



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

RELATOR : JUÍZA FEDERAL CONVOCADA MÁRCIA  
HELENA NUNES, EM AUXÍLIO À DES. FED.  
MARIA HELENA CISNE

APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL - INPI

PROCURADOR : MARCIA VASCONCELLOS BOAVENTURA  
APELANTE : TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A -  
TELEBRAS

ADVOGADO : ELISA BASTOS MUTSCHAIEWSKI E OUTROS  
APELADO : INDUCOM COMUNICACOES LTDA/  
ADVOGADO : HERLON MONTEIRO FONTES E OUTROS  
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 7A VARA-RJ  
ORIGEM : SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE  
JANEIRO (8800136826)

AGRAVOS INTERNOS ÀS FLS. 1419/1428 e 1498/1506  
AGRAVANTES TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A  
INDUCOM COMUNICAÇÕES LTDA.  
AGRAVADAS DECISÕES DE FLS. 1382/1384 e 1410/1412.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas em face de sentença que concluiu pela procedência de ação que visava à anulação de cancelamento de registro patentário.

Aos 12/06/80, ADENOR MARTINS DE ARAÚJO depositou pedido de registro de patente de invenção intitulada "SISTEMA AUTOMÁTICO PARA CHAMADAS TELEFÔNICAS A COBRAR".

De acordo com relatório descritivo apresentado junto ao pedido de registro formulado, assim se constituía o estado da técnica (fls. 03/05 do apenso):



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*“Quando um usuário do serviço telefônico efetua uma chamada telefônica a cobrar, disca do seu telefone um código de três dígitos (lxy) e atinge um centro de comutação manual (mesas interurbanas). Uma telefonista o atende e preenche um cartão com os dados fornecidos pelo usuário pretendente. Após o registro das informações necessárias, a operadora origina de sua posição de mesa interurbana a chamada telefônica para o destino desejado. Se não houver nenhum problema na concretização da ligação, a operadora ao receber o atendimento, pergunta ao usuário chamado se ele concorda em pagar a ligação. Havendo concordância, a operadora estabelece manualmente a conexão das ligações entre os usuários solicitante que ficara em espera e o chamado. Quando o usuário solicitante desligar, uma lâmpada deve ser ativada na mesa interurbana indicando o fim de conversação. A operadora quando percebe a lâmpada acesa, não estando no momento atendendo outro usuário do sistema, desfaz manualmente a conexão e plota no cartão o momento do desligamento e o tempo de duração da ligação estabelecida.*

*O cartão agora passa por outro processo manual de digitação ou por um de leitura ótica de acordo com a evolução do sistema tarifário da concessionária.*

*Posteriormente, os dados serão transferidos para uma fita magnética para novo processamento de dados, para efeito de elaboração da fatura.*

*Em se tratando de chamada telefônica a cobrar, o usuário pagador é o que recebe a chamada. Portanto pertence a outra empresa concessionária do serviço telefônico. A cada período de faturamento, a fita magnética é processada e remetida para as empresas emitirem faturas a seus usuários que receberam e autorizaram ligações a cobrar das diversas localidades do sistema.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

*Por outro lado, se a operadora foi impedida de completar a conexão, por defeito ou por congestionamento do sistema, ou ainda, estando o usuário chamado no momento ocupando seu terminal telefônico, o processo terá que se repetir desde a solicitação do usuário pretendente. O usuário pode encontrar estes problemas nos dois estágios, quando procede a discagem para atingir a operadora e quando esta tenta o destino desejado pelo solicitante, causando perda de tempo e aborrecimentos para o usuário e custos para a concessionária do serviço.*

*A tarifa aplicada ao usuário do sistema atual sofre uma sobretaxa em decorrência dos custos operacionais do sistema manual serem mais elevados. Da mesma forma, a empresa concessionária de origem é prejudicada pela demora no processo de cobrança e reembolso do valor correspondente à fatura emitida contra o usuário chamado pela empresa concessionária do destino, dada a complexidade do processo.*

*A empresa que gerencia todo o sistema de ligações interurbanas não tem o controle do faturamento real das chamadas a cobrar.”*

Assim resumiu o depositante a sua invenção, com vistas a solucionar os problemas oferecidos pelo estado da técnica então descrito (fls. 11 do apenso):

*“Patente de invenção de um sistema automático para chamadas telefônicas a cobrar que possibilita ao usuário de serviço telefônico realizar chamadas a cobrar para outras localidades sem a interveniência de operadora manual por mesa interurbana.*

*É um sistema que em se discando um dígito (código) será atingido um juntor na central telefônica ao qual está interligada uma máquina anunciadora de mensagens gravadas que reproduz essas*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*mensagens aos usuários chamado e chamador, em substituição à telefonista.*

*O comando da ligação telefônica passa ao controle de ambos os usuários, podendo ser desfeita a todo momento por qualquer deles.*

*Em face da discagem do dígito código no início da ligação, ocorrerá a inversão automática no equipamento bilhetador dos números dos telefones envolvidos na conversação, permitindo o lançamento do valor correspondente na conta mensal do usuário chamado.”*

Após exigência de adequação das reivindicações apresentadas com o pedido de patente (fls. 39 do apenso), o depositante as reformulou, passando a dar a seguinte redação a sua reivindicação principal (fls. 40 do apenso):

*“1. “SISTEMA AUTOMÁTICO PARA CHAMADAS TELEFÔNICAS A COBRAR”, caracterizado por compreender diversas comutações para o processamento da chamada telefônica a cobrar e que é acionado pela discagem de um único dígito (código) para acessar o agrupamento de juntores específicos para o processamento dessas chamadas, onde os usuários, chamador e chamado, recebem mensagens gravadas distintas, solicitando a identificação do usuário chamador e orientando o usuário chamado para a sua concordância, ou não, com a ligação, que se aceita pelo mesmo, fará o sistema solicitar um bilhetador automático, que para efeito de cobrança, alterará o código de área indicador da origem da chamada para a inversão dos números dos terminais telefônicos dos usuários chamado e chamador, podendo esta função ocorrer antes ou depois do término das mensagens gravadas, e, se estabelecendo a conversação entre ambos os usuários, a taxaçoão será feita pelo sistema DDC ao usuário chamado, sendo que no caso de discordância do usuário chamado em aceitar a ligação a cobrar ele poderá desfazer a ligação, o que igualmente, pode ser*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*feito pelo usuário chamador, devido a um duplo comando da ligação, de que é provido o sistema, o qual, na hipótese de ocorrer defeito na emissão das mensagens gravadas, os juntores específicos livres se autobloqueiam.”*

Durante o processamento do pedido de registro da patente, ADENOR MARTINS DE ARAÚJO procedeu à transferência de sua titularidade à empresa INDUCOM COMUNICAÇÕES LTDA (fls. 01 do apenso).

A patente foi concedida por despacho publicado aos 24/01/1984 (fl. 58 do apenso).

Após a concessão da patente, a INDUCOM passou a enviar correspondências para as diversas empresas de telefonia no Brasil, com vistas a entabular negociações relativamente à remuneração, a título de *royalties*, pelo uso do invento objeto da patente (fls. 08, § 2º), não logrando êxito, pois em 17/01/85, a TELEBRÁS – TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A protocolou pedido de cancelamento da referida patente.

O pedido de cancelamento da patente encontra-se encartado às fls. 65/122, fundado nos seguintes argumentos:

- 1) Houve divulgação do invento antes do seu depósito
  - a) em 15/01/80, o Jornal “O ESTADO” de Florianópolis divulgou a implantação, pela TELESC de Blumenau, do serviço automático de chamadas a cobrar, conforme artigo assim veiculado (fls. 104 do apenso):

*“Está funcionando em fase de testes, em Blumenau, um sistema para automatização das chamadas a cobrar. Instalado pela TELESC, o processo de automatização das chamadas a cobrar é inédito no mundo inteiro, existindo apenas um processo semelhante no México, mas que exige a presença da telefonista. Até o final do mês, mais quatro*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*municípios entrarão neste esquema: Brusque, Jaraguá do Sul, Itajaí e Balneário de Camboriú.*

*Com a automatização, o usuário poderá fazer a ligação diretamente, sem auxílio da telefonista, discando o número 90 e em seguida o código e o prefixo da área. O assinante que receberá a ligação vai autorizar ou não a mesma.*

*Antes de completar o processo, o usuário que faz a ligação ouvirá uma gravação pedindo que se identifique para que a ligação seja autorizada (a mensagem é esta: “ao sinal identifique-se ao telefone chamado e pergunte se concorda em pagar a ligação”).*

*O assinante que receberá a ligação, por sua vez, ouve uma gravação pedindo que autorize ou não a ligação a cobrar (“isto é uma ligação. Ao sinal o chamador se identificará. Se não concordar, desligue”).*

*Após estas mensagens, a ligação é estabelecida automaticamente e permanecerá sobre o controle do assinante que vai pagar. Esta automatização das chamadas proporciona economia de tempo e dinheiro para o usuário, uma vez que ocorre com mais rapidez”. (sic)*

- b) em 15/02/80, o Jornal “O ESTADO” de Florianópolis divulgou a expansão, pela TELESC, do serviço DDC para as cidades de Brusque, Camboriú, Itajaí, Itapema, Porto Belo e Piçarras, em matéria que repetia a redação anterior, apenas acrescentando-lhe o seguinte (fls. 105/106 do apenso):

*“A partir de hoje, os municípios de Brusque, Balneário de Camboriú, Itajaí, Itapema, Porto Belo e Piçarras estão integrados no sistema de automatização das chamadas a*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*cobrar. Basta discar o número 90, o código e o prefixo de área e a pessoa que vai receber a ligação vai autorizá-la ou não.*”

...

*“Este sistema foi testado e aprovado em Blumenau e até o final do ano a Telesc pretende implantá-lo em todos os municípios do estado que dispõe de DDD.*

*A Telesc está informando também aos usuários que até o mês de maio será cobrada a taxa de aviso, mas a partir daí, não será mais cobrada.*

- c) em 10/04/80, o Jornal “O ESTADO”, de Florianópolis, divulgou mais uma matéria sobre o serviço (fls. :107/108 do apenso), valendo destacar o seguinte trecho:

*“O presidente da Telesc anunciou que ainda este mês entrará em funcionamento na região de Florianópolis, o sistema automático de chamadas a cobrar, ou seja, sem a ajuda da telefonista. Este sistema já está sendo testado em Blumenau e os resultados estão sendo excelentes.*

*- Este sistema de chamadas a cobrar automático - explicou Douglas – é inédito no mundo inteiro. Seu funcionamento será simples: o usuário discará um número e em seguida o número desejado. Ouvirá gravação pedindo que se identifique o assinante que vai pagar a ligação vai autorizar ou não o pagamento da ligação.”*

- d) em 06/05/80, o Jornal “O ESTADO”, de Florianópolis, noticiou o seguinte (fls. 109 do apenso):

*“Segundo o Douglas de Mesquita, no mês de maio haverá a implantação do sistema DDD em todas as centrais do Estado.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*“As ligações a cobrar passarão a ser automáticas nas regiões de Florianópolis a Criciúma, evitando desta forma a utilização do serviço 107, que exige a presença do telefonista.*  
“

- e) o Sr. ADENOR, por diversas vezes, na qualidade de empregado da TELESC, se deslocou de Blumenau para Florianópolis, para:
  - i) treinamento e automatização do serviço de discagem direta a cobrar no período de 10 a 21/12/79;
  - ii) testes de automatização do serviço de discagem direta a cobrar no período de 28/12/79 a 09/01/80;
  - iii) programação de bloqueio DDI para serviço de discagem direta a cobrar, no período de 05 a 15/02/80;
  - iv) ativação de 03 (três) gravações do sistema de discagem direta a cobrar.
  
- 2) As informações contidas na patente em questão não são suficientes para que um técnico no assunto possa realizá-la, conforme descrição que se segue:
  - a) o inventor teria apresentado diagrama esquemático das diversas comutações usadas no processamento de uma chamada telefônica DDD a cobrar automática, sem, no entanto, especificar a que órgão da rede de conexão, ou em que ponto desta, se localizam as referidas comutações;
  
  - b) *“conforme contido na pág. 4, linhas 4 e 5 do relatório descritivo, quando do atendimento da chamada pelo assinante chamado, ocorre, a partir do destino, a inversão de polaridade nos fios de conversação... caracterizando que o diagrama em questão refere-se ao juntor de saída da central local de origem... a qual... é normalmente utilizada entre centrais telefônicas interligadas por troncos a dois fios, situação esta inexistente na rede interurbana, onde a comutação e/ou a*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*interligação é efetuada a quatro fios e para a qual, ..., é padronizada a sinalização por pulsos com frequência fora da faixa, em alto nível” (fl. 75 do apenso, § 42);*

c) *“além disso, o diagrama em questão apresenta uma série de erros circuitais, tornando seu funcionamento incompatível com a descrição realizada” (fl. 76 do apenso, § 44);*

d) *“houve erros e omissões nas figuras (2) e (3)” (vide fls. 76/7 do apenso, § 47), consistente no seguinte:*

I) omissões:

- i) ausência de interligação entre o juntor de entrada DDC e o bilhetador;
- ii) ausência de ligação entre o juntor de entrada DDC e a máquina anunciadora;
- iii) ausência de ligação entre o juntor de entrada DDC e os estágios seletores da central de trânsito;
- iv) ausência de ligação entre o juntor de entrada DDC e o registrador através do buscador de registrador;

II) erros:

i) o juntor de entrada na rota DDD foi representado como estando rigidamente associado ao registrador, o que na prática, no entanto, não ocorre;

ii) *“encontra-se representado um “órgão” acoplado diretamente ao registrador, denominado simplesmente como DDC, o qual não possui função alguma” (fl. 77 do apenso, § 49);*

iii) *“observando-se a figura 2 da patente em questão, ... a única conexão existente entre o juntor de entrada DDD e o bilhetador, se processa via registrador e caixa anexa*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*DDC, a qual ... não existe na prática, não havendo portanto condições para que eventos tais como o atendimento e a desconexão da chamada pelos assinantes sejam registrados...*” (fl. 78 do apenso, § 54);

iv) *“enquanto o diagrama da figura 1 sugere que as diversas comutações usadas no processamento de uma chamada telefônica DDD a cobrar automática encontram-se contidas no juntor de saída da central local de origem ou da central tandem, no diagrama da figura 2, tais comutações são representadas como estando contidas no juntor de entrada da central de trânsito com bilhetagem”* (fls. 78/9, § 55)

v) *“no que se refere ao diagrama no qual se encontram mostradas as operações no processamento da chamada DDD a cobrar, é possível observar-se que, embora o sistema em questão tenha sido descrito ... como contendo um total de três mensagens gravadas, ... no diagrama em questão, tal não ocorre tendo o mesmo capacidade para o envio de apenas duas mensagens”* (fl. 79 do apenso, § 57)  
;

vi) *“as mensagens não devem ser conectadas rígida e diretamente aos fios de conversação ... mas sim induzidas nestes através de uma lógica de contatos...”* (fl. 79 do apenso, § 58);

vii) no diagrama apresentado pelo inventor, *“o gravador encontra-se ligado em paralelo com os estágios de seleção da central de trânsito, situação esta, mais uma vez inexistente na prática”* (fl. 79 do apenso, § 59).



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

- 
- e) *“para fazer jus ao título “SISTEMA” o depositante teria que fazer menção às alterações necessárias nas centrais locais para, ao receberem o dígito específico antes do prefixo nacional (zero), encaminharem a chamada para o feixe de juntores específicos e ao mesmo tempo não enviarem o dígito específico para a central telefônica de trânsito. Estas alterações não são apresentadas nem nas reivindicações nem em qualquer dos diagramas apresentados.”* (fl. 90 do apenso, item 6)

A autora apresentou a sua defesa administrativa às fls. 128/142 do apenso, merecendo destaque os seguintes trechos:

- 1) *“os jornais juntados ... não divulgaram o sistema e não fizeram qualquer referência ao aspecto funcional do privilégio tal como sua composição técnica, forma de funcionamento pelo uso de equipamentos etc”;*
- 2) as ordens de serviço relativas aos deslocamentos efetuados pelo inventor *“não traduzem a divulgação do invento”;*
- 3) a divulgação que prejudica a novidade é aquela que permite a realização do invento por terceiros, o que não foi efetuado pelas matérias veiculadas nos jornais referidos, bastando verificar que a impugnação da TELEBRÁS contou com 30 laudas para explicar o invento, não havendo como ele ser revelado em poucas linhas naquelas matérias de jornais;
- 4) a Direção da então TELESC, através do Sr. Milton Del Corona, quando questionada a respeito de seu interesse no projeto desenvolvido pelo inventor, após o seguinte, a título de autorização de testes: *“De acordo. O teste poderá ser executado e a aplicação pela TELESC do projeto não implicará em direitos por parte da mesma e sim como mero consentimento pelo inventor”*, conforme carta que fez juntar na fl. 143 do apenso;
- 5) *“dada a fase embrionária do projeto, seu desenvolvimento, maturação e materialização, durou muito tempo, pelo fato de*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*estarem sendo os gastos para compra do material que permitisse uma avaliação, às suas expensas, sendo óbvio que, num raciocínio lógico e coerente, sua implantação para eventuais testes em várias cidades e oportunidades diferentes, levaria muito tempo.”*

6) *“pela Circular nº 6052, de 01.07.81, da própria Telebrás ... às subsidiárias do sistema, é referido que “... Telesc e a Embratel realizaram durante vários meses a avaliação da introdução do Serviço de Discagem Direta a Cobrar – DDC. Como resultado desta avaliação ... a Telebrás através de sua Decisão nº 88/81 (09.08.81), resolveu recomendar a implantação do serviço...”;*

7) *“a ... Presidência da CRT-Cia. Riograndense de Telecomunicações, ... quando interpelada, como todas as demais utilizadoras do sistema patenteado, para que viessem à mesa de negociações quanto à obrigatoriedade de pagamento de “royalties”, assevera que a operacionalidade da Discagem Direta a Cobrar decorreu de recomendação da Prática Telebrás nº 415-200-300, emitida em julho de 1981...”;*

8) *“a matéria jornalística não foi requerida por Adenor, e sim trata-se de matéria promocional da TELESC. Repita-se, a matéria que sustenta a divulgação do invento é através de jornais, de terceiros, e não da própria interessada”;*

9) *é incontroversa a autoria inventiva do Sr. Adenor Martins, tanto que em solenidade publicada em novembro/1980, “onde presentes estavam o ex-Governador de Santa Catarina, Jorge Bornhausen ..., o então Ministro das Comunicações, Haroldo Correa de Mattos e o ex-Presidente da Telebrás, Gen. Alencastro e Silva, é cumprimentado por este último o Sr. Adenor Martins de Araújo, em festiva ocasião de reconhecimento pelo invento do chamado DDC, Discagem Direta a Cobrar, que seria utilizado pelo sistema Telebrás”;*

10) *“a invenção visou dar solução a um caso específico, até então desconhecido, dentro de certa tecnicidade e idéia inventiva. A invenção não visou atender o caso específico da Telebrás”, de forma que as críticas formuladas por aquela empresa a respeito do*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

invento diriam respeito a seu caso específico, e não a um sistema que foi inventado para ser uma solução geral;

11) *“mesmo que fosse possuidora a patente de alguma falha formal em sua elaboração, isto seria suprível ... assim, mera formalidade não teria o condão de descaracterizar a idéia inventiva. Bastaria atender exigência do INPI”;*

12) *“foi efetuado o relatório descritivo do invento, desprezando-se meros detalhes de ligações, componentes, que em nada acrescentariam à idéia inventiva proposta”;*

13) *“todas as alegações da cancelante baseiam-se única e exclusivamente em detalhes de projeto, que, obviamente, não foram apresentados na PATENTE do DDC, porque essa não busca consubstanciar-se em um Tratado de Telefonia”;*

14) *“se o sistema DDC tal qual mostrado, descrito e representado na patente do Sr. Adenor não funciona, por que a Telebrás tem interesse no seu cancelamento?”*

15) se o sistema DDC utilizado pela Telebrás não é o mesmo inventado pelo Sr. Adenor, a alegação de que as notícias de jornais veiculando o referido sistema utilizado por aquela empresa não poderiam estar revelando nada sobre a patente impugnada, visto a suposta ausência de identidade de sistemas.

Às fls. 143/159 do apenso, foram juntados documentos à defesa administrativa, valendo destacar o seguinte:

- a) fl. 143 – carta de 6/10/79, enviada por ADENOR MARTINS DE ARAÚJO à TELESC, aos cuidados do seu Diretor de Operações, redigida nos seguintes termos:

*“... iniciei o desenvolvimento de um projeto que pudesse automatizar as chamadas a cobrar ou seja, chamadas intra e inter estados sem a interveniência da comutação manual.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*Desta forma, e por considerar esse projeto acabado e apto a passar à fase experimental, consulto Vossa Senhoria do interesse em testar essa facilidade concebida, sem que para isso decorra qualquer ônus à TELESC.*

*Por fim e considerando minha condição de empregado desta Empresa cabe-me esclarecer que o projeto ora oferecido foi desenvolvido por iniciativa própria e sem a utilização de recursos materiais de qualquer natureza cedidos ou postos à minha disposição pela TELESC.”*

A esta missiva, em 07/10/79, o Sr, Milton José Salminger Del Corona apôs o seguinte despacho:

*“De acordo. O teste poderá ser executado e a aplicação pela Telesc do projeto não implicará em direitos por parte da mesma e sim como mero consentimento do inventor.”*

- b) fl. 144 - missiva do Diretor de Operações da Telebrás, datada de janeiro/82, assim redigida:

*“Como é do conhecimento de V. S<sup>a</sup>, a TELESC e a EMBRATEL realizaram durante vários meses a avaliação da introdução do Serviço de Discagem Direta a Cobrar – DDC.*

*Como resultado desta avaliação concluiu-se que, além do serviço ser do interesse e agrado dos usuários, contribuiu com os seguintes resultados para as empresas:*

- *aumento substancial no número total de chamadas a cobrar (DDC + manual) por terminal em serviço;*
- *redução superior a 50% nos custos com telefonistas;*
- *melhoria no grau de serviço do tráfego manual.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

*Em face dos pontos expostos, o Comitê de Assuntos Técnicos (CATE) da TELEBRÁS, através de sua Decisão nº 88/81 (09/11/81) resolveu recomendar a implantação do Serviço de Discagem Direta a Cobrar – DDC nas empresas do Sistema TELEBRÁS.*

*Assim sendo, solicitamos a V. S<sup>a</sup> que providencie os estudos necessários para tal introdução.”*

- c) fls. 158/9 - missiva datada de 08/03/84, da TELEBRÁS, firmada por Roef Moecke, intitulada “ANÁLISE DA PATENTE PI 8003673. DIFERENÇAS ENTRE O NOSSO SISTEMA DDC E O APRESENTADO PELA PATENTE.”, assim redigida:

*“REIVINDICAÇÃO 1 - O nosso sistema é acionado pela ocupação de uma rota com juntores normais .. de no mínimo dois dígitos “90” e não de um dígito...*

*O bilhetador é solicitado normalmente na ocupação do juntor independente da ação do usuário B e não somente quando a aceitação pelo usuário.*

*A rejeição da chamada é reconhecida pelo fato de o usuário B ter desligado o seu telefone até 12-18 segundos após a mensagem ... e não pelo sistema apresentado.*

*A inversão é efetuada pelo computador e não pelo Bilhetador ou pelo sistema apresentado.*

*REIVINDICAÇÃO 2 ATÉ 8 – não correspondem a nosso sistema pois se referem a um juntor de saída... enquanto que*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*as adaptações nossas são efetuadas em diversos órgãos nas centrais de trânsito...*

*RESUMO: A patente ora apresentada não corresponde com o DDC implantado no grupo Telebrás. A invenção como apresentada não funciona como descrito. Além disso, a patente foi requerida após a implantação do sistema em base comercial pela Telesc, não sendo verdadeiro o estado da técnica apresentado pela descrição da patente. Em 12 de junho o serviço DDC já tinha faturado um total de 95903 chamadas. Usando o sistema atualmente implantado pela Telebrás.”*

Nas fls. 160/167 do apenso, encontra-se a análise técnica, pelo INPI, do pedido de cancelamento, valendo destacar os seguintes excertos:

*“Com relação aos ANEXOS 3 a 6, referentes ao Jornal “O ESTADO”, o titular alega que estes não fazem qualquer referência à técnica concernente à patente em questão.*

*Sobre este aspecto, podemos dizer que embora concordando que a técnica utilizada não veio à tona, estes jornais invalidam parte da 1ª reivindicação, no que diz respeito ao funcionamento do objeto.*

*Quanto aos demais documentos, o titular alega que, por serem de divulgação interna, não podem ser considerados válidos.*

*Esta documentação foi anexada, apenas com a finalidade de comprovar que o inventor utilizou os serviços da TELESC para desenvolver o sistema DDC.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*Além disso, o titular da patente anexou os seguintes documentos: ... Porém, convém ressaltar que, tecnicamente, não houve qualquer contestação por parte do titular.*

*Através da análise da documentação apresentada pela requerente, constata-se indubitavelmente que a TELEBRÁS utilizou o equipamento inventado pelo Sr. Adenor Martins de Araújo e, por exemplo, o documento 11 é mais uma prova acerca disso, visto que se refere à resposta à solicitação da TELEBRÁS, no sentido de um acordo sobre a utilização do sistema DDC pelo STB e, sendo assim, não se pode negar que a idéia inventiva do sistema DDC tem como inventor o Sr. Adenor, como também pode ser constatado pelos jornais da época, que fizeram ampla divulgação do sistema.*

*Diante do exposto, podemos concluir que a patente se encontra incompleta e, em alguns aspectos, incoerente. Outrossim, o pedido em questão foi estruturado de forma irregular, já que o objeto pleiteado não se refere ao sistema e sim, ao equipamento que possibilita a implementação deste. Conseqüentemente, as figuras 2 e 3, além de incorretas, não se adequam ao objeto pretendido. Quanto à figura 1, esta descreve o real objeto do pedido em questão, porém apresenta falhas, como anteriormente dito, que acarretam erros no quadro reivindicatório.*

*Portanto, tendo em vista que o título não define o objeto pretendido, que o relatório descritivo se encontra incompleto, que as figuras, além de incoerentes, não traduzem o objeto pleiteado, que a reivindicação 1 é quase totalmente invalidada face aos jornais apresentados e que algumas reivindicações se encontram incorretas, concluimos que desta forma, o presente pedido não permite alcançar o objetivo exposto pelo titular.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*Assim sendo, opinamos pela procedência do pedido de cancelamento administrativo interposto por Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebrás, visto que a patente PI 8003673 não preenche os requisitos necessários à sua patenteabilidade.”*

Aos 02/07/85, o então Presidente do INPI deferiu o pedido de cancelamento da patente (fl. 168 do apenso).

Em 12/07/85, a titular da patente juntou aditamento à sua contestação administrativa (fls. 170/197), apresentando novos desenhos esquemáticos, sustentando, em síntese, que as impugnações trazidas à baila pela TELEBRÁS consistem em detalhamento do que foi apresentado de forma simplificada no relatório descritivo da patente.

Publicado o cancelamento da patente em 06/08/85 (fl. 198 do apenso).

Em 03/10/85 foi interposto recurso administrativo (fls. 199/258, com os anexos de fls. 259/260, todos do apenso), que recebeu a apreciação de fls. 264/273, assim fundamentada:

*“A argumentação que na reportagem do jornal é mencionado que o acionamento é a dois dígitos não é válida pois, quando é citado que o código é 90, está se pressupondo que as ligações serão interurbanas, ... Independente disto, o jornal “O ESTADO” de abril de 1980, cita a discagem de um número e em seguida o número desejado.*

*Independente de o objeto pleiteado ser industrializável ou não, a idéia inventiva foi publicada nos jornais anteriormente ao depósito do pedido de patente, o que torna esta matéria dentro do estado da técnica.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*Um pedido de patente tem que ser formalmente correto, independente do conhecimento do requerente em Propriedade Industrial.*

...

*A idéia inventiva do sistema DDC já é conhecida pelos jornais. Outrossim, o sistema não foi descrito, como por exemplo, o acesso ao bilhetador nem sequer foi mencionado ao longo do relatório descritivo, sendo que este é parte importante do sistema DDC.*

*Com relação ao afirmado... podemos dizer que o primeiro diagrama realmente mostra, bem superficialmente, o sistema. Porém, a figura 2 é incoerente pois, se o objetivo é a compreensão do sistema DDC, por quê detalhar o sistema DDD que já é conhecido e mostrar o sistema DDC apenas como sendo um bloco? Paralelamente, o requerente omitiu o fato da figura 2 original conter erro.*

*Considerações sobre as figuras 2 e 3: o recorrente afirma que estas não estão incorretas e sim simplificadas, destacando que se referem a detalhes de projeto. Ora, simplificações em desenhos são válidas, porém estes têm que definir perfeitamente o sistema a que se referem.*

*Considerações sobre as reivindicações – item 14: O recorrente afirma que na reivindicação principal da patente estão contidas características genuínas da invenção proposta. Quanto a isto, reafirmamos que parte da idéia inventiva já pertence ao estado da técnica em decorrência das publicações do jornal “O ESTADO”. Outrossim, afirma que a explanação sobre a solicitação do bilhetador automático seria apenas detalhe de projeto. Esta argumentação não é válida pois um sistema DDD a cobrar tem que necessariamente explicitar como é efetuada esta cobrança.*

*Página 28 – item 4: Neste ponto o recorrente tenta mostrar que os contatos 32 e R5 estão normalmente fechados, quando basta olhar para a fig. 1 original para se constatar que estes contatos estão normalmente abertos.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

...

*A recorrente tenta demonstrar que o objeto do presente pedido é um sistema porém, baseado no relatório descritivo e figura 1 apresentada, o objeto é um equipamento que permite a implantação do sistema DDC. Paralelamente, as figuras 2 (sistema) e 3 (envio de mensagens) estão tão sucintas que não especificam um sistema.*

*Com relação à má interpretação anterior do objeto (sistema) esta se deu justo pelo fato de se ter utilizado a palavra “comutação” para abertura e fechamento de contato de relé, pois é sabido que com relação a um sistema a palavra comutação é bem mais abrangente. Outrossim, o recorrente, como um “expert” no assunto (telefonia) é sabedor desta “sutileza” e não poderia esperar outra interpretação tendo em vista o relatório descritivo (superficial) apresentado.*

*Por outro lado, há de se convir que inicialmente o pedido foi mal redigido, para cumprir as exigências formuladas foram introduzidas figuras superficiais e com erros, não foi apresentado um relatório descritivo mais elucidativo e, quando do cancelamento, não houve sequer uma argumentação técnica, tendo apenas sido apresentado um aditamento técnico após o exame, ou seja, fora do prazo; agora, o recorrente apresenta um recurso direcionado ao pedido de cancelamento impetrado pela TELEBRÁS, alegando que o parecer técnico do INPI não lhe deu base para contestar. Ora, este parecer apontou erros, cabendo ao recorrente apresentar alegações de forma a invalidá-los. Outrossim, tanto o recorrente tinha ciência da existência de erros, que tentou retificá-los neste recurso.*

*O relatório descritivo encontra-se incompleto, visto que através deste não se consegue determinar tecnicamente o sistema pretendido, pois a fig. 1 foi descrita, mas as figs. 2 e 3 foram mencionadas apenas em 10 (dez) linhas.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*Com relação à possibilidade de exigências, cumpre-nos informar que estas já foram formuladas, e que com base no seu cumprimento, o pedido foi examinado, tendo se verificado a existência de atividade inventiva e não, se este funciona.*

*Qualquer figura constante do pedido tem que ilustrar e elucidar corretamente seu objeto. Outrossim, há uma incoerência pois, se as figs. 2 e 3 são superficiais e a fig. 1 não define o sistema, como pode o recorrente pleiteá-lo?*

*Com relação à citação que o esquemático original não seria incoerente, é facilmente observado que este apresenta erros de lógica de circuito, tais como: os contatos R5 (32), por serem normalmente abertos, não possibilitam a alimentação da linha quando da ocupação, assim como o contato R5 (16) não permite que a primeira mensagem gravada chegue aos enrolamentos inferiores do relé DR (18) de forma a haver a indução. Porém, na página 3 do relatório descritivo, percebe-se que este último foi um erro de desenho e que o certo seria um contato normalmente aberto.*

*Segundo o recorrente, as figs. 2 e 3 tiveram como finalidade “esclarecer objetiva e simplificada” o sistema DDC da figura 1. Porém, se encontram tão simplificadas que contêm erro, como por exemplo: o bloco DDC entre registrador e bilhetador. Outrossim, são pouco elucidativas, como por exemplo: a figura 2, - que detalha mais o sistema DDD que o objeto pretendido, induzindo, conseqüentemente à má interpretação.*

...

*Página 35 item 16: O recorrente apresenta novo desenho da figura 1, citando ser este a mesma figura executada de forma mais didática e simplificada, numa escala ampliada. Porém, omite o fato de que esta apresenta alterações, com relação à primeira figura apresentada, tais como:*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

- 
- contato R5 (16) originalmente representado como um contato normalmente fechado foi substituído por um contato normalmente aberto.
  - Introdução de dois pontos de contato unindo as lâminas de contatos (R5 (15 e 18) à resistência RA e aos enrolamentos superiores de DR.
  - contato de R3 (imediatamente abaixo da indicação R3), originalmente representado como um contato normalmente fechado – foi substituído por um contato normalmente aberto.

A seguir o recorrente mostra detalhadamente a operação do circuito baseado na figura 1. Quanto a isto, o que se pode comentar é que, de forma a sanar um problema de funcionamento do esquemático original (alimentação da linha) foi introduzido erro no novo esquemático que impossibilita o envio da mensagem ao assinante chamador.

Página 46 – Da anulação da decisão: O recorrente mais uma vez se pautou no fato de que não lhe foi dada oportunidade de defesa, tendo em vista que o parecer técnico do cancelamento não apontou detalhadamente os pseudos erros existentes. Com relação a este ponto, discordamos do recorrente pois, um técnico no assunto tem condições de identificar erros em esquemáticos como, em realidade ocorreu, visto que na nova figura 1 houve tentativa de correção. Portanto, esta argumentação é injustificável e inconsistente.

...

**ANÁLISE TÉCNICA DO QUADRO REIVINDICATÓRIO.**

- Com relação à reivindicação 1:

- a) ...”por compreender... da chamada telefônica a cobrar” – procedimento usual no encaminhamento de chamadas.
- b) ...”e que é acionado pela discagem de um único dígito (código “...” – matéria publicada no jornal “O ESTADO” de 10 de abril de 1980 (O usuário disca um número e em seguida...))



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

- 
- c) ...”e que é acionado pelo... processamento dessas chamadas...” – procedimento usual na prestação de serviços especiais aos assinantes.
- d) ...”onde os usuários,... sua concordância ou não da ligação...” – matéria publicada no jornal “O ESTADO”, em janeiro, fevereiro, abril e maio de 1980.
- e) ...”que se aceita pelo mesmo, ... do término das mensagens gravadas...” – como dito anteriormente, esta parte não foi definida e conseqüentemente, não pode ser pleiteada.
- f) ...”se estabelecendo a conversação ... poderá desfazer a ligação...” – matéria publicada no jornal “O ESTADO”, em janeiro, fevereiro e abril de 1980.
- g) ...”o que igualmente... de que é provido o sistema, ...” – procedimento usual em qualquer chamada telefônica (Prática TELEBRÁS nº 222 – 1112 – 01/01 de 1975).
- h) ...”na hipótese de ocorrer ... se autobloqueiam” – procedimento usual na prestação de serviços especiais aos assinantes que utilizam mensagens gravadas.

*Portanto, como pode ser constatado, esta reivindicação pertence ao estado da técnica. Ainda, levando-se em consideração – que esta se refere ao sistema DDC como um todo, deverá ser cancelada.*

- Com relação à reivindicação 2:

*Esta se encontra adequada, tendo havido apenas má formulação da operação dos relés R2 e R1, visto que estes operam nos contatos R3 (7) e R3 (8), respectivamente.*

- Com relação às reivindicações 3 e 5:

*Estas reivindicações encontram-se adequadas.*

- Com relação à reivindicação 4:

*Conforme dito anteriormente, no esquemático original há erro no que diz respeito ao contato R5 (16), visto que este foi representado*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*como sendo normalmente fechado mas, de acordo com o relatório descritivo e pelo próprio funcionamento do circuito, constata-se que houve erro apenas de desenho, pois este é um contato normalmente aberto. O restante da reivindicação encontra-se adequado.*

*- Com relação à reivindicação 6:*

*Nesta reivindicação surge o erro de lógica de contatos do esquemático original contato R5 (32) pois, no final da reivindicação é citado que ... “fecha-se o circuito de alimentação R5 (32) para a linha do aparelho chamador...” Ora, R5 (32) é um contato normalmente aberto e, portanto, com a desoperação de R5, este contato se abrirá, não provendo alimentação para a linha. Outrossim, este não pode ser normalmente fechado, pois é necessário durante o envio de mensagens (R5 operado), que o mesmo esteja fechado.*

*- Com relação às reivindicações 7 e 8:*

*Estas reivindicações encontram-se adequadas ao esquemático original, embora mostrem características de uso comum.*

*Portanto, como pode ser constatado:*

*- O objeto descrito não é o sistema DDC como um todo e sim, apenas um circuito para envio de mensagens gravadas aos usuários chamado e chamador.*

*- A reivindicação principal 1, além de definir o sistema não descrito no relatório descritivo, já pertence ao estado da técnica.*

*- A reivindicação 6 evidencia erro na lógica de contatos – R5 (32) e erro no circuito que proporciona alimentação da linha.*

*- O erro no circuito de alimentação da linha (Reiv. 6) acarreta a invalidação das reivindicações 2, 3, 4, 5, 7 e 8, pois impede o funcionamento do circuito como um todo.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

...

*Conclusão:*

*Sendo assim, com base no exposto, somos de opinião que deva ser mantido o cancelamento da patente, pois a mesma carece de condições de privilegiabilidade.”*

Forte no parecer acima transcrito, o recurso administrativo foi indeferido por decisão publicada aos 13/01/87 (fls. 278 do apenso).

Contra esse indeferimento foi ajuizada a presente ação, em face do INPI e da TELEBRÁS – Telecomunicações Brasileiras S/A, argüindo a intempestividade do pedido administrativo de cancelamento da patente e sustentando que, inclusive em sede administrativa foi orientada pelos técnicos do IPNI a instruir seu recurso com as seguintes alegações:

- a) “um erro formal na elaboração do pedido não poderia ser motivo para o cancelamento da patente;*
- b) “provar que o erro de fato foi meramente formal, de redação, ilustração”;*
- c) “a patente, da forma como foi pleiteada, permite que qualquer técnico especialista no assunto a reproduza, tanto é verdade que o Sistema Telebrás a implantou” durante a fase experimental do invento, através da pessoa do próprio inventor, tendo a Telebrás copiado e estendido às outras subsidiárias”;*
- d) “a patente é do autor... haja vista que a própria TELEBRÁS, através, através documentos apresentados (contestação) e o INPI reconhecem o autor do invento.*

Alega ainda a autora, em sua inicial, que:

- a) “de um total de 8 reivindicações, 5 estão corretas (adequadas), 2 estariam prejudicadas, e 1 conteria apenas erro de desenho, porém adequada. Logo, não estaria toda a patente anulada”;*
- b) a deficiência de desenho não constitui causa de nulidade de patente;*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*c) “a decisão do Órgão, revisando algo que deu por perfeito e acabado, trata de decisão absolutamente em confronto com elementares regras aplicáveis à espécie, ferindo o preceito constitucional do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e coisa julgada”;*

*d) “o rigor com que foi fulminada a patente não se adequa ao verdadeiro sentido da lei”;*

*e) “na pior das hipóteses, a questão de descrição e desenhos significa erro accidental do depositante, que foi levado a praticar ato (pela exigência), que não praticaria, certamente, se soubesse que do mesmo poderia tirar proveito a TELEBRÁS ou mesmo viesse o INPI a alterar sua posição”;*

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 34/367, dentre eles, cópias de petições iniciais de ações ajuizadas pela autora contra a TELESC (fls. 194/215) e a CRT - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES (fls. 216/240), tendo ambas por objeto a abstenção de uso do sistema DDC, cumulada com pedido de perdas e danos.

Contestação do INPI às fls. 392/397, sustentando a tempestividade do pedido de cancelamento, uma vez que protocolado antes do prazo de um ano a contar da concessão da patente. Com a contestação, junta o parecer técnico de fls. 399/404, assim fundamentado:

*“... embora apenas as reivindicações 1 e 6 estejam totalmente irregulares, estas são suficientes para invalidar todo o quadro reivindicatório já que, a reivindicação 1 pleiteia superficialmente um sistema pertencente ao estado da técnica e não detalhado tecnicamente ao longo do pedido em questão e a reivindicação 6 apresenta erro (na lógica de contatos – R5(32) e no circuito que proporciona alimentação da linha) capaz de impedir o funcionamento do circuito como um todo. Além disso, face os detalhes pleiteados, em cada reivindicação, não existirem independentemente, tais características, separadamente, não*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*materializam um objeto, sendo estas, necessariamente, partes integrantes de um todo.*

...

*Para a parte referente ao sistema de taxação não caberia exigências, pois, devido à carência de detalhamento técnico, estas acarretariam em acréscimo de matéria. Quanto à parte referente ao envio das mensagens, é função do requerente descrever corretamente (sem erros técnicos) as características técnicas do objeto pretendido.”*

Contestação da TELEBRÁS às fls. 517/522, reiterando, em síntese, as alegações contidas na impugnação administrativa da patente.

Sem produção de provas, foi prolatada a sentença de fls. 620/633, concluindo pela procedência do pedido, pelo que as rés apresentaram as apelações de fls. 635/651 e 659/673, alegando, entre outros itens, cerceamento de defesa.

Este Tribunal, por sua Egrégia Primeira Turma (fls. 775/785), deu provimento aos recursos, consoante a seguinte ementa:

**“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PATENTEAMENTO DE INVENTO INDUSTRIAL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA.**

*- O prazo de um ano, previsto no § 1º do artigo 58 do CPI, para cancelamento da patente conta-se da publicação e não da expedição da respectiva Carta.*

*- O prazo de 180 dias previsto no § 3º do mesmo artigo é imperativo apenas para o INPI, não podendo prejudicar a parte pleiteante da anulação do registro, se não cumprido pelo órgão.*

*- Os requisitos de novidade e de exclusividade do invento dependem de prova técnica; especialmente se desenvolvido no âmbito da empresa onde trabalho o autor, e ela alega ter contribuído para a viabilidade do projeto.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*- Recurso provido para anular o processo, a fim que seja produzida prova pericial.”*

Assim, a Turma veio a acolher a alegação de cerceamento de defesa, fundada em que:

*“Em suma: afastadas as preliminares apontadas pela recorrida, a questão fica restrita ao exame dos dois tópicos levantados pela Apelante ainda na contestação:*

*a) – saber-se se o invento patenteado por ADENOR MARTINS DE ARAÚJO reveste-se do requisito de novidade, indispensável ao registro;*

*b) se o mesmo foi de sua exclusiva produção.*

*Mas a análise desses aspectos depende de provas técnicas, especialmente o segundo, porque se o processo de discagem a cobrar somente se tornou tecnicamente viável com a colaboração de especialistas da empresa, através de trabalhos executados sob a direção e responsabilidade desta, o direito do pleiteante é bastante discutível. Por isso, a prova pericial, pela qual a TELEBRÁS protestou, não podia ter sido afastada pela MMª Juíza a quo.”*

Em cumprimento, portanto, ao acórdão de fls. 785, a d. juíza da causa determinou (fls. 971) a intimação da TELESC para indicar pelos menos 10 (dez) pessoas contemporâneas à invenção, exercentes de cargo técnico em telefonia, para produzir a prova pericial determinada por este Tribunal, o que foi cumprido na fl. 1009.

Na fl. 1016, a d. juíza da causa assim determinou:

*“ ...*

*3º) A TELESC às fls. 1008 e 1009, fornece a relação solicitada, dentre os quais selecionamos para nomear como Perito do Juízo, o Sr. Hélio Pereira Wendhausen, com endereço...:*

*...*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

6º) *Os quesitos a serem respondidos estão:*

*TELEBRÁS: fls. 978/990,*

*AUTOR : fls. 991/994,*

*INPI: fls. 998/1003.*

*O Sr. Perito responderá apenas aqueles relacionados aos quesitos de nulidade, reproduzidos neste despacho, pela reserva de impugnação feita pelo A.*

*7º) Determino a notificação do Sr. Perito, por carta precatória, onde se reproduzirá cópia do acórdão (relatório e voto), cópia dos quesitos, devendo o mesmo apresentar proposta de honorários na própria carta, assim como o seu plano de trabalho;”*

Na fl. 1063, o ilustre perito estimou seus honorários, informando que “*será dado ênfase, conforme solicitado, aos aspectos de novidade e exclusividade do pedido da patente*”. Sobre essa petição, a d. juíza da causa determinou a manifestação das partes, por despacho publicado aos 30/03/2000 (fls. 1072).

Nas fls. 1065/1071, petição da autora impugnando os quesitos fornecidos pelo INPI e TELEBRÁS “*que não guardam pertinência com a causa*”, devendo o ilustre perito, no dizer da autora, se restringir aos quesitos que dizem respeito com a exclusividade e novidade da invenção.

Petição do INPI, nas fls. 1080, dizendo que nada opõe à nomeação do perito, mas que como “*a patente foi cancelada devido a irregularidades técnicas*”, a perícia não deverá dar ênfase aos aspectos de “*novidade e exclusividade do pedido*”.

Nas fls. 1086/1097, veio o laudo pericial, valendo extrair os seguintes excertos:



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*“Neste trabalho procuramos dar ênfase, conforme orientação de Vossa Excelência, aos aspectos relativos a NOVIDADE e EXCLUSIVIDADE do invento.*

...

*Um dos maiores desafios colocados na época, foi justamente o serviço interurbano de ligações a cobrar que eram realizados e processados manualmente nas mesas interurbanas das Empresas do Sistema Telebrás. Esta situação impedia uma redução mais expressiva do número de posições de atendimento, melhor qualidade e também impossibilitava um aumento no número de ligações a cobrar, conseqüentemente uma maior receita pelo serviço prestado.*

*Nesse período, este perito gerenciava o Departamento de Projetos de Sistemas de Telecomunicações na diretoria de Engenharia da Telesc e era um de seus principais objetivos e metas, a busca permanente de soluções técnicas de engenharia para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos usuários e incrementar novos terminais telefônicos no Estado de Santa Catarina.*

...

*O que foi publicado nos jornais “não desvendou” os pontos característicos do invento. Não há a menor hipótese de detalhar ao público em geral, o que foi proposto para o Sistema DDC. Implicava em alterações e implantações complexas e detalhadas de circuitos eletro-eletrônicos, impossíveis de serem detalhados e caracterizados em jornais e revistas. As matérias tinham cunho informativo comercial e de promover a instituição Telesc.*

*... está presente carta dirigida pelo Sr. Adenor Martins de Araújo ao Dr. Milton José Salminger Del Corona, na época Diretor de Operações da Telesc, onde o remetente informa ter desenvolvido o projeto DDC, às suas expensas e, requeria autorização do Diretor para realização de testes em campo, o que foi autorizado com despacho do seguinte teor: “De acordo. O teste poderá ser*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

executado e a aplicação pela Telesc do projeto não implicará em direitos por parte da mesma e sim como mero consentimento do inventor”.

*... o sistema DDC é inédito no mundo, uma vez que anteriormente só se conhecia um serviço existente no México e, que era diferente, pois necessitava da participação operacional de telefonistas (processo manual) para o completamento das chamadas interurbanas a cobrar.*

*Como Gerente do Departamento de Engenharia da Telesc na época, posso acrescentar que realizamos pesquisas técnicas em muitos países, na busca de soluções para a questão da automação das ligações a cobrar nas Empresas de Telecomunicações, e chegamos à conclusão que não havia soluções inovadoras para o problema, mesmo no México ...*

*...*

*Os testes de campo do sistema DDC foram realizados pelo Sr. Adenor, através da autorização concedida pelo Diretor de Operações da Telesc, Dr. José Salminger Del Corona, que era a pessoa responsável, no nível hierárquico mais alto, por todos os equipamentos que estavam em operação na Telesc. Portanto, a pessoa certa para autorizar qualquer teste em centrais de comutação em operação.*

*O sistema patenteado foi fruto de todos esses testes realizados pelo Sr. Adenor em campo, exatamente na central ARF-102-MFC de Blumenau e todas as adaptações e ajustes físicos (materiais) e elétricos foram realizados ali, naquela central. Portanto, não há dúvidas que o sistema DDC implantado em Blumenau era idêntico ao sistema DDC patenteado.*

*...*

*Os testes realizados em campo foram fundamentais para o sucesso do invento, pois o sistema DDC precisava ser testado em uma*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*central telefônica em operação para poder avaliar os resultados e a Telesc era a única empresa no Estado de Santa Catarina que dispunha de tal facilidade...*

*Quesito 01 (da Telebrás): É possível que matéria de domínio público, comprovadamente incorporada ao estado da técnica antes do depósito de um pedido de patente possa ser objeto de privilégio?*

*Resposta:*

*Considerando que a pergunta é genérica, pois não se reporta aos pontos especificados de forma clara, por determinação de Vossa Excelência, ou seja, aspectos da novidade e exclusividade;*

*Considerando, também, que a pergunta questiona sob hipóteses;*

*Considerando, ainda, que ela induz a uma situação que requer conhecimento jurídico;*

*Este perito entende que este quesito foge aos objetivos determinados, razão porque julgo impertinente.*

*Quesito 02 (da Telebrás): A concessão de privilégio para esta parte da reivindicação “1” encontra amparo na legislação patentária vigente à época do cancelamento da patente?*

*Resposta:*

*Não cabe a este perito fazer esta avaliação, pois foge aos objetivos propostos pela perícia técnica, conforme já respondido no item anterior.*

*Quesitos 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.*

*Quesitos considerados não pertinentes por este perito, conforme determinação de Vossa Excelência.*

...

*Os quesitos formulados pelo órgão (INPI) ... tanto quanto os da Telebrás carecem de objetividade em relação ao trabalho deste perito, que visa especificamente os aspectos da novidade e da exclusividade, conforme determinação de Vossa Excelência.*

...



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*Passo a responder, assim, aos quesitos que considero pertinentes (b), (d), e (f):*

*Com relação a esses quesitos, todos referentes à publicação do jornal “O Estado” da época, presente no processo, entendo que essas informações são notadamente de cunho comercial e mercadológico, como já tratei anteriormente.*

*Essas publicações, em hipótese alguma, revelam a tecnologia envolvida no Sistema DDC, seus esquemáticos, circuitos elétricos e eletrônicos e demais detalhes técnicos. Isto não foi divulgado, e nem poderia ser.*

*Portanto, não era de domínio público e não pertencia ao estado da técnica”*

Nas fls. 1098/1099, consta depoimento do Sr. Adão Borges, prestado ao ilustre perito, informando como foi desenvolvido o projeto que resultou na invenção em lide, valendo ressaltar o seguinte:

*“O Sr. Adenor me entregou uns desenhos (rascunhos) e alguns componentes eletrônicos. Construímos uma placa de circuito onde montei os componentes sob a orientação direta do Sr. Adenor, ao qual sempre recorria quando havia qualquer dúvida. ... trabalhei nesse projeto sozinho, sob a supervisão direta do Sr. Adenor, que indicava todos os passos a serem dados. E quando eu tinha qualquer dúvida, lhe telefonava pedindo ajuda. Se por telefone eu não conseguisse sanar a dúvida, ligava novamente ao Sr. Adenor que me mandava aguardar na Ectel até sua chegada. Como ele saía do trabalho às 17:00 ou 18:00 horas, era normalmente após esse horário que ele vinha resolver os problemas surgidos. Muitas vezes trabalhávamos até de madrugada... E ainda sobre a pergunta: onde eram feitos os trabalhos? Eram executados na sede da Ectel no centro de Florianópolis. Lá havia uma bancada de trabalho com os equipamentos necessários para manutenção eletrônica de centrais de KS, aparelhos telefônicos e outros módulos eletrônicos. Tinha também uma bandeja com ácido, onde fazíamos alguns*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*circuitos impressos. Os componentes eletrônicos tais como relés, transistores, capacitores, diodos, resistores, leds e até alguns CI's estavam disponíveis no pequeno almoxarifado da Ectel. O que não havia no estoque eram buscados no comércio.*

*A partir daí, o Sr. Adenor foi para Blumenau instalar o protótipo para um teste mais prolongado onde foi designada a central ARF tandem (transição regional) de Blumenau. Também não participei mais do processo. Somente o Sr. Adenor conduziu o referido teste onde o nosso protótipo ficou funcionando por vários meses.”*

Intimadas as partes a se manifestarem sobre o laudo pericial, a Telebrás apresentou a petição de fls. 1107/1130, em síntese:

- a) alegando vício de procedimento consistente na ausência de apreciação judicial da impugnação aos quesitos formulada pela autora;
- b) criticando a formação profissional do perito (no seu dizer, sem formação em Propriedade Industrial) nomeado e impugnando a falta de resposta aos seus quesitos;
- c) desqualificando o invento, nomeando-lhe “descoberta” (fls. 1112, item 26);
- d) passando a atribuir à TELESC a titularidade do que nomeou “criação”;
- e) tentando dissociar a missiva em que o Diretor de Operações da TELESC autoriza o teste do sistema DDC daquele sistema, efetivamente implantado, afirmando que como a correspondência não discriminava o sistema, poderia se tratar de “qualquer (outro) sistema”;
- f) transcrevendo trecho de depoimento do Diretor de Operações que teria apostado a autorização de teste sobre a missiva endereçada à TELESC por ADENOR, assim reproduzido:

*“pelo que se lembra teria utilizado no despacho a palavra inventor, mas não o fazendo com o mesmo sentido que teria dito, por exemplo, a um Leonardo Davinci, até porque não poderia imaginar que o uso de tal palavra fosse motivado a se declarar realmente inventor ou descobridor daquele sistema”.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

- 
- g) afirmando que o laudo pericial não anexou nenhum documento comprobatório da existência do “escritório técnico, acreditando a impugnante ser inverossímil que um técnico em telecomunicações pudesse sozinho ter concebido um sistema *para ser usado em uma planta telefônica tão complexo como o sistema DDC, a partir de experimentos realizados em centrais do tipo KS e PABX de uso privado*”;
- h) requerendo nomeação de outro perito e confecção de novo laudo, ou, em caso de seu indeferimento pelo juízo, protestando pela intimação do perito a prestar os esclarecimentos que a petionante entendia necessários;
- i) requerendo a intimação do INPI para fornecer a cópia dos autos do processo cujo cancelamento administrativo é impugnado através da presente ação;
- j) requerendo que a ilustre juíza decida sobre a pertinência, ou não, dos quesitos que não foram respondidos pelo perito.

Petição de ADENOR nas fls. 1139/1140, juntando missiva manuscrita pelo Presidente da TELEPAR, a respeito do projeto por ele desenvolvido (fls. 1141).

Petição da autora nas fls. 1132/1135, concordando com o laudo pericial.

Manifestação do INPI nas fls. 1158/1160, repetindo, em síntese, as razões expendidas na contestação, valendo dela extrair os seguintes trechos:

*“- os aspectos de novidade e exclusividade do invento enfocados neste laudo, de fato, não alteram a decisão sobre a patenteabilidade do pedido, face o cancelamento da presente patente ter ocorrido principalmente por insuficiência descritiva e por conter irregularidades e erros técnicos sérios capazes de inviabilizar a materialização do objeto pretendido. A novidade foi contestada em função da carência de detalhamento técnico, a ponto de a reivindicação 1 pleitear o sistema pretendido de forma tão superficial que matérias informativas de jornais conseguiram colidir com o reivindicado;*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

...

*Mesmo que o Sr. Adenor tenha sido reconhecido por autoridades e jornais como o inventor e criador do Sistema DDC, este, no seu pedido de patente, não conseguiu descrever, corretamente, os meios técnicos capazes de fazer o dito sistema funcionar, tanto no material originalmente depositado, quanto no posteriormente retificado já em grau de Recurso. Da forma como o pedido foi apresentado, o requerente descreveu o sistema de forma incompleta, já que omitiu todo o sistema de taxação, parte essencial em um sistema deste tipo, bem como cometeu, na parte referente ao envio de mensagens gravadas aos assinantes chamado e chamador, erros técnicos que impossibilitam o envio das mensagens, não restando, conseqüentemente, conteúdo técnico capaz de justificar a patenteabilidade requerida.*

...

*Os dados fornecidos neste laudo não contribuem para a análise técnica do mérito do cancelamento da presente patente, pois dito cancelamento não foi baseado no requisito de novidade e sim por insuficiência descritiva e por conter irregularidades e erros técnicos capazes de inviabilizar a materialização do objeto pretendido. Quanto ao aspecto de exclusividade reafirmamos que este não interfere na análise técnica de um documento de patente.*

...

*A reivindicação principal do pedido não forneceu as particularidades técnicas do sistema pretendido, tendo sido pleiteadas superficialmente características usuais e/ou funcionais já antecipadas através de jornais, o que torna esta reivindicação inválida.*

...

*Os dados fornecidos neste laudo não contribuem para a análise técnica do mérito do cancelamento da presente patente, pois dito cancelamento não foi baseado no requisito de novidade e sim por insuficiência descritiva e por conter irregularidades e erros técnicos capazes de inviabilizar a materialização do objeto*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

pretendido. Quanto ao aspecto de exclusividade reafirmamos que este não interfere na análise técnica de um documento de patente.  
(grifei)  
”

A d. juíza da causa determinou às partes a apresentação de memoriais (fls. 1161).

Razões finais da autora nas fls. 1163/1165 e do INPI às fls. 1167/1172, valendo extrair destas últimas o seguinte:

*“Por fim, com o objetivo de colaborar com a decisão a ser proferida por V. Exa., o INPI toma a liberdade de indicar os principais pontos técnicos que envolveram a sua decisão no cancelamento do privilégio em questão, conforme parecer da Diretoria de Patentes deste Instituto:*

- *“O INPI cancelou a referida patente, principalmente, por esta não descrever corretamente o objeto que se pretendia proteger;*
- *O objeto do pedido em questão, inicialmente, como sugere o título, pleiteava um sistema de discagem automática a cobrar. Pela análise técnica, constatou-se que o sistema de taxação (cobrança) de chamada, parte essencial num sistema deste tipo, não foi descrito, já que nem mesmo o acesso ao bilhetador foi comentado. Conseqüentemente, restou apenas a parte do “envio de mensagens” gravadas aos assinantes chamado e chamador. Porém, a descrição dos circuitos que viabilizariam a concretização de tal função foi apresentada com erros (tanto no esquemático originalmente depositado, quanto no retificado apresentado em grau de recurso), não conseguindo, conseqüentemente, definir corretamente o objeto a que se propõe;*
- *Sendo assim, embora apenas as reivindicações 1 e 6 estejam totalmente irregulares, estas são suficientes para invalidar todo o quadro reivindicatório já que, a reivindicação 1 pleiteia superficialmente um sistema pertencente ao estado da técnica e*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*não detalhado tecnicamente ao longo do pedido em questão e, a reivindicação 6 apresenta erro (na lógica de contratos – R5(32)) e no circuito como um todo. Além disso, face os detalhes pleiteados, em cada reivindicação, não existirem independentemente, tais características, separadamente, não materializam um objeto, sendo estas, necessariamente, parte integrante de um todo.*

- *A reivindicação principal, devido a sua superficialidade, também não descreve características técnicas.”*

Razões finais da Telebrás nas fls. 1174/1176, reiterando impugnação ao laudo pericial pela ausência de resposta aos quesitos por ela formulados.

Sentença nas fls. 1178/1195, que rejeitando as impugnações das rés ao laudo pericial, ao argumento de que “*não cabe ao Sr. Perito, nomeado para dizer tecnicamente da NOVIDADE e EXCLUSIVIDADE, responder sobre aplicações e reflexos legais, esta é a função do julgador. Este juízo de valor é exclusividade do Judiciário*”, concluiu pela procedência do pedido autoral, nos seguintes termos:

*“Quanto à impugnação (do perito) feita pela TELEBRÁS foi a mesma indeferida, pela desconsideração tácita, o que ora se fundamenta:*

- *O dispositivo legal (art. 423 CPC) que autoriza a recusa, permite apenas duas hipóteses: impedimento ou suspeição, fazendo referência ao artigo 138, III, do CPC;*
- *Este artigo (138) diz que se aplicam ao perito os mesmos motivos de impedimento e suspeição previstos para o juiz, no artigo 135;*
- *Nenhum dos cinco itens previstos na lei adjetiva foi citado pelo impugnante;*
- *Vale dizer, o que a TELEBRÁS apresentou foi uma RESERVA, típica de quem não gostou do conteúdo do laudo...;*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

- *Nos fundamentos de seu arrazoado, tenta dizer que, em relação ao perito, não pode “identificar qualquer especialização ou experiência anterior no campo da Propriedade Industrial, e apesar de sua formação em Engenharia Elétrica de Telecomunicações e de ter trabalhado na TELESC por 29 anos no departamento de Projetos de Sistema de Telecomunicações daquela empresa, não o qualifica como conhecedor experiente no campo da Propriedade Industrial...”;*

- ...

- *A contrário senso, impugnar um técnico desta natureza significa uma declaração pública de que a TELEBRÁS/TELESC, por 29 anos, não ofertou serviços qualificados, seus técnicos não foram e não são habilitados.*

- ...

- *Outro aspecto derradeiro e definitivo, se a impugnação técnica não foi apresentada antes da elaboração do laudo, vez que a nomeação não é oferecida à recusa, não tem eficácia processual, porque os seus fundamentos são de mérito onde a partie pri se sobressai. Quanto ao mérito das respostas, não esquecer que o juiz é perito peritorum.*

- ...

*2.8. Por fim, não cabe ao Sr. Perito, nomeado para dizer tecnicamente da NOVIDADE e EXCLUSIVIDADE, responder sobre aplicações e reflexos legais, esta é a função do julgador. Este juízo de valor é exclusividade do Judiciário, nem o laudo fica imprestável quando o Sr. Perito não responde sobre a aplicação de leis especializadas, esta é uma tarefa dos advogados, do INPI e da Justiça.*

...

*Afastado o que foi apontado como cerceamento de defesa, configura-se a mesma conclusão a que chegamos com minuciosa e habitual análise das provas. Ao final, o que se ganhou foi mais tempo, efetivo amadurecimento do conteúdo e preciosismo processual, para sobressair o inquestionável: experimento do DDC*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*em escala industrial, como requisito do registro, só poderia ocorrer através do sistema de telefonia monopolizado e com autorização deste, o que aconteceu, sem que isto tivesse significado alienação, doação ou domínio público, para o que o direito exige ato jurídico específico.*

...

*3. Por estas razões, na presente ação, julgo o pedido PROCEDENTE para:*

*- DECLARAR:*

*1º) nulo o ato administrativo do INPI, através do qual cancelou a Carta Patente nº 8003673 ... bem como os atos administrativos posteriores...*

*2º) a validade da carta patente nº do depósito 8003673, desde a sua expedição em 24/1/84;"*

A sentença sofreu os Embargos de Declaração de fls. 1198/1208, que argüíram cerceamento de defesa quanto à não apreciação dos pedidos de intimação do INPI para fornecimento de cópia do processo administrativo impugnado, bem como de esclarecimentos adicionais pelo Sr. Perito.

Sentença proferida nos embargos de declaração nas fls. 1217/1219, rejeitando-os, ao argumento da ausência de cerceamento de defesa quando as provas não requisitadas pelo juízo não influenciam o deslinde da demanda, tendo em vista a já existência de provas suficientes nos autos, para o convencimento do juízo a respeito do direito envolvido na lide. Argumenta, ainda, a d. sentenciante, que

*"...no que diz respeito à impugnação dos quesitos da Telebrás ... não cabe mais a este Juízo cuidar desta matéria, uma vez que se trata de questão já decidida, nos termos do art. 471, do CPC.*

*Por fim, a TELEBRÁS sabe que este processo já foi sentenciado e, o Acórdão que anulou a sentença determina claramente a simples execução de perícia. Foi NA PRODUÇÃO DESTA MODALIDADE DE PROVA que a Embargante inovou em matéria de prova,*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*fazendo um pedido de prova documental, cujo prazo para tanto já havia esgotado. Preclusa, a prova documental ... Portanto, não existe omissão no texto sentencial por não ter se manifestado sobre pedido de prova preclusa.”*

Apelação oferecida pelo INPI nas fls. 1210/1213, reiterando, em síntese, os argumentos técnicos expendidos em suas razões finais.

Apelação interposta pela Telebrás nas fls. 1224/1268, reiterando argüição de cerceamento de defesa, suscitando ilegitimidade ativa da autora, alegando que a patente em lide não é resultado da atividade inventiva do Sr. Adenor, mas do aperfeiçoamento de um sistema mexicano, resultado de um trabalho de equipe levado a efeito na TELESC, sendo, portanto, a invenção, de titularidade da Telesc, empregadora do Sr. Adenor à época da “invenção”. No mais, reitera os argumentos técnicos expendidos na fase administrativa. Com a apelação, juntou, ainda, os documentos de fls. 1272/1316, a saber, depoimentos pessoais, sentenças proferidas em ação de cobrança ajuizada pela autora contra a TELESC, entre outros.

Contra-razões nas fls. 1321/1340.

Manifestação do d. órgão do Ministério Público Federal às fls. 1348/1362, considerou a perícia imprestável à finalidade com que foi prestada, entendendo aquele parecerista que não restou esclarecido, sobretudo louvando-se nos depoimentos pessoais juntados com as razões de apelo, se o Sr. Adenor inventou, ou não, com exclusividade o objeto da patente em lide.

Petição do autor nas fls. 1375, juntando carta do ex-presidente da TELESC nas fls. 376/1378, datada de 21/02/2005.

Nas fls. 1382/1384, foi determinada a devolução dos documentos dos depoimentos judiciais juntados com o apelo da TELEBRÁS, uma vez que sua existência já era conhecida pela apelante muito antes da prolação da sentença, traduzindo sua juntada em violação ao disposto nos artigos 396 e 397 do CPC.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

Ademais, o julgamento foi convertido em diligência, determinando-se ao INPI o fornecimento de cópia do procedimento administrativo relativo à patente em exame e solicitados, ainda, esclarecimentos adicionais ao perito.

A essa decisão, pela INDUCOM, foram opostos os embargos declaratórios de fls. 1387/1393, argüindo o seguinte:

- a) *“em decorrência de julgamento anteriormente ocorrido, este feito foi anulado para fins de que, através de perícia” fosse apurado estritamente os quesitos de novidade do invento e exclusividade da atividade inventiva, não devendo este Tribunal pedir esclarecimentos outros que não relacionados àqueles temas;*
- b) *“há omissão na avaliação da causa, pois preclusa qualquer discussão sobre as características, reivindicações e forma da patente”;*
- c) *“as apelantes se deram por satisfeitas com os limites impostos pelo acórdão para a matéria a ser periciada, tanto que a (então) apelante TELEBRÁS abordou somente o tema novidade”;*
- d) *“o processado se avizinha também pela ambigüidade na compreensão do interlocutório vergastado, mormente sobre seu alcance, que impede a petionaria de conhecer eventuais prejuízos que esse lhe venha a acarretar”.*

Decisão proferida nas fls. 1410/1412, assim fundamentada:

*No item 1 de sua petição de embargos, a embargante expõe, sob o título de omissão, a questão que levanta sobre a preclusão da matéria aventada nos quesitos formulados com a solicitação de esclarecimentos adicionais ao perito.*

*Do que se observa, portanto, não existe nenhum vício a macular a decisão embargada. Nenhum que reclame os embargos de declaração opostos.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*Isto porque o que a embargante chama de omissão, na verdade, se trataria de preclusão, e o que chama de obscuridade, na verdade, trata de incerteza da peticionária quanto a “eventuais prejuízos” que a diligência possa lhe acarretar.*

*Ora, fácil se inferir a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida.*

*A autora teria melhor se desempenhado se tivesse interposto agravo retido, sobretudo quando confessa que a decisão recorrida não lhe afeta imediatamente, não sabendo precisar sequer se lhe afetará no futuro.*

*Quanto à preclusão aventada, é de se ressaltar que o juiz decide de acordo com sua livre convicção, podendo se valer de vários meios para formá-la, inclusive os esclarecimentos adicionais ao perito, conforme determinado. Não há ilicitude nisso. Se o julgamento do recurso for extra ou ultra petita, aí sim a embargante poderá veicular o recurso próprio para o caso. Mas, por enquanto, NADA se decidiu. Não é o momento oportuno para qualquer recurso.*

*Importante observar que este é um processo que se arrasta há quase 20 anos ainda sem julgamento final de mérito. Esta Casa de Justiça se sensibiliza com este fato e pretende dar julgamento à causa o mais rápido possível, respeitando os princípios que norteiam o direito pátrio.*

*Sendo assim, interpreto estes embargos mais como o resultado da angústia da parte em ver sua causa terminada. Entretanto, exorto no sentido de se ter um pouco mais de paciência – deixando-se as angústias de lado – permitindo a este Tribunal que seus membros possam formar livremente sua convicção. Se o julgamento não agradar, aí sim, será oportuna a interposição de recurso.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*Isto posto, à míngua de omissão, obscuridade ou contradição, rejeito os embargos de declaração.”*

Agravo interno interposto pela TELEBRÁS nas fls. 1419/1428, contra a parte da decisão de fls. 1382/1384 que determinou a devolução dos documentos juntados com seu apelo, sustentando que *“tratando-se de documentos substanciais ou fundamentais, ..., serão eles obrigatoriamente oferecidos com as peças (inicial e contestação). Documentos outros que não sejam substanciais ou fundamentais na ação, ou da defesa, poderão ser oferecidos no curso do processo, especialmente quando visem a: a) fazer prova contrária; b) provar fatos ou circunstâncias conexas ou explicativas de fatos em que se funda a ação ou a defesa; c) provar fatos novos, ocorridos posteriormente aos alegados na inicial ou na contestação, e que interessem de perto à relação jurídica controvertida.”* Com as razões do agravo, a recorrente juntou ementas de acórdãos proferidos pelo STJ (fls. 1424). Alegou, ainda, a recorrente, a insubsistência dos quesitos formulados a título de solicitação de esclarecimentos adicionais ao perito (querendo significar insubsistência como excessiva simplicidade), requerendo que, em acréscimo àqueles quesitos formulados na decisão agravada, que fosse determinado ao perito responder os quesitos formulados pelas recorrentes e que foram ignorados na fase pericial. Com as razões de recurso junta os acórdãos de fls. 1430/1496.

Aos 12/08/2005, a TELEBRÁS, em aditamento ao agravo interno interposto, reapresentou os documentos cuja devolução foi impugnada através daquele agravo, tendo esta relatora determinado sua juntada por linha, encontrando-se em volume diverso, ora apensado ao presente feito, até o julgamento do agravo interno em mesa pela 1ª Turma Especializada.

A autora-apelada também interpôs agravo interno nas fls. 1498/1506, reiterando os argumentos dos embargos de declaração e alegando que:

a) a decisão agravada *“ofende os limites da apelação, do tantum devolutum quantum appellatum, pena de estar-se encaminhando matéria extra petita”*;



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

b) a decisão agravada *“agrیده também a literalidade do art. 130 do CPC, pois a iniciativa do Juiz de colheita de prova ex officio está restrita aos casos em que o campo probatório diga com razões de ordem pública e de direitos indisponíveis, que não é o caso”*.

Esclarecimentos adicionais oferecidos pelo ilustre perito nas fls. 1527/1540, valendo destacar o seguinte:

*“Não há dúvida que é suficiente (a forma como a invenção foi descrita) para um técnico especialista no assunto compreendê-la e realizá-la.*

...

*Não há alterações na idéia e concepção do projeto patenteado pela autora. ... A autora trata o relatório descritivo e as reivindicações no recurso administrativo com linguagem técnica mais detalhada e esclarecedora, visando deixar claro aos técnicos e examinadores do INPI, os detalhes, os pontos essenciais e determinantes do sistema DDC patenteado.*

...

*O detalhamento apresentado pela autora (com sua defesa contra o pedido de cancelamento formulado pela Telebrás) não representa acréscimo técnico-qualitativo à patente concedida à autora.*

*Afirmo que se configura, tão-somente, em redação mais descritiva e detalhada mantendo a idéia inventiva original, como já referido anteriormente, para melhor entendimento pelos técnicos do INPI.”*

Intimadas as partes a se manifestar sobre os esclarecimentos adicionais do perito, vieram as petições da Autora nas fls. 1545, da TELEBRÁS nas 1546/1553 e do INPI, nas fls. 1554/1558, valendo transcrever alguns trechos do parecer técnico do INPI:

*“O Sr. Perito explicou o funcionamento do Sistema DDC, bem como traduziu para uma linguagem simples o significado das*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*demais reivindicações. Neste item, cabe ressaltar que se confrontarmos o pleiteado na reivindicação independente 1, com a explanação deste, em linguagem simples, constata-se que tal explicação seria desnecessária, pois esta reivindicação, por estar extremamente genérica, não especificando características técnicas e sim funcionais, já se encontra em linguagem simples. Em face da carência de detalhamento técnico, como o sistema pretendido foi pleiteado nesta reivindicação, é que permitiu, basicamente, que meras publicações de jornais conseguissem invalidá-la;*

...

*É dito pelo ilustre Sr. Perito que “o papel dos bilhetadores automáticos de chamadas telefônicas nesta nova solução adotada e patenteada, referido no relatório descritivo, permitiu uma nova sistemática de cobrança das ligações telefônicas até então inexistente”. Apesar de tal afirmativa, o Sr. Perito não apontou o trecho do relatório descritivo o qual se refere e, do que de fato se constata, ao longo do pedido não se encontra os meios técnicos que viabilizariam tal função.*

...

*O Sr. Perito afirma que não houve modificações nas reivindicações da patente, tampouco na idéia e concepção do projeto DDC patenteado.*

*Comentário: As modificações ocorreram apenas com o intuito de retificar os erros apontados em parecer pelo INPI, à época do Pedido de Cancelamento Administrativo. Infelizmente para saná-los, o autor da invenção incorreu em outros. Como, por exemplo, os circuitos que viabilizariam a concretização da função de “envio de mensagens”, tanto no esquemático originalmente depositado, quanto no retificado em grau de recurso, foram apresentados com erros. Paralelamente é importante ressaltar que idéias não são patenteáveis e sim a realização da idéia.*

*O Sr. Perito afirma que não há alterações de concepção técnica da idéia do projeto apresentada pela autora.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*Comentário: Os erros apontados não foram erros de digitação ou de equívocos simples. Se assim o fossem, o autor da invenção teria conseguido retificá-los.*

*O Sr. Perito afirma que não houve acréscimo técnico qualitativo à patente concedida à autora.*

*Comentário: Houve apenas a tentativa de retificar os erros apontados.*

...

*Este laudo continua não contribuindo para o reexame técnico do mérito do cancelamento da patente em questão. Neste, o Sr. Perito afirma que “a solução técnica original concebida e presente na patente é a mesma testada em Blumenau e posteriormente implementada em todo o país”. Porém, também não explica tecnicamente como os erros encontrados nesta, e claramente apontados através dos pareceres deste Instituto, não são erros capazes de comprometer a realização do Sistema DDC pleiteado”.*

Após isso, deu-se nova vista dos autos ao d. órgão do Ministério Público Federal (fls. 1586).

É o relato do suficiente.

MARCIA HELENA NUNES  
Juíza Federal Convocada

VOTO

1. Do Agravo Interno Interposto pela TELEBRÁS (fls. 1419/1428)



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

O primeiro agravo interno visa a impugnar a decisão de fls. 1382/1384, na parte em que determinou a devolução ao peticionário (TELEBRÁS) dos documentos encartados com as razões de apelo, conforme abaixo transcrito:

*Providencie a Secretaria a devolução dos documentos de fls. 1272/1277, 1284/1285 e 1303/1316 à apelante TELEBRÁS, tendo em vista que sua existência já era conhecida pela apelante muito antes da prolação da sentença, restando, portanto, a sua juntada, em desconformidade com o disposto nos artigos 396 e 397 do CPC.*

A defesa deduzida pela TELEBRÁS, em sua contestação à ação ordinária (fls. 517/522), se fundou, exclusivamente, em dúplice argumento: a) houve insuficiência descritiva no pedido de patente; e b) à data do depósito, o invento já estava incorporado ao estado da técnica.

O argumento de que ADENOR MARTINS DE ARAÚJO não teria sido o autor do invento só veio bem após a apresentação da contestação, com as razões da apelação interposta (fls. 731, item III.39) em face da primeira sentença lançada no feito, anulada pela então Primeira Turma deste E. TRF. Nestes termos, segundo o princípio da concentração, sequer deveria ter sido apreciado. E isso, aliás, foi mesmo alegado pela autora em sede de embargos de declaração ao acórdão proferido (fls. 790, último parágrafo). Entretanto, a então Primeira Turma, flexibilizando tal princípio, decretou a nulidade da sentença com vistas à produção de prova pericial para aferir a exclusividade da atividade inventiva, reafirmando a sua decisão, ao rejeitar os embargos declaratórios.

A perícia foi produzida e então, a TELEBRÁS, em 24/10/2000, a pretexto de impugnar o laudo pericial, deduziu verdadeiro aditamento à contestação ao feito (fls. 1107/1130), detalhando pormenorizadamente a alegação deduzida nas razões do anterior apelo, transcrevendo trechos de depoimento de funcionários da TELESC, a saber, Rolf Gerhard Moecke, José Salminger Del Corona, produzidos nas ações que tramitavam perante a Justiça Estadual com o escopo de discutir a utilização indevida da patente conferida à



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

autora, entre outros, e, inclusive desqualificando o invento, e nomeando-lhe “descoberta” (fls. 1112, item 26).

Aliás, sobre este tema, a TELEBRÁS é vacilante. Ora diz que houve descoberta, ora diz que houve invento e que este seria de titularidade da TELESC. Obviamente que a imprecisão de linguagem pode existir em qualquer discurso. Entretanto, em se tratando de discurso jurídico, alguns institutos ou conceitos fundamentais não podem sofrer essa imprecisão, sob pena de causar verdadeiro tumulto processual.

De toda sorte, o que se tem nos autos é a ausência de uniformidade nos argumentos da TELEBRÁS sobre a questão da autoria da atividade inventiva e mesmo de sua existência. Ora diz que ela inexistiu, ora diz que existiu, mas que não pode ser atribuída com exclusividade a ADENOR, que se teria utilizado de meios da TELESC para realizá-la, ora diz que foi um trabalho de equipe, desenvolvido sob orientação daquela empresa. Ora, em termos fáticos, uma alegação exclui a outra, de forma que não há meio lógico de admissão de todos esses argumentos. O que a TELEBRÁS talvez não tenha percebido é que, em sede de argumentação jurídica, até pode haver a dedução de teses jurídicas alternativas e sucessivas. Todavia, não no campo fático. Os fatos envolvidos na lide devem ser expostos com clareza pelas partes e não podem ser expostos de forma alternativa. Um fato não pode ser deduzido “só para argumentar”. Ou é fato, ou não existe no mundo, não podendo ser deduzido nos autos.

Então, após tudo isso, já em fase de segunda apelação, em 11/07/2002, a TELEBRÁS veio juntar depoimentos produzidos, a título de “prova emprestada”, em ações de indenização que tramitavam perante a Justiça Estadual desde antes do cancelamento da patente impugnado no presente feito e que, aliás, tiveram alguns trechos, repita-se, transcritos naquela peça de impugnação ao laudo pericial, em 24/10/2000.

Ora, o processo, como um todo, só serve à finalidade a que se destina quando apresenta um conjunto de argumentos encadeados logicamente, de



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

forma que deles o julgador possa extrair uma conclusão. A ausência de encadeamento lógico, tanto quanto a inovação, a todo momento, na(s) tese(s) da defesa, não pode ter outro resultado que não a obscurização dos fatos, ao invés do seu esclarecimento. Tal não pode ser permitido pelo juiz que, usando do seu poder diretivo na condução do feito, deve sempre manter a atuação das partes dentro dos limites que a lei processual lhes traça, de molde a alcançar a sua finalidade, que é o esclarecimento dos fatos jurídicos envolvidos na lide.

A alegação de que a autora não seria a titular do invento veio tão a destempo, que se houvesse sido deduzida em época oportuna (contestação), teria sido deferida pelo juízo a produção de prova testemunhal, não havendo como se admitir, no feito, prova emprestada, sobretudo a testemunhal, que, a par de vir a destempo nos autos, sua produção teria sido perfeitamente possível se a parte a houvesse requerido em momento oportuno. É que, como é cediço, *“a prova emprestada que comporta admissão, no processo civil, é aquela produzida entre as mesmas partes, em processo em que haja observância ao princípio do contraditório e que não possa, com facilidade, ser repetida, o que incorre no caso em tela”* (STJ, Ag 780572, Rel. Min. Castro Filho, DJ. 15/09/2006) - grifei.

Vejo, aliás, que essa alegação de que a autora não seria a titular do invento se transmudou em tese central de defesa da agravante desde a impugnação ao laudo pericial. Não se trata de questão periférica suscitada nos autos, ou de questão prejudicial superveniente ao ajuizamento do feito.

A agravante invoca os artigos 396 e 397 do CPC. Rezam tais dispositivos:

*“Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art. 297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações.*

*Art. 397. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.”*

É sabido que “*uma vez obedecidos os princípios da lealdade processual e da estabilização da lide, a jurisprudência tem admitido a juntada de documentos sem as restrições do CPC*” (2º TACivSP, Ag 288748, Rel. Juiz Batista Lopes, Bol AASP 1737, supl. P. 5).

Todavia, tenho que os documentos cuja juntada com as razões de apelação a TELEBRÁS pretende, através do presente agravo interno, a par de, no dizer da TELEBRÁS, não serem essenciais para o julgamento da causa, só viriam a tumultuar cada vez mais um processo que se arrasta já há quase 20 (vinte) anos, e tendo-os por desnecessários, não vejo que melhor contribuição venham a dar ao processo, uma vez já produzida farta prova documental e pericial.

Na esteira desse raciocínio, mantenho a decisão agravada, inadmitindo a juntada pretendida.

A segunda parte do agravo interno diz respeito ao pedido de esclarecimentos adicionais ao perito, formulado pelo então Relator neste Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Pretende a recorrente, através do presente agravo, que seja determinada nova oitiva do perito, agora para responder os quesitos por ela formulados e que permaneceram irrespondidos por aquele *expert*, de acordo com orientação dada pela d. juíza da causa que assim estabeleceu:

“...

*6º) Os quesitos a serem respondidos estão:*

*TELEBRÁS – fls. 978/990,*

*AUTOR – fls. 991/994,*

*INPI – fls. 998/1003.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*O Sr. Perito responderá apenas aqueles relacionados aos quesitos de nulidade reproduzidos neste despacho...” (grifei)*

Alega a agravante que os quesitos formulados pelo então Relator para esclarecimentos adicionais são insubsistentes (querendo significar que são simples demais para elucidar a complexidade da causa), afirmando que a demora em 17 (dezesete) anos para o processamento do presente feito é legítima e lógica, dada a complexidade da situação jurídica posta em exame.

Queria aqui, inicialmente, quanto a esse ponto, dizer alguns esclarecimentos. Compartilho o entendimento da d. juíza da causa de que não cabe ao perito dizer da patenteabilidade, ou não, do invento. Em sede administrativa, cabe ao INPI. Em sede judicial, cabe ao juiz, que não pode delegar tal tarefa de dizer o direito, de matiz constitucional, ao perito, seja a questão de natureza técnica, ou não.

Entendeu a recorrente que os quesitos formulados pelo então Relator eram de singeleza incompatível com a complexidade da matéria aqui tratada.

Ora, creio que a recorrente esteja um pouco confusa a respeito dos papéis reservados pela lei ao juiz e ao perito. Ao juiz é dada a tarefa, repita-se, de dizer o direito. Ao perito é dada a tarefa de esclarecer ao juiz a questão técnica que configura pressuposto para a compreensão a respeito do direito sobre o qual as partes litigam.

Sendo assim, é óbvio que o juiz deve evitar, o tanto quanto possível, que nos autos se desenvolva um diálogo excessivamente técnico entre o perito judicial e os assistentes técnicos das partes, de forma que o juiz não possa acompanhá-lo, prejudicando o exame dos fatos necessários para que se dê a aplicação do direito. O juiz não pode depender exclusivamente do perito. Óbvio que a matéria técnica não é, em princípio, o campo do conhecimento do juiz. Se o fosse, não seria necessária a nomeação de um perito naquele assunto. O juiz, com a vinda do laudo pericial, deve saber do caso o suficiente



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

a poder decidir com consciência e clareza sobre o direito vindicado pelas partes.

No presente caso, o perito é engenheiro especializado em telecomunicações, indicado pela TELESC (uma das empresas então controladas pela TELEBRÁS) e nomeado, mediante sorteio, pela d. juíza da causa.

Não vejo necessária a formação do perito em Propriedade Industrial. Ele tem que ser capaz de dizer ao juiz apenas o que importa a este saber, do ponto de vista fático. Qual efeito que a lei pode atribuir àquele fato, sobre isso dirá o juiz. Jamais o perito. Sendo assim, inteiramente dispensável a resposta aos quesitos da recorrente sobre se o invento era patenteável, sobre o que diz a lei a respeito deste ou daquele item. Conforme diz o brocardo, *iura novit curia*. Vejamos alguns dos quesitos cuja resposta pelo perito a recorrente busca através do presente agravo interno:

*“Quesito 01. É possível que matéria de domínio público, comprovadamente incorporada ao estado da técnica antes do depósito de um pedido de patente, possa ser objeto de privilégio?”*

*Quesito 02. A concessão de privilégio para esta parte da reivindicação 1 encontra amparo na legislação patentária vigente à época do cancelamento da patente?*

*Quesito 03. A concessão de uma patente protegendo idéias que não estejam consubstanciadas por uma descrição detalhada de pelo menos uma forma de realizá-la, encontra respaldo na legislação de patentes vigente à época do cancelamento?*

...

*Quesito 08. À luz do Código da Propriedade Industrial, da legislação complementar e dos atos normativos do INPI em vigor quando do cancelamento da patente, é possível a concessão de um*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*privilégio protegendo uma característica que não seja parte integrante do objeto da patente?*

...

*Quesito 18. Um despacho dado por um único Diretor (o estatuto da Empresa fixa em dois) à margem de uma correspondência pessoal, que menciona, mas não descreve o teor do sistema de chamadas telefônicas a cobrar nela proposto, é suficiente para consubstanciar a alienação do autor da correspondência dos direitos de propriedade industrial da Empresa sobre os resultados de desenvolvimento no mesmo segmento tecnológico conduzido por equipe formada por empregados da Empresa, da qual o autor de correspondência é um dos integrantes?”*

Vê-se, da leitura dos quesitos acima, que tais perguntas deveriam ser respondidas por jurisperito e não por engenheiro em telecomunicações.

Na linha desse raciocínio, a longa demora no julgamento desse feito não é exatamente uma decorrência lógica da complexidade da causa, mas do tumulto que as partes vão ocasionando ao processo com alegações pouco objetivas e que em nada acrescentam ao desfecho da lide.

O pedido de esclarecimentos adicionais ao perito foi feito nesse esforço: de compreender o escopo do que foi descrito administrativamente como invento para, à luz da legislação então regente da matéria, decidir sobre o direito vindicado pelas partes.

Julgasse o Relator que era necessária a incorporação de outros pedidos de esclarecimentos, como aqueles expressos em outros quesitos formulados pela recorrente, teria ele determinado a sua apresentação pelo perito. A suposição é de que as partes, neste caso, já conhecem a questão técnica posta em exame. Quem precisa ser esclarecido é o juízo, verdadeiro “estrangeiro” nesta seara. Afinal, o processo visa ao esclarecimento da situação fática com vistas à formação de convicção pelo juiz.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

Tendo por desnecessária a resposta aos quesitos vindicados pela recorrente, ante a farta prova documental coligida aos autos, também sob esse aspecto, mantenho a decisão recorrida.

2. Do Agravo Interno Interposto pela Autora (fls. 1498/1506)

Alega a autora que o pedido de esclarecimentos adicionais ao perito viola coisa julgada, na medida em que o julgamento do apelo anterior teria decretado a nulidade da sentença então proferida com vistas a se produzir prova pericial para aferir a exclusividade e a novidade envolvidas na patente impugnada.

Alega, ainda, a agravante que o referido pedido de esclarecimentos ofende o princípio do efeito devolutivo da apelação, ampliando o Relator os limites da sua cognição e que *“a colheita de prova ex officio está restrita aos casos em que o campo probatório diga com as razões de ordem pública e de direitos indisponíveis, que não é o caso”* (fls. 1504).

Esta última alegação, a saber, a de que o Relator teria extrapolado sua competência na direção do feito ao solicitar esclarecimentos complementares ao perito, é infirmada pela simples leitura do inciso II, do art. 426, do CPC. Ei-lo:

*Art. 426. Compete ao juiz:*

*I - indeferir quesitos impertinentes;*

*II - formular os que entender necessários ao esclarecimento da causa.*

Confira-se, ademais, o teor do art. 437 do CPC:

*Art. 437. O juiz poderá determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

Sendo assim, resta claro que o juiz, objetivando formar seu convencimento a respeito da matéria que lhe é submetida a exame, tem incluída em sua esfera de competência a possibilidade de solicitar esclarecimentos adicionais ao perito, independentemente de provocação da parte, desde que, é claro, restrita aos limites da lide.

Não vejo, ademais, como o então Relator poderia ter violado o princípio do efeito devolutivo do apelo, posto que, em nenhum momento, ofereceu quesitos estranhos à matéria posta em lide. Não inovou em nada aquilo que já vinha exposto nos autos.

Quanto à alegação de violação da coisa julgada, passo a respondê-la. Da primeira leitura que fiz dos autos, me impus a reflexão sobre este aspecto, antes mesmo de ser suscitado pela ora recorrente.

A questão é que li as repetidas advertências do INPI, no sentido de que a lide se encaminhava para debate estranho àquele que se travou quando do ato administrativo ora impugnado. O INPI insistia que o cancelamento se deu por dúplice argumento: falta de novidade no invento e insuficiência descritiva. Daí a TELEBRÁS, em sede de apelação, passou a incluir o argumento da ilegitimidade da autora quanto à titularidade do invento e este Tribunal, então, determinou perícia a respeito tão-somente da titularidade e da novidade. O INPI continuou advertindo: e quanto à insuficiência descritiva?

Esse tema não fora (seria) abordado na perícia, embora tivesse sido pedra angular no cancelamento da patente. E então, passei a analisar, inclusive na época em que recebi os embargos de declaração opostos da decisão que solicitou os esclarecimentos adicionais, se, no exercício da função de Relatoria, estaria violando o julgamento anterior, como alega agora a agravante.

Em sede de interpretação jurídica, é sempre bom lembrar que a pior interpretação é aquela que conduz ao “nada” jurídico, à ausência de solução dos conflitos.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

Então, se se lança mão de uma interpretação restritiva como aquela que pretende a agravante, o resultado seria que o juiz passaria a apreciar os aspectos titularidade do invento e sua novidade, enquanto que o ato administrativo impugnado foi lastreado, sobretudo, no argumento da insuficiência descritiva da patente. O resultado, então, não seria estranho à lide? A resposta é afirmativa e não creio que fosse importar em nenhum benefício a nenhuma das partes. Sendo assim, preferi adotar uma interpretação menos restritiva e entender que o acórdão proferido pela então 1ª Turma deste Tribunal decretou a nulidade da sentença com vistas a se reabrir a instrução processual e se produzir prova pericial, não podendo restringir, entretanto, o poder do juiz, na formação de sua convicção, de buscar resposta a outras indagações que não apenas aquelas expostas no acórdão ora mencionado. Afinal, vigora o princípio do livre convencimento, que não pode ser violado por interpretação literal de apenas uma expressão posta num acórdão.

Também por este motivo, mantenho a decisão agravada.

### 3. Do Mérito dos Apelos e da Remessa Necessária

Li atentamente as peças que informam estes autos. Inicialmente, quis saber do perito se, em algum momento do procedimento administrativo houve aditamento ou alteração do pedido de patente. A resposta foi negativa e por tudo que se pode ler e entender dos autos, a resposta, basicamente, se mostra coerente. O que, porém, não afasta a evidência de que a ora autora-apelante, sucedendo ao inventor, esteve sempre a procurar atender exigências e produzir esclarecimentos, desde logo reformulando o relatório e o quadro reivindicatório, adunando dois esquemas, com o fim de detalhar o desenho original (vide fls. 39/41, do apenso) - embora não logrando êxito em algumas de suas tentativas, pois, após o pedido de cancelamento administrativo da concessão da patente, ficaram evidentes imperfeições técnicas, expostas pela TELEBRÁS e nos relatórios técnicos do INPI, sempre apontando as mesmas falhas descritivas.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

Algumas alegações da TELEBRÁS, porém, diziam respeito a detalhes da patente relacionados à sua adaptação ao sistema telefônico existente na época. A mim me parece que se o invento funcionaria junto a uma central tandem ou se seria instalado junto a uma central de trânsito, isso é coisa realmente circunstancial, que apenas tangencia o invento, mas não tem que ser necessariamente descrita, posto que vai depender de caso a caso. É dizer que se o invento iria atender chamadas em área restrita ou em área ainda maior, isso seria resultado da análise de quem o aplicaria, mas não de quem o criou.

A tese da TELEBRÁS de que seu diretor operacional, Sr. Del Corona, chegou a depor perante a Justiça Estadual dizendo que não sabia que o seu despacho, a saber *“De acordo. O teste poderá ser executado e a aplicação pela TELESC do projeto não implicará em direitos por parte da mesma e sim como mero consentimento pelo inventor”* significava reconhecimento de autoria do invento, chega a atentar contra o princípio da lealdade processual e, obviamente, só pode ser explicada pelo pânico que a sentença de procedência desencadeou naquela empresa, de despender bilhões de reais (fls. 1425, item 16) em pagamentos de royalties à autora. Segundo o perito, o Sr. Del Corona era, em grau de hierarquia, o cargo mais alto em sede de operações da empresa. Dizer que uma pessoa com esse perfil profissional não sabe o que diz é atentar contra a inteligência do juiz.

Até considero que a patente não poderia ter sido conferida exclusivamente a ADENOR, porque se ele foi o autor do invento, segundo dizer da própria autora e do perito judicial, o sucesso desse invento não seria possível sem os testes de campo realizados junto à TELESC. Ou seja, a TELESC contribuiu, decididamente, para o sucesso do invento, não se podendo afirmar que ADENOR percorreu sozinho TODAS as etapas para isso. Aliás, diga-se de passagem, que mesmo a instalação do invento, para efeito de testes, foi paga pela TELESC, conforme fazem prova documentos trazidos pela TELEBRÁS perante o INPI, na via administrativa. Trata-se dos Relatórios e Prestações de Contas de Viagem, documentos de fls. 110 (período de 10 a 21/12/79 – 11 diárias de viagem de Florianópolis a Blumenau, pagas pela TELESC a Adenor, no período preparatório de



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

experimento do novo sistema), 111 (período de 28/12/79 a 09/01/80 – 12 diárias de viagem de Florianópolis a Blumenau, pagas pela TELESC a Adenor) e 112 (período de 05/02 a 15/02/80, 10 diárias de viagem de Florianópolis a Blumenau, pagas pela TELESC a Adenor), acompanhados de Autorização de Serviço da TELESC e Orçamento de Materiais, por cópias de fls. 113 e 114, todos documentos do processo administrativo, por cópia em apenso). É dizer, tais testes não foram viabilizados com recursos da autora, mas da TELESC, não sendo razoável inferir que tal “colaboração” deveria ser graciosa, para depois a empresa vir a pagar royalties à autora pela invenção cujo aperfeiçoamento ela mesma, TELESC, patrocinou. Também aí a tese atenta contra a lógica e o senso de justiça.

Li todos os demais argumentos expendidos pelas partes. Não vou aqui enfrentar todos, porquanto entendo que há um que se consubstancia em prejudicial de todos os outros.

Que os testes tenham sido realizados em Blumenau (15/01/80 – central 22), até então concordo com a autora e com o perito: era necessário. Entretanto, creio que a situação escapou ao controle de Adenor, na medida em que, de acordo com o noticiado nos autos do procedimento administrativo, antes mesmo do depósito da patente, o sistema já havia sido instalado comercialmente em várias cidades do Estado de Santa Catarina, como Brusque, Itajaí, Balneário de Camboriú, Itapema, Porto Belo e Piçarras (desde 15/02/1980), Florianópolis (desde 10/04/1980, e também 06/05/80, central 44) e Criciúma (também 06/05/80), tudo conforme as notícias no jornal catarinense O Estado, de 15/02/80 (fl. 106 do apenso), de 10/04/80 (fls. 107/8 do apenso) e 06/05/80 (fl. 109 do apenso) . Além disso, a matéria no jornal O Estado dizia que: “*Este sistema foi testado e aprovado em Blumenau e até o final do ano a Telesc pretende implantá-lo em todos os municípios do estado que dispõe de DDD*” (grifei – vide fl. 106, do apenso).

Tem razão o d. perito: os testes eram necessários para se comprovar um dos pressupostos da patenteabilidade: a aplicação industrial. Entretanto, os testes já haviam sido efetivados em Blumenau. A autora não se desincumbiu



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

de provar que a sua expansão para tantas outras cidades era necessária como consolidação de pré-requisito de pedido da patente. O que se interpreta dos autos é que após os testes em Blumenau, a TELESC resolveu expandir para várias outras cidades como uma espécie de “ensaio” de um DDC nacional, o que foi implementado posteriormente pela TELEBRÁS, em julho/81.

Entretanto, para a conclusão de aplicabilidade industrial, necessária à formulação do pedido de patente, tenho que apenas os testes em Blumenau já se faziam suficientes. Era saber que o invento funcionava e que poderia ter aplicação industrial. Em que âmbito isso se afirmaria (se regional ou nacional), isso não era o escopo da patente, não se podendo inferir, portanto, que essa ampliação se relacionasse a um pré-requisito.

Confira-se o documento juntado pela própria autora nos autos administrativos, firmado por Rolf O. Moecke, segundo o qual “em 12 de junho o serviço DDC já tinha faturado um total de 95.903 chamadas” (fls. 159 do apenso). O fato de o serviço ter-se ampliado a nível nacional, a partir de julho de 1981, não infirma a sua exploração comercial, a nível regional, antes mesmo do depósito da patente. Ressalte-se que tais dados não foram impugnados pela Apelada.

A respeito, verifica-se ter o INPI ressaltado que o inventor depositante da patente não se valeu da chamada Garantia de Prioridade, estatuída nos artigos 7º e 8º do então vigente Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71), onde está fixada a possibilidade de o inventor exhibir, a título de teste demonstrativo, os efeitos do seu invento. Assim dispunha a lei:

*“Seção III*

*DA GARANTIA DE PRIORIDADE*

*Art. 7º. Antes de requerida a patente, a garantia de prioridade poderá ser ressaltada quando o autor pretenda fazer demonstração, comunicação a entidades científicas ou exibição do privilegia em exposições oficialmente reconhecidas.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*§ 1º. Apresentado o pedido de garantia de prioridade, acompanhado de relatório descritivo circunstanciado, bem como desenhos, se for o caso, será lavrada a respectiva certidão de depósito, que vigorará por um ano para casos de invenção e por seis meses para os modelos e desenhos.*

*§ 2º. Dentro desses prazos deverá ser apresentado o pedido de privilégio, nas condições e para os efeitos do disposto neste Código prevalecendo a data do depósito a que se refere o parágrafo anterior.*

*Art. 8º. Findos os prazos estabelecidos no § 1º, do art. 7º, sem ter sido requerido o privilégio, extinguir-se-á automaticamente a garantia de prioridade, considerando-se do domínio público a invenção, modelos ou desenhos.”*

Ocorreu, pois, negligência na preservação do sigilo do invento que se pretendia patenteável, sendo desprezada a garantia que a lei específica facultava. Daí que, conforme consta do primeiro recurso do INPI, a Autarquia, ao constatar tais informações trazidas à balha pela requerente da nulidade da concessão da patente, constatou que o ato administrativo fora eivado de vício insanável, qual seja, a divulgação anterior ao depósito do respectivo pedido, do conteúdo inventivo (vide fl. 648).

Pela falta de cuidado em defesa de seus interesses, deixando que o invento, por seguidos meses, se espraiasse quanto a sua utilização e que notícias esclarecedoras dos princípios de sua operacionalidade fossem divulgadas pela imprensa, o inventor, sucedido pela autora-apelada não pode reclamar senão de si mesmo, não cabendo falar-se em desrespeito a direito adquirido.

A respeito, embora comentando legislação anterior, são sempre oportunos os comentários de PONTES DE MIRANDA:

*“A novidade da invenção, a que se referem o art. 7º e os §§ 1º e 2º, é o não estar conhecida até o momento da entrega do requerimento*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*de patenteação. Noutros termos, ainda não ser res communis omnium. Não é nova a invenção: a) cujo requerimento de patenteação já foi depositado e, a fortiori, a que já está patenteada: b) que publicamente é usada; c) que foi descrita em publicação de modo tal que possa ser utilizada... A publicidade a que se refere o art. 7º e § 1º, 'a', in fine, é a publicidade que se fez por vontade do inventor, ou aquela, feita contra a sua vontade, mas seguida de atitude negativa, inclusive, silêncio do inventor, que se há de interpretar como anuência (consentimento posterior)" ("Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo XVI, 2ª edição, páginas 288-290).*

Também oportuno o pronunciamento de JOÃO DA GAMA CERQUEIRA sobre a novidade e o uso público das invenções:

*"120. Uso público*

*A lei não considera nova, em terceiro lugar, a invenção que, antes do depósito do pedido de patente, tenha sido usada publicamente no país, "de modo que possa ser realizada". Dizendo simplesmente usada, a disposição legal deve ser interpretada sem restrições: qualquer uso, desde que seja público e torne possível o conhecimento da invenção, prejudica a sua novidade. Não é necessário que a invenção se torne, realmente, conhecida; basta essa possibilidade. É o que quer dizer a lei, quando emprega as expressões de modo que possa ser realizada. Se o uso, embora público, não for de molde a revelar a invenção, a novidade não será afetada. Do mesmo modo, se a invenção for usada particularmente, a sua novidade não sofrerá prejuízo, pouco importando que a invenção tenha sido usada em experiências ou para os fins a que se destina.*

*Deve-se ter em vista, finalmente, que, referindo-se a lei à possibilidade de realização da invenção, isso não significa que a invenção possa ser realizada por qualquer pessoa, o que seria absurdo. Se assim fosse, nunca o uso público da invenção*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*prejudicaria a sua novidade. A lei cogita da possibilidade de realização por técnicos ou pessoas competentes e peritas, como diz a lei alemã, entre outras.*

*Resta saber em que sentido se deve tomar a expressão publicamente, empregada na lei. Significa, em nossa opinião, usar a invenção sem as cautelas necessárias para preservar o seu segredo e subtraí-la ao conhecimento de outras pessoas. Não significa, necessariamente, que a invenção seja usada em público ou perante o público, como em uma exibição, o que não acontece habitualmente. Assim, o uso da invenção em uma fábrica é suficiente para prejudicar a sua novidade. A expressão usada publicamente opõe-se a uso privado ou secreto (...)*

*“121. Descrição*

*A lei considera, ainda, como suscetível de prejudicar a novidade da invenção a sua descrição em publicações. Do mesmo modo que em relação ao uso público, exige-se que a descrição seja de molde a permitir a realização da invenção.*

*A lei anterior referia-se à descrição ou publicação sem caracterizá-las, de modo que qualquer descrição ou publicação, impressa ou manuscrita, oral ou escrita, era suficiente para destruir a novidade. O Código da Propriedade Industrial de 1945 restringia o conceito, referindo-se a descrição em publicações. Duas condições, portanto, eram necessária: 1.ª que houvesse descrição; 2.ª que a descrição fosse feita em publicações.*

*A lei não aludia, como é evidente, à descrição técnica do invento, ou à descrição que se costumava fazer para o efeito de requerer patente; qualquer descrição, desde que fosse feita de modo a permitir o conhecimento da invenção e a sua realização por pessoa competente no assunto, era suficiente. Cumpre ficar, também, o sentido da expressão publicações. Referia-se a lei a publicações impressas? Não, porque na sua disposição não se encontrava essa restrição, devendo-se, pois, entender que a lei se referia a publicações de qualquer natureza, impressas, datilografadas, manuscritas ou reproduzidas por quaisquer processos. A expressão*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*usada pela lei envolvia quase sempre a idéia de um escrito que se destinava à publicidade ou que se tornava público, excluindo-se, pois, do seu conceito a idéia de comunicações orais (...)*

*O Código atual, através do art. 6.º, § 1º, considera a invenção como nova “quando não compreendida pelo estado de técnica”, que é definido no § 2º e que constitui tudo aquilo que, em qualquer ramo de atividade, tenha sido colocado ao alcance do público, em qualquer parte do mundo, por qualquer meio de comunicação e/ou pelo uso, antes da data do depósito do pedido de privilégio, ressalvada a prioridade mais antiga, representada esta: a) por depósito anterior de garantia de prioridade ou b) por depósito com reivindicação de prioridade comprovada do país de origem.”*

*(“Tratado da Propriedade Industrial”, volume 1, 2ª edição, páginas 314-315, 317-318).*

Também a respeito, encontram-se os ensinamentos de DOUGLAS GABRIEL DOMINGUES, a saber:

*“O critério seguido pelo legislador pátrio para a concessão de patentes de invenção, que se acha insculpido no art. 6º do Cód. Prop. Ind. é o da novidade absoluta, seguindo, portanto, a escola de Allart: ‘Para ser privilegiável, a invenção deve ser nova, de maneira absoluta. Ela não possuirá esta característica se, antes da patente, houver sido conhecida, mesmo no país mais longínquo ou nos tempos mais recuados...”*

*O art. 6º do Cód. Prop. Ind., quando declara privilegiável a invenção nova, está a exigir dos depositantes que esta novidade seja absoluta e total... Basta a simples exposição ou venda de um só objeto inventado antes do depósito do pedido de patente para arruinar a validade do pedido. Entretanto, ensaios e experiências não públicos consideram-se como sigilosos ou secretos, não prejudicam o pedido de privilégio formulado após aludidas experiências, no consenso da comunidade ligada à propriedade industrial. ...*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*O privilégio será concedido ao inventor que provar haver primeiro concebido e construído a invenção, ficando o outro requerente com a novidade de seu pedido prejudicada...*

*Se para privilegiar a invenção exige a lei brasileira seja esta nova, o conceito de novo é aquele de novidade absoluta exposto linhas acima. (Cód. Prop. Ind. art. 6º). O § 1º do art. 6º esclarece que a invenção é nova quando não contida no estado da técnica.*

*O estado da técnica é constituído por tudo que foi tornado acessível ao público, seja por uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedido de patente, ressalvado o disposto nos arts. 7º e 17 (Cód. Prop. Ind. , art. 6º e § 2º).*

*Do conceito legal resulta que tudo aquilo que estiver contido no estado da técnica será carente da novidade absoluta que a lei exige à concessão do privilégio no Brasil...” (“Direito Industrial – Patentes”, Forense, 1980, páginas 37-42).*

Tenho, portanto, que a divulgação do invento por seguido noticiário dos jornais, fornecendo as características básicas do novo sistema que veio a ser conhecido como “DDC” (Discagem Direta a Cobrar) e, mais que tudo, a noticiada e comprovada nos autos exploração comercial oferecida a público antes mesmo do depósito da patente violou, portanto, o quesito novidade exigido pela lei para a patenteabilidade do invento, pelo que, forte neste argumento, a despeito de reconhecer a atividade inventiva de ADENOR MARTINS DE ARAÚJO, no mérito, dou provimento aos apelos e à remessa necessária, reformando a sentença para concluir pela legalidade do ato administrativo que cancelou a patente nº PI 8003673-0, invertidos os ônus da sucumbência.

É como voto.

MARCIA HELENA NUNES  
Juíza Federal Convocada



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

VOTO

(VISTA)

Desembargador Federal Sergio Feltrin Corrêa:

Conforme relatado, versa a hipótese sobre a desconstituição do ato administrativo que determinou o cancelamento da patente nº 8003673, depositada em 12/06/1980 pelo Sr. Adenor Martins de Araújo, atualmente sócio da Autora - empresa INDUCOM COMUNICAÇÕES LTDA. - e deferida em 24/01/1984, correspondente ao “sistema automático para chamadas telefônicas a cobrar”.

O pedido de cancelamento foi apresentado pela TELEBRÁS em 17/01/1985, dentro do prazo de um ano, estabelecido no art. 58, § 1º do Código da Propriedade Industrial, então vigente.

O INPI justificou o cancelamento da patente na divulgação do invento antes do seu depósito e a irregularidades na elaboração do relatório descritivo da invenção, que não apresentou todas as informações técnicas necessárias para que um técnico no assunto possa reproduzi-la.

Examinando a questão, a MMa. Juíza Federal da 7ª Vara do Rio de Janeiro julgou procedente o pedido, ao argumento de que os documentos coligidos nos autos e o laudo pericial são concludentes acerca da inequívoca autoria do projeto do Sistema DDC - “sistema automático para chamadas telefônicas a cobrar” - pelo Sr. Adenor Martins, e da presença dos requisitos necessários para patenteabilidade da referida invenção, conforme reconhecido pelo próprio INPI, quando da expedição da carta-patente em 24/01/84 (fl.53).

Quanto à falta de novidade, apontada pela TELEBRÁS para embasar o pedido de cancelamento administrativo da mencionada patente, destacou a Ilustre Magistrada que a utilização experimental do invento pela TELESC, com autorização formal do Sr. Adenor, poucos meses antes do depósito do pedido de patente, não invalida o requisito “novidade”, na medida que “a



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

*novidade está firmada na expressão 'inventor de um sistema pioneiro em todo o mundo', assim como no depoimento judicial do Sr. Marcos Henrique Buechler, vice-governador do Estado de Santa Catarina (Quesito 5, fls.1089/0) em publicações de ampla circulação, etc. Antes da implantação do invento DDC, nenhum experimento dessa natureza havia sido desencadeado pela TELESC: o sistema de chamadas a cobrar era realizado manualmente, através de telefonistas, operadoras de mesas interurbanas. Isto, no mundo todo."*

*Além disso, sustenta que "como é um invento técnico, do qual a Autora possui os desenhos, croquis, cálculos, etc., do que se pretende a patente, estes aspectos não foram publicados, conseqüentemente não caíram em domínio público, porque: 'O que foi publicado nos jornais 'não desvendou' os pontos característicos do invento. Não há a menor hipótese, de detalhar ao público em geral o que foi proposto para o sistema DDC. Implicava em alterações e implantações complexas e detalhadas de circuito eletro-eletrônicos, impossíveis de serem detalhadas e caracterizadas em jornais e revistas." (fls.1178/1195).*

Remetidos os autos a esta Eg. Corte, a Exma. Sra. Juíza Federal Convocada Marcia Helena Nunes, reformando a sentença, deu provimento à remessa necessária e aos recursos interpostos pelo INPI e pela TELEBRÁS, sob o fundamento de que "a divulgação do invento por seguido noticiário nos jornais, fornecendo as características básicas do novo sistema que veio a ser conhecido como 'DDC' (Discagem Direta a Cobrar) e, mais que tudo, a noticiada e comprovada nos autos exploração comercial oferecida a público antes mesmo do depósito da patente violou, portanto, o quesito novidade exigido pela lei para a patenteabilidade do invento, pelo que, forte neste argumento, a despeito de reconhecer a atividade inventiva de ADENOR MARTINS DE ARAÚJO."

Pedi vista dos autos em virtude da complexidade do assunto e dos posicionamentos divergentes da MMa. Juíza Federal sentenciante e da Ilustre Relatora, confrontado, ademais, com os sólidos argumentos lançados em ambas decisões.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

O artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal consagra aos autores de inventos industriais o privilégio temporário para sua utilização, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do País.

Entretanto, como o Brasil adota o sistema atributivo, tão-somente a obtenção da patente garante ao requerente do privilégio o direito de explorar com exclusividade a invenção durante determinado período estabelecido em lei, findo o qual o direito se extingue e o invento cai em domínio público, podendo ser livremente empregado e explorado.

A expedição da carta-patente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que assegura a proteção jurídica da invenção, depende do atendimento das formalidades legais e dos requisitos de patenteabilidade, quais sejam: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Releva destacar que os acontecimentos ora em debate se deram sob a égide do Código da Propriedade Industrial então vigente - Lei nº 5.772/71 -, que declarava privilegiável toda invenção não incidente nas exceções previstas no artigo 9º, considerada nova e suscetível de utilização industrial, nos termos do artigo 6º, *verbis*:

“Art. 6º. São privilegiáveis a invenção, o modelo de utilidade, o modelo e o desenho industrial considerados novos e suscetíveis de utilização industrial.

1º Uma invenção é considerada nova quando não compreendida pelo estado da técnica.

2º O estado da técnica é constituído por tudo que foi tornado acessível ao público, seja por uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedido de patente, ressalvado o disposto nos artigos 7º e 17.

3º Uma invenção é considerada suscetível de aplicação industrial quando possa ser fabricada ou utilizada industrialmente.”



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

Segundo referidas disposições legais, a invenção é considerada nova quando não compreendida no estado da técnica que, por sua vez, é constituído por todos os conhecimentos difundidos e acessíveis a qualquer pessoa, no Brasil ou no exterior.

Desse modo, a divulgação ou o uso do invento, antes do depósito do pedido de patente, prejudica o requisito da novidade e, conseqüentemente, impede seja privilegiado.

Contudo, importante salientar que a novidade do invento será prejudicada, somente se a divulgação revelar o objeto da invenção de molde a permitir sua realização por um técnico na matéria.

A respeito, observa Jacques Labrunie (*in* Direito de Patentes: condições legais de obtenção e nulidades, Ed. Manole/SP, 2006, pág.63):

*“Por exemplo, não basta a divulgação teórica do produto ou do sistema, é necessário que seja divulgada a forma de realização da invenção ou os meios que a constituem. O que precisa ser divulgado ou revelado é a própria invenção, tecnicamente, no dizer de Gama Cerqueira (21, p.314): ‘Se o uso, embora público, não for de molde a revelar a invenção, a novidade não será afetada’. No mesmo sentido Breuer Moreno (73, p.92-3) afirmava que só atingirá a novidade, a exploração ou eventual descrição da invenção suficientes para que ela possa ser realizada.*

*Ascarelli (6, p.549), referindo-se ao direito italiano, lembra que a divulgação a ser considerada deve ser de tal natureza que permita a exploração do invento: ‘Para que, então, seja excluída a novidade, é necessário que a divulgação, de qualquer forma ocorrida, tenha sido tal a permitir a atuação da invenção’.*”

Sob esse enfoque, o ponto crucial atinente à presente controvérsia consiste em definir se o objeto de registro da patente intitulada “sistema automático para chamadas telefônicas a cobrar”, estava compreendido ou não no estado da técnica, no momento da apresentação do pedido ao INPI, tendo



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

em vista que a TELESC noticiou o invento nos jornais, antes de o Sr. Adenor efetuar o depósito do registro.

Pois bem. Em 06/10/79 o Sr. Adenor Martins de Araújo enviou correspondência ao Diretor de Operações da TELESC – Telecomunicações de Santa Catarina S/A, subsidiária da TELEBRÁS, informando o desenvolvimento do sistema em discussão, nos seguintes termos (fls.70):

*“Senhor Diretor:*

*As telecomunicações no Brasil têm passado no último decênio por aperfeiçoamentos tecnológicos até então não experimentados pelo nosso país, principalmente aqueles desenvolvidos por técnicos nacionais.*

*Nesse sentido e desejoso de apresentar minha colaboração ao setor e considerando ser esta Empresa altamente receptiva a projetos que resultem em aprimoramento dos serviços prestados aos seus usuários através da automatização de serviços, iniciei o desenvolvimento de um projeto que pudesse automatizar as chamadas a cobrar ou seja, chamadas intra e inter estados sem a interveniência da comutação manual.*

*Desta forma, e por considerar esse projeto acabado e apto a passar à fase experimental, consulto Vossa Senhoria do interesse em testar essa facilidade concebida, sem que para isso decorra qualquer ônus à TELESC.*

*Por fim e considerando minha condição de empregado desta Empresa cabe-me esclarecer que o projeto ora oferecido foi desenvolvido por iniciativa própria e sem a utilização de recursos materiais de qualquer natureza cedidos ou postos à minha disposição pela TELESC.”*

Obtive a seguinte resposta (fls.70):

*“De acordo.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*O teste poderá ser executado e a aplicação pela Telesc do projeto não implicará em direitos por parte da mesma e sim como mero consentimento do inventor.”*

A partir de então, a TELESC começou a utilizar o Sistema de Discagem Direta a Cobrar - DDC, em caráter experimental na cidade de Blumenau.

Além disso, segundo relatórios de viagem, encartados aos autos do procedimento administrativo em apenso (fls.110/112), em dezembro de 1979, janeiro e fevereiro de 1980, o Sr. Adenor foi designado para implantar tal sistema em Florianópolis.

Diante dos resultados imediatos obtidos com a avaliação do sistema, durante a fase experimental, nas centrais telefônicas de Blumenau e Florianópolis, o Sr. Adenor decidiu registrar sua invenção perante o INPI, em 12/06/80, ou seja, após transcorridos aproximadamente seis meses de aplicação do sistema.

A Autarquia, vislumbrando o atendimento dos requisitos formais do pedido depositado e a presença das condições legais de patenteabilidade da invenção, deferiu o pedido e a carta-patente foi expedida em 24/01/84, ato administrativo vinculado, dotado de presunção de legitimidade (fls.53).

Por outro lado, as vantagens proporcionadas pelo novo sistema, em função do aprimoramento e facilidades oferecidas aos usuários do serviço DDC, exatamente por possibilitar a automatização de chamadas telefônicas a cobrar, intra e interestadual, sem a interveniência da comutação manual, motivaram a TELEBRÁS a noticiar a realização de testes para avaliar o sistema, que seria brevemente implantado em vários municípios de Santa Catarina.

Sustenta a MMa. Juíza *a quo*, atenta à natureza complexa da descrição técnica do invento e baseada no laudo pericial de fls. 1086/1097, que as matérias jornalísticas são meramente publicitárias e não têm o condão de



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

macular a novidade da invenção levada a registro, valendo destacar as pertinentes colocações da sentença (fls.1178/1195):

“(…)

*2.6. Como é um invento técnico, do qual a Autora possui os desenhos, croquis, cálculos, etc., do que se pretende a patente, estes aspectos não foram publicados, conseqüentemente não caíram em domínio público, porque: ‘O que foi publicado nos jornais ‘não desvendou’ os pontos característicos do invento. Não há a menor hipótese, de detalhar ao público em geral o que foi proposto para o sistema DDC. Implicava em alterações e implantações complexas e detalhadas de circuito eletro-eletrônicos, impossíveis de serem detalhadas e caracterizadas em jornais e revistas.’*

*Neste particular, uma reflexão se impõe: ora, mesmo que o invento tivesse sido apresentado à sociedade, em forma de radiografia, como em um didático caderno de ciências, como seria de domínio público se o sistema de telefonia era monopolizado ? As pessoas físicas e as empresas poderiam instalar DDC entre si ?*

*Domínio público é quando um invento passa a ser usado por todos independentemente de um intermediário ou fornecedor. Com o monopólio destes serviços, a TELEBRÁS não pode invocar o domínio público, porque o DDC só pode ser utilizado nos seus serviços cartelizados.”*

De fato, as informações divulgadas pela imprensa não revelaram as características técnicas e essenciais do sistema proposto, considerando-se, ainda, o detalhamento técnico que caracteriza o objeto da patente.

Na verdade, infere-se dos documentos de fls. 96/111, que as matérias jornalísticas e os expedientes internos da TELEBRÁS reiteradamente enobrecem o Sr. Adenor pela invenção e desenvolvimento do Sistema DDC,



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

até então inédito no mundo, que estava sendo operado pela TELESC em caráter experimental. Noticiam, ainda, o sucesso dos testes realizados e as vantagens da automatização do serviço de chamadas a cobrar, a ser futuramente implantado em todo o país.

Oportuno salientar, que o conhecimento da invenção que o autor tiver dado a seus colaboradores durante a fase de experimentação não deve ser considerada como divulgação. Afinal, há inventos que exigem repetidos ensaios, no curso dos quais o segredo da invenção corre o risco de ser desvendado pelas pessoas que participaram dos testes. Nesse ponto, há de se observar que naquele contexto não havia possibilidade de o Sr. Adenor testar seu projeto sem a participação da TELESC, tendo em vista que a TELEBRÁS detinha o monopólio das telecomunicações no Brasil.

Portanto, os fatos narrados não são suficientes para comprovar a divulgação do invento antes da data do depósito do pedido e, via de regra, invalidar a novidade do privilégio obtido, seja pela singeleza de informações, seja pelo fato de que a fase concreta de aprovação do sistema deu-se pelo expediente interno, datado de janeiro de 1982, encaminhado pelo Diretor de Operações da TELEBRÁS aos Diretores Técnicos das subsidiárias, recomendando sua implantação (fls.71/72):

*“Senhor Diretor,*

*Como é do conhecimento de V.Sa. a TELESC e a EMBRATEL realizaram durante vários meses a avaliação da introdução do Serviço de Discagem Direta a Cobrar – DDC.*

*Como resultado desta avaliação concluiu-se que, além do serviço ser do interesse e agrado dos usuários, contribuiu com os seguintes resultados para as empresas:*

- *aumento substancial no número total de chamadas a cobrar (DDC + manual) por terminal em serviço;*
- *redução superior a 50% nos custos com telefonistas;*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

- *melhoria no grau de serviço do tráfego manual.*

*Em face dos pontos expostos, o Comitê de Assuntos Técnicos (CATE) da TELEBRÁS, através de sua Decisão nº 88/81 (09/11/81) resolveu recomendar a implantação do Serviço de Discagem Direta a Cobrar – DDC nas empresas do Sistema TELEBRÁS.*

*Assim sendo, solicitamos a V. Sa. que providencie os estudos necessários para tal introdução.”*

Nesse sentido, pertinente citar a manifestação do Ilustre Procurador da República, Dr. Magnus Albuquerque, que abordou a questão com absoluta clareza, no parecer de fls.738/754, assim lançado:

*“Elemento fundamental à explicitação desse ângulo da temática apresenta-se na correspondência enviada por Adenor Martins em 06.10.79 ao Diretor de Operações da TELESC. Na missiva (fls.70) o remetente afirma haver iniciado*

*‘o desenvolvimento de um projeto que pudesse automatizar as chamadas a cobrar ou seja, chamadas intra e inter estados sem a interveniência da comutação manual. Desta forma, e por considerar esse projeto acabado e apto a passar à fase experimental, consulto Vossa Senhoria do interesse em testar essa facilidade concebida, sem que para isso decorra qualquer ônus à TELESC. Por fim e considerando minha condição de empregado desta Empresa cabe-me esclarecer que o projeto ora oferecido foi desenvolvido por iniciativa própria e sem a utilização de recursos materiais de qualquer natureza cedidos ou postos à minha disposição pela TELESC.’*

*O destinatário assim despachou:*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*‘De acordo. O teste poderá ser executado e a aplicação pela TELESC do projeto não implicará em (sic) direitos por parte da mesma e sim como mero consentimento’ (fls.70) (grifo nosso).*

*A partir de então, em caráter precário, de alcance limitado e em espaço geográfico restrito, tiveram ocasião os primeiros testes. Seria pueril presumir que o experimento, pelas suas repercussões e dado o fato de ser o teste empreendido em órgão público, não atraísse a atenção de publicidade e de relatos jornalísticos.*

*É mister, todavia, dar ênfase à circunstância de que mesmo a ser objeto de referências na imprensa quanto ao seu mecanismo de utilização, as características estritamente técnicas e essenciais do projeto permaneceram ao largo do conhecimento público. E aí parece-nos residir exatamente o objeto da tutela legal quando resguarda a exigência de novidade absoluta do invento.*

*As publicações na imprensa situam-se no terreno dos procedimentos de que se deveria valer o usuário para acionar o sistema DDC, sem que se tenha com o noticiário, puro e simples, elementos hábeis à descrição dos componentes do invento.*

*É mister salientar que a própria TELEBRÁS desconhecia da possibilidade de efetivo emprego do sistema em outra escala senão a experimental, porquanto só em janeiro de 1982 ‘após vários meses de avaliação’ resolveu recomendar a sua implantação (fls.71).*

*Parece-nos adequado in totum ao caso concreto o escólio da obra do Professor Gama Cerqueira, reproduzido nas contra razões aos recursos (fls.196), quando disserta:*

*‘Se o uso, embora público, não for de molde a revelar a invenção, a novidade não será afetada. Do mesmo modo, se a invenção for usada particularmente, a sua novidade não sofrerá prejuízo, pouco importando que a invenção tenha*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*... sido usada em experiências ou para os fins a que se destina' (citação às fls.196).*

*Na hipótese dos autos, submetido a testes entre outubro de 1979 e a data do requerimento da patente, em junho de 1980, o sistema idealizado por Adenor Martins surgiu não apenas original quão revolucionário. Os testes em escala menor e a se valor do único espaço possível para experiência, a própria TELESC, se demonstraram indispensável para outro requisito do pedido de privilégio, ou seja, o uso industrial. Se o Estado detém o monopólio das comunicações telefônicas, indaga-se de que outro veículo ou expediente se poderia valer o inventor para dar curso a experimentos com o sistema.*

*A indagação se afigura curial mas necessária. Certo é que, até o pedido de patente de Adenor Martins, a empresa detentora do monopólio das telecomunicações no Brasil não tinha conhecimento sobre a técnica do invento por ele produzido. Daí só haver diligenciado a sua implantação após as experiências realizadas por Adenor Martins e em tempo que sucede a quase um ano após o pedido de privilégio.*

*Não apenas o público quanto a própria TELEBRÁS desconheciam as características básicas do invento, que não se traduzem no mecanismo de funcionamento acessível ao leigo, mas dizem respeito à sua técnica de construção e elaboração. O INPI atentou para a circunstância, ainda que a sugerir ressalvas, no laudo de fls. 247:*

*'(b.1) Com relação aos ANEXOS 3 à 6, referentes ao Jornal 'O ESTADO', o titular alega que estes não fazem qualquer referência à técnica concernente à patente em questão.*

*- Sobre este aspecto, podemos dizer que embora concordando que a técnica utilizada não veio à tona, estes jornais invalidam parte da 1ª reivindicação, no que diz respeito ao funcionamento do objeto.' (fls. 247).*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*O professor Gama Cerqueira em excerto referido pela TELEBRÁS (fls. 669), assinala:*

*‘Deve-se ter em vista, finalmente que, referindo-se a lei à possibilidade de realização de invenção, isso não significa que a invenção possa ser realizada por qualquer pessoa, o que seria absurdo. Se assim fosse, nunca o uso público da invenção prejudicaria a sua novidade. A lei cogita da possibilidade de realização por técnicos ou pessoas competentes e peritas, como diz a lei alemã entre outras.’  
(grifo nosso)*

*Ora, a cronologia dos fatos noticiados nos autos atesta que a TELEBRÁS jamais pôs em prática sistema similar ao patenteado por Adenor e que só após um ano do pedido da patente, quando já exitoso o sistema desenvolvido por Adenor, decidiu pela sua implantação.*

*As razões do apelo da TELEBRÁS referem ainda a lição de Douglas Domingues, em obra especializada que, no entanto, favorece à tese da Autora, quando expressa:*

*‘O privilégio será concedido ao inventor que provar haver primeiro concebido e construído a invenção, ficando o outro requerente com a novidade de seu pedido prejudicada ...’  
(fls. 670)*

*Adenor Martins provou não apenas a invenção quanto a imprescindibilidade dos testes efetuados no único campo possível, a telefonia pública. A inércia da TELEBRÁS em efetivar algum sistema, sequer semelhante, em tempo que precede ao pedido da patente, é indicador seguro da originalidade da invenção e do desconhecimento por parte de algum outro, que não o inventor, das peculiaridades técnicas da sua criação.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*Concluir diversamente seria penitenciar a própria capacidade inventiva, uma vez que, ciente de que os testes, levados a efeito no único setor possível, importariam na perda do privilégio, negar-se-ia ao inventor a consecução do prodígio resultante do seu labor.*

*A levar a extremos a tese esposada pelos Recorrentes ter-se-ia criado um impasse: a obtenção do privilégio reclama a possibilidade do seu uso industrial, essa por sua vez, só pode ser aferida se executadas operações experimentais. No caso concreto, tão apenas com a utilização da telefonia da TELESC ter-se-ia viabilizada aquela experiência.*

*Em outras palavras, o atendimento a uma das exigências do privilégio repercutiria necessariamente em prejuízo de outra a fazer impossível o benefício legal. Não será, decerto, com esse propósito que o legislador albergou o pressuposto da novidade.*

*A tutela dispensada pela legislação ao privilégio teve em mira, principal e notadamente, a figura do inventor, que se adianta aos engenhos do quotidiano e antecipa com a sua genialidade a evolução do conhecimento científico. As alegações postas pelos Recorrentes, para se antepor ao direito cuja proteção persegue a Autora, aparecem demasiadamente frágeis, fruto da conveniência e da obstinação em resistir à magnitude e às repercussões da criação de Adenor Martins, antes louvado em todas as instâncias governamentais, como precursor, pioneiro e destinatário de comendas, hoje repudiado por aquela mesma autoria, antes tão sobejamente decantada.*

*À luz da prova dos autos, farta e suficiente, somos pelo não provimento dos recursos, mantida a procedência da ação.”*

Em suma, o que prejudica a novidade é o conhecimento ou a publicidade do invento e a possibilidade de sua realização.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

Outro aspecto invocado pela TELEBRÁS é a insuficiência descritiva na elaboração do pedido de privilégio depositado pelo Sr. Adenor Martins.

A análise dessa questão impõe um breve relato do processamento do exame da patente *sub judice* no âmbito do INPI, à luz do Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71), então vigente, e da cópia do processo administrativo nº PI 8003673, em apenso.

O requerente apresentou seu pedido ao INPI, em 12/06/1980, acompanhado do relatório descritivo, das reivindicações, dos desenhos e do resumo da invenção (art. 14).

Procedeu-se a um exame preliminar da documentação apresentada e dos aspectos formais do pedido que, estando regular, foi protocolado (art.16).

O depositante, usando da faculdade prevista no art. 18 do CPI, solicitou a antecipação da publicação do pedido (fls.12/PA), que ocorreu em 30/09/80 na Revista da Propriedade Industrial (RPI) – órgão oficial do INPI (fls.14/PA).

Uma vez publicado o pedido na RPI, fica o conteúdo completo do pedido à disposição de qualquer interessado no INPI.

Em seguida, o depositante requereu o exame do pedido (fls.15/PA), conforme o art. 18, § 1º.

Publicado o pedido de exame, decorreu o prazo de 90 dias sem apresentação de oposições (art. 19).

O pedido foi encaminhado ao exame técnico propriamente dito, que consiste na verificação da existência de anterioridades e se a matéria descrita incide nas proibições do artigo 9º do CPI que trata dos objetos não patenteáveis, observando-se, ainda, se o pedido está tecnicamente bem definido e preenche os requisitos de patenteabilidade (art. 19, § 1º).

Nessa fase, são analisados o relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos e o resumo, comparando-se a matéria reivindicada e os documentos apresentados.

O relatório descritivo contém a definição do invento, sua área de aplicação, o estado da técnica considerado pelo depositante, a solução proposta para o problema técnico existente, bem como as vantagens do



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

invento. A descrição deve ser precisa, clara e minuciosa de modo a possibilitar sua perfeita compreensão e realização por um técnico no assunto, indicando, ainda, quando for o caso, a melhor forma de execução.

O relatório descritivo e os desenhos servem de base para a interpretação das reivindicações, que, por sua vez, definem as características técnicas e as particularidades do invento, e delimitam a extensão da proteção a ser conferida pela futura patente.

O resumo deve ser um sumário do que foi exposto no relatório descritivo, nas reivindicações e nos desenhos.

No decorrer da análise, o examinador de patentes pode formular exigências formais ou de conteúdo técnico para suprir eventuais irregularidades, inclusive no que se refere à apresentação de novo relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo, respeitados os limites do que foi inicialmente requerido (art. 19, § 3º).

Na hipótese vertente, o examinador ao analisar o pedido formulou a seguinte exigência, publicada na RPI nº 632, de 30/11/82, com vistas a melhorar a definição de seu objeto na reivindicação (fls.32/33/PA):

*“O objeto do pedido apresenta suscetibilidade de utilização industrial.*

*Nas buscas efetuadas não foram encontradas anterioridades. Entretanto, o exame evidenciou estar o pedido irregular, devendo o depositante, para saná-lo, cumprir as seguintes exigências:*

*Reformular o quadro reivindicatório de forma que o sistema seja integralmente definido na reivindicação 1, para tal, deverão ser acopladas à mesma as reivindicações dependentes que citam características relevantes do sistema. As demais reivindicações dependentes devem conter apenas características complementares, devendo ser observado que reivindicações dependentes múltiplas não podem ter como base reivindicações dependentes múltiplas, assim como, as mesmas devem sr*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

*alternativas como, por exemplo: 'de acordo com a reivindicação 1 ou 2'.*

A fim atender à mencionada exigência, o requerente apresentou o quadro reivindicatório e o relatório descritivo reformulados, com base na orientação dada por técnicos do INPI (fls.36/51/PA).

Prosseguindo na análise, o examinador emitiu parecer favorável conclusivo pelo deferimento do privilégio da invenção requerida, *in verbis* (fls.52/PA):

*“O depositante cumpriu satisfatoriamente a(s) exigência(s) publicada(s) na RPI nº 632, de 30.11.82 e o pedido de encontra, agora, em condições de obter o privilégio requerido. Opinamos pelo deferimento, devendo integrar a Carta Patente os seguintes documentos .....*”

Deferido o pedido pelo Diretor de Patentes (fls.52v./PA), a carta-patente foi expedida em 24/01/84 (fls.59/PA).

Logo, inequívoco que o sistema, suas características e os meios de funcionamento foram integralmente definidos nas reivindicações, acompanhadas dos respectivos desenhos, de forma a motivar o deferimento da patente.

Certo, ainda, que o processo administrativo de concessão do privilégio transcorreu regularmente, com as correspondentes publicações na Revista da Propriedade Industrial, órgão oficial responsável pela publicidade dos atos, despachos e decisões praticados pelo INPI, sem que fosse apresentada qualquer impugnação pela TELEBRÁS.

Assim, fiel ao quanto demonstrado e ao preceito constitucional, nada mais justo que garantir ao Autor do invento – Sr. Adenor Martins - o direito de explorar sua criação e participar de seus resultados.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

Conforme prelecionava GAMA CERQUEIRA, ao estudar o fundamento para a proteção da propriedade industrial, "é princípio indiscutível que o Estado deve reconhecer e proteger o direito do homem aos frutos do seu trabalho e de sua atividade intelectual, de modo que a proteção jurídica do direito do inventor vem a ser uma exigência do direito natural".

Afinal, releva salientar que, nos países industrialmente mais atrasados, como o Brasil, cujo progresso técnico e industrial depende, em grande parte, do desenvolvimento das atividades inventivas e do estímulo do espírito de pesquisa, é primordial assegurar aos inventores certos direitos sobre suas criações ou vantagens que compensem o seu trabalho.

Por tais considerações, e pedindo a máxima vênia aos meus pares, nego provimento ao recurso e à remessa necessária, confirmando a sentença impugnada.

É como voto.

*SERGIO FELTRIN CORRÊA*  
Desembargador Federal

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVOS INTERNOS. PATENTE. INVENÇÃO DO SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A COBRAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.

*“A prova emprestada que comporta admissão, no processo civil, é aquela produzida entre as mesma partes, em processo em que haja observância ao princípio do contraditório e que não possa, com facilidade, ser repetida...”* (STJ, Ag 780572, Rel. Min. Castro Filho, DJ. 15/09/2006). Inexistindo tais circunstâncias, a prova há de ser repelida pelo juízo.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

Ao juiz é dada a tarefa de dizer o direito. Ao perito é dada a tarefa de esclarecer ao juiz a questão técnica que configura pressuposto para a compreensão a respeito do direito sobre o qual as partes litigam. É dizer que cabe ao perito apenas esclarecer o suporte fático da situação jurídica posta sob exame, sendo de exclusiva apreciação do juiz a repercussão jurídica dele.

O juiz, objetivando formar seu convencimento a respeito da matéria que lhe é submetida a exame, tem incluída em sua esfera de competência a possibilidade de solicitar esclarecimentos adicionais ao perito, independentemente de provocação direta das partes, desde que, é claro, restrita aos limites da lide.

Em nosso direito processual civil, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, não sendo razoável interpretar-se restritivamente acórdão que determinou a reabertura de instrução processual de forma literal tal que esse princípio resulte violado.

No mérito, desnecessidade de enfrentamento de todos os argumentos expendidos pelas partes se há preponderância de um deles sobre os demais.

É de se entender como inserida no estado da técnica a invenção cuja divulgação se deu por seguido noticiário dos jornais, fornecendo as características básicas do novo sistema que veio a ser conhecido como “DDC” (Discagem Direta a Cobrar) e, mais que tudo, a noticiada e comprovada nos autos exploração comercial oferecida a público antes mesmo do depósito da patente, violando, portanto, o quesito novidade exigido pela lei para a patenteabilidade do invento

Ademais, a insuficiência descritiva do pedido de patente é manifesta, em especial quanto às figuras adunadas – p. e., mostrando equipamento e não sistema, e não conectando o bilhetador (que seria a grande novidade do invento) – o que não logrou ser sanado oportunamente, só se oferecendo desenho compreensível após a decisão final, contrária ao requerente do



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1988.51.01.013682-0

---

invento, do recurso contra o cancelamento da patente pelo INPI, a requerimento a TELEBRÁS.

Agravos internos da TELEBRÁS e da INDUCOM rejeitados. Apelações da TELEBRÁS e do INPI e remessa necessária providas, invertidos os ônus da sucumbência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento aos agravos internos da TELEBRÁS e da INDUCOM e, por maioria, dar provimento aos apelos da TELEBRÁS e do INPI e à remessa necessária, nos termos do relatório e do voto escrito e oral (transcrição fonográfica) da relatora, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 8 de abril de 2008.

MARCIA HELENA NUNES  
Juíza Federal Convocada