



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
13ª Câmara de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3004984-63.2026.8.19.0000/RJ

TIPO DE AÇÃO: Patente

AGRAVANTE: _____

AGRAVADO: _____

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por _____ contra _____, impugnando decisão do Juízo de Direito da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, que, ao analisar pedido antecipatório dos efeitos da tutela, formulado nos autos originários pela ora agravada, determinou que a sociedade agravante se abstenha de implementar a tecnologia protegida pela patente **PI 0908287-5** nos veículos que vier a comercializar, devendo, ainda, cumprir a determinação judicial, sob pena de multa diária de R\$ 20.000,00, limitada inicialmente ao teto de R\$ 600.000,00.

Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, eis que proferida sem observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; que a ação originária tem por fundamento a alegação de que a autora (*ora agravada*) seria a titular de uma patente supostamente essencial ao uso da tecnologia **4G/LTE** e que tal patente estaria sendo violada, fato que, todavia, não ocorre; que, diversamente do alegado na decisão vergastada, existe prova técnica (*laudos da Professora Dra. Marcela Silva Novo e do Professor Dr. Christian Rothenberg*) comprovando a falsidade da alegação autoral; que os referidos professores analisaram os argumentos da autora/agravada e concluíram pela inexistência de correspondência necessária entre a tecnologia descrita na patente autoral e as implementações concretas do padrão **4G/LTE** utilizadas nos veículos comercializados pela _____; que tal situação afasta a alegada essencialidade automática da patente e demonstra falhas técnicas nas premissas adotadas pela autora/recorrida; que, portanto, existe também de seu lado prova técnica apta a demonstrar que a patente da agravada não é incorporada pelo padrão **4G/LTE**, diversamente do que foi alegado na petição inicial dos autos originários; que, além disso, a prova apresentada pela agravada é unilateral, composta por pareceres e testes privados (*inclusive os testes realizados junto ao Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações - CPqD*); que tais provas foram feitas sem acesso integral aos dados e sem o devido contraditório, o que reforça a existência de dissenso técnico insuscetível de resolução em cognição sumária; que a própria configuração da demanda originária como suposto caso de “*infração por contribuição*” revela elevada complexidade técnica e dependência de perícia judicial, sendo inviável afirmar, neste estágio, a probabilidade do direito alegado pela autora; que a decisão agravada baseou-se na premissa de que a presente controvérsia seria “*rigorosamente idêntica*” à controvérsia já discutida em outra ação anteriormente analisada pelo **TJERJ** (*processo de nº. 0885826-79.2025.8.19.0001*); que o magistrado *a quo* proferiu

decisão idêntica e reproduziu os fundamentos de outra juíza sem, todavia, examinar as particularidades do caso concreto; que não foi considerado o fato de que, em um terceiro processo (*autuado sob o n.º. 306203733.2025.8.19.0001*), cuja ré era a montadora _____, e envolvendo a mesma patente, o pedido liminar foi indeferido, circunstância omitida pela autora/agravada; que a decisão vergastada, ao adotar fundamentação “*emprestada*” de processo diverso (*processo esse que, diga-se, corre sob sigredo de justiça*), acabou por violar o artigo 489, §1º, incisos III e V, do CPC, além de ter impedido o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa; que somente é possível a utilização de fundamentação *per relationem* se tal conduta ocorrer com documentos já juntados nos próprios autos, não sendo possível aplicar tal técnica de redação com argumentos proferidos em outro processo, muito menos quando tal feito corre em sigredo de justiça, pois é impossível saber ao certo os detalhes fáticos daquela demanda; que não procede a alegação de que seria a única montadora de veículos a utilizar a tecnologia da agravada sem licença, pois a própria recorrida ajuizou múltiplas ações contra diferentes montadoras tendo por fundamento a mesma alegação de uso indevido de patente; que o fundamento de urgência baseado em suposta “*proximidade do término da patente*” é inadequado, por se tratar de evento previsível e inerente ao sistema de propriedade industrial; que a autora/agravada construiu a narrativa de que a ré (*ora recorrente*) seria empresa que não teria interesse em obter licença para uso da patente (“*Unwilling Licensee*”), quando, na verdade, foi a própria demandante quem abandonou as negociações que visavam a viabilizar o uso de sua tecnologia (*ato ocorrido mais de um ano antes do ajuizamento da demanda originária*); que a autora/agravada é entidade classificada como “*Non-Practicing Entity*” (*NPE*), ou seja, uma empresa de papel, que não possui atividade industrial ou comercial, sendo que seu interesse é exclusivamente a obtenção de *royalties*; que inexistente dano concorrencial ou risco à atuação da recorrida no presente caso; que a decisão agravada desconsiderou o perigo de dano reverso, pois a conectividade **4G/LTE** constitui infraestrutura essencial para funções críticas dos veículos atuais, incluindo sistemas de assistência ao condutor, alertas de manutenção, atualizações remotas de *software*, navegação e monitoramento em tempo real (*tecnologia denominada “OTA” – Over the Air*), além de ser necessária para futuras funcionalidades de segurança, como o sistema “*e-Call*” (*sistema de chamada automática de emergência, acionado quando ocorre um acidente grave*), de modo que sua supressão imediata comprometeria a segurança dos consumidores e de terceiros; que a retirada ou a alteração dessas funcionalidades exige recertificação perante a **Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)**, procedimento cujo prazo é incerto e não passível de controle; que a decisão impôs obrigação tecnicamente complexa em prazo exíguo, tornando seu cumprimento materialmente impossível; que houve violação ao devido processo legal e ao princípio da paridade de armas, pois, além da concessão de liminar sem contraditório (*inaudita altera pars*), determinou-se também a apresentação de quesitos periciais em prazo exíguo (*dez dias*), fato que se deu antes mesmo do prazo para contestação e, ainda, sem definição prévia dos pontos controvertidos, impondo-lhe múltiplas obrigações simultâneas incompatíveis com a complexidade da causa; que a controvérsia envolve matéria de elevada complexidade técnica, relacionada à essencialidade de patente ao padrão **4G/LTE**, dependente de prova pericial especializada, sendo inadequada sua resolução em sede de cognição sumária, especialmente quando a própria agravada instruiu a inicial com diversos

pareceres técnicos extensos; que os prazos para apresentar contestação, submeter quesitos e indicar assistentes técnicos devem ser dilatados para quarenta e cinco dias úteis (*ou outro prazo mais adequado, segundo o prudente arbítrio deste órgão fracionário*); que sem uma perícia judicial apta a confirmar o “**mapping**” técnico (*ou seja, a comparação entre as reivindicações da patente e o padrão efetivamente implementado no produto*), a probabilidade do direito é insuficiente para a concessão de tutela de urgência; que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, pois inexistente *fumus boni iuris*, uma vez que a alegação de infração baseia-se em provas unilaterais e envolve, inclusive, tese de “*infração por contribuição*”, reconhecendo que os veículos comercializados não violam isoladamente a patente da agravada; que, tratando-se de patente declarada essencial a padrão tecnológico (**Standard Essential Patent - SEP**), o direito do titular se limita apenas à obtenção de remuneração em termos **FRAND** (**Fair, Reasonable and Non-Discriminatory** – *Justo, Razoável e Não Discriminatório*), não sendo cabível que possa exigir uma tutela de abstenção; que a decisão é desproporcional, pois impede, na prática, a comercialização de veículos complexos em razão de controvérsia envolvendo uma única patente, gerando impacto sobre toda a cadeia produtiva e sobre os consumidores; que eventual direito da agravada pode ser resguardado por indenização ou caução, sendo desnecessária a paralisação da atividade econômica; que a manutenção do *decisum* vergastado causará dano irreversível à sua reputação comercial; que a **Avanci** (*plataforma digital que a autora/agravada afirma ser o meio apto a viabilizar o uso legítimo de sua patente*) é uma espécie de “*associação empresarial*” que adota expediente manifestamente ilegal para operar; que a referida sociedade (**Avanci**) se impõe no mercado mediante “*ações judiciais de infração*” ou mediante ameaça de ajuizar tais ações; que a **Avanci**, por meio de suas empresas associadas (*como é o caso da agravada*) consegue liminares judiciais favoráveis em diversos tribunais, liminares essas que, depois, poderão ser utilizadas por ela (**Avanci**) em benefício próprio, em clara prática de “*fórum shopping*”; que, embora a **Avanci** declare explicitamente fornecer licenças sob termos e condições **FRAND**, ela, na verdade, descumpra seu compromisso, pois não fornece informações claras sobre a essencialidade de suas patentes e não justifica tecnicamente o valor dos *royalties* que cobra; que tal situação fez com que tentasse viabilizar negociações bilaterais diretamente com a agravada (**IP Bridge**), todavia, a recorrida, como dito anteriormente, abandonou as negociações um ano e meio antes de ajuizar a presente demanda; que é empresa solvente, com investimentos relevantes no Brasil, sendo plenamente capaz de reparar eventuais danos; que a participação da agravada no *pool* da **Avanci** é de cerca de 1%, sendo evidente que o valor de US\$ 20,00, por veículo (*oferecido pela Avanci para licenciar o uso da patente*), é mais do que superior à participação da recorrida no referido *pool* de patentes; e que deve ser determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ou, subsidiariamente, concedida a dilação dos prazos processuais, ou, ainda, a substituição da obrigação de não fazer por caução idônea ou *royalties* provisórios (*em valor correspondente a US\$ 20,00, por veículo comercializado, tal como já oferecido anteriormente pela própria Avanci*), razões por que pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo conhecimento e integral provimento deste agravo de instrumento.

É o relatório.

Inicialmente, constato a presença dos requisitos de admissibilidade necessários ao conhecimento deste recurso. Isso porque, o referido agravo de instrumento foi devidamente preparado (*evento n.º 3*), tendo sido, ainda, interposto dentro do prazo regular. No mais, observa os requisitos da “regularidade formal” e do “cabimento”; além de ter sido interposto por parte legítima e não apresentar nenhuma causa extintiva ou interruptiva do direito da recorrente. Logo, constatada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do presente agravo e passo à apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo, formulado pela parte agravante. Vejamos:

Analisando perfunctoriamente os autos, entendo que deve ser determinada a suspensão provisória da decisão liminar vergastada. Isso porque, não é possível vislumbrar a presença de elementos seguros aptos a amparar a suposta alegação de violação de patente mencionada pela agravada.

Deve-se salientar que, assim como a autora/recorrida instruiu a exordial dos autos originários com laudos comprobatórios de uma suposta violação de sua patente, a parte ré (*ora agravante*), por sua vez, também trouxe laudos que amparam sua tese, ou seja, de que seus veículos podem acessar o sistema **4G/LTE** sem necessariamente utilizar a tecnologia patenteada pela recorrida.

Nesse sentido, convém transcrever o parecer de autoria do **Professor Dr. Christian Rodolfo Esteve Rothenberg**, da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (**FEEC**), da Universidade Estadual de Campinas (**Unicamp**), e que afirma não haver a alegada violação da patente da agravada (*evento 1, anexo 11, dos autos deste agravo de instrumento*). Confira-se:

V. CONCLUSÕES PRELIMINARES

Após análise preliminar da PI 287, observa-se que não há correspondência total entre os elementos estruturais da Reivindicação 8 e o texto normativo 3GPP. Em particular, a porção da R8 que realmente define “quando” e “como” ocorre a multiplexação do CQI com dados UL-SCH não se mostra reproduzida, de forma literal ou necessária, pelo padrão.

Em especial:

- a patente utiliza um limiar de PRBs (≤ 10) que não coincide com o limiar ≤ 4 específico da cláusula 8.6.2;
- a lógica de multiplexação é modelada como decisão ativa de firmware, enquanto no padrão resulta automaticamente da existência ou não de TBS;
- o padrão permite múltiplas implementações alternativas (inclusive baseadas apenas em *lookup* de TBS ou em desativação do caso especial) que são conformes e não necessariamente infratoras;
- a filosofia 3GPP privilegia terminais simples, que executam o que é sinalizado pela rede, sem impor a árvore de decisão de limiares proposta na R8.

Assim, a R8 não se configura como implementação obrigatória do padrão LTE, nem satisfaz o critério técnico de “irreplaceability” típico de uma patente essencial ao padrão. Em consequência, a mera adoção de módulo LTE em veículo, ainda que em conformidade com as TS 36.211, 36.212 e 36.213, não permite concluir, por si só, pela ocorrência de infração.

Ainda sobre o tema, convém reproduzir outro laudo, desta vez da **Professora Dra. Marcela Silva Novo**, da Universidade Federal Fluminense, que, igualmente, afirmou não haver a alegada violação de patente (*evento 1, anexo 10, dos autos deste agravo de instrumento*). Confira-se:

CONSIDERAÇÕES FINAIS

À luz da análise técnica preliminar realizada, conclui-se que a reivindicação 8 da patente PI 0908287-5 descreve uma solução específica baseada na implementação de uma regra de decisão no terminal móvel, na qual parâmetros de sinalização, em especial o índice de MCS e o número de blocos de recurso, são utilizados como critérios decisórios para determinar o modo de transmissão do CQI.

Por sua vez, o padrão LTE, conforme definido pelas especificações 3GPP TS 36.213, 36.212 e 36.300, não estabelece qualquer mecanismo equivalente. Os parâmetros mencionados são empregados exclusivamente para fins físicos e operacionais, não sendo utilizados como gatilhos de decisão para seleção do modo de multiplexação. Ademais, o padrão não define nem exige qualquer regra de decisão que vincule tais parâmetros ao comportamento do terminal nesse contexto.

A análise elemento por elemento evidencia que os elementos 8.D e 8.E, que constituem o núcleo técnico da invenção, não encontram correspondência no padrão LTE. Em particular, a ausência de uma regra de decisão baseada em parâmetros de sinalização afasta qualquer equivalência técnica entre a solução reivindicada e os procedimentos normativos do padrão.

Ao ler os laudos acima reproduzidos a parte autora (*ora agravada*) evidentemente argumentará que tais trabalhos técnicos teriam sido contratados e produzidos de acordo com o “interesse da ré/agravante” e que, portanto, não mereceriam a consideração necessária para fundamentar a reforma da decisão vergastada.

Tal alegação, todavia, ignora (*ou pelo menos tenta ignorar*) o fato óbvio de que a autora (*ora recorrida*) também trouxe aos autos originários laudos técnicos produzidos por profissionais por ela própria contratados e que, assim como os laudos da ré (*ora agravante*), defendem sua tese argumentativa.

Se a parte ré não tivesse trazido absolutamente nenhuma prova técnica em seu favor, de fato, seria possível considerar como correta a decisão vergastada, haja vista a presença de quatro opiniões especializadas defendendo os argumentos da demandante. Ainda que tais especialistas, por óbvio, tenham sido contratados pela própria autora, a existência do registro da patente e das avaliações dos referidos profissionais poderia ser utilizada como indício forte de prova capaz de permitir a concessão do pleito liminar.

No presente caso, todavia, isso não ocorre, pois, havendo provas produzidas por ambas as partes, trazendo questões técnicas e em sentido diametralmente oposto, a única conclusão que se pode chegar é a de que a questão controvertida ainda precisa ser amadurecida no curso do processo por um

profissional imparcial, não sendo possível fazer pender a balança nem em favor da autora do processo originário (*ora agravada*) e nem em favor da parte ré (*ora recorrente*). Em tal caso, a situação fática deve ser mantida tal como estava antes do ajuizamento da demanda originária, ou seja, sem que haja atuação liminar do Poder Judiciário.

Quanto ao argumento trazido pela agravante no sentido de que a patente da sociedade agravada seria de natureza essencial (*Standard Essential Patent - SEP*) e que, portanto, o direito da recorrida se limitaria única e exclusivamente à obtenção de mera remuneração pecuniária em termos **FRAND** (*Fair, Reasonable and Non-Discriminatory – Justo, Razoável e Não Discriminatório*), entendo que tal alegação, inobstante seja verídica, não pode ser totalmente aceita por este Tribunal. Isso porque, o fato de ser uma patente essencial, por si só, não permite que haja violação indiscriminada e sucessiva do direito da recorrida, sob pena de se esvaziar a garantia legal a ela conferida, permitindo não apenas que a agravante e outras empresas venham impunemente a ignorar negociações e violar a lei, mas, também, que possam elas causar um verdadeiro caos no mercado competitivo de automóveis, com umas empresas (*cumpridoras da lei*) suportando custos elevados para a regularização de seus produtos e outras empresas, por outro lado, obtendo vantagem competitiva descabida e indevida, pela utilização de tecnologia ao arrepio das disposições legais.

Na verdade, a questão a ser analisada neste momento do processamento do feito não diz respeito, propriamente, ao caráter meramente pecuniário de patente essencial (*SEP*). Pelo contrário, deve-se aferir a existência de indícios de boa-fé e de respeito à legislação, utilizando-se, para isso, os documentos já disponíveis no processo (*dentre eles os pareceres técnicos apresentados tanto pela autora quanto pela ré*), a fim de aferir se, de fato, existe plausibilidade jurídica (*fumus boni iuris*) na alegação autoral e se, de fato, deve haver atuação imediata e *inaudita altera pars* por parte do Poder Judiciário, a fim de fazer cessar a suposta violação do direito.

No caso em tela, como já dito em linhas acima, isso não ocorre, pois, havendo laudos em sentidos diametralmente opostos, todos eles ratificados por profissionais igualmente gabaritados em suas respectivas áreas de atuação, cria-se dúvida séria e razoável que impede a consideração unicamente dos argumentos autorais como prova indiciária forte e capaz de legitimar a suspensão da venda dos automóveis da ré/agravante, ainda mais de forma tão abrupta.

Deve-se salientar que o impacto na suspensão das referidas vendas (*ou apenas da utilização do sistema 4G/LTE nos referidos comercializados pela recorrente*) pode causar riscos aos condutores dos veículos (*pessoas que nada tem a ver com a disputa das partes desse processo*), eis que tais automóveis já foram produzidos e licenciados contando com a referida tecnologia, havendo possibilidade real de que tais bens não apenas deixem de funcionar adequadamente em vias e rodovias nacionais, mas venham também a pôr em risco os condutores e os pedestres, o que não pode ser chancelado por este órgão

fracionário, tampouco determinado em análise superficial e liminar do caso, sem que haja prova convincente relacionada à violação da patente.

Portanto, somando-se a questão da dúvida probatória com a questão da segurança viária, entendo que a conduta mais prudente a ser adotada por este órgão fracionário é mesmo a de manter a situação como estava antes da decisão agravada, sendo possível que, caso posteriormente se constate a efetiva violação da patente, a ré/agravante seja condenada a arcar com os valores devidos, além de custas processuais e honorários advocatícios.

Quanto ao pedido da parte agravante para que seja excluída a ordem de produção imediata da prova pericial (*antes da apresentação da contestação e da definição expressa dos temas controvertidos*), entendo, igualmente, que merece acolhida o ponto. Isso porque, como é possível à ré apresentar, de forma abrupta e imediata, quesitos para perícia se ainda sequer teve tempo adequado para organizar sua peça defensiva?

Ora, ainda que seja possível ao magistrado alterar a ordem de produção dos meios de prova, nos termos do artigo 139, inciso VI, do CPC, tal alteração deve conter fundamentos robustos que justifiquem a medida, tal como ocorreria, por exemplo, em diligências ou perícias tendo por alvo pessoas doentes ou prestes a falecer, em que a prova, caso não realizada naquele exato momento, pudesse vir a se tornar impossível.

No presente caso, todavia, não se pode vislumbrar urgência apta a legitimar tal inversão da ordem do processo, pois, ao que parece, a alegada violação mencionada pela autora já vem ocorrendo há vários meses (*desde 2025*), sendo certo que eventual constatação de ofensa à sua patente poderá ser financeiramente reparada por meio da análise do histórico de veículos vendidos pela ré e o pagamento posterior de valores.

Quanto à questão do prazo para apresentação da contestação, entendo, todavia, que não merece acolhida o ponto. Isso porque, apesar de a causa envolver questões técnicas, o prazo de quinze dias úteis já se mostra razoável e adequado à preparação da tese defensiva, não havendo necessidade de dilação do prazo para quarenta e cinco dias úteis, tal como solicitado pela agravante. Deve-se salientar que em outras demandas, envolvendo a exata mesma patente, não há notícias de que teria havido a dilação do referido prazo defensivo, devendo, portanto, ser mantido o prazo já determinado pelo juízo *a quo* (15 dias).

Quanto aos demais argumentos suscitados pela parte agravante, entendo que devem eles ser analisados de forma mais aprofundada pelo colegiado, quando da designação da sessão de julgamento.

Isso posto, **conheço do recurso e dou parcial provimento ao pedido liminar** para: **(i)** suspender provisoriamente a decisão antecipatória dos efeitos da tutela; e **(ii)** determinar que a prova pericial seja produzida somente após a prolação da decisão saneadora e da efetiva definição dos pontos controvertidos da demanda originária.

Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

O juízo *a quo* tomará ciência da decisão de imediato, devido à comunicação entre os sistemas de segunda e de primeira instâncias.

Documento assinado eletronicamente por **TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Desembargador Relator**, em 14/04/2026, às 18:06:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc2g.tjrj.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **190000089825v2** e o código CRC **52f04829**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO

Data e Hora: 14/04/2026, às 18:06:01

3004984-63.2026.8.19.0000190000089825 .V2

Conferência de autenticidade emitida em 04/05/2026 14:05:47.