional à Justiça, que dispensa os países signatários desse ônus¹.

¹ <https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/status-table/?cid=91>

SUMÁRIO

1. INFRAÇÃO DE PATENTE – IMPLEMENTAÇÃO VOLUTIVA E DESAUTORIZADA DE TECNOLOGIA PATENTEADA – DANO IRREPARÁVEL – TUTELA DE REMOÇÃO DO ILÍCITO.....	3
2. COMPETÊNCIA DESTE MM. JUÍZO PARA APRECIÇÃO E JULGAMENTO DA DEMANDA	10
3. CONDIÇÕES DA AÇÃO	12
4. DOS FATOS	14
4.1. A CONTRIBUIÇÃO INDUBITÁVEL DA DOLBY À ÁREA DE TELECOMUNICAÇÃO	14
4.2. A RÉ ROKU – MULTINACIONAL DE TECNOLOGIA QUE DELIBERADAMENTE IMPLEMENTA TECNOLOGIAS PATENTEADAS	15
4.3. AS PATENTES BR 112014010839-0 E BR 112014010842-0 DA DOLBY – UTILIZAÇÃO EM UM FORMATO DE VÍDEO ESPECÍFICO – DISPONIBILIDADE DE ALTERNATIVAS COMERCIALMENTE VIÁVEIS – INFRAÇÃO VOLUNTÁRIA E OPCIONAL	18
5. DO DIREITO	23
5.1. TUTELA INIBITÓRIA – REMÉDIO ESPECÍFICO.....	23
5.2. TUTELA INDENIZATÓRIA – SOLUÇÃO SUBSIDIÁRIA.....	29
6. PEDIDO LIMINAR URGENTE	31
6.1. <i>FUMUS BONI IURIS</i>	33
6.2. <i>PERICULUM IN MORA</i>	35
6.3. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE	37
7. PEDIDOS.....	38
7.1. PEDIDO LIMINAR.....	38
7.2. PEDIDOS DE MÉRITO.....	39
7.3. DISPOSIÇÕES PROCEDIMENTAIS	40

1. INFRAÇÃO DE PATENTE – IMPLEMENTAÇÃO VOLITIVA E DESAUTORIZADA DE TECNOLOGIA PATENTEADA – DANO IRREPARÁVEL – TUTELA DE REMOÇÃO DO ILÍCITO

1. A Dolby ajuíza a presente ação com base no seu direito fundamental à proteção de suas invenções industriais por meio de tutela específica que impeça a continuidade da **infração (uso não autorizado) das patentes de invenção BR 112014010839-0 e BR 112014010842-0** pela Roku. A Ré infringe as patentes da Autora ao fabricar, ofertar, importar e vender dispositivos que empregam as invenções por ela desenvolvidas na decodificação de vídeos em formato H.265/HEVC, bem como conteúdo audiovisual – por meio de sua plataforma de *streaming* de vídeos – no mesmo formato, tudo sem a devida autorização exigida em lei (art. 42 da LPI).

2. As patentes objeto desta ação são utilizadas no formato de vídeo digital H.265/HEVC. Por ser empregada em um padrão tecnológico, essas patentes são chamadas de patentes essenciais a padrão². As patentes essenciais ao padrão H.265/HEVC de titularidade da Dolby são administradas pelo consórcio (“pool”) Access Advance, criado para facilitar e reduzir o custo das licenças de uso de tecnologias patenteadas no setor de vídeo digital. Junto com as patentes da Autora, a Access Advance gere um programa de licenciamento que abrange tecnologias de empresas como Google, Microsoft, Samsung, LG, Sony, Philips e Mitsubishi³.

3. **Quase 300 (trezentas) empresas, incluindo concorrentes diretos da Roku no setor de TVs como Samsung, LG, Sony, Google e TCL** estão devidamente autorizados e licenciados para poderem utilizar as tecnologias HEVC da Dolby,⁴ mas a Ré se recusa obter a mesma licença detida pelos seus competidores. Esta demanda foi ajuizada apenas por conta da relutância da Ré em negociar de boa-fé uma licença para as soluções tecnológicas da Dolby relacionadas ao padrão H.265/HEVC enquanto ela usufrui das vantagens propiciadas pelas invenções patenteadas sem a devida contraprestação.

4. Todas as patentes administradas pela Access Advance são licenciadas em termos isonômicos e transparentes. A Access Advance divulga publicamente o valor cobrado para licenciar as patentes que administra. Para **dispositivos eletrônicos**, a contraprestação pelo uso das tecnologias varia entre USD 0,20 (vinte centavos de dólar) a, no máximo, USD 1,20 (um dólar e vinte centavos), a depender de fatores como número de aparelhos vendidos por ano e preço cobrado por esses aparelhos. Já a estrutura de *royalties* para **distribuição de conteúdo de vídeo** está na faixa entre USD 16 milhões (16 milhões de dólares) e USD 72 milhões (setenta e dois milhões de dólares) por ano, dependendo de critérios objetivos e de fácil aferição: média mensal de usuários ativos, número de assinantes e faturamento.⁵⁻⁶

5. **A essencialidade das patentes *sub judice* é inequívoca.** Existem documentos públicos que demonstram que as tecnologias reivindicadas pelas patentes *sub judice* foram submetidas ao grupo responsável pelo desenvolvimento do padrão H.265/HEVC e posteriormente incorporadas a esse padrão. O documento “JCTVC-G271”, de acesso público, evidencia que os inventores das tecnologias patenteadas, Gordon Clare e Felix Henry, submeteram proposta ao *Joint Collaborative Team on Video*

² Em inglês, *Standard Essential Patents* ou SEPs.

³ Lista completa em: <https://accessadvance.com/hevc-advance-patent-pool-licensors/>

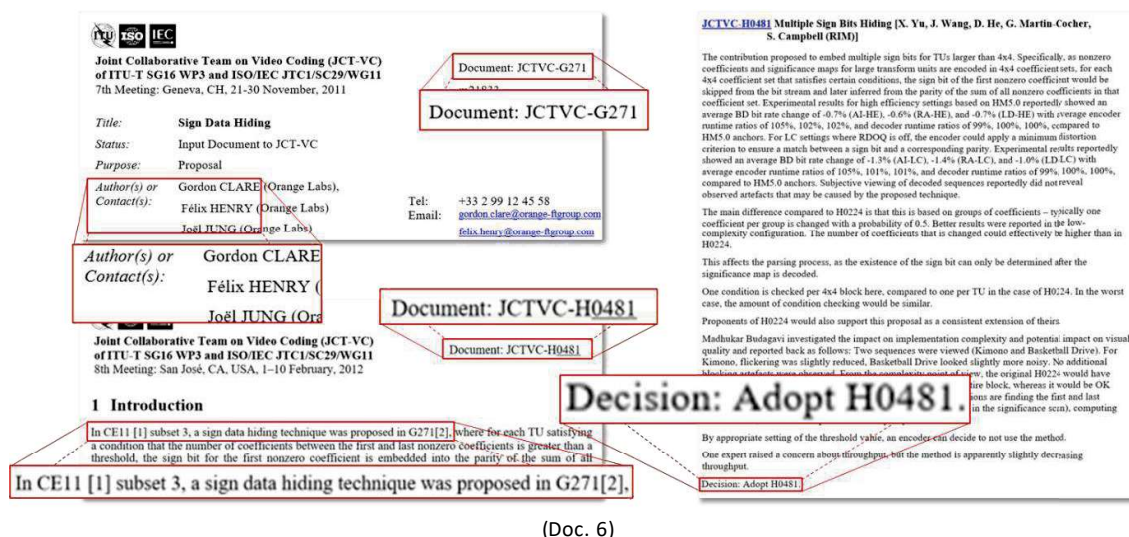
⁴ <https://accessadvance.com/hevc-advance-patent-pool-licensees/>

⁵ <https://accessadvance.com/hevc-advance-patent-pool-detailed-royalty-rates/>

⁶ <https://accessadvance.com/vdp-pool-royalty/>

Coding (JCT-VC) – grupo criado para desenvolver o padrão HEVC – com o objetivo de incorporar tais tecnologias ao referido padrão.

6. Após o estudo das tecnologias em um experimento central conduzido durante o processo de padronização do H.265/HEVC, o conceito de ocultação de dados foi incorporado ao padrão, conforme demonstra o documento “JCTVC-H0481”, de acesso público⁷. Todo esse procedimento foi devidamente registrado pela JCT-VC, que documenta a adoção formal da tecnologia no referido padrão:



(Doc. 6)

7. Não bastasse, a essencialidade da patente BR 112014010842-0 também foi objeto de exame técnico por **perito judicial isento e imparcial** em outro processo, envolvendo partes distintas, no qual se confirmou a ocorrência de infração à referida patente nos casos em que há suporte ao padrão H.265/HEVC. Reconheceu-se, igualmente, que a violação à patente da Dolby se dá de forma deliberada, uma vez que não existe qualquer obrigação legal ou regulatória quanto ao uso dessa tecnologia, sendo o formato de vídeo H.265/HEVC opcional. De fato, o laudo pericial confirma que o H.265/HEVC é apenas uma entre diversas opções de formatos de vídeo disponíveis:

Posicionamento técnico inicial

Síntese

- Há evidências de que a implementação do padrão HEVC demanda o emprego da reivindicação 3 revelada na patente BR 842
- A norma brasileira ABNT NBR 15602-1:2020 não demanda obrigatoriedade no emprego do HEVC no SBTVD
- Há alternativas de mercado ao HEVC, com e sem a necessidade de licenciamento oneroso

(Doc. 7)

⁷ phenix.it-sudparis.eu/jct/doc_end_user/current_document.php?id=4787

8. A Roku é uma empresa de tecnologia de alto nível, que comercializa produtos e softwares voltados à transmissão de conteúdos audiovisuais via conexão à internet. Sua atividade, que é altamente beneficiada pelo uso volitivo e opcional das soluções tecnológicas da Dolby, resulta em significativa receita publicitária.

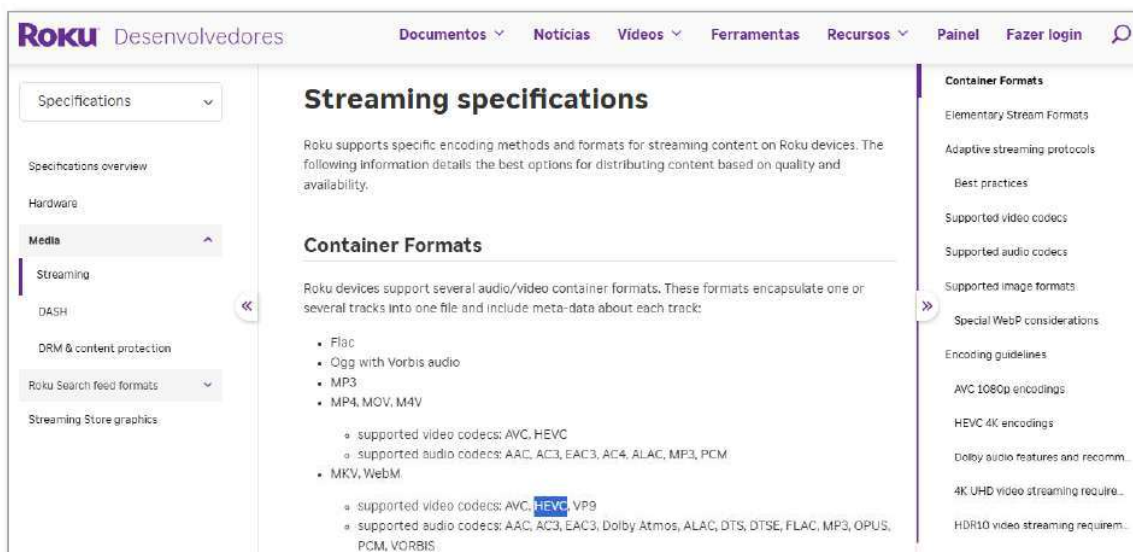
9. Seus dispositivos conectam os usuários a serviços de *streaming* como Netflix, Hulu, Roku Channel, entre outros, possibilitando o acesso a uma ampla gama de conteúdos digitais. Os consumidores que utilizam os produtos da Roku esperam que tais serviços ofereçam vídeos de alta qualidade, capazes de proporcionar uma experiência de visualização aprimorada – expectativa que somente é atendida graças às tecnologias desenvolvidas pela Dolby, essenciais para o desempenho e qualidade dessas transmissões no formato H.265/HEVC.

10. Não por acaso, a Roku não apenas suporta o uso do padrão H.265/HEVC, como também o adota como **formato preferencial** para a distribuição de vídeos em resolução 4K em sua plataforma de streaming, conforme declaração expressa em seu site oficial:



(developer.roku.com/pt-br/docs/specs/media/streaming-specifications.md)

11. O uso do padrão H.265/HEVC pela Ré não é restrito à resolução 4K, já que seus dispositivos e serviços da Ré são amplamente compatíveis com o referido padrão, conforme admitido pela própria Roku e comprovado pelas especificações técnicas publicadas em seu próprio site oficial⁸:



(developer.roku.com/pt-br/docs/specs/media/streaming-specifications.md)

12. Desde o início dos contatos em 23 de janeiro de 2016 (há quase uma década), a Dolby tem empreendido reiteradas tentativas de negociar um acordo de licença com a Roku. Contudo, a Ré não demonstrou qualquer disposição genuína para engajar-se em negociações efetivas com vistas à regularização do uso das tecnologias patenteadas de titularidade da Autora, sempre protelando as negociações.

13. Nesse ínterim, enquanto a Roku conseguir parasitar tecnologias de terceiros livremente, **há evidente risco de outros agentes do setor se sentirem autorizados e motivados a passarem a usar as invenções da Autora da mesma forma (sem autorização), recusando-se a obter ou renovar suas licenças**. Isso porque o não pagamento pelo uso de tecnologia alheia implica em menor custo na produção dos aparelhos, o que, por sua vez, aumenta artificialmente as margens de lucro do infrator de forma ilegal, em detrimento de quem desenvolveu as invenções aproveitadas nesses produtos e do restante do mercado que efetivamente paga para fazer uso das tecnologias patenteadas, em flagrante **concorrência desleal**.

14. Assim, o esbulho da propriedade industrial da Dolby é comportamento parasitário que atrai duas consequências nefastas:

- 1) Cria-se uma **distorção de mercado** capaz de gerar danos irreparáveis não apenas à Dolby, mas também aos concorrentes da Ré que são devidamente licenciados, o que, em última análise, coloca em risco o equilíbrio competitivo e agrava o prejuízo suportado pela Autora. Afinal, ao utilizar as tecnologias patenteadas sem a devida licença, a Roku obtém vantagem econômica indevida em relação aos seus concorrentes que cumprem as regras do sistema de propriedade industrial. A Dolby, por sua vez, depende da remuneração pelo licenciamento de suas invenções para manter o ciclo de inovação e continuar investindo no desenvolvimento de novas tecnologias. O uso indevido e gratuito dessas invenções cria um incentivo econômico perverso, estimulando outros agentes do mercado a repetirem a conduta ilícita; e
- 2) Coloca as partes em franco **desequilíbrio**. Se a Ré puder simplesmente continuar utilizando da tecnologia sem nada pagar, ela não terá qualquer incentivo para contratar uma licença – ao contrário, **o incentivo será para que elas continuem lucrando ilicitamente⁹ com esse parasitismo**. Afinal, quem está se beneficiando da própria torpeza assume uma posição de vantagem indevida sobre a parte que está sendo prejudicada pela situação.

15. O Poder Judiciário do Rio de Janeiro já julgou caso envolvendo situação análoga, no qual outra fabricante de dispositivos com tecnologia H.265/HEVC estava utilizando título patentário sem licença. Na ocasião, reconheceu-se *“a repercussão negativa àqueles concorrentes que pagam pela utilização da tecnologia protegida, pois estarão em desvantagem econômica perante aquele que utiliza da patente sem a devida contraprestação”*¹⁰.

⁹ “E o perigo na demora, de sua parte, está in re ipsa, na medida em que **a lentidão inerente ao processo beneficiará, se não concedida a liminar, exatamente quem está, ao que tudo indica, a infringir patente**. Cumpre minimizar os efeitos negativos das delongas processuais. [...] No julgado acima invoca-se a **teoria do ilícito lucrativo**, a partir de observação do emérito Presidente, Desembargador PEREIRA CALÇAS. Essa teoria serve também a fundamentar esta decisão. **Trata-se de evitar que infrações patentárias em cuja defesa sempre se poderão arguir, como aqui o faz a parte ré, questões de aparente complexidade para os leigos persistam por todo o longo tempo de duração do processo, a pretexto de instrução probatória em que se deva produzir perícia.**” (Agravado de instrumento n.º 2017998-49.2020.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 02/06/2021)

¹⁰ Agravo de instrumento n.º 0101602-29.2023.8.19.0000, Rel. Des. Des. Ricardo Alberto Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 3/4/2024.

16. Outrossim, em caso análogo, cujo objeto era o mesmo título patentário ora *sub judice*, o MM. Juízo da 6ª Vara Empresarial reconheceu a verossimilhança das alegações e o perigo de dano decorrente da utilização da tecnologia patenteada de titularidade da Dolby, sem a devida licença, causando prejuízos à Autora e desequilíbrio concorrencial em relação às demais empresas licenciadas pelo pool Access Advance:

“No que toca ao perigo de dano, verifico que a documentação constante dos indexes 86150967, 86150968, 86150969, 86150970, 86150971, 86150972, 86150973, 86150974, 86150975, 86150976, 86150979 e 86150981 demonstram a utilização da tecnologia pelas Rés, de propriedade da parte autora, sem a devida contraprestação, o que lhe causa prejuízos.

Ademais, os competidores da TCL, a maioria licenciados pelo pool Access Advance, serão profundamente desestimulados a manter as licenças das patentes da Dolby na hipótese em que seja admitido que sua competidora direta siga utilizando a tecnologia sub judice sem a devida autorização e contraprestação.

A Constituição Federal, no inciso XXIX, do art. 5º, assegura ao autor de inventos industriais proteção à propriedade das marcas, e a Lei 9.279/96 - Lei da Propriedade Industrial -, tratando especificamente da questão, estabelece que a propriedade da patente é adquirida pelo registro validamente expedido, assegurado ao seu titular o uso exclusivo da patente em todo o território nacional.

Frise-se que a patente serve para proteger uma invenção ou uma criação dos concorrentes. Por meio da patente, os inventores se reservam o direito de explorar comercialmente sua produção intelectual, protegendo-a de possíveis cópias.

A proteção legal à patente tem por escopo impedir a concorrência desleal, evitando a possibilidade de utilização indevida e locupletamento com o esforço alheio, sendo certo que eventual demora na prestação jurisdicional pode acarretar grave prejuízo ao patrimônio da parte demandante.”

(Processo n.º 0947617-20.2023.8.19.0001, 6ª Vara Empresarial, decidido em 09/11/2023)

17. A infração das patentes da Dolby ocorre de maneira totalmente **deliberada**, pois não há exigência legal ou regulatória para o seu uso, uma vez que o formato de vídeo H.265/hEVC, que implica em utilização dessa tecnologia, é **opcional**. É importante frisar: **há laudos periciais produzidos em ações que tramitaram nas C. Varas Empresariais desta Comarca que reconhecem que o HEVC é apenas uma dentre várias opções de formato de vídeo**, não sendo seu uso obrigatório:

- A norma brasileira ABNT NBR 15602-1:2020 não demanda obrigatoriedade no emprego do HEVC no SBTVD
- Há alternativas de mercado ao HEVC, com e sem a necessidade de licenciamento oneroso

(Doc. 7)

18. Nesse mesmo sentido, o Poder Judiciário Fluminense, já familiarizado com demandas relativas a patentes relacionadas ao padrão HEVC, consignou em mais de uma oportunidade que *“existem, no mercado, outras tecnologias alternativas ao HEVC, que, conforme ressaltado pelo perito, podem ser utilizadas com e sem a necessidade de licenciamento oneroso”*.¹¹ Em outras palavras, trata-se de **tecnologia opcional**, sendo que as empresas concorrentes da Ré que decidiram empregá-la o fizeram por via legítima, obtendo uma licença para as patentes da Dolby.

19. Outrossim, a Roku admite em seu site oficial que seus dispositivos e serviços suportam outros formatos de vídeo, como VP9 e H.264/AVC. Ainda assim, a Ré opta deliberadamente por implementar

¹¹ Agravo de instrumento n.º 0010313-78.2024.8.19.0000, Rel. Des. Geórgia de Carvalho Lima, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 01/10/2024.

o formato H.265/HEVC, utilizando as tecnologias patenteadas da Dolby sem licença, o que evidencia uma escolha consciente pela prática infracional, e não uma necessidade técnica ou comercial.

Roku supports the following widely-used standard formats for adaptive bit rate switching:

	DASH	HLS	Smooth
Audio Codecs	AAC, DTS, DD, DD+	AAC, MP3, DTS, DD, DD+	AAC, MP3, DTS, DD, DD+
Video Codecs	AVC, HEVC	AVC, HEVC, VP9	AVC, HEVC

(<https://developer.roku.com/pt-br/docs/specs/media/streaming-specifications.md>)

20. **Antes de decidir ajuizar esta ação, a Dolby buscou, tanto diretamente quanto por meio da Access Advance, resolver a questão de forma amigável com a Roku, mas as tentativas de negociação foram recebidas por ouvidos moucos.** Com o insucesso da tentativa de resolução não-litigiosa da situação, não restaram alternativas à Dolby senão ajuizar a presente ação para obter a tutela dos seus direitos (até em razão da vedação à autotutela). E os direitos de patente, por expressa previsão legal, são tutelados mediante concessão liminar da tutela inibitória, nos termos do art. 209, § 1º, da LPI.

21. O E. Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a importância desse dispositivo, tendo estabelecido em julgado unânime que a tutela inibitória (art. 42 da LPI), concedida de maneira **preventiva** (art. 209, §1, da LPI) é a **tutela específica** destinada a proteger o interesse jurídico subjacente às patentes de invenção, sendo certo que a obrigação somente pode ser substituída por “perdas e danos” quando **impossível** a tutela específica (arts. 497 e 499 do CPC). Todas essas disposições legais foram sopesadas pelo E. STJ, que assim asseverou sobre a questão:

*“É notório que o Brasil **não** adotou o sistema punitivo das reparações civis. [...] Indo mais além, nota-se que esse movimento de despatrimonialização logrou fixar a **prevalência da tutela inibitória e preventiva**, tendentes a alcançar o resultado equivalente à observância do direito tutelado. Isso porque compreende-se **ser a tutela inibitória forma mais eficaz de proteger o interesse jurídico**, uma vez que a **posterior reparação não é capaz de restituir as partes ao real status quo ante**. [...] Ao mesmo tempo, estabeleceu-se o **poder-dever de o juiz evitar a concretização de danos irreparáveis ou de difícil reparação, nos termos do art. 209 do referido diploma legal**.”*

(Recurso Especial n.º 1.315.479/SP, Min. Rel. Marco Aurelio Bellizze, 3ª Turma, 14/03/2017)

22. A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (composta por dezenas de decisões) reconhece, de forma pacífica, que a não observância do direito do titular da patente de impedir que terceiro sem autorização explore comercialmente sua invenção causa um **dano irreparável**, que **deve ser impedido o quanto antes**, através da concessão de tutela de urgência expressamente prevista no parágrafo primeiro do art. 209 da LPI. *Verbis*:

*“Por sua vez, o risco de dano irreparável ou de difícil e incerta reparação decorre da própria fabricação e comercialização de produtos com a tecnologia da agravada, sem licença ou autorização para tanto. **Aguardar o final da demanda para só então determinar que as agravantes se abstenham de explorar o uso da invenção constituiria a perpetuação do ilícito, o que não pode ser cancelado pelo Poder Judiciário.**”*

(Agravado de instrumento n.º 0015914-36.2022.8.19.0000, Rel. Des. Mauro Pereira Martins, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 29/09/2022)

23. A tutela requerida tem como objetivo remover o ilícito de infração patentária e, para tanto, possui escopo bastante restrito. O pedido é para que, a partir da sua concessão, a Ré **deixe de implementar, no Brasil, a tecnologia patentada pela Autora ao equipar seus dispositivos e prover serviços com a funcionalidade H.265/HEVC**. A Roku não precisará interromper suas vendas, bastando

que cesse a implementação das tecnologias patenteadas, que se referem a um formato específico de vídeo digital (H.265/HEVC), cuja adoção não é obrigatória. Existem outros formatos disponíveis no mercado que permitem a plena continuidade das suas atividades sem violar os direitos da Dolby, conforme já reconhecido em perícias e acórdãos deste Egrégio Tribunal.

24. Caso este MM. Juízo entenda, *ad argumentandum*, que, para a concessão de uma liminar impedindo o uso da tecnologia HEVC, seria necessária a confirmação da violação por perito judicial, a Dolby requer desde já que seja adotada **solução inovadora das C. Varas Empresariais do Rio de Janeiro**¹², que vem se mostrando extremamente eficiente em casos como o presente.

25. Com efeito, desde o fim de 2023, os MM. Juízos Empresariais têm, por vezes, **antecipado a perícia técnica, estipulando um calendário para a sua conclusão, em decisão proferida logo no início do processo (em caráter liminar, portanto)**, de modo a permitir (i) que seja atendido o comando do art. 209, §1º, da LPI, que institui o poder-dever do julgador de sustar a violação de propriedade industrial de maneira urgente, e, ao mesmo tempo, (ii) que o magistrado possa dar sua decisão com segurança e firmeza.

26. A fundamentação para a medida é a possibilidade de o juiz analisar o pedido de tutela provisória mediante justificação prévia (art. 300, §2º, do CPC¹³), que pode ocorrer por meio da apresentação de laudo pericial produzido com celeridade, em adição ao poder instrutório do julgador de **“alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito”** (art. 139, VI, do CPC).

27. Veja-se abaixo exemplos de decisão nesse sentido – o primeiro deles proveniente de ação em que igualmente se discutia a violação da patente BR 112014010842-0:

“O poder geral de cautela, inarredável poder-dever do juiz, fica mais bem investido na antecipação da perícia, a fim de assegurar uma pronta resposta às questões de alta indagação técnica que são prejudiciais à definição do melhor direito.

Com isto, no tempo que se dedicava a debater só a tutela de urgência, concluir-se-á o processo, calendarizado desde o despacho inicial.”

(Processo n.º 014729-98.2025.8.19.0001, 3ª Vara Empresarial, decidido em 01/10/2025)

“Compulsando os autos, entendo pela possibilidade e conveniência da aplicação da calendarização processual, nos termos do art. 191 do Código de Processo Civil, com vistas à racionalização e à eficiência da marcha processual, lembrando que o juiz é o condutor do processo, cabendo-lhe a adoção de medidas que beneficiem a marcha processual, sem descuidar dos direitos das partes.

*Considerando a questão técnica presente nos autos, bem como o poder de direção do processo conferido ao Juiz, nos termos do art. 139, I, CPC, como dito, **antecipo a fase probatória** e deixo, desde já, designada a realização de prova pericial, em razão das peculiaridades do caso e necessidade de **solução célere da questão de direito objeto da presente, sob pena de perecimento do direito.***

Sendo assim, nomeio como expert do Juízo, o Dr. David Moura, de qualificação conhecida pelo cartório, que deverá apresentar a proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias, que serão custeados pela parte autora, advertido de que deve observar os princípios da razoabilidade e modicidade, por atuar como auxiliar da Justiça, sem que isto acarrete, naturalmente, desvalorização de seu importante mister.

¹² Processo n.º 0811901-50.2025.8.19.0001, 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, decidido em 11/02/2025; Processo n.º 0947617-20.2023.8.19.0001, Exma. Juíza Maria Cristina de Brito Lima, 6ª Vara Empresarial, j. 18/12/2023; Processo n.º 0834763-49.2024.8.19.0001, 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, decidido em 05/07/2024; Processo n.º 0883548-08.2025.8.19.0001, 1ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, decidido em 10/07/2025; Processo n.º 0880435-46.2025.8.19.0001, 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, decidido em 26/06/2025 (Doc. 11).

¹³ Art. 300, §2º, do CPC: “A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou **após justificação prévia.**”

Faculto às partes a elaboração de quesitos complementares e a indicação de assistente técnico, em 10 (dez) dias.

Com a vinda da proposta de honorários, dê-se vista às partes para manifestação no prazo de cinco dias. Sem impugnações, venha o depósito em 15 (quinze) dias.

Depositados os honorários, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, autorizado, desde já, o levantamento de 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração, nos termos do art. 465, §4º do CPC.

O laudo deverá ser apresentado em 30 dias, impreterivelmente, cabendo a dilação apenas em caso de excepcional justificação pelo expert.

(Processo n.º 0883548-08.2025.8.19.0001, 1ª Vara Empresarial, decidido em 11/07/2025)

“A experiência mais recentemente adotada pelos juízos empresariais da Capital tem se mostrado bastante eficiente para tratar hipóteses assemelhadas.

*E assim porque **antecipa** não a obrigação de não fazer, mas sim **a própria produção da prova técnica**, assim **implementando a norma inserta no art. 209, §1º da LPI em conjugação aos arts. 300, §2º e 139, I do CPC**. A propósito, não é demais salientar que a solução da presente demanda passa pela realização de perícia técnica.*

*Tudo isso, calendarizado conforme autoriza o art. 191 do CPC, confere celeridade na condução dos atos processuais, em absoluto respeito aos direitos processuais e constitucionais das partes, **visando ao alcance de decisão fundada em maiores subsídios a ser adotada em tempo muito mais razoável.***

*Posto isso, **antecipo a produção da perícia técnica, a ser realizada de pronto.**”*

(Processo n.º 0912896-71.2025.8.19.0001, 6ª Vara Empresarial, decidido em 14/08/2025)

“O poder geral de cautela, inarredável poder-dever do juiz, fica, portanto, mais bem investido na **antecipação da perícia**, a fim de assegurar uma pronta resposta às questões de alta indagação técnica que são prejudiciais à definição do melhor direito.

*Com isto, no tempo que se dedicava a debater só a tutela de urgência, concluir-se-á o processo, calendarizado **desde o despacho inicial**. [...]*

*À luz de todo o exposto: [...] iii) NOMEIO o dr. David Moura, de qualificação conhecida pelo cartório, para **conduzir a prova pericial que ora defiro e **antecipo****. [...] No prazo de contestação, autor e réu deverão indicar assistentes técnicos e apresentar seus quesitos, sob pena de preclusão.”*

(Processo n.º 0811901-50.2025.8.19.0001, 7ª Vara Empresarial, decidido em 11/02/2025)

28. Em sede de cognição exauriente, a Autora desde já requer, além da confirmação da tutela provisória, a reparação pelos **(i)** danos já causados pelos atos de infração praticados pela Ré, conforme previsto no art. 44 da LPI; e **(ii)** danos causados pelos atos de infração porventura cometidos até o encerramento do processo.

2. COMPETÊNCIA DESTES MM. JUÍZO

29. A presente ação é ajuizada para fazer cessar a continuação de ilícito que vem sendo atualmente perpetrado e para buscar a reparação pelos danos causados pela prática desse ilícito no passado. Trata-se, portanto, de ação com pedidos cumulados de natureza **inibitória e reparatória**.

30. O art. 53, IV, “a”, e V, do CPC confere ao autor o direito de ajuizar ação de reparação do dano decorrente de ato ilícito no lugar do ato ou fato danoso. A Ré notoriamente disponibiliza produtos obtidos pelas invenções – que são objetos das patentes da Dolby – nesta comarca, conforme documentado nas provas que acompanham esta inicial¹⁴.

¹⁴ Doc. 13.

31. O E. STJ possui entendimento consolidado de que, “se o dano é causado em diversos lugares, o autor pode, à sua escolha, propor em qualquer dos foros correspondentes”¹⁵, inclusive em casos de violação de direito de patente, *verbis*:

“a Corte local decidiu no mesmo sentido da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que, nos termos do art. 53, IV e V, “a” do CPC/2015 (100, V, “a” e parágrafo único do CPC/1973), o autor de ação de indenização por violação dos direitos de marca e patente pode escolher o foro do local do fato, além do foro do domicílio do próprio autor.”

(AgInt em REsp n.º 2.321.814/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cuêva, j. 21/06/2023)

“Do entendimento firmado no STJ: A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que, nos termos do art. 53, IV, “a”, e V do CPC (correspondente ao art. 100, V, “a”, e parágrafo único do CPC/73), o autor de ação de indenização por violação dos direitos de propriedade industrial pode escolher o foro do local do fato ou o foro do domicílio do autor. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.405.217/PR (Terceira Turma, DJe 3/10/2016) e AgInt no AgInt no AREsp 936.318/SP (Quarta Turma, DJe 19/6/2018). Destarte, estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação desta Corte, inviável sua reforma.” (REsp n.º 2138960/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26/03/2025)

32. Esse posicionamento tem sido amplamente aplicado por este E. TJRJ:

“Preliminar de incompetência do juízo a quo que não merece acolhida. - Artigo 53, incisos III, alínea “a”, IV, alínea “a”, e V, do CPC/15, que expressamente permite o ajuizamento de demandas reparatórias tanto no local do domicílio do autor, quanto no local do domicílio da parte rée, ainda, no local onde ocorreu o dano, sendo esta última a hipótese escolhida pela autora/agravada. - Download e divulgação de obras pela internet, bem como aquisição de produtos eletrônicos, que pode ocorrer em qualquer local do território brasileiro (e do mundo), sendo possível considerar como local do dano o estado da federação onde foi ajuizada a demanda originária. [...] ainda que agravante e agravada não possuam, de fato, sede no Estado do Rio de Janeiro, o simples fato de o ato danoso ter ocorrido em território nacional e poder ser constatado no Estado do Rio de Janeiro em qualquer ramal que possua acesso à internet, por si só, já permite o ajuizamento da ação originária neste Tribunal, não sendo possível que o magistrado a quo imponha o declínio de competência para outro tribunal, ainda mais sob pena de indeferimento liminar da exordial.”

(AI n.º 0089262-87.2022.8.19.0000, Rel. Des. Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio, 27ª Câmara Cível, j. 07/03/2023)

“Desse modo, é reconhecida a prática da divulgação dos produtos produzidos pela Agravada, por meio da internet, o que certamente alcança os internautas do Estado do Rio de Janeiro. Por outro lado, há entendimento sedimentado nos tribunais superiores reconhecendo a regra da tríplice competência, segundo a qual pode o Autor optar pelo foro de seu próprio domicílio, pelo local em que ocorreu o ilícito. Na hipótese da fixação da competência territorial nas ações de reparação de dano decorrente de ilícito (forum comissi delicti) prevalece a norma disposta no artigo 53, inciso V, do Código de Processo Civil, que estabelece a competência concorrente entre o domicílio do autor e o local do fato, [...] No presente caso, como já afirmado, o local do fato poderá ser qualquer um dos locais onde a publicidade do produto seja difundida por meio da internet, em especial, ante o reconhecimento do poder de divulgação e massificação de informações.”

(AI n.º 0032596-08.2018.8.19.0000. Rel. Des. Fabio Dutra, 1ª Câmara Cível, j. 03/06/2019)

33. E essa regra especial não é excepcionada ainda que a parte ré seja pessoa jurídica com sede em lugar diverso, como visto nos precedentes citados acima e na jurisprudência do E. STJ:

¹⁵ REsp 209.242/ES, Rel. Ministro Barros Monteiro, 4ª Turma, j. 02/09/2003. No mesmo sentido: AgInt no REsp n.º 1.773.999/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 31/08/2020; Embargos de Divergência em AI n.º 783.280/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 19/04/2012; AgInt no REsp n.º 1.686.393/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23/08/2018; AgInt no REsp n.º 1.405.217/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20/9/2016.

“constatada a contrafação ou a concorrência desleal, nos termos dos arts. 129 e 189 da Lei 9.279/96, deve ser aplicado à espécie o entendimento segundo o qual a ação de reparação de dano tem por foro o lugar onde ocorreu o ato ou fato, ainda que a demandada seja pessoa jurídica com sede em outro lugar.” (EAg 783.280/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 23/02/2011)

“havendo cumulação de pedido indenizatório com pedido de abstenção de uso indevido de marca ou de patente, prevalece a regra prevista no art. 100, V, a, parágrafo único, do CPC/73, sendo competentes para o julgamento da ação tanto o juízo do foro do domicílio do réu como o do foro do domicílio do autor e o do local do ato ou do fato.”

(AgInt no REsp 1.405.217/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20/09/2016)

34. Por fim, por se tratar de causa relativa à propriedade industrial, as C. Varas Empresariais são as competentes para processamento e julgamento da presente ação, nos termos do art. 69, “f”, da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro (Lei Estadual n.º 10.633/24).

35. Vale notar que as Varas Empresariais do Rio de Janeiro possuem notória expertise em ações envolvendo patentes de tecnologia. A primeira dessas ações¹⁶ foi proposta em 2012, quando apenas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro possuía juízos especializados na matéria. De lá para cá, o Tribunal Fluminense formou uma profícua e prolífica jurisprudência sobre o tema, fazendo com que a jurisdição empresarial carioca seja percebida como uma das mais respeitáveis do mundo em matéria de patentes, laudada por tratar esse tipo de litígio de forma técnica e com desassombro. Também em razão de sua notória experiência com o tema, as Varas Empresariais desta comarca têm competência (na dupla acepção do termo) para processar e julgar esta ação.

3. CONDIÇÕES DA AÇÃO

36. Na forma do art. 42 da LPI, a Dolby é a titular dos direitos de propriedade industrial conferidos pelas patentes BR 112014010839-0 e BR 112014010842-0, ambas em pleno vigor. Tal fato é comprovado pelos documentos anexos que atestam a titularidade das patentes *sub judice*, em especial as cartas-patente expedidas pelo INPI. O **interesse de agir** e a **legitimidade ativa** da Autora para buscar a cessação do uso desautorizado dessas patentes são, portanto, irrefutáveis.

37. Por sua vez, a Roku fabrica, comercializa e oferece à venda dispositivos que implementam as invenções reivindicadas pelas patentes *sub judice*, ou seja, dispositivos que suportam o uso do padrão H.265/HEVC – o que é demonstrado pelo registro desses produtos na Anatel:

Produtos Homologados e (ou) Certificados					
(Registro: 1 - 1 de 1, Página: 1 de 1)					
Nº de Homologação	Modelo do Produto	Fabricante	Tipo do Produto	Validade	
16932-22-12821	3940X2	Roku Inc	Smart TV Box	21/03/2027	
(Registro: 1 - 1 de 1, Página: 1 de 1)					

¹⁶ Processo 0373121-63.2012.8.19.0001, que tramitou perante a 2ª Vara Empresarial desta Comarca.



(Doc. 12)

38. Além disso, a Roku oferece serviços que exigem o uso do padrão H.265/HEVC em seus dispositivos, o que igualmente caracteriza a infração às patentes *sub judice*. Nesse sentido, é importante observar que a própria Ré se apresenta publicamente como uma “*plataforma de streaming*”, e não apenas como uma fabricante de dispositivos, evidenciando que o uso das tecnologias patenteadas da Dolby ocorre tanto na comercialização dos produtos quanto na prestação dos serviços:



(roku.com/pt-br/what-is-roku)

39. Portanto, a Roku é a responsável pela comercialização e disponibilização, em território nacional, de dispositivos e serviços de *streaming* por meio dos quais são utilizadas as tecnologias patenteadas reivindicadas nas patentes *sub judice*. Assim, a Ré possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sendo a única responsável pelos atos de infração (art. 42 da LPI) praticados em violação aos direitos patentários da Dolby e a ela imputados nesta ação. Trata-se de conduta tipificada como ilícito criminal, nos termos dos arts. 183 e 184 da LPI.

4. DOS FATOS

4.1. A CONTRIBUIÇÃO DA DOLBY À ÁREA DE TELECOMUNICAÇÃO

40. Fundada em 1965, a Dolby¹⁷ é uma empresa mundialmente conhecida por ser **líder em inovação de tecnologias de áudio e vídeo**, que resulta dos seus **esforços em pesquisa e desenvolvimento** de novas tecnologias ao longo dos anos. A Dolby possui mais de **13.000** patentes concedidas e mais de **4.000** pedidos de patente pendentes em cerca de 100 escritórios de patente ao redor do mundo. Somente no ano de 2020, os investimentos da empresa em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias somaram cerca de **duzentos e trinta e nove milhões de dólares**.

41. A fim de dimensionar a importância da atuação da Autora para o desenvolvimento tecnológico no país, ressalta-se que a Dolby já depositou pelo menos **390 (trezentos e noventa) patentes perante o INPI**, sendo titular de **227 (duzentos e vinte e sete) patentes de invenção** – e esse número crescerá, visto que há cerca de **115 (cento e quinze) pedidos de patente aguardado a análise do INPI**.

42. A Dolby é pioneira no campo da reprodução de vídeo, tendo desenvolvido a conhecida tecnologia Dolby Vision – sistema que eleva significativamente a qualidade das imagens – que representa importante conquista para as artes e para a indústria do entretenimento. Os investimentos da Dolby permitem que os mais recentes avanços da indústria estejam disponíveis para o maior número de pessoas de maneira rápida e menos onerosa possível.

43. As contribuições da Dolby para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras são primordiais para o avanço de diversos setores na indústria, não sendo incomum que empresas atuantes no mercado se valham das patentes da Dolby – devidamente licenciadas – para a fabricação de seus produtos.

44. No total, a Dolby detém centenas de patentes empregadas no formato H.265/HEVC, sendo as patentes objeto desta ação duas delas, o que constitui fato notório facilmente aferível por informações publicamente disponíveis (de modo que independe de prova, conforme expresso no art. 374, I, do CPC). Além disso, a Dolby recentemente adquiriu o portfólio de patentes da GE¹⁸, de forma que hoje titulariza quase duas mil patentes essenciais ao padrão H.265/HEVC:

¹⁷ <https://www.dolby.com/>.

¹⁸ <https://ipfray.com/dolby-gc-andy-sherman-reflects-on-success-of-ge-licensing-acquisition-opportunities-in-asia/>

Patent holders [edit]

The following organizations currently hold the most active patents in the HEVC patent pools listed by **MPEG LA** and **HEVC Advance**:

Organization	Active patents	Ref
Samsung Electronics	4249	[10]
General Electric (GE)	1127	
M&K Holdings Inc	907	[11]
Nippon Telegraph and Telephone (including NTT Docomo)	878	
JVC Kenwood	628	
Dolby Laboratories	624	[10]
Infobridge Pte. Ltd.	572	[11]
Mitsubishi Electric	401	[10]
SK Telecom (including SK Planet)	380	[11]
MediaTek (through HFI Inc.)	337	[10]
Sejong University	330	

Tradução livre: "Titulares de patentes: as seguintes organizações detêm atualmente a maioria das patentes ativas nos grupos de patentes HEVC listados pelo MPEG LA e pelo HEVC Advance"¹⁹

45. Por atuar no desenvolvimento de tecnologias inovadoras, a Dolby vive da remuneração pelo uso dessas tecnologias. O uso dessas invenções sem contraprestação lhe causa prejuízo irreparável, pois se as suas tecnologias são usadas sem autorização, a Dolby fica impossibilitada de gerar caixa para manter-se em atividade. Sem capital, a Dolby não consegue reinvestir em pesquisa, deixando de criar tecnologias e, assim, de continuar praticando sua atividade fim e contribuindo para o desenvolvimento social do Brasil. Nenhuma empresa sobrevive ao uso parasitário e irrefreado dos frutos do seu investimento.

4.2. A RÉ ROKU É UMA MULTINACIONAL DO SETOR DE VÍDEO DIGITAL QUE DELIBERADAMENTE IMPLEMENTA TECNOLOGIAS PATENTEADAS

46. Por outro lado, a Roku é uma jovem empresa fundada em 2002, focada em **propaganda** por meio de anúncios pagos. As operações comerciais da Roku são estruturadas em dois segmentos de receita, identificados de forma consistente em suas demonstrações públicas perante o mercado de capitais: **(i)** o segmento de "players" ou "dispositivos"; e **(ii)** o segmento de "plataforma".

47. No primeiro, a Roku informa que sua receita é proveniente da venda de aparelhos de streaming, televisores com marca Roku, produtos e serviços para casas inteligentes, produtos de áudio, acessórios, venda de botões personalizados em controles remotos, bem como de acordos de licenciamento com operadoras de serviços.

48. No segmento denominado "plataforma", as receitas são geradas por meio da venda de publicidade digital (incluindo publicidade direta e programática, investimentos promocionais de mídia e entretenimento e serviços correlatos), bem como da distribuição de serviços de *streaming* (como participação em assinaturas e transações e venda de assinaturas premium). Todas essas atividades ocorrem por meio do sistema operacional Roku OS, utilizado em seus dispositivos de *streaming*. O próprio fundador da sociedade Ré declarou em entrevista concedida em 2019 que "a Roku é

¹⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/High_Efficiency_Video_Coding.

essencialmente uma empresa de publicidade; é daí que vem a maior parte do nosso lucro bruto – dos anúncios”.²⁰

49. O modelo de negócios da Roku prioriza a receita publicitária obtida por meio do Roku OS, em detrimento da simples venda de dispositivos. O sistema operacional é constantemente atualizado pela empresa, que o distribui diretamente aos aparelhos de seus clientes, incorporando novas funcionalidades voltadas à otimização de sua plataforma de anúncios. Todavia, sem possuir qualquer direito ou autorização para tanto, a Roku passou a incorporar – e ainda hoje incorpora – as tecnologias patenteadas da Dolby em seu Roku OS e em suas atualizações.

50. Buscando expandir o alcance do Roku OS e aumentar suas receitas publicitárias, a Roku deliberadamente decidiu adotar o padrão H.265/HEVC em seus dispositivos e no próprio sistema operacional, com o intuito de potencializar as funcionalidades da sua plataforma e maximizar seus lucros. Com isso, passou a se beneficiar diretamente das soluções tecnológicas avançadas da Dolby, implementadas em seus produtos e serviços.

51. No caso dos conteúdos transmitidos pela plataforma de *streaming* da Roku, a qualidade superior de vídeo entregue no formato H.265/HEVC com as tecnologias Dolby é essencial para atrair e reter espectadores, que são posteriormente monetizados por meio da publicidade. Os consumidores esperam que os conteúdos de vídeo transmitidos possuam alta qualidade, o que é possibilitado pelas inovações patenteadas pela Dolby, implementadas de maneira proposital pela Ré. Essa qualidade, por sua vez, viabiliza a exibição dos anúncios publicitários que geram receita à Roku.

52. A Roku é uma empresa de publicidade que retém completa autonomia sobre sua atividade. É ela própria quem desenvolve e comercializa seus produtos e softwares voltados à obtenção de receita publicitária associada à transmissão de conteúdos audiovisuais via internet. É evidente que a Ré tem plena ciência de que seus dispositivos e serviços implementam tecnologias patenteadas pela Dolby. Ainda assim, apesar do expressivo crescimento de suas receitas e lucros com o segmento de plataforma, a Roku jamais pagou qualquer compensação à Dolby pelo uso não licenciado e infrator das tecnologias patenteadas da Autora que decidiu incorporar e oferecer em seus produtos e serviços.

53. **A Dolby iniciou o contato com a Roku via Access Advance, que tentou em vão durante anos negociar um contrato de licença com a Ré.** A Access Advance, um respeitável consórcio administrador de patentes, demonstrou consistentemente seu compromisso com práticas de licenciamento justas, razoáveis e não discriminatórias (em inglês, *Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory*, ou “FRAND”) para patentes essenciais ao H.265/HEVC. Com mais de 360 licenciados – incluindo grandes players do setor como LG, Samsung e Sony – a Access Advance oferece estruturas transparentes de royalties, avaliações independentes de essencialidade e uma solução completa para mais de 75% das patentes essenciais ao padrão H.265/HEVC.

54. **A persistente falta de resposta da Roku.** Desde 2016, a Access Advance tem feito esforços repetidos para discutir com a Roku os termos de licenciamento, fornecendo listas detalhadas de patentes, informações técnicas sobre as invenções do seu catálogo e até estruturas personalizadas de royalties para facilitar um acordo justo. Apesar das inúmeras tentativas de comunicação – incluindo

²⁰ Tradução livre de: “Roku is essentially an advertising company. That’s where we generate the bulk of our gross profit. It comes from ads.” <https://www.altanonline.com/dispatches/a5326/alta-qa-anthony-wood-and-the-future-of-streaming/>

cartas, e-mails e avisos legais – a Roku ignorou amplamente as comunicações do Access Advance por anos.

55. O contato inicial em 2016 (há quase uma década) ficou sem resposta e a Roku se recusou a responder mesmo após notificações extrajudiciais de violação. Quando a Roku finalmente respondeu em 2018, sua comunicação foi mínima e descompromissada, solicitando informações adicionais sem expressar interesse genuíno em licenciar as patentes administradas pela Access Advance. A preferência da Roku por acordos bilaterais foi declarada, mas **nunca posta em prática**, pois não se envolveu com licenciadores diretamente ou concluiu quaisquer licenças.

56. **A Roku preferiu usar táticas de litígio disruptivas em vez de negociar de boa-fé.** Em vez de buscar negociações construtivas, a Roku escalou a situação entrando com uma ação no Tribunal Distrital dos EUA no final de 2024, buscando medidas de interferência (conhecidas como *anti-suit injunctions* ou ASI) contra empresas que integram o consórcio da Access Advance, como Dolby e Sun Patent Trust. Esse movimento tentou interferir em um litígio entre as partes em andamento perante a Corte Unificada de Patentes (em inglês *Unified Patent Court* ou UPC) da União Europeia. As medidas desleais da Roku foram rechaçadas tanto pela UPC, que concedeu medidas anti-interferência a fim de preservar sua jurisdição, quanto pela corte americana, que rejeitou o caso de Roku por ausência de competência.²¹⁻²²

57. **Apesar dos contratemplos, a Autora continuou se esforçando em negociar de boa-fé.** A Access Advance permaneceu aberta ao diálogo mesmo após Roku escalar a situação. No início de 2025, ela enviou à Roku uma oferta de licenciamento abrangente, incluindo uma proposta de NDA, detalhes e explicações sobre a estrutura de royalties e uma nova oferta com taxas reduzidas. A Access Advance também endereçou as preocupações da Roku sobre duplicidade de pagamento e taxas de administração. No entanto, a Roku continuou a protelar as negociações, solicitando mais informações e se recusando a apresentar uma contraoferta ou fornecer os dados de vendas necessários para embasar uma licença para o uso pretérito das patentes administradas pela Access Advance.

58. **Ainda assim, a Roku rejeitou a oferta de licença – a mesma praticada por seus concorrentes.** Em setembro de 2025 – após quase nove anos de tentativas de discussões sendo paralisadas pela Ré – a Roku finalmente fez uma contraproposta, cujos termos são confidenciais em decorrência do NDA firmado pelas partes. Para o que importa a esta demanda, é suficiente dizer que esta oferta foi baseada em comparações falhas e números de vendas imprecisos, sem transparência e segurança financeira. A Access Advance, mantendo seu compromisso de licenciar as patentes por ela administradas em termos justos, razoáveis e não discriminatórios, com evidente tratamento equitativo entre todos os licenciados, rejeitou a oferta em outubro de 2025. O histórico de negociações ilustra claramente os

²¹ “On December 31, 2024, the United States District Court for the District of Massachusetts received a complaint by Roku against pool administrator Access Advance and the two licensors suing Roku. Foreign FRAND actions designed to interfere, through antisuit injunctions (ASIs), with enforcement actions in the UPC, German and certain other national courts sometimes give rise to anti-antisuit injunctions (AASIs). [...] The UPC’s Munich Local Division (LD) has entered AASIs now for Dolby and Sun Patent Trust against Roku.” Fonte: <https://ipfray.com/aa-licensors-win-two-aasis-in-upcs-munich-local-division-dolby-sun-patent-trust-defang-rokus-lawsuit-in-district-of-massachusetts/>

²² “Three strikes neutralized Roku’s U.S. FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory licensing) action in the United States District Court for the District of Massachusetts: anti-antisuit injunctions (AASIs) by the Unified Patent Court’s (UPC) Munich Local Division (LD) (March 5, 2025 ip fray article), and the dismissal of Roku’s claims against Access Advance licensors Dolby and Sun Patent Trust (SPT) (July 22, 2025 ip fray article) as well as against Access Advance itself (July 28, 2025 ip fray article).” Fonte: <https://ipfray.com/dolby-seeking-sep-based-preliminary-injunction-against-roku-as-munich-i-regional-court-outpaces-upcs-munich-ld-by-wide-margin/>

esforços consistentes da Access Advance para chegar a uma resolução justa, em contraste com o padrão protelatório, evasivo e litigioso da Roku.

59. **Além dos seus esforços por meio da Access Advance, a Dolby também tentou negociar diretamente com a Roku.** O primeiro contato ocorreu em abril de 2018, quando a Roku demonstrou superficialmente estar disposta a negociar uma licença FRAND. A Dolby respondeu prontamente com informações técnicas sobre as suas patentes essenciais, mas a Roku não deu seguimento de forma significativa. Até mesmo a formalização de um acordo de NDA, necessário para discussões mais profundas, foi adiada pela Roku por mais de um ano, apesar dos esforços contínuos da Dolby.

60. Após a assinatura do NDA em meados de 2019, a Dolby apresentou sua primeira proposta de licença bilateral em novembro daquele ano. A Roku só respondeu em fevereiro de 2020, sem fornecer dados concretos ou demonstrar interesse genuíno. Entre 2020 e 2021, a Dolby continuou enviando atualizações, incluindo novas ofertas e documentação técnica. A contraproposta da Roku, enviada em setembro de 2021, veio quase dois anos após a proposta inicial da Dolby e carecia de elementos essenciais, como dados de vendas ou garantias financeiras, o que comprometia sua credibilidade.

61. Mesmo diante da falta de reciprocidade, a Dolby manteve sua postura colaborativa, atualizando suas ofertas e fornecendo listas de patentes revisadas ao longo de 2022 e 2023. A Roku, por sua vez, permaneceu inerte, sem apresentar contrapropostas relevantes ou se engajar em discussões substanciais. A ausência de informações básicas e a falta de segurança financeira reforçam a percepção de que a Roku não tinha real intenção de concluir um acordo de licença. Não por acaso, as conversas diretas entre as partes não avançaram após a escalada litigiosa promovida pela Roku.

62. Fato é que até o momento a Roku atua na contramão do mercado, se recusando a licenciar as patentes administradas pela Access Advance, incluindo as patentes ora *sub judice*. Essa recalcitrância é completamente descabida, na medida que a Dolby e a Access Advance empregaram esforços reiterados para atender às exigências da Roku e estruturar um acordo viável para ambas as partes.

4.3. AS PATENTES BR 112014010839-0 E BR 112014010842-0 DA DOLBY – UTILIZAÇÃO EM UM FORMATO DE VÍDEO ESPECÍFICO – DISPONIBILIDADE DE ALTERNATIVAS COMERCIALMENTE VIÁVEIS – INFRAÇÃO VOLUNTÁRIA E OPCIONAL

63. As patentes *sub judice* cobrem métodos de codificação e decodificação de vídeo digital que foram incorporados ao padrão H.265/HEVC, conforme explicado detalhadamente no **Anexo A**, que compõe a presente exordial para todos os efeitos. Em qualquer caso, faz-se necessário trazer alguns esclarecimentos a respeito da tecnologia *sub judice* de pronto.

64. Um padrão é, em geral, um conjunto de regras que contém os requisitos técnicos que devem ser satisfeitos por um produto para que esteja com conformidade com aquela tecnologia. Os padrões vêm possibilitando a conectividade entre diferentes dispositivos há muitas décadas, começando pela implementação dos trilhos ferroviários e linhas de telégrafos padronizados.

65. Os principais objetivos da padronização são a **garantia da compatibilidade/interoperabilidade** entre diferentes produtos fabricados por diferentes empresas, a **acessibilidade** a novas tecnologias pelo maior número possível de pessoas, a **redução de custos** e o estabelecimento de um **patamar mínimo de qualidade e segurança**.

66. A interoperabilidade gera efeitos pró-competitivos que beneficiam os consumidores, uma vez que garante ampla **acessibilidade** ao permitir que diferentes fabricantes e fornecedores de produtos e serviços possam concorrer em uma escala global, além de assegurar que determinado produto funcionará da maneira esperada.

67. Vale destacar que esses padrões não são de adoção obrigatória, conforme explicam a Organização Mundial do Comércio (OMC) e o INPI, respectivamente:

“Padrões: Documento aprovado por um órgão reconhecido, que fornece, para uso comum e repetido, regras, diretrizes ou características para produtos ou processos relacionados e métodos de produção, cuja conformidade não é obrigatória.”²³

*“Um participante da indústria **pode optar por não se conformar a esses padrões**, mas, ao fazê-lo, corre o risco de se colocar em séria desvantagem competitiva.”²⁴*

68. *In casu*, a Dolby é titular dos direitos de propriedade industrial conferidos pelas patentes BR 112014010839-0 e BR 112014010842-0²⁵, nos exatos termos do art. 42 da LPI. A infração das patentes *sub judice* decorre de quatro fatos plenamente demonstrados nesta exordial: **(i)** a Dolby é titular de ambas as patentes; **(ii)** as tecnologias por elas reivindicadas constituem requisito essencial para o funcionamento de dispositivos eletrônicos que implementam o método de ocultação de dados previsto no padrão H.265/HEVC; **(iii)** a Roku reconhece expressamente que implementa o referido padrão em seus dispositivos e serviços, utilizando, portanto, as tecnologias patenteadas da Autora (padrão esse não obrigatório); e **(iv)** não há qualquer licença em vigor, em razão da recusa da Ré em negociar o licenciamento das patentes *sub judice*.

69. O grande encarregado do desenvolvimento de padrões de vídeo é a União Internacional das Telecomunicações (*International Telecommunication Union – ITU*), a mais antiga agência internacional do mundo, fazendo hoje parte da ONU. Dentro da ITU, a responsável pelo desenvolvimento do padrão HEVC, em específico, é a Equipe Colaborativa Conjunta em Codificação de Vídeo (*Joint Collaborative Team on Video Coding – JCT-VC*), composta por um grupo de especialistas em codificação de arquivos de vídeo.

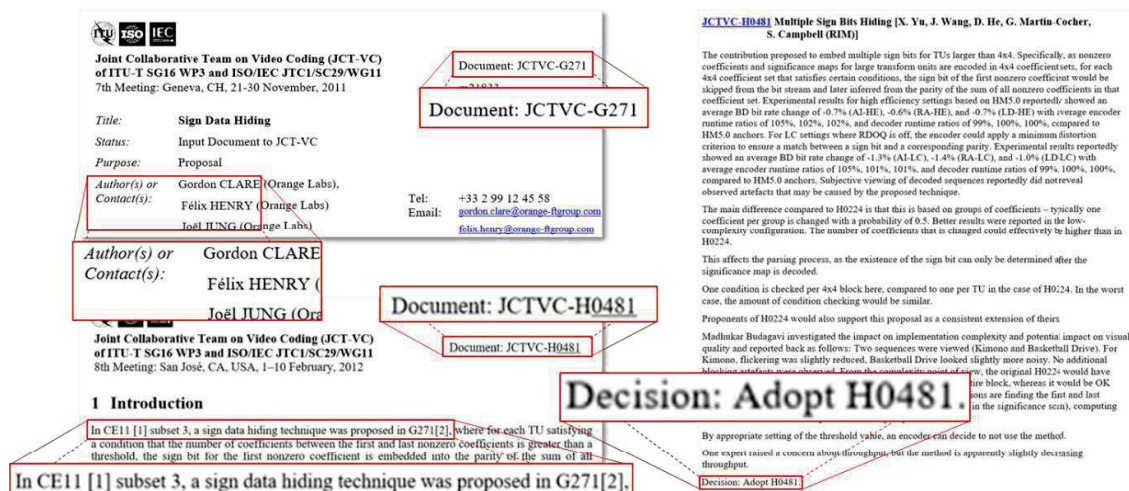
70. Na qualidade de responsáveis pelo desenvolvimento do HEVC, o grupo de especialistas que compõem a JCT-VC analisa e delibera a respeito das tecnologias que serão incorporadas ao padrão. A dinâmica dessa deliberação é simples: qualquer um pode apresentar suas contribuições e as melhores tecnologias sugeridas são selecionadas para integrar o padrão.

71. A tecnologia protegida pelas patentes da Dolby, ora *sub judice*, foi uma das tecnologias selecionadas pela *Joint Collaborative Team on Video Coding* (JCT-VC) para integrar o padrão H.265/HEVC, conforme comprovado por documento oficial da *International Telecommunication Union* (ITU). O referido material demonstra que as invenções patenteadas foram analisadas, testadas e incorporadas ao processo de padronização, tornando-se parte integrante do H.265/HEVC:

²³ https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/rev-gpr-94_01_e.pdf.

²⁴ https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/informacao/RADAR_5G_2023_PARA_PUBLICAR.pdf

²⁵ Docs. 3 e 4.



72. Isso significa que a decodificação e reprodução de vídeos no formato H.265/HEVC, necessariamente, envolvem a utilização das tecnologias reivindicadas nas patentes BR 112014010839-0 e BR 112014010842-0, de titularidade da Dolby.

73. Ademais, a essencialidade da patente BR 112014010842-0 também foi analisada por especialista que participou diretamente do desenvolvimento do padrão H.265/HEVC. O Professor Matthias Narroschke, colaborador ativo do *Joint Collaborative Team for Multiple Signal Bits in Video Coding* (JCT-VC) e agraciado com o prêmio Emmy de Engenharia de 2017, concedido ao referido grupo pelo desenvolvimento do padrão de vídeo H.265/HEVC, concluiu que a patente *sub judice* é essencial a qualquer decodificador que atenda às especificações técnicas desse padrão:

PROF. DR. MATTHIAS NARROSCHE DA UNIVERSIDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE RHEINMAIN

“Com base em meu conhecimento na área de codificação de vídeo – que obtive em atividades acadêmicas e trabalhando em centros de P&D de empresas de tecnologia de primeira linha, e na minha experiência com o padrão HEVC, que obtive como colaborador atuante da Equipe Colaborativa Conjunta de Ocultação de Múltiplos Bits de Sinal em Codificação de Vídeo (JCT-VC), recebendo o Emmy Engineering Award 2017, juntamente com a JCT-VC, pelo desenvolvimento do padrão de codificação de vídeo HEVC, concluo meu parecer de que:

- (i) A reivindicação 3 da patente brasileira BR 112014010842-0 descreve um método central que **é essencial para todo decodificador HEVC**;
- (ii) A reivindicação 4 da patente brasileira BR 112014010842-0 descreve o dispositivo correspondente. **Todo decodificador HEVC é um dispositivo desse tipo.” (Doc. 8)**

74. Na mesma linha, os Professores Doutor Eduardo Peixoto, da renomada Universidade de Brasília, e Doutor Lisandro Lovisolo, da renomada Universidade do Estado do Rio de Janeiro, confirmaram, unânime e imparcialmente, que qualquer dispositivo que utilize o padrão H.265/HEVC, especificamente o método de ocultação de dados, deve necessariamente incorporar a tecnologia das patentes BR 112014010839-0 e BR 112014010842-0, de titularidade da Dolby:

PROF. DR. EDUARDO PEIXOTO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

A respeito da infração do método patenteado na Carta Patente número BR 112014010839-0 [1] pelo padrão de Codificação de Vídeo H.265/HEVC, conclui-se que o método implementado pelo H.265/HEVC é arquitetado de forma que a decodificação de dados significa que todos os decodificadores H.265/HEVC (ou seja, seu comportamento de decodificação de perfil main) devem ser projetados para poder lidar com a decodificação de um Transform Tree block. Ou seja, um decodificador compatível com o perfil principal precisa ser capaz de (i) determinar um subconjunto de dados residuais próprios a partir de um conjunto de dados residuais; (ii) calcular uma função representativa da paridade da soma dos dados residuais deste subconjunto; e (iii) a partir da paridade calculada, determinar o valor do sinal para um dos coeficientes neste subconjunto.

Tais características estão contidas no método patenteado pela Carta Patente número BR 112014010839-0 em sua reivindicação 3.



Dessa forma, com base no meu conhecimento na área de codificação de vídeo, obtido através da atuação em atividades acadêmicas de ensino e pesquisa de ponta nos últimos 15 anos, e minha experiência com o padrão de codificação de vídeo H.265/HEVC, eu concluo que o método de codificação de dados residuais definido no padrão H.265/HEVC incorpora o método reivindicado na Carta Patente número BR 112014010839-0. Entendo ainda que a tecnologia reivindicada nessa Carta Patente é necessariamente empregada por qualquer decodificador que implemente o perfil main do padrão H.265/HEVC.” (Doc. 10)

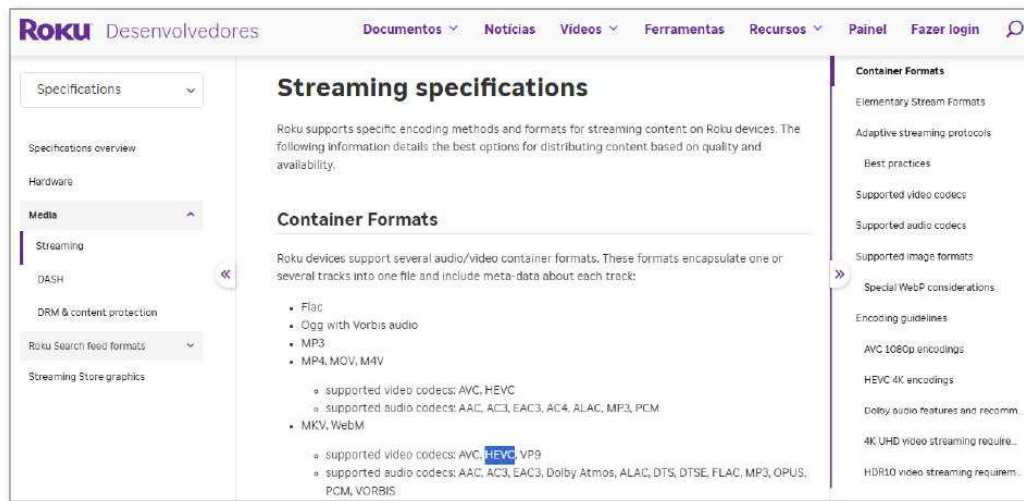
“Dessa forma, com base no meu conhecimento na área de codificação de vídeo, obtido através da atuação em atividades acadêmicas de ensino e pesquisa de ponta nos últimos 15 anos, e minha experiência com o padrão de codificação de vídeo H.265/HEVC, eu concluo que o método de dissimulação de dados (data hiding) definido no padrão H.265/HEVC incorpora o método reivindicado na Carta Patente número BR 112014010842-0. Entendo ainda que a tecnologia reivindicada nessa Carta Patente é necessariamente empregada por qualquer decodificador que implemente o perfil main do padrão H.265/HEVC.” (Doc. 10)

PROF. DR. LISANDRO LOVISOLO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES DA UERJ



“Do exposto, conclui-se que o codec HEVC/H.265 emprega o que é ensinado na patente BR 112014010842-0 e protegido pelas suas reivindicações independentes. Assim, todo e qualquer equipamento que codifica ou decodifica fluxos de vídeo HEVC/H.265 (codificadores, decodificadores, transmissores, receptores, gravadores e quaisquer outros dispositivos que produzam ou consumam fluxos conforme especificados pelo codec HEVC/H.265) nos mais diversos cenários e para as mais diversas aplicações, independentemente de como os processos de codificação e decodificação são implementados, emprega o que as reivindicações da patente BR 112014023933-3 protegem.” (Doc. 9)

75. O uso do padrão H.265/HEVC nos dispositivos comercializados e nos serviços disponibilizados pela Roku no Brasil é publicamente admitido pela própria Ré, o que comprova a implementação das tecnologias patenteadas pela Autora e, por conseguinte, a ocorrência da infração às patentes *sub judice*:



(developer.roku.com/pt-br/docs/specs/media/streaming-specifications.md)

76. Além disso, é plenamente possível que a Ré dê regular seguimento às suas atividades econômicas sem infringir as patentes da Dolby *sub judice*. Afinal, **o padrão HEVC não é de uso obrigatório**. É perfeitamente possível comercializar televisores que não estejam equipados com essa tecnologia – algumas alternativas são os formatos “VP9” e “AV1”, e o H.264/AVC, que é o formato de vídeo mais utilizado pela indústria.

77. Inclusive, a Roku admite em seu site oficial que seus dispositivos e serviços suportam outros formatos de vídeo, como VP9 e H.264/AVC, além do H.265/HEVC, o que evidencia que possui alternativas plenamente viáveis de transmissão de vídeo. Ainda assim, optou por continuar implementando o formato H.265/HEVC, violando as patentes *sub judice* de forma deliberada e injustificável:

Roku supports the following widely-used standard formats for adaptive bit rate switching:

	DASH	HLS	Smooth
Audio Codecs	AAC, DTS, DD, DD+	AAC, MP3, DTS, DD, DD+	AAC, MP3, DTS, DD, DD+
Video Codecs	AVC, HEVC	AVC, HEVC, VP9	AVC, HEVC

(<https://developer.roku.com/pt-br/docs/specs/media/streaming-specifications.md>)

78. Não bastasse, a essencialidade da patente BR 112014010842-0 também foi objeto de exame técnico por **perito judicial isento e imparcial** em outro processo, envolvendo partes distintas, no qual se confirmou a ocorrência de infração à referida patente nos casos em que há suporte ao padrão H.265/HEVC. Reconheceu-se, igualmente, que a violação à patente da Dolby se dá de forma deliberada, uma vez que não existe qualquer obrigação legal ou regulatória quanto ao uso dessa tecnologia, sendo o formato de vídeo H.265/HEVC opcional. De fato, o laudo pericial confirma que o H.265/HEVC é apenas uma entre diversas opções de formatos de vídeo disponíveis:

Posicionamento técnico inicial

Síntese

- Há evidências de que a implementação do padrão HEVC demanda o emprego da reivindicação 3 revelada na patente BR 842
- A norma brasileira ABNT NBR 15602-1:2020 não demanda obrigatoriedade no emprego do HEVC no SBTVD
- Há alternativas de mercado ao HEVC, com e sem a necessidade de licenciamento oneroso

(Doc. 7)

79. **A conclusão do i. perito judicial está alinhada com o que entendem as C. Câmaras de Direito Privado do E. TJRJ**, segundo as quais *“o CODEC anterior (H.264) já é de domínio público, mas o atual H.265 (HEVC), ainda não o é”*²⁶, sendo certo que *“existem, no mercado, outras tecnologias alternativas ao HEVC, que, conforme ressaltado pelo perito, podem ser utilizadas com e sem a necessidade de licenciamento oneroso”*²⁷.

80. Na medida em que implementa o padrão HEVC e, especificamente, o método de ocultação de dados desse padrão, **é inafastável a constatação de que os produtos comercializados e conteúdo de streaming de vídeo disponibilizado Roku fazem uso da tecnologia reivindicada pelas patentes *sub judice***.

81. Mas esse uso é realizado sem o consentimento da Autora, o que configura infração às patentes BR 112014010839-0 e BR 112014010842-0, nos termos do art. 42 da LPI. Com efeito, a Roku implementa as tecnologias cobertas pelas patentes *sub judice*, a despeito de não possuir licença com a Dolby e/ou com a administradora das patentes do padrão H.265/HEVC (Access Advance).

5. DO DIREITO

5.1. TUTELA INIBITÓRIA – REMÉDIO ESPECÍFICO

82. O art. 42 da LPI estabelece que o titular de uma patente possui o direito de impedir que qualquer terceiro explore a invenção patenteada. Nas percutientes palavras do E. STJ, ***“ficará caracterizada infração ao direito do titular da invenção toda vez que, sem autorização deste, uma reivindicação constante da carta patente em vigor estiver presente em produto fabricado ou comercializado por terceiro sem autorização”***²⁸.

83. Trata-se de direito de natureza real e de índole constitucional (art. 5º, XXIX, da Constituição Federal), que impõe a terceiros o dever de abstenção do uso não autorizado da tecnologia patenteada.

84. O direito material previsto na LPI, caso violado, autoriza a concessão da **tutela de urgência, na modalidade inibitória** pelo Poder Judiciário, a fim de determinar ao infrator que cesse de praticar

²⁶ Al n.º 0018126-59.2024.8.19.0000, Rel. Des. Mafalda Lucchese, **21ª Câmara de Direito Privado**, j. 21/08/2024.

²⁷ Al n.º 0010313-78.2024.8.19.0000, Rel. Des. Geórgia de Carvalho Lima, **7ª Câmara de Direito Privado**, j. 01/10/2024.

²⁸ REsp n.º 2.046.456/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, **3ª Turma**, j. 17/10/2023.

violação de direitos de propriedade industrial ou ato que a enseje (art. 209, § 1º, da LPI)²⁹. Essa é a **tutela específica** destinada a proteger o bem da vida subjacente à patente de invenção. E, como cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagra a **primazia da tutela específica**, conforme dicção literal do art. 497, *caput*, do CPC.

85. Assim, o instrumento processual adequado para a proteção do direito da Dolby é a tutela inibitória e, mais especificamente, a antecipação dessa tutela por meio de uma liminar, como se pretende nesta ação.

86. A jurisprudência do E. TJRJ ³⁰ é unânime no sentido de que, uma vez demonstrada a verossimilhança do direito do titular da patente violada e o risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação dos atos de violação, **é imprescindível a concessão de medida liminar para fazer cessar a violação da patente**.

87. A título exemplificativo, traz-se recentes julgados em casos de ação de infração de patente semelhante ao discutido nos autos, que consignam, em especial, **(i)** a impossibilidade de se permitir a perpetuação no tempo da violação da patente com enriquecimento ilegal (ilícito lucrativo) e **(ii)** a inadequação de se adotar outra medida, como o depósito de caução pelo réu:

“Com relação à suscitada inexistência de periculum in mora a amparar a presente tutela de urgência, constatada a violação do direito de propriedade da autora, é dever do Judiciário intervir de modo a ceifar ou, pelo menos, minimizar os danos daí advindos, eis que não se trata de uma simples perda financeira do titular da patente, e sim de toda a repercussão negativa que tal uso indevido gera no mercado, ao existir outras empresas que pagam pelas licenças enquanto as agravantes a utilizam sem a competente remuneração ao titular, além do desestímulo causado àquele que investe para a descoberta de novas tecnologias. Assim, não restou evidenciado, primo icu oculi, o abuso de direito de patente, sustentado pelas recorrentes, a justificar a reforma da decisão agravada. Quanto ao pedido subsidiário, de substituição da tutela de urgência por caução no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões), a ser oferecida pela SEMP TCL, não há como ser acolhido, diante da ausência de respaldo legal, uma vez que a referida garantia pode ser determinada como consequência da concessão da tutela de urgência, e não em razão do seu indeferimento, como pretende a ora agravante.”

(AI n.º 0010313-78.2024.8.19.0000, Rel. Des. Geórgia de Carvalho Lima, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 01/10/2024)

²⁹ “Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.”

³⁰ AI n.º 0010313-78.2024.8.19.0000, Rel. Des. Geórgia de Carvalho Lima, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 01/10/2024; AI n.º 0038614-35.2024.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 04/09/2024; AI n.º 0018126-59.2024.8.19.0000, Rel. Des. Mafalda Lucchese, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2024; Agravo de instrumento n.º 0101528-72.2023.8.19.0000, Rel. Jds. Marcelo Marinho, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 13/08/2024; AI n.º 0101529-57.2023.8.19.0000, Rel. Des. André Luiz Cidra, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 08/08/2024; AI n.º 0106001-04.2023.8.19.0000, Rel. Jds. Marcelo Marinho, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024; AI n.º 0074809-53.2023.8.19.0000, Rel. Des. Sirley Abreu Biondi, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; AI n.º 0012886-26.2023.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 28/06/2023; AI n.º 0056257-74.2022.8.19.0000, Rel. Des. Cláudio Luis Braga Dell’Orto, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28/09/2022; AI n.º 0081946-91.2020.8.19.0000, Rel. Des. Agostinho Teixeira, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 27/05/2022; AI n.º 0061872-79.2021.8.19.0000, Rel. Des. Renata Machado Cotta, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 17/11/2021; Als n.º 0050607-80.2021.8.19.0000 e 0051843-67.2021.8.19.0000, Rel. Des. Antonio Carlos Arrábida Paes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 14/09/2021; AI n.º 0070451-55.2017.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Foch, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 08/08/2018; AI n.º 0047197-87.2016.8.19.0000, Rel. Des. Peterson Barroso Simão, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 30/11/2016; AI n.º 0022777-86.2014.8.19.0000, Rel. Des. Marco Antonio Ibrahim, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2014; AI n.º 0009772-31.2013.8.19.0000, Rel. Des. Inês da Trindade Chaves de Melo, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2013.

“O monopólio temporário, com a proteção contra possíveis cópias ou utilização sem autorização do titular, contribui para recuperação do investimento feito no novo produto ou novo processo e incentiva reinvestimento em novos esforços tecnológicos. [...] Aliás, há que se considerar até mesmo a repercussão negativa àqueles concorrentes que pagam pela utilização da tecnologia protegida, pois estarão em desvantagem econômica perante aquele que utiliza da patente sem a devida contraprestação. Submetida a questão ao Judiciário, é seu dever estancar a violação ao direito, impedindo sua perpetuação e a majoração do dano já causado àquele que busca resguardar seus direitos protegidos por lei.”

(AI nº. 0101602-29.2023.8.19.0000, Des. Rel. Ricardo Alberto Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024)

“Da leitura do decisum objeto da irrisignação das agravantes, exsurge que as recorrentes não foram impedidas de fabricar e comercializar seus produtos, mas, tão somente, foi determinado pelo Juízo, que se abstenham de utilizar a tecnologia patenteada sem prévia autorização. Logo, a conclusão a que se chega, é que inexistente possibilidade de perigo reverso, eis que as próprias recorrentes afirmam, com convicção, que não se utilizam da referida tecnologia. Outrossim, quanto ao pedido de prestação de caução, este também não pode ser acolhido e isso, porquanto não há nos autos qualquer prova de que o valor oferecido seja suficiente para que a caução seja efetivamente considerada como idônea. Certo é que as agravantes trouxeram um cálculo próprio, que seria 60 (sessenta) vezes maior que o devido pela patente, até o final de sua vigência. No entanto não suporte fático para os cálculos trazidos, de modo que não há como ser acolhida a tese de que o valor proposto seria, de fato, suficiente e idôneo.”

(AI nº. 0074809-53.2023.8.19.0000, Relª. Desª. Sirley Abreu Biondi, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024)

88. Na mesma toada, todas as C. Varas Empresariais do Rio de Janeiro possuem entendimento assente em relação à imprescindibilidade da concessão liminar de tutela inibitória em casos de violação de patente³¹.

³¹ **1ª Vara Empresarial:** Processo n.º 0958336-61.2023.8.19.0001, Exmo. Juiz de Direito Alexandre de Carvalho Mesquita, 1ª Vara Empresarial, j. 01/12/2023; Processo n.º 0813303-40.2023.8.19.0001, Exmo. Juiz de Direito Alexandre de Carvalho Mesquita, j. 08/02/2023; Processo n.º 0010664-19.2022.8.19.0001, Exmo. Juiz de Direito Alexandre de Carvalho Mesquita, j. 16/02/2022; Processo n.º 0126658-32.2021.8.19.0001, Exmo. Juiz de Direito Alexandre de Carvalho Mesquita, j. 21/06/2021; Processo n.º 0126658-32.2021.8.19.0001, Exmo. Juiz de Direito Alexandre de Carvalho Mesquita, j. 17/06/2021; Processo n.º 0109154-13.2021.8.19.0001, Exmo. Juiz de Direito Alexandre de Carvalho Mesquita, j. 07/06/2021; Processo n.º 0210345-09.2018.8.19.0001, Exmo. Juiz de Direito Alexandre de Carvalho Mesquita, j. 10/09/2018.

2ª Vara Empresarial: Processo n.º 0907787-47.2023.8.19.0001, Exmo. Juiz de Direito Marcelo Mondego de Carvalho Lima, j. 24/08/2023; Processo n.º 0489343-17.2012.8.19.0001, Exma. Juíza de Direito Marcia Cunha Silva Araújo de Carvalho, j. 17/01/2013; Processo n.º 0373121-63.2012.8.19.0001, Exma. Juíza de Direito Marcia Cunha Silva Araújo de Carvalho, j. 26/09/2012.

3ª Vara Empresarial: Processo n.º 0853498-96.2025.8.19.0001, Exma. Juíza de Direito Caroline Rossy Brandão Fonseca, 3ª Vara Empresarial, j. 23/05/2025; Processo n.º 0958559-14.2023.8.19.0001, Exmo. Juiz de Direito Luiz Alberto Carvalho Alves, 3ª Vara Empresarial, j. 04/12/2023; Processo n.º 0953148-87.2023.8.19.0001, Exmo. Juiz de Direito Luiz Alberto Carvalho Alves, j. 27/11/2023; Processo n.º 0179474-88.2021.8.19.0001, Exmo. Juiz de Direito Luiz Alberto Carvalho Alves, j. 13/08/2021.

4ª Vara Empresarial: Processo n.º 0145291-57.2022.8.19.0001, Exmo. Juiz de Direito Paulo Assed, j. 06/12/2022; Processo n.º 0145291-57.2022.8.19.0001, Exmo. Juiz de Direito Paulo Assed, j. 30/11/2022; Processo n.º 0200051-87.2021.8.19.0001, Exmo. Juiz de Direito Paulo Assed Estefan, j. 24/01/2022; Processo n.º 0207683-04.2020.8.19.0001, Exmo. Juiz de Direito Paulo Assed Estefan, j. 20/11/2020; Processo n.º 0230687-12.2016.8.19.0001, Exmo. Juiz de Direito Paulo Assed Estefan, j. 25/07/2016.

5ª Vara Empresarial: Processo n.º 0804050-57.2025.8.19.0001, Exma. Juíza de Direito Elisabete Franco Longobardi, j. 23/01/2025; Processo n.º 0838717-06.2024.8.19.0001, Exma. Juíza de Direito Elisabete Franco Longobardi, j. 08/04/2024; Processo n.º 0855029-28.2022.8.19.0001, Exma. Juíza de Direito Maria da Penha Nobre Mauro, j. 07/11/2022; Processo n.º 0214224-53.2020.8.19.0001, Exma. Juíza de Direito Maria da Penha Nobre Mauro, j. 04/11/2020; Processo n.º 0126070-69.2014.8.19.0001, Exma. Juíza de Direito Maria Penha Nobre Mauro, j. 15/04/2014.

89. O E. STJ também já preconizou que a concessão liminar de tutela inibitória impedindo a continuidade de uso de tecnologia patenteada **não é irreversível**:

*“Como se vê, as instâncias ordinárias fundamentaram a probabilidade do direito na existência de patente registrada de titularidade da autora da ação e nos pareceres técnicos, ainda que produzidos unilateralmente, que atestam a utilização da invenção pela ré, o que se mostra, neste momento processual, suficiente à concessão da tutela, tendo em vista, sobretudo, que a probabilidade do direito invocado em matéria de propriedade industrial parte, em regra, da presunção de validade do ato administrativo consubstanciado no registro da patente de titularidade da recorrida. [...] Sendo assim, ao contrário do que alega a parte recorrente, não há falar em ausência de demonstração do pressuposto da probabilidade do direito invocado. Quanto ao perigo de dano, a Corte local consignou que a continuidade da utilização da tecnologia poderia trazer repercussão negativa ao segmento econômico operado pela ré, pois há outros agentes que operam no mesmo mercado e que, ao que consta, já estão comprometidos com o licenciamento, assumindo, portanto, custos mais elevados, o que poderia levar a um **desequilíbrio concorrencial**, situação que evidencia um **risco de dano** que ultrapassa aquele que decorre tão-só da violação da patente pelo uso, servindo de fundamento à medida de urgência. [...] Importa acrescentar que a dependência da perícia técnica (que, inclusive, já teria sido juntada aos autos na origem) para o completo deslinde da causa não é motivo, por si só, para o indeferimento da medida liminar, se existem outros elementos de convicção aptos à formação de convencimento do julgador no juízo precário de probabilidade característico das tutelas provisórias. Não se nega, por outro lado, que a análise da medida liminar deve levar em conta o perigo de dano para ambas as partes, sobretudo no que diz respeito à irreversibilidade da medida (art. 300, §§ 1º e 3º do CPC). No entanto, na hipótese em exame, não se vislumbra, ao menos do que se extrai da análise fática feita pelas instâncias ordinárias, que a cessação da utilização da tecnologia patenteada levaria à completa impossibilidade de que, numa eventual improcedência da ação proposta, ela voltasse a ser utilizada.”* (Recurso especial n.º 2.074.392/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16/11/2023³²)

90. Importante deixar claro, desde logo, que o fato de as patentes *sub judice* serem essenciais à implementação do padrão HEVC não implica em qualquer restrição ao direito da Autora de obter a tutela inibitória prevista em lei para fazer valer a exclusividade sobre a sua invenção. O simples fato de uma tecnologia patenteada ser implementada quando da utilização de determinado padrão não

6ª Vara Empresarial: Processo n.º 0809129-51.2024.8.19.0001, Exma. Juíza de Direito Maria Cristina de Brito Lima, j. 07/02/2024; Processo n.º 0947617-20.2023.8.19.0001, Exma. Juíza de Direito Maria Cristina de Brito Lima, j. 09/11/2023; Processo n.º 0938160-61.2023.8.19.0001, Exma. Juíza de Direito Maria Cristina de Brito Lima, j. 19/10/2023; Processo n.º 0081472-49.2022.8.19.0001, Juíza Maria Cristina de Brito Lima, j. 06/04/2022; Processo n.º 0035629-71.2016.8.19.0001, Exma. Juíza de Direito Maria Cristina De Brito Lima, j. 03/05/2017; Processo n.º 0834763-49.2024.8.19.0001, Exmo. Juiz de Direito Alexandre de Carvalho Mesquita, j. 27/03/2024.

7ª Vara Empresarial: Processo n.º 0231970-70.2016.8.19.0001, Exmo. Juiz de Direito Fernando Cesar Ferreira Viana, j. 29/09/2016.

³² Também recentemente, o E. STJ teve outra oportunidade de examinar caso de infração de patente, na qual também homenageou a liminar deferida por estas C. Varas Empresariais: “Logo, o acórdão não é contraditório, pois reformou em parte a decisão de primeiro grau e fundamentou que nessa parte não havia a fumaça do bom direito, nem perigo da demora (requisitos necessários para o reconhecimento da tutela antecipada) e, friso, manteve a tutela antecipada apenas para a proibição de uso da tecnologia. Ademais, também não é omissa, pois reconheceu que há tratativas entre as partes em sua fundamentação; quanto ao valor dessas tratativas, não emitiu juízo de valor, tendo em vista que não foi necessário para o reconhecimento dos requisitos em âmbito sumário. Até mesmo porque, reitera-se, a Corte estadual examinou, de forma fundamentada, as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da recorrente. Quanto ao deferimento da tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, MULTILASER defendeu que não estão presentes os requisitos, bem como houve o reconhecimento do próprio acórdão. Todavia, conforme fundamentado acima e na decisão monocrática, estão presentes os requisitos para o reconhecimento da tutela antecipada. [...] O acórdão reformou parcialmente a decisão agravada, tendo em conta que precisou fundamentar que não era necessário a proibição de importação, montagem, fabricação, oferecimento à venda/propaganda, uso e/ou comercialização dos aparelhos telefônicos, mas reconheceu haver os requisitos da tutela antecipada de acordo com a análise fática trazida aos autos até o presente momento sobre a utilização da tecnologia.” (Agravo interno no agravo em recurso especial n.º 2230252/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 03/10/2023).

significa um “passé livre” para que empresas possam utilizar tecnologias desenvolvidas por terceiros de forma gratuita e sem consentimento.

91. Não existe, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, uma imposição de se conceder uma licença obrigatória para patentes utilizadas em padrões tecnológicos. Ao revés, eventual incorporação de patente a padrão tecnológico não implica conduta capaz de sujeitar o titular ao licenciamento compulsório do seu título, nos termos do art. 68 da LPI.

92. Registre-se que o fato de as patentes serem essenciais a um padrão apenas demonstra que ela é utilizada toda vez que o padrão é implementado. Mas, frise-se, tal padrão não é obrigatório, razão pela qual a infração não passa de mera opção comercial.

93. **A lei estabelece em rol taxativo as hipóteses de relativização do direito de exclusividade** que emana das patentes concedidas no Brasil. Como explica a doutrina especializada, “o Brasil adotou em sua legislação especial o chamado ‘uso livre’ patentário (artigo 43 e incisos), i.e., um taxativo rol compreendendo 07 (sete) diferentes hipóteses de ‘utilizações livres’ de patentes, ou seja, independentemente de autorização do titular e, ainda, a despeito dos direitos previstos pelo art. 42.”³³.

94. Eis as 7 (sete) hipóteses taxativas contidas no art. 43 da LPI em que haveria uso livre da patente:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: [...]

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I – aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II – aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

III – à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

IV – a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

V – a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e

VI – a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido lícitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

VII – aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40.

95. Note-se que **não há previsão alguma de uso livre de patente inserida em padrão** ou necessária para a implementação de uma tecnologia amplamente difundida.

96. Também o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) manifestou-se da mesma maneira em situação análoga envolvendo a infração de patentes essenciais a padrão de telefonia móvel. Na ocasião, a Superintendência-Geral do Cade entendeu pela **plausibilidade da busca pela cessação do uso desautorizado de tecnologias padronizadas** quando (i) as negociações se tornam

³³ Eduardo Riess, Exceção Bolar (art. 43, inciso VII da LPI): limites finalístico e temporal in Revista da ABPI n.º 165, Mar/Abr 2020. Disponível em: <https://www.daniel-ip.com/wp-content/uploads/2020/11/A1061-ARTIGO-Eduardo-Riess-V3.pdf>

infrutíferas e **(ii)** os concorrentes do infrator atuam de maneira lícita, tendo obtido licenças para possibilitar o uso legítimo das tecnologias patenteadas:

“Inclusive, conforme informações prestadas pela ERICSSON nas petições nº 54604, 47868, 11581, tanto (i.) a existência de demanda arbitral instaurada pela ERICSSON contra o grupo TCL, na qual se pretende a resolução do impasse com a determinação do valor dos royalties, bem como (ii.) o extenso período sobre o qual se arrastam as negociações e (iii.) a efetiva contratação de licenciamento em termos FRAND com diversos outros compradores, são outros fortes fundamentos a evidenciar a razoabilidade do pleito da ERICSSON na propositura das demandas judiciais apontadas.”

(Cade. Procedimento preparatório n.º 08700.008409/2014-00, nota técnica SG n.º 11/2015 de 01/06/2015)

97. Note-se que o precedente administrativo acima considera as mesmas premissas presentes no caso vertente. Também aqui **(i)** as negociações entre as partes em direção a uma licença patentária vêm se arrastando há anos sem sucesso em razão de postura irrazoável e protelatória adotada pela implementadora da tecnologia, **(ii)** que se recusa a licenciar as tecnologias patenteadas pelo mesmo valor praticado pela titular com as suas concorrentes, que obtiveram licenças em termos razoáveis e isonômicos para o uso das patentes da Dolby.

98. Mais recentemente, o Cade teve a oportunidade de reanalisar o tema em caso análogo e consignou que, assim como ocorre neste caso, *“o não pagamento pelo uso das patentes não se resume ao Brasil. Na ausência de um acordo global, [...] as Representantes seguem sem pagar pelo uso das patentes essenciais da Representada. Tal postura, evidentemente, pressiona a Representada a aceitar termos menos favoráveis, uma vez que atualmente não recebe nada pelo uso de suas patentes pelas Representantes”*. A conclusão, como não poderia ser diferente, se deu no sentido de que *“a forma esperada que a Representada possui para contrabalançar essa situação é ingressar com ações judiciais por violação de seus direitos patentários”*³⁴.

99. Ou seja, o Cade reconheceu que, em um cenário de violação deliberada de patentes mesmo havendo oferta de licenciamento “na mesa”, o titular das patentes infringidas tem como **único recurso** o ajuizamento de ações judiciais para cessar o uso desautorizado.

100. Concluiu, também, que o uso de patentes sem contraprestação **pressiona o seu detentor** a aceitar ofertas de pagamento irrisório, pois a empresa que vive de inovação não pode se dar ao luxo de não receber pelo uso das suas patentes – eis a razão de o dano decorrente de infração patentária ser irreparável.

101. Toda esta *ratio* está também alinhada ao entendimento do Direito comparado, na medida em que o Tribunal Regional de Munich recentemente rejeitou a ideia de que *“os implementadores sofrem tanta pressão por parte dos litígios que concordam em pagar taxas supraFRAND se houver uma ameaça séria de uma injunção”*. Ao revés, o entendimento daquela Corte é no sentido de que isso *“faz*

³⁴ A referida decisão foi desafiada por recurso voluntário ao Tribunal Administrativo do Cade. Antes de ser julgado, a parte recorrente desistiu do seu recurso, o que foi devidamente homologado. Não obstante, determinou-se a abertura de inquérito administrativo, na forma do inciso XI do art. 9º c/c art. 66, ambos da Lei de Defesa da Concorrência, uma vez que *“os indícios de infração à ordem econômica não [foram] suficientes para a instauração de processo administrativo”*. A certidão de julgamento confirma o resultado: *“O Plenário, por unanimidade, conheceu do recurso, e após solicitação de desistência da recorrente, homologou o pedido; determinou o encaminhamento dos autos à Superintendência-Geral para instauração ex-officio de inquérito administrativo em face da empresa Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, para apuração de possível infração à ordem econômica, nos termos do voto do Conselheiro-Relator.”* (Recurso Voluntário nº 08700.010219/2024-17). A decisão de primeira instância foi mantida em sua integralidade, já que a desistência manifestada pela recorrente foi expressamente homologada pelo Tribunal do Cade, de modo que **segue sendo a única decisão do Cade que efetivamente reflete o entendimento da autarquia no caso em referência.**

parte do curso normal dos negócios que as empresas tenham de lidar com litígios e com os riscos associados.”³⁵

102. O entendimento manifestado pelo Cade naqueles dois casos emblemáticos foi ressonado institucionalmente em recentíssimo estudo divulgado pela autarquia a respeito de patentes essenciais. A Autarquia registrou que “as leis não limitam os direitos conferidos por uma patente essencial e **nem retiram de seus titulares a possibilidade de buscarem medidas inibitórias direcionadas a eventuais infrações**”, sendo certo que “**Todas as empresas que utilizam aquele padrão técnico (denominadas implementadores) precisam adquirir uma licença de uso da patente. Os titulares de patentes essenciais, por outro lado, fazem jus ao recebimento de royalties de todos os implementadores**”³⁶.

103. O entendimento do E. TJRJ também está alinhado com a doutrina e com o entendimento da autoridade antitruste brasileira, tendo-se firmado no sentido da impossibilidade de restringir a concessão de tutelas inibitórias a patentes declaradas essenciais:

“Observe-se que, em tese, mesmo se tratando de patente essencial, as empresas seguem a negociação de licença e cálculo de royalties, conforme o princípio FRAND (Fair, Reasonable and Non Discriminatory), no qual o titular da patente se compromete a licenciar sua tecnologia mediante termos específicos e preços justos e, por outro lado, os licenciados arcam com o ônus da licença.

Não se trata, portanto, de renúncia à prerrogativa de uso exclusivo e permissão de livre utilização da tecnologia por qualquer empresa sem contrapartida ao titular da patente. [...]

Submetida a questão ao Judiciário, é seu dever estancar a violação ao direito, impedindo sua perpetuação e a majoração do dano já causado àquele que busca resguardar seus direitos protegidos por lei.”

(Agravado de instrumento n.º 0101602-29.2023.8.19.0000, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024)

*“Cumpra deixar claro, nesta oportunidade, que resta **totalmente descabida, a alegação das agravantes, no sentido de que em se tratando de patente essencial, pode fazer uso quando e como bem entende. Não. Em se tratando de tecnologia considerada essencial, não pode a empresa recorrente entender estar abrigada sob o manto do não pagamento pelo seu uso. Não se trata de um “passaporte” para usar sem contratar, ou sem pagar o que é devido pelo uso.”***

(Agravado de instrumento n.º 0074809- 53.2023.8.19.0000, Rel. Des. Sirley Abreu Biondi, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024)

104. Estando esclarecido que a tutela inibitória é o remédio específico para cessar o ilícito patentário, abaixo será demonstrado a presença dos requisitos para a concessão liminar de tutela inibitória. Neste caso, resta evidenciado: **(i)** a probabilidade do direito da Dolby; **(ii)** o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, bem como **(iii)** a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela almejada. Todos esses elementos são plenamente constatáveis *prima facie* com base no exposto nesta exordial e nos documentos que a instruem.

5.2. TUTELA INDENIZATÓRIA – SOLUÇÃO SUBSIDIÁRIA

105. Como mencionado anteriormente, os remédios estabelecidos em lei em face da infração patentária são: **(i)** preferencialmente, a tutela inibitória, voltada a coibir novos atos de infração (art. 209, § 1º, da LPI), e, **apenas na sua impossibilidade, (ii)** a compensação por danos passados. A Dolby

³⁵ <https://ipfray.com/munich-court-on-sep-royalties-the-higher-the-better-for-innovation-so-long-as-products-dont-disappear-top-down-is-wrong-huawei-v-zte-outdated/>.

³⁶ <https://cdn.cade.gov.br/Portal/centrais-de-conteudo/publicacoes/contribuicoes-do-cade/Contribui%c3%a7%c3%b5es-do-Cade-Patentes-Essenciais.pdf>

confia em que este MM. Juízo irá, à luz do **princípio da primazia da tutela específica** (art. 497 do CPC), conceder liminarmente tutela inibitória para cessar a infração das patentes *sub judice* que está sendo praticada pela Ré.

106. Um não deve ser confundido com o outro: é bem conhecido que a compensação pecuniária não é adequada para inibir a continuação de atos ilícitos de infração de patente, nem para compensar adequadamente o titular da patente pelo uso não autorizado de sua invenção. O instituto das “*perdas e danos*” somente é aplicável quando **(a)** a infração já tiver ocorrido (*i.e.*, o réu já implementou a tecnologia patenteada em seus produtos antes do ajuizamento da ação de infração) ou **(b)** quando o prazo de vigência da referida patente já tiver expirado.

107. Em qualquer outro cenário, como no presente caso – quando a patente ainda está em vigor e está sendo infringida –, a antecipação da tutela inibitória é o remédio adequado e específico para salvaguardar os direitos dos titulares de patentes. Usando as palavras do professor LUIZ GUILHERME MARINONI, “*a tutela específica prefere à tutela pelo equivalente monetário*”³⁷.

108. Embora improvável, já que os dados da infração estão em posse do infrator apenas, a possibilidade de quantificação do prejuízo após uma decisão de mérito, devem ser igualmente contemplados: **(i)** os danos que já tenham sido causados pelos atos de infração praticados pela Ré, conforme prevê o art. 44 da LPI, e **(ii)** os atos de infração porventura cometidos até o deslinde deste feito (seja em razão do descumprimento da tutela de urgência, seja no período até sua concessão ou em caso de descumprimento da tutela ou ainda unicamente, por hipótese, em caso de seu indeferimento, o que confia-se não ocorrerá).

109. Tendo em vista a continuidade dos atos de infração praticados pela Ré, o cálculo da indenização devida, incluindo a escolha do critério a ser utilizado por base, deverá ser feito em sede de liquidação de sentença, tendo em vista que não é possível determinar, desde logo, a real extensão do dano causado à Autora³⁸.

110. Ademais, há inequívoco **dano moral** causado à Autora, que é presumido (dano *in re ipsa*), uma vez que o art. 186 do Código Civil determina que aquele que viola direito ou causa danos a outrem comete ato ilícito, assim como o seu art. 927 estabelece que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, é obrigado a repará-lo³⁹.

111. Da mesma forma, é evidente a impossibilidade de delimitação, nesse momento, da real extensão dos danos morais causados à Dolby pelos atos infratores da Ré. A Ré vem infringindo os direitos de propriedade industrial da Dolby a cada dia que passa, assim, os atos causadores desse dano se prolongam no tempo e repercutem no futuro, trazendo dificuldades à estipulação de um valor correto.

³⁷ Parecer jurídico do Prof. Luiz Guilherme Marinoni apresentado na ação de infração de patente n.º 0179474-88.2021.8.19.0001 (fl. 191), que tramitou perante a 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

³⁸ “*Somente é possível a iliquidez do pedido, nestas hipóteses, se o ato causador do dano puder repercutir, ainda, no futuro, gerando outros danos* (p. ex.: uma situação em que a lesão à moral é **continuada**, como a inscrição indevida em arquivos de consumo ou a contínua ofensa à imagem); aplicar-se-ia, então, o inciso II do §1º do art. 324, aqui comentado” – DIDIER JR., Fredie. *Curso de Direito Processual Civil*. 17ª Ed., Salvador: Jus Podivm, 2015, v.1, pp. 589/591.

³⁹ STJ. Recurso Especial n.º 1.535.668, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15/09/2016. No mesmo sentido: STJ. Recurso Especial n.º 1.327.773, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28/11/2017.

112. Por isso, é aplicável ao caso o que dispõe o art. 324, § 1º, § II, do CPC, com respaldo, ainda, no entendimento pacífico do E. STJ no sentido da possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, quando constarem na petição inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial⁴⁰.

113. Contudo, a fim de não prejudicar a **urgente** análise do pedido liminar, a Dolby estipulará um valor provisório de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ao seu pedido de reparação por danos morais, admitindo-se o seu ajuste de acordo com o prudente arbítrio deste MM. Juízo. Assim, devem ser ressarcidos satisfatoriamente os danos materiais e morais incontestavelmente causados à Dolby pela Ré.

6. PEDIDO LIMINAR URGENTE

114. Como visto acima, o E. STJ entende que o legislador pátrio, no sistema de proteção à propriedade industrial, *“logrou fixar a **prevalência da tutela inibitória e preventiva**”*. E o fez *“porque compreende-se ser a **tutela inibitória forma mais eficaz de proteger o interesse jurídico**, uma vez que a **posterior reparação não é capaz de restituir as partes ao real status quo ante**”*⁴¹.

115. Não à toa, o ilustre Professor Luiz Guilherme Marinoni preleciona que a tutela deve ser preventiva para ser efetiva: *“o legislador estabeleceu direito de pedir tutela inibitória contra a ameaça ou a violação da propriedade intelectual – em especial, a infração de direitos patentários. Ademais, ao prever que – mesmo nos casos de tutela ressarcitória – pode ser imprescindível a concessão de liminar inaudita altera parte, quis grifar a **necessidade de liminar como técnica processual inerente à tutela efetiva e adequada da propriedade industrial**”*, concluindo que *“**Se não for possível agir contra esse ilícito, através da tutela inibitória, concedida liminarmente, não há como o titular das patentes ter seus direitos efetivamente protegidos**”*⁴².

116. De fato, o art. 209, § 1º da LPI estabelece que *“poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória”*. Trata-se, ainda nas palavras do E. STJ, de *“**poder-dever** de o juiz evitar a concretização de danos irreparáveis ou de difícil reparação, nos termos do art. 209 do referido diploma legal”*. Assim, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, a concessão liminar de tutela inibitória é a medida que se impõe.

117. Em eventualidade, caso este MM. Juízo entenda que a concessão da medida pleiteada deve ocorrer após justificação prévia, mediante confirmação da infração por perito judicial, a Autora requer

⁴⁰ *“É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio. Na hipótese em que for extremamente difícil a imediata mensuração do quantum devido a título de dano material – por depender de complexos cálculos contábeis –, admite-se a formulação de pedido genérico, desde que a pretensão autoral esteja corretamente individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial. Em se tratando de pedido genérico, o valor da causa pode ser estimado em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação.”* (STJ. REsp n.º 1.534.559, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22/11/2016)

⁴¹ STJ. Recurso especial n.º 1.315.479/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14/03/2017.

⁴² Parecer elaborado pelo Professor Luiz Guilherme Marinoni e apresentado nos autos do processo n.º 0953148-87.2023.8.19.0001, que tramitou perante a C. 3ª Vara Empresarial desta Comarca.

desde já seja determinada a **realização urgente de perícia** a fim de viabilizar a observância ao art. 209, § 1º, da LPI em tempo hábil para impedir a concretização de danos de ordem irreversível.

118. A solução encontra previsão legal no §2º do art. 300 e no art. 139, VI, do CPC e privilegia, ao mesmo tempo, a necessária proteção do direito violado e a possibilidade de o réu se defender da arguição de infração antes da adoção de uma medida inibitória, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Isso sem descuidar que o legislador estatuiu a tutela inibitória preventiva, removendo o ilícito do mundo jurídico, como remédio específico para o caso de infração patentária, conforme especificado pelo E. STJ (“*prevalência da tutela inibitória e preventiva, tendentes a alcançar o resultado equivalente à observância do direito tutelado*”).

119. Trata-se de procedimento pautado na prerrogativa de adaptação do procedimento para mais efetivamente tutelar o direito invocado e que tem sido implementado com sucesso pelas C. Varas Empresariais para proporcionar tutela efetiva contra a violação de direitos de patentes. **Os MM. Juízos da 1ª, 3ª, 5ª, 6ª e 7ª Varas Empresariais já aplicaram o procedimento, sendo certo que nenhuma parte se insurgiu contra a medida.** Confira-se:

“Compulsando os autos, entendo pela possibilidade e conveniência da aplicação da calendarização processual, nos termos do art. 191 do Código de Processo Civil, com vistas à racionalização e à eficiência da marcha processual, lembrando que o juiz é o condutor do processo, cabendo-lhe a adoção de medidas que beneficiem a marcha processual, sem descuidar dos direitos das partes.

*Considerando a questão técnica presente nos autos, bem como o poder de direção do processo conferido ao Juiz, nos termos do art. 139, I, CPC, como dito, **antecipo a fase probatória** e deixo, desde já, designada a realização de prova pericial, em razão das peculiaridades do caso e necessidade de solução célere da questão de direito objeto da presente, sob pena de perecimento do direito.*

Sendo assim, nomeio como expert do Juízo, o Dr. David Moura, de qualificação conhecida pelo cartório, que deverá apresentar a proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias, que serão custeados pela parte autora, advertido de que deve observar os princípios da razoabilidade e modicidade, por atuar como auxiliar da Justiça, sem que isto acarrete, naturalmente, desvalorização de seu importante mister. Faculto às partes a elaboração de quesitos complementares e a indicação de assistente técnico, em 10 (dez) dias.

Com a vinda da proposta de honorários, dê-se vista às partes para manifestação no prazo de cinco dias. Sem impugnações, venha o depósito em 15 (quinze) dias.

*Depositados os honorários, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, autorizado, desde já, o levantamento de 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração, nos termos do art. 465, §4º do CPC. **O laudo deverá ser apresentado em 30 dias, impreterivelmente**, cabendo a dilação apenas em caso de excepcional justificação pelo expert.”*

(Processo n.º 0883548-08.2025.8.19.0001, 1ª Vara Empresarial, decidido em 11/07/2025)

*“A prática, então, recomendou se revisitasse tal dinâmica, para desde logo amadurecer a instrução definitiva visando à sentença. **O poder geral de cautela, inarredável poder-dever do juiz, fica, portanto, mais bem investido na antecipação da perícia, a fim de assegurar uma pronta resposta às questões de alta indagação técnica que são prejudiciais à definição do melhor direito.***

Com isto, no tempo que se dedicava a debater só a tutela de urgência, concluir-se-á o processo, calendarizado desde o despacho inicial. [...]

*À luz de todo o exposto: [...] iii) NOMEIO o dr. David Moura, de qualificação conhecida pelo cartório, para **conduzir a prova pericial que ora defiro e antecipo.** [...] No prazo de contestação, autor e réu deverão indicar assistente técnico e apresentar seus quesitos, sob pena de preclusão. [...] O laudo deverá ser apresentado até 30/9/2025 e as partes poderão impugná-lo até cinco dias úteis antes da data da audiência. Fica, desde já, designada audiência para oitiva do i. perito em 15/10/2025, às 16 h, na sede deste Juízo.”*

(Processo n.º 0853498-96.2025.8.19.0001, 3ª Vara Empresarial, decidido em 01/07/2025)

“Considerando que se tratar de matéria eminentemente técnica e visando subsidiar o Juízo com elementos próprios para a decisão antecipatória, determino a realização de avaliação preliminar para a qual nomeio o Engenheiro DAVID FERNANDES CRUZ MORUA, telefone 21.96419.776, email dfcmoura@gmail.com, inscrito no CPF sob o nº 051.576.237-71. Arbitro os honorários em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), que serão devidos, ao final, pela parte sucumbente e que deverão ser antecipados pela parte autora. O laudo preliminar deverá ser entregue no menor prazo possível.”
(Processo n.º 0880435-46.2025.8.19.0001, 5ª Vara Empresarial, decidido em 26/06/2025)

*“A experiência mais recentemente adotada pelos juízos empresariais da Capital tem se mostrado bastante eficiente para tratar hipóteses assemelhadas. E assim porque **antecipa** não a obrigação de não fazer, mas sim **a própria produção da prova técnica**, assim **implementando a norma inserta no art. 209, §1º da LPI em conjugação aos arts. 300, §2º e 139, I do CPC**. A propósito, não é demais salientar que a solução da presente demanda passa pela realização de perícia técnica. Tudo isso, calendarizado conforme autoriza o art. 191 do CPC, confere celeridade na condução dos atos processuais, em absoluto respeito aos direitos processuais e constitucionais das partes, **visando ao alcance de decisão fundada em maiores subsídios a ser adotada em tempo muito mais razoável**. Posto isso, **antecipo a produção da perícia técnica, a ser realizada de pronto**.”*
(Processo n.º 0912896-71.2025.8.19.0001, 6ª Vara Empresarial, decidido em 14/08/2025)

*“A prática, então, recomendou se revisitasse tal dinâmica, para desde logo amadurecer a instrução definitiva visando à sentença. **O poder geral de cautela, inarredável poder-dever do juiz, fica, portanto, mais bem investido na antecipação da perícia, a fim de assegurar uma pronta resposta às questões de alta indagação técnica que são prejudiciais à definição do melhor direito**. Com isto, no tempo que se dedicava a debater só a tutela de urgência, concluir-se-á o processo, calendarizado desde o despacho inicial. [...] À luz de todo o exposto: [...] iii) NOMEIO o dr. David Moura, de qualificação conhecida pelo cartório, para **conduzir a prova pericial que ora defiro e antecipo**. [...] No prazo de contestação, autor e réu deverão indicar assistentes técnicos e apresentar seus quesitos, sob pena de preclusão. [...] O laudo deverá ser apresentado até 13/5/2025. Fica, desde já, designada audiência para oitiva do i. perito em 13/6/2025, às 14:00 h, na sede deste Juízo.”*
(Processo n.º 0811901-50.2025.8.19.0001, 7ª Vara Empresarial, j. 11/02/2025)

120. Importante destacar que não houve qualquer insurgência (recurso, pedido de reconsideração) pelos réus nos procedimentos em que as decisões acima foram proferidas, o que demonstra a razoabilidade da solução em testilha.

121. Em qualquer caso, a Autora entende que trouxe com esta petição inicial prova suficiente do direito alegado, assim como demonstrou a urgência e a ausência de irreversibilidade da tutela requerida. Confira-se resumidamente abaixo os elementos que evidenciam o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência perquirida.

6.1. FUMUS BONI IURIS

122. O que se afirma nesta exordial é que os dispositivos da Roku, bem como a disponibilização de conteúdo de vídeo por ela realizada, infringem ao menos uma das reivindicações independentes das patentes BR 112014010839-0 e BR 112014010842-0, de titularidade da Dolby, uma vez que ambos implementam a tecnologia necessária à codificação e decodificação de vídeos no formato H.265/HEVC.

123. Assim, a **verossimilhança fática** está plenamente comprovada por meio dos seguintes fatos: **(i)** a Dolby é titular das patentes BR 112014010839-0 e BR 112014010842-0; **(ii)** as tecnologias reivindicadas nessas patentes são necessariamente utilizadas na implementação do método de

ocultação de dados do padrão H.265/HEVC (o qual, por sua vez, não é de adoção obrigatória); (iii) a Roku implementa o padrão H.265/HEVC em seus dispositivos e serviços, utilizando, assim, as invenções patenteadas da Dolby; e (iv) não obteve a devida licença para o uso dessas tecnologias patenteadas.

124. A Dolby acosta à presente petição inicial as provas de que as suas patentes BR 112014010839-0 e BR 112014010842-0 são implementadas tanto pelos dispositivos comercializados pela Roku no Brasil quanto pelo conteúdo de vídeo por ela disponibilizado, demonstrando de forma inequívoca a prática de atos de infração patentária:

- i) **Cartas patentes BR 112014010839-0 e BR 112014010842-0**, que confirma de forma muito simples e direta que a Dolby é titular das patentes *sub judice* e, portanto, tem direito de exclusividade sobre a invenção;
- ii) **Documento oficial do ITU** provando que as tecnologias cobertas pelas patentes BR 112014010839-0 e BR 112014010842-0 foram incorporadas ao padrão HEVC;
- iii) **Pareceres técnicos de renomados especialistas** na área afeita às tecnologias protegidas pelas patentes *sub judice*, que analisaram a questão de forma isenta e independente, tendo atestado que as patentes BR 112014010839-0 e BR 112014010842-0 foram, de fato, incorporadas ao padrão H.265/HEVC. Assim, qualquer dispositivo ou conteúdo de vídeo compatível com o referido padrão, inclusive aqueles comercializados e disponibilizados pela Roku no Brasil, necessariamente faz uso das tecnologias patenteadas;
- iv) O fato de que **as patentes da Dolby – que são objeto deste processo – constarem na lista de patentes do Access Advance**, o que só pôde acontecer após especialistas independentes e com expertise técnica em codificação de vídeo concluírem que essas patentes são essenciais ao padrão HEVC;
- v) O fato de que **as partes vêm há anos tentando negociar uma licença para o portfólio de patentes da Autora, o que inclui as patentes ora *sub judice***, embora até o momento não tenham chegado a termo por pura recalcitrância e má-fé da Ré nas negociações.

125. Deve-se considerar o entendimento manifestado reiteradamente pelo E. TJRJ no sentido de que **a existência de tratativas de licenciamento entre as empresas é um dos maiores indícios da probabilidade do direito autoral**:

“Não se desconsidera que ambas as partes apresentaram laudos a fim de corroborar suas teses sobre a violação ou não da patente; entretanto, é ineludível que as partes já mantiveram relação contratual (item 52 da petição inicial – ID P [...] 45076369)1, bem como existe negociação em curso entre as partes (fls. 253). Neste cenário, reputa-se a probabilidade do direito alegado pela ora agravada no tocante à alegada violação de patente.

(Agravado de instrumento n.º 0012886-26.2023.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 28/06/2023 – em segredo de justiça)

“Ora, se é verdade que houve, ou há, tratativas entre as partes, é porque a referida tecnologia pode, de fato, estar sendo utilizada nos aparelhos, o que, por óbvio, não se mostra possível sem a concordância do detentor da patente. Por outro lado, se é verdade que os aparelhos não se utilizam do referido recurso tecnologia, as Agravantes não têm nada a temer em prosseguir com a comercialização dos equipamentos. Assim, embora haja discussão sobre se, de fato, tais patentes estão ou não sendo violadas, o fato de haver indícios de tratativas entre as partes não pode ser ignorado, impondo-se que

a comercialização dos celulares seja autorizada, entretanto, sem que tais recursos tecnológicos, aqui discutidos, possam ser utilizados sem a respectiva autorização ou pagamento dos valores ajustados.” (Agravado de Instrumento n.º 0050607-80.2021.8.19.0000 e 0051843-67.2021.8.19.0000, Rel. Des. Antônio Carlos Arrabida Paes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 14/09/2021)

126. Assim, demonstrado o preenchimento da probabilidade do direito da Dolby. Não obstante as provas acima elencadas, a Dolby, como dito, requer, em eventualidade, que seja a tutela de urgência concedida após justificação prévia, na forma do §2º do art. 300 do CPC, consubstanciada na **realização imediata de perícia técnica** a viabilizar a concessão do remédio específico da lei, entabulado no art. 209, §1º, da LPI, em tempo hábil, de modo a impedir a perpetuação dos danos verdadeiramente irreparáveis que vêm sendo impostos à Autora com a violação de sua patente.

6.2. PERICULUM IN MORA

127. A tutela inibitória prescinde da demonstração de dano, o que é expressamente previsto no parágrafo único do art. 497 do CPC. **A própria constatação da existência do ilícito preenche o requisito do periculum in mora para fins de concessão da liminar que ora se pleiteia.** Não obstante, a Autora exporá nas linhas seguintes os motivos que tornam imprescindível a concessão da liminar ora requerida, diante do caráter irreversível dos danos causados pela Ré.

128. A Dolby busca a concessão de tutela de urgência para inibir a prática de novos atos de violação das suas patentes pela Roku. A possibilidade da continuação desses atos ilícitos configura o **perigo na demora** necessário à concessão da liminar requerida, porquanto:

- i) Caso se permita que a Roku continue implementando as tecnologias da Dolby de maneira desautorizada sem qualquer sanção, **todo o negócio de licenciamento de patentes da Autora sofrerá prejuízos irreparáveis.** Os demais agentes desse mercado serão profundamente desincentivados a manter suas licenças com a Dolby na hipótese em que se admita que a Ré siga utilizando as tecnologias *sub judice* sem a devida contraprestação (o que importa em menor custo de produção e, portanto, vantagem competitiva ilegal);
- ii) Mesmo que os concorrentes da Roku decidam manter suas licenças com a Dolby, a Roku terá uma vantagem injusta contra os outros players, que terão que arcar com um grande concorrente que continua a usar as tecnologias patenteadas em questão sem a devida compensação. Isso significa que, se a Roku puder infringir as patentes em processo livremente, outras partes (Dolby, concorrentes e consumidores) terão que arcar com as consequências dos atos ilegais realizados pela Roku;
- iii) A Autora só consegue se manter em atividade ao reinvestir os valores obtidos com o licenciamento de suas tecnologias no desenvolvimento das próximas gerações de inovações. Quando um agente do porte da Roku utiliza suas patentes sem licença (e, portanto, sem pagamento), ele **impede que a Dolby dê continuidade ao ciclo da inovação.** Sem a devida compensação por seus esforços relacionados à inovação, a Autora fica sem poder participar do desenvolvimento das futuras tecnologias. Ou seja, para que suas atividades econômicas sejam sustentadas, a Dolby depende do exercício do direito de excluir terceiros do uso não autorizado das tecnologias patenteadas de forma **efetiva e imediata**;

- iv) As patentes *sub judice* têm **data de expiração certa**. A passagem do tempo é irremediável. Cada dia que passa sem que a Dolby possa exercer o seu direito de exclusividade causa o perecimento desse direito;
- v) Além de possuir termo final certo, as patentes cobrem tecnologia inserida em campo tecnológico que está em constante e rápida evolução. Se as tecnologias por elas reivindicadas não forem protegidas imediatamente, é bem possível que as patentes *sub judice* percam o seu valor antes de finda a presente ação judicial. **A possível obsolescência das tecnologias em questão evidencia que o tempo corre contra a Autora e a favor da Ré;**
- vi) **Não há no ordenamento jurídico brasileiro indenização punitiva** que possa desencorajar o infrator a continuar praticando a violação reiteradamente, sendo a tutela preventiva o único remédio disponível ao jurisdicionado. Sem uma tutela preventiva, a infração de patente compensa, já que **a indenização devida pelo ilícito é limitada ao que a Ré já deveria pagar desde o início**. É, portanto, muito confortável para a Roku continuar procrastinando a lide para, somente ao final da ação judicial, ter que arcar com uma indenização que será sempre ineficiente e insuficiente, fazendo com que violar a lei e direitos alheios lhe seja mais lucrativo.

129. Sem a tutela de urgência ora requerida, o crime de infração de patente “compensa”, pois não há indenização punitiva que possa desestimular o infrator a continuar praticando a violação reiteradamente. Nessa hipótese, será muito confortável para a Ré procrastinar a lide para, depois de muitos anos, arcar com uma indenização que será sempre ineficiente e insuficiente e que certamente já está contingenciada pelas infratoras.

130. Em outros termos, a não efetivação dos direitos da Dolby violados pela Ré dará a ela um incentivo para continuar praticando o ilícito e para protelar a resolução desta lide. Tratar-se-ia de compensar um ato ilícito, **legitimando prática conhecida como ilícito lucrativo**, já duramente coibida pelos Tribunais pátrios, citando-se, por todos, o seguinte precedente do E. TJSP:

*“E o perigo na demora, de sua parte, está in re ipsa, na medida em que **a lentidão inerente ao processo beneficiará, se não concedida a liminar, exatamente quem está, ao que tudo indica, a infringir patente**. Cumpre minimizar os efeitos negativos das delongas processuais. [...] No julgado acima invoca-se a **teoria do ilícito lucrativo**, a partir de observação do emérito Presidente, Desembargador PEREIRA CALÇAS. Essa teoria serve também a fundamentar esta decisão. **Trata-se de evitar que infrações patentárias em cuja defesa sempre se poderão arguir, como aqui o faz a parte ré, questões de aparente complexidade para os leigos persistam por todo o longo tempo de duração do processo, a pretexto de instrução probatória em que se deva produzir perícia.**”*

(Agravado de instrumento n.º 2017998-49.2020.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 02/06/2021)

131. A jurisprudência do E. TJRJ também entende que o dano causado ao titular de uma patente violada cresce a cada dia e é irreversível, não podendo ser adequadamente compensado por “perdas e danos” ao final da ação judicial, sendo nocivo à manutenção das demais licenças e impactando a igualdade de concorrência como já acima exposto:

*“Por sua vez, o risco de dano irreparável ou de difícil e incerta reparação decorre da própria fabricação e comercialização de produtos com a tecnologia da agravada, sem licença ou autorização para tanto. **Aguardar o final da demanda para só então determinar que as agravantes se abstenham de explorar o uso da invenção constituiria a perpetuação do ilícito, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.**”*

(Agravado de instrumento n.º 0015914-36.2022.8.19.0000, Rel. Des. Mauro Pereira Martins, 21ª Câmara de Direito Privado, j. **29/09/2022** – em segredo de justiça)

132. Além disso, há flagrante **risco ao resultado útil da demanda** caso os direitos patentários da Dolby não sejam resguardados desde já. Sendo a Ré a única detentora da documentação capaz de permitir a correta quantificação dos danos suportados pela Dolby, ela certamente fará de tudo para frustrar a devida compensação desses danos – **realidade que já foi constatada na jurisprudência do E. TJRJ**, como visto acima.

133. A hipótese em tela se assemelha àquela em que um determinado imóvel é tomado, ilegalmente, por terceiro que ali instala seu negócio. Não se pode determinar a permanência do esbulhador em detrimento da defesa do direito do proprietário, legitimando uma posse manifestamente ilegítima, contrária à vontade do proprietário e, pior, sem qualquer contrapartida, afetando uma atividade econômica legal, que gera inovações e impulsiona a economia.

134. Postergar o deferimento da tutela inibitória significará uma vitória daqueles que intencionalmente se apoderam de invenção alheia, fruto de pesados investimentos e longas pesquisas, legitimando a ilicitude, incentivando a concorrência desleal e fazendo letra morta de um direito fundamental.

6.3. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE

135. O tempo milita contra a Autora, que vem suportando prejuízos irreversíveis pelo uso indevido da sua tecnologia. A liminar requerida tão somente servirá para determinar que a Ré não possa seguir impunes na violação das patentes *sub judice*, impondo-se uma medida coercitiva em relação a atos futuros caso ela continue na ilicitude.

136. É plenamente possível que a Ré dê regular seguimento às suas atividades econômicas sem infringir as patentes da Dolby *sub judice*, seja pela abstenção do uso da tecnologia, seja pela negociação de uma licença, como fizeram suas concorrentes diretas. A esse propósito, deixe-se consignado que a oferta de licenciamento submetida pela Dolby à Ré segue válida e pode ser tomada a qualquer momento pela Roku, bastando que engaje de boa-fé nas negociações com a Autora.

137. Em qualquer caso, lembre-se que **o padrão HEVC, ao qual a patente *sub judice* foi incorporada, não é de uso obrigatório**. É perfeitamente possível comercializar televisores que não estejam equipados com essa tecnologia, podendo a Ré se valer de alternativas como os formatos “VP9” e “AV1”, ou do H.264/AVC, que é o formato de vídeo mais utilizado pela indústria. Inclusive, a própria Roku admite publicamente que seus dispositivos e serviços suportam múltiplos formatos de vídeo, incluindo VP9 e H.264/AVC, além do H.265/HEVC.

138. O fato de o uso do HEVC não ser obrigatório foi confirmado por **perito judicial isento e imparcial** em outro processo, envolvendo partes distintas, que também versava sobre a implementação de tecnologias HEVC. Naquele caso, o perito judicial confirmou que “*não [há] obrigatoriedade no emprego do HEVC*”, bem como que “*há alternativas de mercado ao HEVC, com e sem a necessidade de licenciamento oneroso*”⁴³.

139. A conclusão do i. perito judicial está alinhada com o que entendem as C. Câmaras de Direito Privado do E. TJRJ, segundo as quais “*existem, no mercado, outras tecnologias alternativas ao HEVC*,

⁴³ Doc. 7.

que, conforme ressaltado pelo perito, podem ser utilizadas com e sem a necessidade de licenciamento oneroso”⁴⁴, bem como que “o CODEC anterior (H.264) já é de domínio público, mas o atual H.265 (HEVC), ainda não o é”⁴⁵.

140. Vê-se, portanto, que não há qualquer indício de que a medida pleiteada tenha o condão de causar qualquer efeito irreversível à Ré. Sobre o ponto, o acórdão mais recente do E. STJ sobre a matéria dispõe que “*não é claro [...] que a cessação da utilização da tecnologia patenteada conduza à total impossibilidade de, em caso de improcedência da ação, a mesma voltar a ser utilizada*”⁴⁶.

141. Para além disso, a liminar requerida tem efeito *ex nunc* (prospectivos), abrangendo apenas os atos ainda não praticados – a intenção da Dolby não é atravancar as atividades da Ré, mas tão somente impedir a continuidade da infração de sua patente e, assim, evitar que danos irreparáveis continuem a ser-lhe impingidos diariamente. Tudo o que se pretende é impedir que a invenção da Autora continue a ser violada impunemente, na menor extensão possível.

142. É também indiscutível que o eventual caráter satisfativo da providência cautelar requerida, que nem sequer é o caso no presente processo, não constitui obstáculo à sua concessão⁴⁷. De qualquer modo, nos termos do artigo 302 do CPC, os eventuais danos que possam ser causados pela providência cautelar perquirida poderão ser ressarcidos pela Autora se a providência vier a ser revogada, o que certamente não acontecerá.

7. PEDIDOS

7.1. PEDIDO LIMINAR

143. Diante do exposto, a Dolby respeitosamente requer a concessão de tutela provisória de urgência para, na forma do art. 209, § 1º, da LPI, ordenar à Ré que, em prazo razoável, abstenha-se da utilização não autorizada das invenções protegidas pelas patentes BR 112014010839-0 e BR 112014010842-0, deixando de implementar o formato de vídeo H.265/HEVC em seus dispositivos e serviços comercializados no Brasil, bem como de disponibilizar conteúdo de vídeo nesse formato, sob pena de multa diária no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) ou outro montante que V. Exa. entenda cabível.

144. **Subsidiariamente**, caso este MM. Juízo entenda que a concessão da medida pleiteada deve ocorrer somente após **justificação prévia** (art. 300, § 2º, do CPC), requer a **realização urgente de perícia** a fim de viabilizar a observância ao art. 209, § 1º, da LPI, com fundamento no disposto no art.

⁴⁴ Al n.º 0010313-78.2024.8.19.0000, Rel. Des. Geórgia de Carvalho Lima, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 01/10/2024.

⁴⁵ Al n.º 0018126-59.2024.8.19.0000, Rel. Des. Mafalda Lucchese, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2024.

⁴⁶ Recurso especial n.º 2074392/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16/11/2023.

⁴⁷ “*Não se pode confundir irreversibilidade com satisfatividade. Todas as medidas antecipatórias são, por natureza, satisfativas, isto é, permitem a fruição, ao menos em parte, do bem da vida reclamado pelo autor da demanda. A satisfatividade, todavia, pode ter consequência reversível ou irreversível no plano dos fatos. Será reversível quando permitir a recomposição integral da situação fática anterior ao seu deferimento e irreversível na situação inversa. Insista-se no ponto: a reversibilidade diz com os fatos decorrentes do cumprimento da decisão e não com a decisão em si mesma. Esta, a decisão, é sempre reversível, ainda que sejam irreversíveis as consequências fáticas decorrentes de seu cumprimento.*” (Teori Zavaski. Antecipação da Tutela, São Paulo: Saraiva, 2009, capítulo V, item 13).

139, VI, do CPC, sendo sugeridas as seguintes etapas para o caso de a tutela de urgência não ser imediatamente concedida:

- i) **Nomeação de perito** especializado no objeto da perícia⁴⁸;
- ii) Intimação da Ré para apresentar contestação no prazo legal, quando **deverá também apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos** (art. 465, § 1º, do CPC), dispondo a Autora do mesmo prazo para tanto, devendo, caso desejem, **impugnar** a nomeação do perito nomeado na mesma oportunidade;
- iii) Intimação do perito para apresentar **proposta de honorários** com base nos quesitos das partes, e subsequente **intimação das partes acerca dessa proposta**; e
- iv) **Fixação do prazo** para a entrega do laudo em não mais que 1 (um) mês ou 30 (trinta) dias corridos a partir do cumprimento do prazo acima ou do seu transcurso *in albis*.

7.2. PEDIDOS DE MÉRITO

145. No mérito, requer respeitosamente seja confirmada a concessão liminar da tutela provisória de urgência tal como requerida acima e **julgado procedente o pedido** para:

- i) Condenar a Ré a **cessar imediatamente a infração das patentes BR 112014010839-0 e BR 112014010842-0**, consubstanciada na prática de quaisquer dos atos indicados no art. 42 da LPI, sem prévia autorização da Dolby, em relação a quaisquer dispositivos e conteúdo de vídeo que façam uso das invenções reivindicadas nas referidas patentes, incluindo os dispositivos compatíveis com o formato de vídeo H.265/HEVC e os conteúdos de vídeo disponibilizados nesse formato pela Roku no Brasil;
- ii) Condenar a Ré a pagar indenização integral por **danos materiais** decorrentes da infração das patentes BR 112014010839-0 e BR 112014010842-0, em montante a ser apurado em liquidação de sentença, utilizando-se, para sua fixação, o critério que seja mais favorável à Autora, nos termos do art. 210 da LPI;
- iii) Condenar a Ré a pagar indenização pelos **danos morais** decorrentes da infração das patentes BR 112014010839-0 e BR 112014010842-0, em montante 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 a plena reparabilidade do prejuízo imaterial suportado pela Autora;
- iv) Declarar que **a)** a Autora mostrou-se disposta a negociar uma licença de boa-fé, tendo em vista que formulou proposta à Roku previamente ao ajuizamento da presente ação; e **b)** as patentes *sub judice* não estão sujeitas a qualquer limitação ao direito de exclusividade por elas conferido à sua titular; e
- v) Condenar a Ré a pagarem as **custas judiciais** e os **honorários sucumbenciais**, estes em montante equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total líquido da condenação.

⁴⁸ Codificação de vídeo, matéria afeita a profissionais formados em ciências da computação, bem como em engenharia elétrica, eletrônica, telecomunicações, da computação e afins.

7.3. DISPOSIÇÕES PROCEDIMENTAIS

146. A Autora requer seja determinada a **intimação pessoal da Ré, por meio eletrônico**, para cumprimento da tutela provisória, bem como sejam elas **citadas, também por meio eletrônico**, nos termos do art. 246, § 1º-A, do CPC, para, querendo, apresentarem contestação, sob pena de revelia.

147. Caso a Ré não possua cadastro no SISTCADPJ, a Autora requer, desde já, seja determinada a sua intimação pessoal e citação **por oficial de justiça**, mediante a expedição de **carta precatória** a ser cumprida nos endereços indicados no preâmbulo desta petição.

148. A Autora protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos em lei, em especial de **prova documental suplementar e pericial**. E, por ocasião do saneamento do feito (art. 357, III, do CPC), requer seja determinada a **inversão do ônus probatório**, de acordo com os arts. 42, § 2º, da LPI e 373, § 1º, do CPC, uma vez o caso trata de patente de processo e que é mais fácil para a Ré provar que utiliza processo diverso daquele patenteado.

149. A Autora, em obediência ao art. 319, VII, do CPC, informa que não tem interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação, uma vez que as tentativas de composição por ela empreendidas restaram infrutíferas.

150. Finalmente, a Autora requer, para fins do art. 77, V, do CPC, que todas as intimações e notificações sejam feitas em nome de seus procuradores **Rodolfo Pinto Barreto** (OAB/RJ 196.288), **Bruno Falque** (OAB/RJ 234.282) e **Amanda Terra** (OAB/RJ 244.856), com endereço profissional à Av. Oscar Niemeyer, 2.000, 9º Andar, CEP 20.220-297, Rio de Janeiro – RJ, e endereço eletrônico intimacoes@lickslegal.com, bem como **Luis Felipe Salomão Filho** (OAB/RJ 234.563), com endereço na Avenida Almirante Barroso, 52, 31º andar, CEP 20031-918, Rio de Janeiro – RJ, e endereço eletrônico escritorio@salomaoadv.com.br, sob pena de nulidade.

151. A Autora atribui à causa o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para fins fiscais.

Termos em que,
Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2025.

Otto Licks
OAB/RJ 79.412

Carlos Aboim
OAB/RJ 110.246

Abel Gomes
OAB/RJ 64.599

Rodolfo Pinto Barreto
OAB/RJ 196.288

Bruno Falque
OAB/RJ 234.282

Amanda Terra
OAB/RJ 244.856

Luis Felipe Salomão Filho
OAB/RJ 234.563

Paulo Cesar Salomão Filho
OAB/RJ 129.234

Rodrigo C. Salomão
OAB/RJ 211.150

Alice M. Studart da Fonseca
OAB/RJ 164.462

LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS

Anexo A – Considerações técnicas sobre a utilização das patentes *sub judice* nos produtos infratores.

Anexo B – Comprovante de recolhimento das custas para ajuizamento da ação (GRERJ);

Partes

Doc. 1 – Procuração da Autora e sua tradução juramentada;

Doc. 2 – Documentos societários da Ré;

Patentes

Doc. 3 – Carta patente BR 112014010839-0;

Doc. 4 – Carta patente BR 112014010842-0;

Padrão

Doc. 5 – Padrão HEVC e tradução juramentada;

Doc. 6 – Documentos oficiais do ITU provando que as tecnologias protegidas pelas patentes BR 112014010839-0 e BR 112014010842-09 foram incorporadas ao padrão HEVC;

Doc. 7 – Laudo pericial produzido nos autos do processo n.º 0947617-20.2023.8.19.0001 concluindo sobre essencialidade das patentes e que o padrão HEVC não é de implementação obrigatória;

Provas técnicas da infração

Doc. 8 – Parecer técnico elaborado pelo Prof. Matthias Narroschke, da Universidade de RheinMain;

Doc. 9 – Parecer técnico elaborado pelo Prof. Lisandro Lovisolo, da UERJ;

Doc. 10 – Pareceres técnicos elaborados pelo Prof. Eduardo Peixoto, da UnB;

Precedentes

Doc. 11 – Precedentes deste E. TJRJ deferindo a produção de prova pericial antecipada;

Produtos infratores

Doc. 12 – Certificado de homologação do produto infrator na Agência Nacional de Telecomunicações;

Doc. 13 – Nota fiscal e ata notarial comprovando a comercialização de produto infrator pela Ré na cidade do Rio de Janeiro;

Doc. 14 – Ata notarial comprovando que a Ré admite que seus dispositivos e serviços podem funcionar com o uso de padrões tecnológicos alternativos ao HEVC.