

0525970-97.2005.4.02.5101

Número antigo: 2005.51.01.525970-1 PROCESSO FÍSICO

Oposição - Incidentes - Outros Procedimentos - Processo Cível e do Trabalho

Atuado em 22/11/2005 - Consulta Realizada em 18/10/2017 às 09:14

AUTOR: JOSE DANIEL MARTIN CATOIRA E OUTROS

ADVOGADO: LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO E OUTRO

REU: ERICSSON TELECOMUNICACOES S/A E OUTROS

ADVOGADO: OTTO BANHO LICKS E OUTROS

09ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Magistrado(a) ANA AMELIA SILVEIRA MOREIRA ANTOUN NETTO

Distribuição por Dependência em 22/11/2005 para 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Objetos: PROPRIEDADE INTELECTUAL: NULIDADE DE PATENTE

Concluso ao Magistrado(a) CELSO ARAUJO SANTOS em 05/10/2017 para Sentença SEM LIMINAR por JRJROA

SENTENÇA TIPO: A - FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA LIVRO REGISTRO NR. 000800/2017 FOLHA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

9ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Av. Rio Branco, nº 243, Anexo I, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20040-009 e-mail: 09vf@jfrj.jus.br

Ação Ordinária/Propriedade Industrial

PROCESSO Nº 0518241-88.2003.4.02.5101 (2003.5101.518241-0)

AUTORA: ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A

RÉUS: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Oposição/Propriedade Industrial

PROCESSO Nº: 0525970-97.2005.4.02.5101 (2005.5101.525970-1)

OPOENTES: JOSÉ DANIEL MARTIN CATOIRA

AFFONSO FEIJÓ DA COSTA RIBEIRO NETO e SONINTEL SOCIEDADE NACIONAL DE INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

OPOSTOS: ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A.

LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, e INPI - INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

JUIZ FEDERAL: CELSO ARAÚJO SANTOS

SENTENÇA

1. Oposição (autos nº 0525970-97.2005.4.02.5101)

Relatório.

JOSÉ DANIEL MARTIN CATOIRA, AFFONSO FEIJÓ DA COSTA RIBEIRO NETO e SONINTEL SOCIEDADE NACIONAL DE INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. apresentam oposição, com pedido de antecipação de tutela, em face das partes da ação principal LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A., requerendo: a declaração de vigência da patente de invenção PI 8106464 até 01/10/2001; a manutenção da validade da vigência da patente de invenção PI 9202624-9 e a sua adjudicação para os oponentes José e Affonso, com a condenação dos opostos em perdas e danos. Caso não acolhido o pedido anterior, seja anulada a PI 9202624-9 e que os oponentes José e Affonso sejam sub-rogados nos direitos conferidos à titular da PI 9202624-9 (Lune).

Juntam procuração e documentos - fls. 66/336

Deferida a gratuidade de justiça e indeferida o pedido de antecipação de tutela, nos termos da decisão de fls. 339/340.

Contestação de Ericsson Telecomunicações S.A às fls. 370/378, ressaltando a inadequação da via eleita. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos.

Contestação do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial às fls. 380/434, arguindo a ausência de interesse de agir. No mérito, requer a improcedência dos pedidos.

A Lune Projetos Especiais em Telecomunicações Comércio e Indústria Ltda., não apresentou contestação, conforme certificado às fls. 437.

Réplicas às fls. 443/529 e 531/584.

A empresa Lune junta procuração e substabelecimentos às fls.586/587, 589/591 e 615/616.

Ingressados no feito como assistente simples da empresa Lune os Srs. Antonio Carlos Martins, Francisco Araújo Costa Júnior, Carlos Alberto Oliveira, Luiz Cláudio de Almeida Melo e Silva e Ivamar Goulart da Silva, conforme decisão de fls. 610.

Às fls.679/689,o Sr. Walter Pires de Oliveira se manifesta, requerendo a sua admissão no feito na qualidade de assistente litisconsorcial da empresa Lune, na forma do art. 50 do então CPC.

Autos remetidos ao Ministério Público Federal - fls. 690/691v. Sem manifestação.

É o relatório da oposição. Passo a decidir.

Fundamentação

Ao longo da oposição, Antônio Carlos Martins, Francisco Araújo Costa Júnior, Carlos Alberto Oliveira, Luiz Cláudio de Almeida Melo e Silva e Ivamar Goulart da Silva foram admitidos como assistente simples da oposta Lune, conforme art. 50 do CPC/1973 (atual art. 119 do CPC/2015) e decisão de fls. 610 dos autos da oposição. Depois, Walter Pires de Oliveira também pediu seu ingresso como assistente da Lune (fls. 675/676).

Tendo os opostos já apresentado contestação, e os oponentes já se manifestado em réplica, entendo pela aplicação do art. 354 do CPC/2015 ao feito, que assim já pode ser sentenciado.

Conforme os art. 59 e 61 do CPC/1973 (correspondente aos arts. 685 e 686 do CPC/2015), a oposição deverá ser julgada pela mesma sentença da ação principal, devendo o juiz conhecer da oposição em primeiro lugar.

Há lógica nessa previsão legal, já que a oposição é cabível quando, na disputa entre autor e réu sobre uma coisa, alguém pretender obter essa coisa (art. 56 do CPC/1973 e art. 682 do CPC/2015). Ou seja, haverá, por exemplo, oposição quando A estiver em juízo reivindicando um bem que está com B. Esse bem é o objeto litigioso. O terceiro que quiser ir a juízo para reclamá-lo para si, aduzindo que não pertence nem ao autor, nem ao réu da ação originária, mas a ele, deverá fazer uso da oposição (GOLÇALVES, Marcus V. Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 7a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 164).

Ocorre que, no caso dos autos, autor e réus da ação originária não disputam um mesmo bem. Na verdade, a autora (Ericsson) deseja anular o bem (PI 9202624-9) concedido pelo réu INPI ao outro réu, a empresa Lune.

Nesta oposição, os Oponentes pretendem, em síntese:

1. Declarar a vigência da PI 8106464 até 01/10/2001;
2. Seja mantida a validade da vigência da PI 9202624-9 e adjudicada para os oponentes José e Affonso, com condenação dos opostos em perdas e danos;
3. Caso não acolhido o pedido anterior, seja anulada a PI 9202624-9 e que os oponentes José e Affonso sejam sub-rogados nos direitos conferidos à titular da PI 9202624-9 (Lune).

Quanto ao primeiro pedido, trata-se de objeto diverso daquele discutido na ação original e que, por isso, não pode ser requerido por meio de oposição. Nesse sentido.

PROCESSUAL. OPOSIÇÃO. ART. 56 DO CPC. INTELIGÊNCIA. REIVINDICAÇÃO DE PROPRIEDADE EM AÇÃO DE DESPEJO. DESCABIMENTO.

1) Não merece reforma o decisum, visto que a Oposição não se mostra cabível, na espécie, em que reivindica-se a propriedade de imóvel, incidentalmente, em ação de despejo. Com efeito, deve prevalecer o entendimento de que a oposição não pode ter objeto mais amplo que a coisa ou o direito controvertidos entre autor e réu. Neste caso, deve o interessado propor ação autônoma (TFR - 2a Turma, AC 83.433-MS. Rel. Min. Costa Lima, DJU 29/08/85, apud NEGRÃO, Theotonio e GOUVÊA, José Roberto Ferreira Gouvêa, in "CPC e Legislação Processual em vigor", 35ª ed., art. 56, nota 3).

2) Demais disso, o exemplário de doutrina citado, ao contrário do que se alega, não se amolda à hipótese sob exame, em que autor e réu não demandam, ambos, a propriedade de imóvel reivindicado pelo oponente. Cabível, pois, mutatis, o entendimento de que não cabe oposição em ação possessória, por terceiro, visando

à reivindicação do imóvel em litígio (RJTAMG 33/201, maioria) ou objetivando tão-somente o reconhecimento de propriedade sobre ele (JTA 107/214; op. cit. art. 56, nota 2). (...)

(TRF 2ª Região, AC 0010670-94.2001.4.02.5101, rel. Des. Fed. POUL ERIK DYRLUND, 8ª Turma Esp., DJ 06/02/2008; grifei)

Logo, não sendo a oposição o meio adequado para requerer a extensão da validade de patente que não é objeto da ação principal, e considerando que o interesse processual manifesta-se também pro meio da adequação do pedido, o primeiro pedido deve ser extinto sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC.

A mesma conclusão se chega quanto ao 2º pedido (e também quanto ao 3º pedido, subsidiário ao segundo). É que, na ação principal, como se verá melhor mais adiante, Ericsson, Lune e INPI não disputam a titularidade da patente PI 9202624-9. Com efeito, a Ericsson não quer ser titular da patente PI 9202624-9, mas apenas anular sua concessão; o INPI também não quer ser titular da patente (e inicialmente sequer se opôs à anulação); a Lune já é titular da patente e busca manter a concessão da PI.

Como se vê no precedente acima citado, do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, não cabe oposição quando autor e réu não demandam a propriedade ou titularidade do bem ou direito em litígio. No mesmo sentido é a conclusão dos demais julgados a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO. ART. 56 DO CPC. INTELIGÊNCIA. REIVINDICAÇÃO DE PROPRIEDADE EM AÇÃO DE DESPEJO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, VI, DO CPC. RECURSO E REMESSA OFICIAL PREJUDICADOS. Não havendo identidade de objeto e pedido entre a ação principal em que se contendem os opostos e a oposição, é caso de se extinguir o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse e adequação (art. 267, VI, do CPC). Situação que se verifica na hipótese em que a União vale-se de oposição em ação de despejo para discutir direito de propriedade, em discrepância ao direito controvertido na ação principal. Precedentes dos Tribunais: (TRF1, AC 0006132-25.2003.4.01.4100/RO, Rel. Desembargador Federal JOÃO BATISTA MOREIRA, Quinta Turma, e-DJF1 p.344 de 26/03/2010 e TRF2 AC 200151010106706, Desembargador Federal POUL ERIK DYRLUND, Oitava Turma Especializada, DJU 06/02/2005, p. 556)

(TRF 1ª Região, AC 00022802220004013801, rel. Juiz Fed. JOSÉ ALEXANDRE FRANCO, 2ª Turma Sup., DJ 17/01/2013; grifei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OPOSIÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA TITULARIDADE DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE.

- Trata-se de apelação interposta por Geraldo Manuel Justo e outros contra sentença proferida pelo MM juízo da 18ª Vara Federal do Ceará, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender ser incabível a oposição em sede de ação de desapropriação.

- A oposição é cabível quando o oponente reivindica direito ou coisa já pleiteado por autor e réu em ação judicial em tramitação, desde que apresentada antes da prolação da sentença. Inteligência do art. 56 do CPC

- Na ação de desapropriação não há disputa de titularidade da propriedade, vez que o escopo da lide é fixar o devido valor a ser pago ao expropriado, a título de

indenização, pela perda do imóvel e, assim, reconhecer a desapropriação do imóvel, valendo a sentença como título hábil para transcrição no registro de imóveis.

- Ante a impossibilidade de haver a discussão, suscitada pelos oponentes, acerca da titularidade do imóvel, não é cabível a oposição apresentada.

- Apelação improvida.

(TRF 5ª Região, AC 00041668820104058103, rel. Des. Fed. PAULO GADELHA, 2ª Turma, DJ 30/08/2012; grifei)

PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO (ART. 56 DO CPC). DIVERGÊNCIA COM O OBJETO DA LIDE PRINCIPAL. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Trata-se de apelação de sentença em que se extinguiu oposição, sem resolução do mérito.

2. Na lide dita principal, pretende o INCRA declaração de "nulidade" de registros de imóveis matriculados em nome de Eunice Picinato e Leme Empreendimentos e Participações Ltda.

3. A autarquia não discute a posse exercida pelos réus, porquanto, afinal, proprietários do imóvel. O que a autarquia pretende é que, anulados os registros de propriedade, lhe seja deferido, sucessivamente, entrar na posse do imóvel.

4. Os oponentes, de sua vez, pedem lhes seja declarado "o direito a assentamento no lote rural que ocupam e a respectiva regularização fundiária das parcelas incrustadas nas áreas descritas no T.D. Belo Horizonte, Cabeceiras e Novo Mundo, condenando-se os opostos a indenizar os prejuízos que causaram aos oponentes procrastinando a reforma agrária com o manejo de documentos de propriedade documental fundado em posse".

5. O pedido já deixa claro e a fundamentação lançada na inicial confirma que a pretensão dos oponentes em face do INCRA visa à condenação da autarquia a indenizá-los pelo retardamento da deflagração do processo de reforma agrária na área.

6. Como se vê, o "bem da vida" pretendido pelos oponentes diverge integralmente da "coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu" na ação principal (Código de Processo Civil, art. 56).

7. O caso, pois, é de extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual (Código de Processo Civil, art. 267, inciso VI).

8. Apelação a que se nega provimento.

(TRF 1ª Região, AC 00061322520034014100, rel. Des. Fed. JOÃO BATISTA MOREIRA, 5ª Turma, DJ 26/03/2010; grifei)

Logo, assim como decidido no julgado acima, acolho as preliminares levantadas pelos opostos para extinguir a presente oposição, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, por inadequação da via.

2. Ação principal (nº 0518241-88.2003.4.02.5101)

Relatório

ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A. propõe ação sob o procedimento comum ordinário, em face de LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES,

COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e INPI - INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, requerendo seja decretada a nulidade da patente de invenção PI 9202624-9, ou, alternativamente, "declarar a nulidade parcial da patente em questão, limitando o escopo e a abrangência das reivindicações de forma a não englobar qualquer elemento ou característica que já era parte do estado da técnica, para fins de novidade, atividade inventiva ou suficiência descritiva, em 07 de julho de 1992".

Requer, ainda, seja concedida liminar, na forma do § 2º do art. 56 da Lei nº 9.279/96, para determinar a suspensão dos efeitos da patente de invenção PI 9202624-9, até o julgamento da lide.

Assevera que a patente de invenção PI 9202624-9 intitulada "Equipamento controlador de chamadas entrantes e do terminal telefônico do usuário" (fls.35), refere-se ao produto "detector de chamadas telefônicas", comercializado sob a marca "BINA" por meio da PI 8106464 (equipamento identificador de chamada), de 02/10/1981, já em domínio público desde 1996. Destaca que a patente em questão é merca descrição de tecnologia desenvolvida pelas Telecomunicações de Minas Gerais S.A (TELEMIG) e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), objeto da PI 8803737 para "Sistema Computadorizado de Busca Automática e Categoria PBX-KAN", depositada em 25/07/1988. Afirma que o objeto da patente em questão encontra-se também antecipado pela patente norte-americana US 4.914.689, de 03/04/1990. Por fim, sustenta a ausência dos requisitos de novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva dos artigos 11, 13 de 24 da LPI, devendo a patente PI 9202624-9 ser decretada nula, na forma do artigos 46 e 48 do mesmo diploma legal.

A parte autora junta procuração e documentos - fls. 23/829.

Custas recolhidas - fls. 20 e 833

Em cumprimento das determinações judiciais de fls. 830 e 849, a parte autora emenda a inicial atribuindo novo valor à causa e recolhe as custas complementares às fls. 832/833 e junta documentos às fls. 854/937. O INPI se manifesta acerca do pedido de liminar e junta parecer técnico às fls. 837/844 e 939/950.

Deferida a antecipação de tutela para determinar a suspensão do uso da patente PI 9202624-9, conforme fls. fls. 971/975, com pedido de reconsideração da Ré Lune e juntada de parecer técnico às fls. 1505/1511. Mantida a decisão às fls. 1083 e 1486.

Contestação e parecer técnico do INPI às fls. 1002/1015. Argui a sua participação no feito na qualidade de assistente, na forma do art. 56 da LPI. No mérito, aduz que a sua Diretoria de Patente reexaminou a questão e concluiu que a patente PI 9202624-9 carece do requisito de suficiência descritiva do art. 24 da LPI. Alega que patente PI 9202624-9 refere-se a um equipamento para ser aplicado apenas às antigas centrais telefônicas eletromecânicas, permitindo a identificação de chamadas telefônicas, sendo que tal sistema de identificação de chamada já se encontra no estado da técnica, antecipado pela PI 8106464 (já extinta). Requer a procedência da ação e a não condenação da Autarquia nas verbas de sucumbência, com base na exceção da teoria da causalidade.

Contestação, procuração e documentos da 1ª Ré Lune às fls. 1037/1084 e 1085/1359. Ressalta a ilegitimidade ativa ad causam. No mérito, alega que a patente PI 9202624-9, relativa ao "equipamento controlador de chamadas entrantes e dos terminais telefônico do usuário" foi concedida em 30/09/1997, após exaustivo processo administrativo, no qual reconheceu que a mesma preenche todos os requisitos de patenteabilidade previstos na Lei nº 9.279/96, sendo tal equipamento

comercializado pela marca BINA, registrada sob o nº 819.499.595. Sustenta que o objeto da PI 9202624-9 "é uma tecnologia totalmente distinta das demais patentes concedidas no mesmo âmbito de tecnologia de telefonia" (fls.1044). Afirma que a patente em questão foi objeto de processo administrativo de nulidade promovido pela empresa Sol Soluções Operacionais, e mais uma vez o INPI reforçou o caráter inventivo e inovador da PI 9202624-9. Argumenta que PI 9202624-9 "traz evidentes e inequívocas inovações, sendo reconhecida como tecnologia única "em relação às supostas anterioridades apontadas pela Autora (PI 8803737 - tecnologia PBXKAN, desenvolvida pela TELEMIG e UFMG - extinta por falta de cumprimento de exigência; PI 8106464, de 1981 e US 4.914.689, de 1990), conforme quadro comparativo de fls. 1056/1072). Por fim, que as alegações da Autora e dos pareceres colacionados são "frágeis", "desconexas e ilógicas" e devem ser desconsideradas. Requer a improcedência do pedido, com a condenação da Autora, em litigância de má-fé e ao pagamento de multa acrescida de indenização no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Às fls. 1363/1366, em resposta aos ofícios judiciais, a Universidade Federal Fluminense ratifica os pareceres elaborados pelos seus profissionais e juntados aos autos pela Autora.

Réplica e documentos às fls. 1368/1384 e 1385/1430.

As partes se manifestam em provas.

A Autora se manifesta e junta parecer técnico às fls. 1446/1461 e 1462/1485.

Às fls. 1486, restou determinada a atuação do INPI como Réu.

Às fls. 1493/1504, manifestação do INPI acerca da contestação da Ré Lune.

Deferida a prova pericial, com nomeação de perito judicial, Dr. Dante Grasso Júnior e prazo para as partes indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, nos termos da decisão de fls. 1681, com pedido de substituição do perito formulado pela Autora às fls. 1685/1691 e 1840/1846, sendo indeferido às fls. 1900. A Autora interpôs agravo de instrumento, sobreindo a decisão do E. TRF/2 determinando a suspensão do processo (fls. 1946/1953). Às fls. 2200/2223, o E. TRF/2 deu provimento ao recurso para desconstituir o perito anteriormente nomeado, determinando a realização da perícia por uma junta composta de profissionais das áreas de Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação e Engenharia de Sistemas. Às fls. 2270, foi nomeado novo perito judicial, Dr. Marbey Manhães Mosso, tendo a Autora apresentado embargos de declaração às fls. 2291/2294, restando rejeitados às fls. 2301/2302.

Ingressados como assistentes simples da Ré Lune, os Srs. Antonio Carlos Martins, Ivamar Goulart da Silva e Luiz Cláudio de Almeida Melo e Silva (decisão de fls. 2005) e Walter Pires de Oliveira, Francisco Araujo Costa Júnior e Carlos Alberto Oliveira (decisão de fls. 3177).

Manifestações e juntada de documentos da Autora às fls. 2007/2009, 2011/2012 e 2041/2111.

A Ré Lune se manifesta e junta documentos e ANÁLISE Nº 121/2005-GCPA, emitidos pela Agência Nacional de Telecomunicações - (fls. 2156/2158 e 2161/2192).

A Ré Lune pede a revogação da antecipação de tutela e junta documentos (pareceres técnicos) às fls. 2381/2407 e 2408/2539, com posteriores manifestações e pareceres técnicos do INPI (fls. 2566/2574) e da Autora (fls. 2577/2590 e 2592/2651).

A Autora se manifesta e junta documentos às fls. 2689/2748 e parecer técnico às fls. 2749/2765.

Fls. 2766/2769 - Mantida a antecipação de tutela deferida às 971/975, e deferido prazo para as partes ratificarem os quesitos já apresentados e facultando à apresentação de novos quesitos, restando ainda determinado o rateio dos honorários periciais entre a Autora Ericsson e as Autoras Motorola e Vivo dos processos em apenso. Embargos de declaração da Ré Lune de fls. 2798/2928, rejeitados às fls. 3093. Agravo de Instrumento de fls. 3102/3121 interposto pela Ré Lune, tendo o E. TRF/2 indeferido inicialmente o efeito suspensivo das mencionadas decisões (fls. 3123/3130) e posteriormente negado provimento ao aludido agravo de instrumento (fls. 3171 e 4117).

Manifestação dos oponentes José Daniel Martin Catoira e Outros às fls. 2941/3033 e laudo técnico comparativo às fls. 3034/3077.

Às fls. 3198/3199, a Autora junta comprovante de depósito judicial relativo à quota-parte dos honorários periciais (R\$ 65.000,00).

A Ré Lune se manifesta e junta parecer às fls. 3202/3211 e documentos às fls. 3268/3323.

Fixado o valor dos honorários periciais às fls. 3335 e 3344, com agravo de instrumento interposto pela Ré Lune às fls. 3469/3497 e posterior manifestação da Autora às fls. 4007/4028.

Manifestações e juntada de documentos da Ré às fls. 3349/3464 e 3337/3343.

A Autora junta processo administrativo da PI 9202624-9 (fls. 3550/3857) e documentos relativos às patentes números US3,727,003; US4,252,539; PI8003077-7; PI 8303655; PI8505414; PI8505414; US4,582,956 e o documento System Description 1551/4529 (Ericsson ARF 102) (fls. 3858/3951).

Juntada de Ofício TRF2-OFI 2013/16252, com cópia das decisões proferidas nos autos dos agravos de instrumentos nºs 2012.02.01.018956-5; 2012.02.01.018957-7 e 202.02.01.0189958-9 (fls. 4102/4117).

Às fls. 4141, a Autora foi intimada para efetuar o valor remanescente a título de honorários periciais (R\$ 32.500,00), tendo em vista a decisão proferida nos autos processo em apenso nº 2003.5101.540897-7 (pedido de desistência da Autora Motorola). Em cumprimento, a Autora junta comprovante do depósito judicial complementar às fls. 4152/4153.

Às fls. 4141 e 4790, decisões noticiando a expiração do prazo de vigência da PI 9202624-9, restando extinta e o respectivo objeto caído em domínio público, na forma do art. 78, I da LPI; e ressaltando que a decisão de deferimento de tutela antecipada restou revogada desde 29/10/2013, diante do estabelecido no voto e acórdão do E.TRF/2 de fls. 4105/4114 e 4116/4117.

A Autora se manifesta às fls. 4205/4206 e junta Memorial Técnico e respostas aos quesitos formulados pelas partes às fls. 4207/4410.

A Autora junta tradução de documentos acostados aos autos às fls. 4414/4679.

Laudo judicial às fls. 4682/4789, com posteriores manifestações das partes às fls. 4862/4920 (Oponentes); Ré Lune (fls. 4922/4969); Autora (fls. 4971/5470) e INPI (fls. 5479/5486).

Esclarecimentos do Perito - laudo judicial complementar às fls. 5497/5750, com posteriores manifestações da Autora (fls.5767/5875); Oponentes (fls. 5892/5907) e Ré Lune (fls. 5909/5929) e INPI (fls. 6129/6229).

Às fls. 6007/6008, foi indeferida a realização de nova perícia requerida pela Autora às fls. 5767/5774; deferida audiência para 11/11/2015 para a oitiva do Perito e indeferida a oitiva dos servidores do INPI requerida pelo Ministério Público Federal às fls. 5941/5954. Ata de Audiência juntada às fls. 6185/6190.

Em cumprimento da decisão proferida em audiência, o Sr. Perito junta o laudo de fls. 6238/6266, no qual responde aos quesitos de fls. 5776/5782, formulados pela Autora. As partes se manifestam às fls. 6296/6345 (Autora); fls. 6347/6370 (Ré Lune); fls. 6445/6512 (Oponentes); fls. 6515/6520 (INPI) e manifestação do MPF às fls. 6522v e 6551.

Às fls. 6531/6532, foi indeferida a realização de nova perícia requerida pelo MPF, Autora e Oponentes às fls. 6284/6286, 6296/6302 e 6445/6451.

Alvarás de levantamento relativos aos honorários periciais - fls. 5489, 5751 e 6275/6276.

É o relatório da ação principal. Passo a decidir.

Fundamentação.

Preliminares

Às fls. 1486, foi determinada a inclusão do INPI no polo passivo da demanda, restando superada a análise da preliminar suscitada na contestação da Autarquia.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, suscitada pela Ré Lune, tendo em vista o pedido e as alegações da Autora e diante do art. 56 da Lei nº 9.279/96 (LPI), no sentido de que a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse, sendo bastante claro, inclusive para a própria empresa Ré, que a Autora atua no mercado de telecomunicações e possui interesse em discutir a patente em questão.

Mérito

A Autora (doravante Ericsson) pede a nulidade da concessão da patente PI 9202624-9, concedida pelo INPI ao 1º réu (doravante Lune). A patente foi depositada em 07/07/1992 e concedida em 30/09/1997 e vigeu por 20 anos a partir da data do depósito, ou seja, até 07/07/2012.

Antônio Carlos Martins, Luiz Cláudio de Almeida Melo e Silva, Ivamar Goulart da Silva (fls. 1987 e 2005), Walter Pires de Oliveira, Francisco Araujo Costa Júnior e Carlos Alberto Oliveira (fls. 3177) foram admitidos como assistentes simples da ré Lune, por serem cessionários de direitos de tal empresa.

Apesar de já constar acima o relatório do processo, é necessário, tendo em vista o volume do feito e que diversas questões processuais foram suscitadas no curso da demanda, recapitular os fatos e argumentos relativos apenas ao mérito do processo.

A patente que se visa anular refere-se à invenção denominada "equipamento controlador de chamadas entrantes e do terminal telefônico do usuário", conforme

carta patente (fl. 35), relatório descritivo (fls. 36/44), reivindicações (fls. 45/47), desenhos (fls. 48/51) e resumo (fls. 52/53). Seguem trechos do resumo da invenção:

Compreende a presente patente a um equipamento em técnica digital a analógica, composto de três unidades básicas, sendo a primeira a Unidade Central, (...) estas Unidades Centrais são interligadas à segunda unidade, chamada de Unidade de Comando e Coleta de Dados, (...) onde no caso de Coleta de Dados teremos a armazenagem, análise e emissão de relatórios (...) na parte de Comando permite introduzir e alterar "ON LINE", a categoria de qualquer assinante em qualquer das Unidades Centrais, (...) até o local onde está instalada a terceira unidade, conhecida como Unidade Remota, que o responsável por toda a comunicação final entre o usuário deste terminal telefônico e a máquina (...). (grifei)

A Ericsson alega que a patente é nula pois não possui novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva, violando assim os arts. 8º, 11, 13 e 24 da LPI:

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

(...)

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

(...)

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

(...)

Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

Alega-se que a PI em questão não possui novidade, já que tal invenção havia sido antecipada pelo equipamento PBXKAN, objeto da PI 8803737, depositada em 25/08/1988.

Além disso, a Ericsson sustenta que a patente PI 9202624-9 não possui atividade inventiva, sendo uma simples combinação de referências que já existiam no estado da técnica antes do depósito da patente, em 07/07/1992.

Por fim, destaca que a descrição da PI 9202624-9 contém erros e imprecisões que inviabilizam a reprodução por um técnico no assunto.

Em suporte ao alegado, e ao longo do processo, a Ericsson trouxe diversos pareceres técnicos de especialistas na matéria, quais sejam:

- Fls. 477/504: parecer das Dras. Maria Margarida Rodrigues Mittelbach (engenheira e advogada) e Neida Janssen (advogada), afirmando que a PI 9202624-9 não possui novidade e atividade inventiva;

- Fls. 551/576 e 710/715: pareceres do Prof. Dr. Ricardo Zelenovsky (engenheiro eletrônico), da Profa. Dra. Carmen Maria Costa Carvalho (engenheira de telecomunicações) e do Prof. Moacyr Brajterman (engenheiro eletrônico), sob a coordenação do Prof. Dr. Julio Cesar R. Dal Bello (engenheiro de telecomunicações), o primeiro do IME (Instituto Militar de Engenharia) e UNB (Universidade de Brasília) e os demais da UFF (Universidade Federal Fluminense), afirmando (i) que a PI

9202624-9 poderia ser concebida por qualquer técnico no assunto diante das tecnologias da PI 8803737 e patente US 4.914.689 e (ii) que a PI 9202624-9 omite uma grande quantidade de informações, o que inviabiliza a construção do sistema ali exposto;

- Fls. 1462/1485: parecer do Dr. Douglas Gabriel Domingues (Professor de Direito Industrial na UFPA), afirmando que a PI 9202624-9 não possui novidade e atividade inventiva.

- Fls. 2592/2599: parecer do Prof. Dr. José Roberto de Almeida Amazonas (engenheiro eletricitista, mestre, Doutor e Livre-Docente em Engenharia Elétrica da USP) e do Prof. Dr. Jean Etienne Jeszensky (engenheiro eletricitista, Mestre e Doutor em Engenharia Elétrica e Livre-Docente em telecomunicações), ambos da USP (Universidade de São Paulo) afirmando que a invenção descrita pela PI 9202624-9 não pode ser reproduzida e que tal patente não descreve nenhuma facilidade nova, apenas utiliza conceitos já bastante conhecidos.

- fls. 2601/2613: parecer do Prof. Dr. Renato Baldini Filho e do Prof. Dr. Celso de Almeida, ambos da UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas), afirmando que não ser possível implementar as unidades protegidas pela reivindicação 1 da PI 9202624-9 e que tal patente não introduz nenhum novo conceito ou facilidade;

- fls. 2632/2644: parecer do Prof. Dr. Waldecir João Perrella e do Prof. Dr. Alessandro Anzaloni, ambos do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) afirmando que a PI 9202624-9 não oferece informações suficientes para que se construa a unidade central e que os novos conceitos e facilidades operacionais aos quais o relatório descritivo se refere, na realidade não são novos;

- fls. 2615/2630: parecer do CPqD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações) afirmando que a PI 9202624-9 possui muitos erros e omissões que inviabilizam a reprodução do equipamento reivindicado e que tal patente não introduziu nenhum conceito novo ou facilidade nova".

Ressalte-se que a Dra. Maria Margarida R. Mittelbach, acima citada, foi a própria Diretora de Patentes do INPI que concedeu a patente requerida.

Inicialmente, o INPI sustentou que há indícios de ausência de atividade inventiva e suficiência descritiva (fl. 837). Depois, com maior certeza, concluiu que a PI 9202624-9 não possui suficiência descritiva, pois, com os dados apresentados, não se consegue reproduzir a unidade central (fls. 939/950). Por isso, pediu a procedência da demanda (fls. 1002/1005). Depois, bizarramente, mudou de idéia e pediu a improcedência da demanda, entendendo que a PI 9202624-9 atende aos requisitos legais acima (fls. 2566/2574).

A Lune contesta nas fls. 1037/1084 alegando que a Ericsson busca usurpar invenção brasileira legitimamente protegida por patente concedida pelo INPI e reconhecida internacionalmente. Afirma que os laudos técnicos são falaciosos e encomendados, e que PI 9202624-9 possui plena validade jurídica.

Sobre os laudos, ressalto que a Universidade Federal Fluminense (UFF), por seu Reitor, veio aos autos ratificar a veracidade, idoneidade e seriedade dos pareceres envolvendo os Profs. Ricardo Zelenovsky, Carmen Maria C. Carvalho, Julio Cesar Dal Bello e Moacyr Brajterman, como profissionais sérios e comprometidos com a pesquisa nacional (fls. 1362/1364).

A Lune trouxe, no curso do processo, os seguintes pareceres:

- Fls. 1512/1534: parecer do Núcleo Catarinense de Tecnologia da Informação (NECATI) afirmando que do ponto de vista formal, a PI 9202624-9 é plenamente válida e que, no caso de se decretar sua invalidade, somente poderiam ser aplicados efeitos ex nunc.

- Fls. 2457/2480: parecer de Ayres Antonio Paes de Oliveira (engenheiro eletricitista) afirmando que a PI 9202624-9 possui suficiência descritiva e não foi antecipada pela patente PI 8803737 (do PBXKAN) e é diferente da patente US 4.914.689.

Também ingressou no feito o MPF (fls. 4069/4070).

Realizada a perícia, o perito judicial, Dr. Marbey Manhães Mosso, engenheiro eletricitista, apresentou o laudo de fls. 4682/4789, concluindo que a PI 9202624-9 atende aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, e que apresenta suficiência descritiva, possibilitando a realização por técnico no assunto (fl. 4695). O perito depois apresentou esclarecimentos de fls. 5497/5750, afirmando também que a PI 9202624-9 poderia ser aplicada a telefonia celular. Foram ainda formulados novos esclarecimentos em audiência (fls. 6188/6189) e por escrito (fls. 6238/6266).

O INPI concordou com as conclusões do perito judicial (fls. 5479/5485 e 6219/6229, 6515/6520).

A Lune trouxe o parecer de seus assistentes técnicos, Ayres A. P. Oliveira e Mário G. Pinto Ferraz, concordando com as conclusões do perito judicial e acrescentando que o objeto da PI 9202624-9 é aplicável a telefonia celular (fls. 4936/4955).

A Ericsson também trouxe pareceres de seu assistente técnico, Renato Flávio Fantoni, criticando o laudo pericial e concluindo que a PI 9202624-9 não possui atividade inventiva e suficiência descritiva (fls. 4997/5035, laudo divergente de fls. 5835/5875 e comentários de fls. 6304/6318). Trouxe ainda o parecer do Prof. Dr. Marçal Justen Filho (fls. 6063/6133), no qual o jurista sustenta que como o INPI, em contestação, se posicionou pela procedência do pedido, não pode depois essa mesma parte alterar seu entendimento. Também opinou sobre a perícia, afirmando, entre outras passagens, que a perícia não foi satisfatória e não invés de examinar as controvérsias relativamente ao equipamento, toda perícia se centrou no exame do método existente.

A Ericsson também trouxe pareceres do Prof. Dr. Marcello Luiz Rodrigues Campos, engenheiro em eletrônica, mestre e doutor em engenharia elétrica e professor do Programa de Engenharia Elétrica da COPPE/UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), afirmando que a PI 9202624-9 traz graves falhas de descrição, que são apenas junção de conhecimentos presentes no estado da técnica e que o perito judicial efetuou afirmações tecnicamente equivocadas em audiência (fls. 6320/6337). A Ericsson juntou ainda parecer do Prof. Dr. José Roberto de Almeida Amazonas, da USP, também criticando as respostas do perito em audiência (fls. 6339/6345).

Como já afirmado por este Juízo por diversas vezes nestes autos (vide decisões de fls. 6007/6008, 6167/6169 e 6531/6532), o julgador não fica vinculado ao laudo pericial para julgar, como prevê o art. 479 do CPC:

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. (grifei)

Como se vê do texto legal, o juiz poderá considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, conforme o art. 371 do CPC, o qual determina ao juiz que leve em conta todo o conjunto probatório, não importando quem produziu:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. (grifei)

Com efeito, dentro do sistema do livre convencimento motivado (ou persuasão racional) todas as provas, uma vez produzidas e submetidas ao contraditório, passam a pertencer ao processo e devem ser consideradas pelo magistrado em seu julgamento, que então decidirá, explicitando as razões de seu convencimento.

No caso dos autos, entendo que, não obstante os esforços do perito judicial, suas considerações técnicas, confusas e imprecisas, foram completamente suplantadas pelos diversos laudos técnicos, que, não obstante trazidos pela Autora, são absolutamente convincentes sobre a matéria posta nos autos. Professores das maiores universidades de engenharia do País, experts em engenharia elétrica, apresentaram, de modo muito claro, preciso e fundamentado, as razões técnicas pelas quais a PI 9202624-9 é nula.

Professores da USP, UNICAMP, UFRJ, ITA, IME e UFF, mestres e doutores em engenharia eletrônica, foram absolutamente categóricos sobre a patente em questão, concluindo que a mesma não possui suficiência descritiva e atividade inventiva. Além das passagens já acima citadas, afirmam:

Portanto, o suposto equipamento sugerido na carta-patente visa permitir que as centrais eletromecânicas disponibilizem os mesmos serviços inteligentes já existentes nas centrais eletrônicas CPAs. (...).

A carta Patente PI 9202624-9 não oferece informações suficientes para que se construa Unidade Central, pois omite informações sobre a interface entre esta e o estágio (CD) da central eletromecânica (...)

Os novos conceitos e facilidades operacionais aos quais o relatório descritivo se refere, na realidade não são novos, pois se referem a gerenciamento e serviços do sistema telefônico já padronizados por órgãos internacionais, como ETSI bem antes de 07/07/92.

(Fls. 2632/2644 - parecer do Profs. Drs. Waldecir João Perrella e Alessandro Anzaloni à ITA)

A patente PI 9202624-9 omite informações essenciais e contém erros graves que impossibilitam que um técnico no assunto reproduza o referido equipamento sem a obtenção de informações adicionais. (...)

Nenhuma facilidade nova é descrita. A patente PI 9202624-9 apenas utiliza conceitos já conhecidos para introduzir facilidades disponíveis em centrais CPAs nas centrais eletromecânicas.

(Fls. 2592/2599 - parecer dos Profs. Drs. José Roberto de Almeida Amazonas e Paul Jean Etienne Jeszensky à USP; grifei)

Não é possível implementar, por um técnico no assunto especializado, as unidades protegidas pela reivindicação 1 da patente PI 9202624-9, sem que sejam necessários desenvolvimentos adicionais, complementações e correções, pois na descrição das unidades da patente foram usados diagramas em blocos, que por sua natureza oferecem informações superficiais e incompletas de funcionamento e de conexões.

Além disso, existem blocos nestes diagramas, que não são definidos nem descritos no texto, como por exemplo, os blocos 33 e 43 da unidade central. (...)

A patente PI 9202624-9 não introduz novo conceito ou facilidade. Na verdade, os novos conceitos e facilidades operacionais, a que o inventor se refere, são a introdução de serviços avançados em centrais eletromecânicas instaladas no mercado brasileiro, serviços esses já existentes em centrais eletrônicas/digitais (CPAs). (...)

O objeto da patente PI 9202624-9 tinha como objetivo adaptar centrais eletromecânicas, para que as mesmas fornecessem serviços avançados, que já existiam na época do seu depósito nas centrais eletrônicas/digitais CPAs) (vide relatório descritivo da patente PI 9202624-9, página 3, linhas de 37 a 53).

(Fls. 2601/2613 - parecer dos Profs. Drs. Renato Baldini Filho e Celso de Almeida à UNICAMP; grifei)

Pelo até aqui exposto, pode-se concluir que grande parte das funcionalidades dos equipamentos motivo da patente PI 9202624-9 é semelhante a dos equipamentos motivo da PI 8803737 A. (...)

Assim, qualquer técnico em telecomunicações que obtivesse conhecimento das tecnologias descritas na PI 8803737 A e na Patente US 4.914.689 poderia conceber, sem maiores esforços, o equipamento objeto da PI 9202624-9.

(Fls. 551/576 - parecer do Profs. Drs. Ricardo Zelenovsky à IME, Carmen Maria Costa Carvalho, Prof. Moacyr Brajterman e Julio Cesar R. Dal Bello à UFF).

A matéria contida na reivindicação 1, mesmo quando interpretada com base nas figuras e na matéria descrita no relatório descritivo da patente, não ensina um técnico no assunto a reproduzir o objeto reivindicado na reivindicação 1, limitando-se a descrever as funcionalidades das unidades que compõem o equipamento e o vínculo dessas unidades com os equipamentos pertencentes às centrais telefônicas. Nem a descrição, nem os diagramas contidos na patente especificam ou mostram os componentes utilizados. Existem muitos erros e omissões que inviabilizam a reprodução do equipamento reivindicado, em particular no que diz respeito à Unidade Central, mesmo para uma implementação baseada em uma central ARF 10, tal como descrita na PI 9202624-9 (pag. 01, linhas 31 e 34 do relatório descritivo). Nesse sentido, considerando-se as particularidades inerentes à constituição e ao funcionamento dos modelos de centrais telefônicas eletromecânicas de cada fabricante, pode-se afirmar que cada tipo de central irá necessitar de um conjunto diferente de modificações para introdução do equipamento da PI 9202624-9, até mesmo para centrais de um mesmo fabricante, não podendo, portanto, o conteúdo da reivindicação 1 ser reproduzido por um técnico no assunto sem que desenvolvimentos adicionais sejam realizados para complementar e adaptar as funcionalidades reivindicadas. (...)

O equipamento da patente não introduziu nenhum novo conceito, ou nova facilidade, constituindo-se apenas em uma proposta para contornar as limitações construtivas apresentadas pelas centrais eletromecânicas para prestar serviços para as quais não foram originalmente projetadas, ou não estavam equipadas. A patente PI 8106464 - "Detector de chamadas telefônicas", publicada em 13/09/1983 e a sua correspondente US 4,754,475, descrevem um sistema de identificação do número do assinante chamador, que só não é idêntico ao equipamento descrito na PI 9202624-9 pelo fato das funções de sinalização atribuídas à Unidade Detectora Especial (identificada pelo numeral 30) instalada junto ao aparelho do assinante na patente

americana, terem sido transferidas para a Unidade Central da PI 9202624-9, instalada na central telefônica e não junto ao aparelho do assinante. Além disso, as diversas normas ITU-T e ETSI demonstram que o conceito de chamadas com identificação do número do assinante chamador para centrais CPA já era conhecido antes do depósito da PI 9202624-9, conforme reconhecido no próprio relatório descritivo da patente. Portanto, não existe um novo conceito ou uma nova facilidade, mas apenas a descrição de um equipamento para a implementação de um conceito já conhecido, que não pode ser reproduzido por um técnico no assunto sem que desenvolvimentos adicionais sejam feitos para complementar e adaptar funcionalidades reivindicadas às características da central telefônica eletromecânica na qual se pretenda instalar o equipamento da PI 9202624-9. (...)

(Fls. 2615/2630 - parecer do prof. Dr. Marcello Luiz Rodrigues Campos à COPPE/UFRJ)

Destaco, ainda, a eloquente manifestação dos professores da USP acima citados sobre o objeto deste litígio:

É necessário registrar que é lamentável haver a necessidade de tanta gente, séria e ocupada, perder tempo para responder ao óbvio, somente em virtude de ações descabidas que expressam a má-fé e mau-caráter de seu autor.

A Carta Patente nº PI 9202624-9 é um atentado ao nosso idioma, é um desrespeito pela forma confusa como foi escrita e um descalabro técnico que omite informações, comete erros primários e utiliza conceitos de forma equivocada. (fls. 2591; grifei)

Ressalto que a necessária suficiência descritiva não é um aspecto meramente formal ou de pouco importância no exame de patentes. É fundamental que o inventor descreva o invento corretamente, pois isso é intrínseco ao sistema de patentes. A completa descrição da invenção à sociedade é o que impulsiona o desenvolvimento tecnológico, sendo isso, entre outros fatores, o que justifica a concessão de um temporário "monopólio" ao titular da patente, garantido pelo Estado. É o que explica a doutrina de Luiz Guilherme Loureiro:

A descrição da invenção tem um papel fundamental no sistema de patentes. Com efeito, a patente tem por objetivo conceder ao inventor ou sucessor o monopólio exclusivo da invenção por determinado prazo (...), como prêmio ou estímulo à contribuição que trouxe progresso técnico da sociedade. Após o decurso desse prazo, a invenção pode ser explorada livremente por qualquer pessoa, ou seja, ele "cai no domínio público". Portanto, é fundamental que ela seja descrita de forma pormenorizada a fim de permitir a sua reprodução após o término do prazo de proteção e de possibilitar que a sociedade tenha inteiro conhecimento da invenção. (...)

A insuficiência de descrição conduz à nulidade da patente. A descrição é considerada suficiente quando o técnico do assunto puder executar a invenção. Ela é suficiente quando permite o conhecimento da invenção reivindicada e possibilita sua utilização ou reprodução.

(LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. A Lei de Propriedade Industrial Comentada. São Paulo: Lejus, 1999, p. 82-83. grifei)

Por isso a lei é bastante clara em exigir que o relatório da patente (i) descreva de modo clara e suficiente a invenção, (ii) que essa descrição possibilite sua realização por técnico no assunto e (iii) que indique a melhor forma de execução, conforme art.

24 da LPI. A PI 9202624-9, a toda evidência, não cumpre isso, conforme os pareceres técnicos supracitados.

Sobre tal questão, embora o perito tenha conclusão diversa, ele próprio afirma, por diversas vezes ao responder os quesitos nº 46 a 63 (fls. 4746/4751), que não é possível apontar a existência de certa informação técnica no relatório da patente, escancarando a deficiência descritiva da PI.

Quanto à atividade inventiva, também sobram argumentos técnicos que indicam a ausência de tal requisito na PI 9202624-9, conforme acima transcrito. E o perito judicial, mesmo confrontado com tais argumentos, tenta refutar dizendo que a PI 9202624-9 se diferencia de todas as anterioridades apresentadas (conforme diversas passagens dos esclarecimentos de fls. 5497/5750). Ocorre que diferenciar-se de anterioridades significa apenas que a PI 9202624-9 é nova, mas não que, diante do estado da técnica (todo o conhecimento disponível no momento do depósito, em seu conjunto), possua atividade inventiva. Nesse passo, parece-me certo que a patente do PBX-KAN (PI 8803737) não antecipa totalmente a PI 9202624-9, que, portanto, possui novidade. Todavia, é inequívoco para este Juízo que, diante do estado da técnica vigente (representado por todas as tecnologias e conceitos então conhecidas sobre unidades e centrais telefônicas, identificadores de chamadas etc.), não houve atividade inventiva na elaboração da PI 9202624-9.

Logo, acolho resta claro que a PI 9202624-9 não atende ao requisito de atividade inventiva e de suficiência descritiva dos arts. 8º, 13 e 24 da LPI, tendo em vista que não há dados suficientes para o técnico no assunto promover a efetiva realização da invenção.

Como a PI em questão contraria tais normas, deve ser declarada completamente nula, desde a data de seu depósito em 07/07/1992, conforme disposto nos arts. 46 e 48 da LPI.

Destaco ainda que as considerações da Lune, em contestação, no sentido de que a Ericsson busca usurpar invenção brasileira, que de um lado estão as mega corporações como a Autora e, do lado mais fraco, inventores, não são argumentos suficientes para manter a validade da patente. Como bem explicou o Prof. Domingues no parecer juntado nas fls. 1462/1485:

Uma observação final: a defesa dramática, o apelo emocional em defesa do pobre inventor do Brasil, país em desenvolvimento, que luta destemidamente contra as grandes multinacionais do primeiro mundo, e a exagerada e hiperbólica importância atribuída ao equipamento construído pela LUNE, de nada servem, nada valem, para transformar a invenção o objeto da patente da LUNE (PI 9202624-9), que nada mais é que uma construção. (grifei)

Portanto, conclui-se pela procedência da ação.

Da manifestação dos oponentes na lide principal

Por fim, ressalto que, não obstante os Oponentes tenham se manifestado diversas vezes nos autos da ação principal como se fossem parte dessa, eles não são parte na presente ação, mas apenas na oposição dirigida contra a Lune, Ericsson e INPI. Com efeito, a oposição se caracteriza pela ação movida por alguém contra ambas as partes do processo original (autor e réu). A petição inicial é distribuída por dependência ao processo principal, possuindo tramitação nos seus próprios autos. Por isso, o oponente só é parte na oposição e apenas lá se manifesta. Na ação principal o oponente não é parte, pois não é autor nem réu, não devendo se manifestar sobre

o mérito da causa entre autor e réu. Nem há lógica nisso, pois o oponente, por definição, opõe-se a ambos.

Caso os Oponentes da ação de oposição de autos nº 0525970-97.2005.4.02.5101 queiram apoiar a Lune ou alguma outra parte do processo principal nº 0518241-88.2003.4.02.5101, devem requerer seu ingresso no feito na qualidade de assistente simples, tal como os cessionários fizeram nas fls. 3177, e conforme previsto no art. 119 do CPC. Enquanto tal não ocorre, não devem participar deste feito, mas apenas da oposição.

Dispositivo

Diante de todo o exposto:

1 - Julgo extinta sem resolução de mérito a oposição, na forma do art. 485, IV e VI do Código de Processo Civil.

Condeno os oponentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, rateados em favor dos opostos Ericsson e INPI (a oposta Lune não contestou), na forma dos artigos 85, § 1º e 2º, I a IV e 87 do CPC. Entretanto, fica o pagamento suspenso, em virtude da gratuidade de justiça deferida às fls. 339/340 dos autos da oposição (0525970-97.2005.4.02.5101), nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Rejeito, liminarmente, o pedido de inclusão de Walter Pires de Oliveira, como assistente da Lune (fls. 679/689 da oposição), nos termos do art. 120, caput, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o eventual interesse do peticionante é econômico, e não jurídico, pois não é cessionário da patente em si.

2 - Julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação principal, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, para decretar a nulidade da patente de invenção PI 9202624-9, de titularidade da Ré Lune, a partir da data do depósito (art. 48 da LPI), devendo o INPI promover as anotações e respectiva publicação na Revista da Propriedade Industrial.

Condeno os Réus (Lune e INPI) ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento dos honorários periciais e advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pro rata, em favor da Autora, na forma dos artigos 85, § 1º e 2º, I a IV e 87 do CPC.

À SEDCP para retificar o termo de autuação a fim de excluir os oponentes e seus advogados do processo principal, mantendo-os na oposição, conforme fundamentação acima.

Traslade-se cópia da sentença para os autos da oposição acima citada (nº 0525970-97.2005.4.02.5101) e para os autos do processo conexo - ação ordinária nº 0513356-94.4.02.5101, movido pela Vivo S.A. e que tem o objeto a mesma patente de invenção declarada nula nesta sentença.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, com vista ao Ministério Público Federal.

Ausente o reexame necessário, ante a ausência de condenação do INPI ao pagamento de valor certo e líquido superior ao estabelecido no art. 496, § 3º, I do CPC.

Transitado em julgado, dê-se vista às partes, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, devendo o INPI promover as devidas anotações e publicação, na forma do art. 57, § 2º da LPI. Nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2017.

(assinado eletronicamente)

CELSO ARAÚJO SANTOS

Juiz Federal Substituto - 9ª Vara Federal-RJ

Edição disponibilizada em: 10/10/2017

Data formal de publicação: 11/10/2017

Prazos processuais a contar do 1º dia útil seguinte ao da publicação.

Conforme parágrafos 3º e 4º do art. 4º da Lei 11.419/2006

Disponível para Remessa a partir de 11/10/2017 para Todas as Partes por motivo de Recurso

A partir de 13/10/2017 pelo prazo de 15 Dias (Simples).