



Órgão : 4^a TURMA CÍVEL
Classe : APELAÇÃO
N. Processo : **20010111085964APC
(0038203-28.2001.8.07.0001)**
Apelante(s) : VIVO S/A, CTBC TELECOM S/A COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
Apelado(s) : LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, SERCOMTEL CELULAR S/A, GLOBAL TELECOM S/A
Relator : Desembargador CRUZ MACEDO
Revisor : Desembargador FERNANDO HABIBE
Acórdão N. : 964095

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. Configura-se cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial, quando fica evidenciada a necessidade de se averiguar se as centrais telefônicas e os telefones móveis negociados pelas réis, empresas de telefonia móvel, violam (ou violaram) as reivindicações incorporadas pela patente PI 9202624-9, de titularidade da autora, haja vista que se discute nos autos a proteção de propriedade industrial de sistema de identificação de chamada em serviço de telefonia.

2. Agravo retido provido. Sentença cassada.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da **4ª TURMA CÍVEL** do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, **CRUZ MACEDO** - Relator, **FERNANDO HABIBE** - Revisor, **ROMEU GONZAGA NEIVA** - 1º Vogal, sob a presidência do Senhor Desembargador **ROMEU GONZAGA NEIVA**, em proferir a seguinte decisão: **CONHECER DOS RECURSOS. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE REJEITADAS. CASSAR A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DAR PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO. ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. UNÂNIME**, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 30 de Junho de 2016.

Documento Assinado Eletronicamente
CRUZ MACEDO
Relator

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de ação de preceito cominatório cumulada com indenizatória ajuizada por LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA em desfavor, originariamente, de TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A, TELEACRE CELULAR S/A, TELERON CELULAR S/A, TELEMAT CELULAR S/A, TELEMS CELULAR S/A, TELEGOIÁS CELULAR S/A, TELE NORTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A, TELAIMA CELULAR S/A, TELAMAZON CELULAR S/A, TELEAMAPÁ CELULAR S/A, TELEPARÁ CELULAR S/A, TELMA CELULAR S/A, SERCOMTEL CELULAR S/A, CELULAR CRT S/A, CTBC TELECOM S/A, BCP S/A, TESS S/A, ATL ALGAR TELECOM LESTE S/A, MAXITEL S/A, GLOBAL TELECOM S/A, TELET S/A, NORTE BRASIL TELECOMO S/A, e, BSE S/A.

Narrou a autora ser titular da Carta Patente nº PI 9202624-9, relativa ao "*Equipamento Controlador de Chamadas Entrantes e do Terminal Telefônico*" e concessionária exclusiva do nome "BINA", obtidos junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

Noticia que o seu sócio-gerente, Nélio José Nicolai, inventou a tecnologia em 1977 e requereu o respectivo registro no INPI em 07/07/1992, tendo sido deferido e expedido o depósito no dia 30/09/1997, o que lhe garante, com exclusividade, os direitos da propriedade e do uso exclusivo do privilégio sobre o sistema de "IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS TELEFÔNICAS", bem como sobre a marca "BINA", esta a partir de 17/04/2000.

Salienta que o prazo de validade da Carta Patente nº PI 9202624-9 é de 20 (vinte) anos, contados a partir de 07/07/1992.

Entretanto, não está recebendo a devida compensação financeira pelo desenvolvimento tecnológico destacado, em que pese o uso das réis dos sistemas por ele inventado.

Requereu, então: a) que as réis se abstengam de comercializar, sob qualquer pretexto e sob cominação de multa diária, telefones celulares que disponham de identificador de canal chamador, haja vista ser aplicada tecnologia de propriedade industrial da autora; b) que seja determinada a suspensão dos serviços que as réis vêm prestando a seus usuários referentes à identificação do canal chamador, sob imposição de multa diária; c) que seja determinada a abstenção da utilização e divulgação, pelas réis, da marca "BINA" ou termos semelhantes em embalagens, catálogos impressos ou qualquer outro material, bem como qualquer

referência ao nome ou à marca cujo registro pertence à autora; c) a condenação das rés ao pagamento de indenização, correspondente às rendas mensais auferidas pelos serviços denominados de identificação de chamadas, sob qualquer denominação, cobradas mensalmente na contas telefônicas de seus usuários, desde a implantação e disponibilização desses serviços a seus usuários e enquanto perdurar a apontada violação dos direitos da propriedade intelectual, cujo montante deverá ser apurado em liquidação por arbitramento.

Sucessivamente, pleiteou indenização fixada no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre todo o montante arrecadado pelas rés em virtude da indevida exploração dos serviços de identificação de chamadas, sob qualquer denominação, protegido pela carta patente da autora, desde a implantação e disponibilização desses serviços aos respectivos usuários e enquanto perdurar a indevida utilização, cujo montante deverá ser apurado em liquidação por arbitramento.

Registra-se que após as incorporações das empresas permaneceram no pólo passivo da demanda somente a VIVO S/A, SERCOMTEL CELULAR S/A, CTBC TELECOM S/A e GLOBAL TELECOM S/A, conforme certidões às fls. 2536/2537 e à fl. 2822, além da decisão às fls. 2781/2787.

Pois bem, apresentadas as devidas contestações e finda a instrução processual, sobreveio a sentença de fls. 2553/2583, que julgou parcialmente procedente “*o pleito inicial com fulcro no art. 5º, inciso XXIX, da CF/88 c/c arts. 42, 44, 129 e 130, da Lei Nº 9.279/96, bem como no art. 333, inciso I e II, do CPC, para condenar a Requerida a se abster de comercializar, sob qualquer pretexto, telefones celulares que disponham de identificador de canal chamador, característica de uso indevido da PATENTE PI9202624-9, relativa ao equipamento controlador de chamadas entrantes e do terminal telefônico do usuário; suspender os serviços que presta a seus usuários, relativo à identificação do canal chamador; pagar à Autora LUNE multa pecuniária, diária, a contar do trânsito em julgado da sentença, no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento do preceito cominatório, enquanto perdurar atraso no seu cumprimento; pagar indenização à Autora LUNE, à guisa de royalties, a ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento, da análise e verificação dos extratos e contas telefônicas emitidos pelas Requeridas, com base no número de aparelhos já vendidos e no número de usuários do serviço identificador de chamadas, durante o período quando houve a violação dos direitos da Autora LUNE, qual seja, desde o início da indevida exploração do sistema de identificação de chamadas até sua efetiva cessação*”. Ainda, condenou as requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios,

estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Ainda, julgou extinta a reconvenção ajuizada pela BCP S/A, sem exame do mérito, ante a sua ilegitimidade ativa, nos termos do artigo 267, VI, do CPC. Por conseguinte, condenou a reconvinte BCP/SA ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R\$ 3.000,00 (três mil reais)

Em razão dos embargos de declaração opostos por LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. (fls. 2596/2598), TELE NORTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A, AMAZÔNIA CELULAR S/A e TELMA CELULAR S/A (fls. 2599/2606), CLARO S/A (fls. 2607/2611), SERCOMTEL CELULAR S/A (fls. 2614/2616) e CTBC TELECOM S/A (fls. 2640/2647), a sentença foi complementada às fls. 2781/2787.

Na espécie, foram acolhidos os embargos opostos pela autora, “*no sentido de conhecer do pedido de tutela antecipada pleiteada pela parte autora*”, fl. 2783, ao entendimento de ser plenamente cabível sua apreciação nesta fase processual, no juízo monocrático.

A autora, em sede dos aclaratórios, pugnou “*pela reconsideração da decisão que negou a tutela antecipatória, na qual postulou que as requeridas se abstivessem de utilizar a patente ou, como pedido sucessivo, que seja determinado o depósito em Juízo da importância correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor cobrado pelas rés por conta do serviço de identificação de chamada para cada usuário e em cada aparelho a ser revertido em favor da Embargante*”.

Esclarece-se ainda que foram acolhidos os embargos de declaração às fls. 2599/2606 em parte, “*apenas para sanar a omissão quanto à exclusão de AMAZÔNIA CELULAR S/A e TELMA CELULAR S/A da lide. Ressalto que ambas foram incorporadas pela empresa TNL PCS S/A (petição datada de 25.10.2011)*”.

Também foram acolhidos os embargos de declaração aviados pela CLARO S/A, fls. 2607/2611, para tornar sem efeito o dispositivo no tocante ao julgamento da reconvenção em relação à BCP/SA, ao entendimento de ser o juiz da comarca para a qual o feito foi remetido analisar as fundamentações por ela aviadas.

Salienta-se, por oportuno, que os demais pedidos foram julgados improcedentes e aberto prazo para que as rés se manifestassem quanto ao cabimento do pedido de antecipação de tutela formulado pela autora, fl. 2787.

Às fls. 3196/3200, foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela VIVO S/A às fls. 3134/3141 e deferido o ingresso de WALTER PIRES DE OLIVEIRA no feito, na qualidade de assistente simples.

Finalmente, às fls. 3320/3324, foi analisado o pedido de tutela antecipada formulados nos aclaratórios pela LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM

TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., fls. 2596/2598, tendo o eminente magistrado *a quo* acolhendo parcialmente o pedido “*para determinar que a(s) ré(s) promova(m), mensalmente, o depósito, em dinheiro, em conta vinculada a este Juízo, do valor correspondente a 10% (dez por cento) de suas receitas brutas vinculadas ao serviço de identificação de chamadas, assim como, apresente(m) relatório mensal completo, com a relação de todos os créditos feitos a seu favor que decorram da utilização direta ou indireta do denominado BINA, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação desta decisão no Diário de Justiça, pena de multa pecuniária diária no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento*”.

Ademais, recebeu o recurso de apelação interposto pela(s) parte(s) ré(s), em seu efeito meramente devolutivo quanto à liminar ora deferida, e em seu duplo efeito quanto às demais matérias.

Contra a decisão que deferiu parcialmente a liminar pretendida, A LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. interpôs agravo de instrumento nº 2012.00.2.019980-4, reproduzido às fls. 3342/3354, para que os valores depositados pudessem ser levantados por ela mensalmente.

A seu turno, também agravou a VIVO S/A, cujo recurso está reproduzido às fls. 3367/3394, alegando que: “a) concessão da tutela antecipada em embargos de declaração é ilegal, uma vez que tal recurso não se presta à reabertura da discussão do conteúdo da sentença; b) a sentença é ilíquida, e, portanto, não pode ter sua execução antecipada; c) não há qualquer prova (e menos ainda prova inequívoca) do valor supostamente auferido pela agravante com o serviço em questão, o qual não é cobrado dos usuários; d) a patente está com seus efeitos suspensos por decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro, e, não bastasse isso, já se extinguiu sua proteção (Lei 9279/96, art. 40); e) é imensa a probabilidade de anulação ou reforma da sentença cuja execução o juiz de 1º grau pretende instaurar desde logo, diante dos incontáveis vícios apontados na apelação; f) não há periculum in mora que justifique a esdrúxula medida, uma vez que, de um lado, a agravada já cedeu seus direitos a terceiros, e, de outro, a agravante é empresa sólida, que poderá honrar a condenação, na remota hipótese de que esta seja confirmada após o julgamento da apelação; g) a decisão é extremamente gravosa para a agravante, que se verá penalizada antecipadamente com um depósito mensal de valores indefinidos, e inútil para a parte agravada, que não poderá levantar os valores depositados (ao menos até nova decisão temerária nesse sentido)”, fls. 3400/3401.

Em decisão reproduzida às fls. 3452/3453, esta Relatoria deferiu o efeito ativo postulado pela VIVO S/A, determinando a suspensão da eficácia da decisão até exame de mérito do agravo.

A decisão liminar foi confirmada no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2012.00.2.019822-3, por conseguinte, perdeu o objeto o agravo de instrumento interposto pela LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. (nº 2012.00.2.019980-4).

À fl. 3397, a VIVO S/A ratificou o recurso de apelação interposto às fls. 2842/2882. Nada obstante, em razão da reabertura de prazo provocada pelos aclaratórios referidos acima, apresentou novas razões às fls. 3398/3450.

Prefacialmente, repisa as razões deduzidas no agravo de instrumento por ela interposto, questionando a tutela antecipada concedida quando da apreciação dos embargos de declaração aviados pela LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

Na sequência, ainda em sede preliminar, alega nulidade da sentença, por ter sido proferida por juízo absolutamente incompetente.

No ponto, informa que o feito foi distribuído originalmente à 1ª Vara Cível de Brasília/DF, mas, em razão de pedido da autora, aquele juízo declinou da competência em favor da 2ª Vara Cível, sob o fundamento de que no último tramitava ação entre a apelada e a empresa AMERICEL S/A (autos nº 1998.01.1.012867-9).

Entretanto, segundo a recorrente, a ação ajuizada contra a AMERICEL foi sentenciada em 25/06/2002, ao passo que as primeiras citações no presente feito ocorreram quase um mês depois, situação que impediria a reunião dos processos, nos termos da Súmula 235 do STJ e em razão do princípio do juiz natural. Diz ainda não existir conexão entre os feitos.

Também, questiona a recorrente o indeferimento da denúncia da lide por ela pleiteada. Sustenta que a Lucent Technologies do Brasil, Indústria e Comércio Ltda., a Motorola Industrial Brasil Ltda. e a NEC do Brasil S/A foram as empresas que lhe forneceram a tecnologia de identificação de chamadas e possuem a obrigação contratual de indenizá-la na hipótese de comprovação de contrafação, pois ela seria mera usuária do serviço.

Ainda, alega cerceamento de defesa ao argumento de que a condenação foi baseada em ausência de prova que foi impedida de produzir. No ponto, destaca-se o pedido de conhecimento e julgamento do agravo retido reproduzido às fls. 2132/2136, sobre o indeferimento de produção de perícia técnica.

No particular, articula que não lhe foi oportunizada a produção de perícia a fim de comprovar que a tecnologia utilizada para identificação de chamadas não guarda relação com a patente da apelada. Diz que a sentença fez referência ao laudo pericial produzido na ação em que litigava LUNE e AMERICEL, sem que fosse submetido ao crivo do contraditório no presente feito.

Finalizando as preliminares arguidas, argumenta que deveria o processo ter sido suspenso em virtude de ações em trâmite na Justiça Federal do Rio de Janeiro aforados pela Ericson (autos nº 2003.51.01.518241-0) e pela ora apelante (autos nº 2004.51.01.513356-7), nas quais são discutidas a nulidade e a extensão da patente detida pela apelada. Informa que a própria apelada postulou a suspensão do processo, em virtude da questão prejudicial referida.

No mérito, defende a inexistência de contrafação.

Aduz que a apelada não detém qualquer direito sobre o sistema utilizado para identificação de chamadas na rede celular, porquanto a patente dela se refere apenas a um aparelho para ser acoplado a centrais eletromecânicas, empregadas em telefonia fixa.

Adverte que uma patente não protege uma ideia em si, mas o modo pelo qual ela é concretizada.

Discorre que são os pontos característicos da patente que determinam o objeto da invenção e constituem a medida do direito do inventor, de tal modo que “só se pode falar em *infração parcial de uma patente no caso de infração total de ao menos uma reivindicação independente*” e, no caso dos autos, destaca “*a completa diferença entre o sistema descrito na patente da apelada e o sistema utilizado pela apelante*”, mormente por utilizarem protocolos distintos.

Nessa linha, entende ser desimportante a idealização do inventor, pois a relevância estaria nas definições das “*reivindicações como sendo o seu invento, para o qual requereu a proteção legal*”.

Salienta que, nos termos do artigo 41 da Lei nº 9279/96, a proteção conferida a uma patente será determinada pelos limites de suas reivindicações (relatório descritivo e desenhos), a fim de que se possa compreender e avaliar o alcance da patente. Defende que o objeto da patente em questão “*não abrange os sistemas de telefonia celular, nem suas técnicas, padrões, protocolos, componentes e modo de operação*”, bem como aponta supostas diferenças entre os sistemas em análise.

Assenta que o próprio comportamento da apelada revela que a sua patente em epígrafe não alcança a telefonia móvel, afinal ela pleiteou, “*junto ao INPI, a concessão da patente PI 9504016-1, relativa a ‘sistema de identificação terminal*

chamador PARA TELEFONES CELULARES”, a qual, inclusive, restou indeferida pela citada autarquia. Então, entende que deve ser aplicado por analogia o parágrafo único do artigo 78 da Lei nº 9279/96, para o qual, “*extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público*”.

Ademais, assevera inexiste prova dos danos alegados pela apelada e lógica ou razoabilidade nos critérios adotados na sentença para a apuração da indenização impingida. Anota que a sentença impõe a indenização de danos hipotéticos e, sendo ela mantida, implicará liquidação imprevisível e desprovida de parâmetros objetivos.

Por derradeiro, alega que a sentença violou os artigos 41 e 78, parágrafo único, da Lei nº 9276/96, os artigos 126, 128, 459 e 460 do CPC, artigo 927 do CC/02 e os artigos 5º, LV, e 93, IX, da CF/88.

Preparo à fl. 3515.

Também recorre a SERCOMTEL CELULAR S/A e nas razões de apelação, fls. 3499/3514, em síntese, alega que o registro no INPI não trás presunção de veracidade acerca do alcance e extensão da patente deferida, “*de modo que não está o INPI imune ao poder jurisdicional e suas decisões não estão aptas à definitividade*”, fl. 3505. Assim, as demais provas dos autos também devem ser valoradas, mitigando-se a importância das conclusões externadas pelo referido instituto.

Assinala ainda que a patente está suspensa por medida liminar, concedida nos autos nº 2003.51.01.5182410, confirmada pelo TRF da 2ª Região, em ação movida pela Ericsson Telecomunicações S/A contra a ora recorrida, cujo trâmite ocorre na 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ.

Diz também que houve a suspensão dos efeitos da patente desde 28/12/2004, em consonância com certidão emitida pelo INPI.

Assim, ante os supostos vícios apontados, defende a existência de *error in procedendo* no julgamento do feito, devendo ser cassada a r. sentença impugnada.

Por derradeiro, sustenta que a autora não produziu provas quanto aos supostos fatos denunciadores de uma identidade de sistemas, porquanto seu invento fora destinado à telefonia fixa e não à móvel, causa de pedir remota do presente feito.

Preparo à fl. 3538.

Igualmente, recorre a COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL – CTBC e nas razões de apelação, fls. 3517/3537, preliminarmente, alega ilegitimidade ativa *ad causam* da LUNE PROJETOS

ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., ao entendimento de que ela não seria titular da patente invocada e muito menos requerente do pedido de patente PI 9504016.

Também, em sede preliminar, deduz pedido de reconhecimento de impossibilidade jurídica do pedido, pelas mesmas razões da suscitada ilegitimidade, além de que o objeto que se busca proteção ser diverso do protegido pela patente.

Por fim, ainda como preliminar, assevera ter ocorrido cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova pericial.

No mérito, aduz que o objeto da patente PI 9202624-9 revolucionou a tecnologia dos sistemas de comunicação em 1977, mas o pedido de patente para tal invento somente ocorreu em 07/07/1992, quando a tecnologia já seria de domínio público.

Adverte que os artigos 78 e 80 da Lei nº 9279/96, os quais prevêem a caducidade como causa de extinção da patente, devem ser aplicados ao presente caso.

Pontua que a patente está suspensa por medida liminar, concedida nos autos nº 2003.51.01.5182410, confirmada pelo TRF da 2ª Região, em ação movida pela Ericsson Telecomunicações S/A contra a ora recorrida, cujo trâmite ocorre na 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, o que atrai, inclusive, a denominada prejudicialidade externa, na forma do artigo 265, IV, “a”, do CPC. Logo, deveria o magistrado sentenciante ter aguardado o desfecho daquele feito.

Articula que a Carta Patente PI 92026249-9, da recorrida, tem aplicação adstrita à telefonia fixa, uma vez que o sistema para celulares, usuário de tecnologia diversa, é objeto da PI 9504016.

Registra que, acaso fosse possível a extensão da proteção da patente PI 9202624-9 para telefones celulares, não teria sido pleiteado junto ao INPI o pedido de patente PI 95040116-1, relativa a “*sistema de identificação terminal chamador PARA TELEFONES CELULARES*”.

Ainda, observa que o pedido referente à PI 95040116-1 foi indeferido pelo INPI, conforme certidão às fls. 2675/2676, de sorte que o objeto nele inserido se tornou de domínio público, o que redundaria na improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Às fls. 3542/3558, a CTBC TELECOM S/A acosta cópia do agravo de instrumento nº 2012.00.2.02682-2, interposto contra a decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela formulada pela autora.

Contrarrazões aos recursos de apelação apresentadas pela LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

LTDA. às fls. 3575//3605 e 3750/3760.

Petição da VIVO S/A às fls. 3777/3781, acompanhada dos documentos às fls. 3782/3881, apontados como novos pela recorrente e que, segundo seu entendimento, comprovariam sua tese recursal.

Às fls. 4116/4124 e documentos às fls. 4126/4205, a VIVO S/A peticia requerendo o reconhecimento da ilegitimidade ativa da LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., ao argumento de que a autora, sem qualquer reserva de direito e com exclusividade, cedeu a licença de exploração da patente 9202624-9, objeto da demanda, à empresa CITATEL – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Manifestação da LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. às fls. 4240/4253, contradizendo os argumentos apresentados pela VIVO S/A.

Às fls. 4265/4270 e documentos às fls. 4272/4291, a VIVO S/A reafirma a cessão de eventuais direitos econômicos decorrentes da patente em questão, em favor de diversas pessoas, promovida pela LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., além do licenciamento integral dos direitos da patente a favor da CITATEL – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., o que culminou na sua ilegitimidade ativa *ad causam*.

Às fls. 4376/4379 a CTBC TELECOM S/A acosta aos autos decisão interlocutória proferida na autos nº 2003.51.01.5182410, em que litiga a recorrida e a Ericsson Telecomunicações S/A contra a ora recorrida, com trâmite na 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, acerca do prazo de vigência da patente objeto do presente feito.

Nova petição da VIVO S/A às fls. 4385/4389, acompanhada dos documentos às fls. 4391/4495, colacionando o Laudo Pericial elaborado nos autos nº 2003.51.01.51822410, em trâmite perante a 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em que litigam a ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S/A e a LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. E OUTROS.

Manifestação da SERCOMTEL S/A – TELECOMUNICAÇÕES às fls. 4510/4512, corroborando as alegações da VIVO S/A.

Resposta da LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. às fls. 4514/4520, acompanhada dos documentos às fls. 4522/4555.

A CTBC TELECOM S/A, sob a nova denominação ALGAR TELECOM S/A peticiona às fls. 4621/4623, requerendo a juntado no laudo pericial elaborado nos autos nº 0212994-29.2007.8.26.0100, em trâmite na 23ª Vara Cível do Foro Central de Cível de São Paulo, fls. 4624/4931.

Resposta da LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. às fls. 4952/4958, acompanhada dos documentos às fls. 4960/5298.

Manifestações de WALTER PIRES DE OLIVEIRA às fls. 5303/5304, da SERCONTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES (atual denominação da SERCONTEL CELULAR S/A) às fls. 5305/5307 e da VIVO S/A às fls. 5309/5313.

Às fls. 5303/5304, manifestação de WALTER PIRES DE OLIVEIRA quanto ao documento juntado pela petição à fl. 4621, articulando que o laudo produzido abordou questões não discutidas nestes autos, não sendo útil ao deslinde do feito.

Às fls. 5305/5307, a SERCOMTEL requer dilação de prazo para análise do laudo pericial juntado às fls. 4624/4931.

Às fls. 5309/5313, a VIVO S/A requer a produção de prova técnica e, não sendo assim, o acolhimento da conclusão externada no laudo juntado às fls. 4624/4931.

Às fls. 5318/5319, a ALGAR (antiga CTBC) requer abertura de prazo para se manifestar a respeito dos documentos juntados pela LUNE, às fls. 4960/5298, quando da resposta do laudo pericial juntado pela própria ALGAR.

Às fls. 5322/5324, WALTER PIRES DE OLIVEIRA requer a juntada do laudo pericial, com sua complementação, elaborado no processo nº 0518241-88.2003.4.02.5101 (2003.51.01.51822410), em trâmite na 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, pelo expert Marbey Manhaes Mosso, onde afirma que o perito atesta que a patente em discussão possui atividade inventiva. Laudo às fls. 5321/5684.

Às fls. 5686/5687, a ALGAR (antiga CTB) requer a juntada de substabelecimento e vista dos autos.

O pedido retro foi deferido à fl. 5690, por cinco dias.

Foi realizada carga do processo, conforme certidões às fls. 5692/5694.

Às fls. 5699/5741 e às fls. 5742/5752, as empresas VIVO S/A e ALGAR TELECOM S/A peticionam informando que foi prolatada sentença em processo que tramitava junto à 23ª Vara Cível do Fórum Central da Capital de São Paulo, tendo sido reconhecida a “ausência de vínculo entre o sistema de telefonia celular brasileiro com a matéria decorrente da patente PI 9202624-09” (fl. 5708),

requerendo, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença ou anulá-la, para que seja produzida prova pericial.

Às fls. 5756/5759, a VIVO S/A requer a juntada de documento novo, consubstanciado em parecer do Ministério Público Federal, nos autos da ação que tramita perante a 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que teceu considerações a respeito da perícia realizada naqueles autos, requerendo a decretação de nulidade da prova, porque produzida por perito sem capacidade técnica para enfrentar as questões importantes para o deslinde do feito, e requer o reconhecimento da improcedência do pedido formulado pelo autor ou a nulidade da sentença, reabrindo-se prazo para instrução probatória.

Às fls. 5764/5765, Francisco Araújo Costa Junior requer sua inclusão no feito como assistente e junta documentos às fls. 5767/5786.

A empresa autora (LUNE) manifesta-se às fls. 5799/5807 e 5808/5810 e, em resumo, sustenta não haver relação entre o julgamento apontado pelas réis e o presente feito, afirmado que as partes atuam para protelar o julgamento da presente apelação, requerendo a condenação pelas penas da litigância de má-fé. Impugna, ainda, o pedido de ingresso no feito formulado por Francisco Araújo Costa Júnior.

Às fls. 5816/5817, o Assistente WALTER PIRES DE OLIVEIRA alega que os documentos juntados pela ré não influem no resultado da presente lide.

A empresa ALGAR, às fls. 5826/5828, e a VIVO S/A, às fls. 5829/5831, pugnam pela improcedência do pedido de assistência formulado por Francisco Araújo Costa Júnior.

É o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador CRUZ MACEDO - Relator

De início, ressalto que o julgamento do presente recurso será realizado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, porquanto tanto a prolação da sentença quanto a interposição das apelações ocorreram ainda sob a vigência do mencionado diploma legal.

Senhor Presidente, o novo Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de sustentação oral naqueles pedidos de tutela de urgência e de evidência. Não tínhamos essa regra no Código anterior.

Estamos julgando aqui um recurso em uma sentença proferida ainda na vigência do Código anterior, como dito anteriormente. Ocorre que estes agravos impugnam uma decisão de antecipação de tutela que, na realidade, é essa hipótese que o novo Código trouxe que conferiu a possibilidade de sustentação oral.

Então, penso que, a fim de se assegurar a ampla defesa, deve ser deferido o pedido de sustentação oral. Não vejo nenhum prejuízo em ouvir os eminentes Advogados que se inscreveram para a sustentação oral. Ao contrário, eles sempre contribuem para uma melhor solução do litígio.

SUSTENTAÇÃO ORAL DOS ADVOGADOS

O Senhor Desembargador CRUZ MACEDO - Relator

Senhor Presidente, entendo que procede a questão de ordem formulada pelo eminente Advogado das Rés, no sentido de que a Eg. Turma proceda, em primeiro lugar, o julgamento dos recursos de apelação.

Esclareço que antecipei a tutela recursal nos agravos e deferi a liminar para suspender os efeitos da sentença. Portanto, os depósitos estão suspensos por conta da decisão inicial proferida por mim nesses agravos, que também trouxe para julgamento comum.

Destaco que tanto o CPC como o Regimento Interno da Corte estabelecem que há de se julgar primeiro os agravos e, posteriormente, as apelações. Mas estando os Advogados de acordo, não me oponho a examinar

primeiro as apelações, como sugerido da tribuna, até porque as alegações quanto à antecipação da tutela estão reproduzidas nas razões de apelação.

O Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE - Revisor

A proposta é viável, sobretudo ante a manifestação favorável dos Advogados.

O Senhor Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA - Presidente e Vogal

De acordo.

O Senhor Desembargador CRUZ MACEDO - Relator

Senhor Presidente, cumprimento os eminentes Advogados pelas suas sustentações orais com qualidade técnica que demonstra o conhecimento da causa e mostra a capacidade desses eminentes Advogados. Hoje estamos realmente sendo brindados com sustentações de excelente qualidade.

Começo examinando um agravo retido da Vivo (nos autos nº 2001 01 1 108596-4), que foi reagitado nas razões de apelo e que impugna o indeferimento da prova pericial.

Mas há, Senhor Presidente, duas questões que vou examinar de ofício: cuida-se da ilegitimidade ativa da LUNE, matéria de ordem pública, foi tratada no processo e as partes já se manifestaram sobre essa questão; e o outro ponto é a questão da incompetência absoluta do juízo, que foi inclusive objeto da decisão proferida pelo eminentíssimo Desembargador James Eduardo Oliveira. Portanto, essas matérias são de ordem pública e penso que devemos delas conhecer no conjunto deste agravo retido.

Aliás, Senhor Presidente, uma anotação: foi dito da tribuna da demora do processo. E faço o registro que, realmente, aqui no Tribunal ele teve uma demora (entre quatro e cinco anos), mas que se deveu aos diversos incidentes que foram criados por terceiros e pelas partes. Nesta semana ainda, recebi um pedido de assistência litisconsorcial quando o processo já estava em pauta, que indeferi antes

de vir para a sessão entendendo que não havia interesse jurídico, mas meramente econômico.

Diversos foram os pedidos feitos. Este processo já foi incluído em pauta e retirado por conta de incidentes e tem havido, realmente, uma dificuldade para o seu julgamento. Há requerimento de questões de ordem, de matéria nova - que sempre ouvi as partes - e são diversos volumes. Então, é um processo que veio, inclusive, com algum tumulto e é até de difícil compreensão desde o 1.º Grau. Houve julgamento, depois de proferida e indeferida a antecipação de tutela, foram julgados os embargos que concederam antecipação de tutela, houve repartição de julgamento de embargos. Enfim, diversas questões que realmente tornaram demorada a tramitação, mas sempre procurei dar a diligência necessária.

Com essas observações, adentro, nesse momento, no exame do recurso propriamente dito.

PRELIMINARES

ILEGITIMIDADE ATIVA DA LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Na petição às fls. 4116/4124 a VIVO S/A postula o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora, ora recorrida, sob a justificativa de que, sem qualquer reserva de direito e com exclusividade, cedeu a licença de exploração da patente 9202624-9 à empresa CITATEL - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. As demais réis, também questionam a legitimidade ativa *ad causam* autora.

Do instrumento acostado às fls. 4128/4133, denominado Termo de Compromisso e Intenção para Constituição de Sociedade Comercial e Outras Avenças, assinados por Sr. Irineu Berardi Meireles, Sr. Nélio José Nicolai (sócio da LUNE), Sra. Luzia Augusta Nicolai (sócia da LUNE) e a LUNE, infere-se que tais se associaram para formar a empresa CITATEL - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Percebe-se ainda que houve a concessão exclusiva da "LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE PATENTE", referente à Patente PI 9202624 "EQUIPAMENTO CONTROLADOR IDENTIFICADOR DE CHAMADAS ENTRANTES E DO TERMINAL TELEFÔNICO DO USUÁRIO" e de todos os pedidos decorrentes daquela patente à nova empresa.

Posto isso, vale assentar que a citada transação ocorreu em fevereiro de 1995, ou seja, há quase 20 (vinte) anos e apenas nessa fase processual a VIVO S/A postula o reconhecimento da legitimidade ativa.

Porém, quanto se trate matéria nova, aduzida, inclusive, após a

interposição da apelação, por ser matéria de ordem pública, cabível sua análise nessa assentada, muito embora seja o caso de rejeição dessa tese recursal.

De fato, o instrumento em análise demonstra apenas que houve um licenciamento para exploração da referida patente e não a transferência da sua titularidade.

Mais, a presente ação de conhecimento foi ajuizada em 2001 e até o momento não houve qualquer manifestação da empresa CITATEL - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. reivindicando seus eventuais direitos, havendo ainda notícia nos autos de que tal empresa não mais está em funcionamento, sendo dado inferir, portanto, a legitimidade ativa *ad causam* da autora.

Reforça esse entendimento o fato de que a recorrente VIVO S/A ajuizou a ação nº 0513356-94.2004.4.02.5101, em trâmite perante a 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro, justamente contra a LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. com o objetivo de anular o registro de patente em nome da última.

Por derradeiro, a matéria foi bem examinada na sentença apelada, cujo excerto a seguir transcrevo, *verbis*:

"Como restou demonstrado nos autos, são de propriedade exclusiva da autora os direitos relativos à indevida exploração da PATENTE 9202624-9, referente ao sistema de identificação de chamadas entrantes no serviço de telefonia celular.

Consoante o documento de fl. 90, em atenção ao previsto no art. 6º, do CPC c/c arts. 42, 44, 129 e 130, da LPI - Lei de Propriedade Industrial, que se referem ao TITULAR, A ESTE ESTÃO CONFERIDOS os direitos de impedir terceiro, desautorizado, na produção, uso, vender ou pôr à venda, importar produto objeto de patente, inclusive serviços ou produtos apresentados no mercado; bem como no que se refere ao direito de indenização pela exploração indevida do objeto.

E a titularidade, importante ressaltar, vem demonstrada nos autos restando, portanto, provada consoante determina o disposto no art. 333, I, do CPC.

Ademais, o documento juntado, à fl. 90, emitido pelo INPI, e com selo da República Federativa do Brasil, possui fé pública, nos termos do art. 364, do CPC, desta forma, como anteriormente alinhavado, eventual nulidade do documento não foi comunicada oficialmente à este Juízo.

Outrossim, com fulcro nos dispositivos apontados, art. 5º, inciso XXIX, da CF/88 c/c arts. 42, 44, 129 a 131, da Lei Nº 9.279/96 c/c arts. 333, I, e 364, do CPC, a análise da procedência dos pedidos da Autora, LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, titular da patente PI 9202624-9, que se refere ao equipamento identificador e controlador de chamadas entrantes e do terminal telefônico do usuário, se impõe."

Portanto, acolho tais fundamentos e REJEITO a preliminar.

NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO

Alega a recorrente VIVO S/A que a sentença *a quo* é nula porque proferida por juízo absolutamente incompetente.

Na espécie, pontua que o feito foi distribuído originalmente à 1ª Vara Cível de Brasília/DF, mas, em razão de pedido da autora, aquele juízo declinou da competência em favor da 2ª Vara Cível, sob o fundamento de que no último tramitava ação entre a apelada e a empresa AMERICEL S/A (autos nº 1998.01.1.012867-9).

Entretanto, segundo a recorrente, a ação ajuizada contra a AMERICEL foi sentenciada em 25/06/2002, ao passo que as primeiras citações no presente feito ocorreram quase um mês depois, situação que impediria a reunião dos processos, nos termos da Súmula 235 do STJ e em razão do princípio do juiz natural. Diz ainda não existir conexão entre os feitos.

A Súmula 235 do STJ veda a reunião de processos, por conexão, se um deles já foi julgado.

Na hipótese em apreço, o julgamento do feito nº 1998.01.1.012867-9, como consignado acima, ocorreu em 25/06/2002, ao passo que a declinação de competência dos autos em análise (nº 2001.01.1.108597-2), inicialmente distribuído à Primeira Vara Cível de Brasília/DF se deu em 19/12/2001, ou seja, quando ainda

na fase de instrução do processo paradigma.

Portanto, o ato declinatório não afronta o entendimento sumulado em destaque, tendo em vista que, quando do declínio de competência promovido pelo juízo primitivo (Primeira Vara Cível de Brasília/DF), não havia sido proferida sentença nos autos nº 1998.01.1.012867-9.

De sua vez, flagrante a conexão entre os feitos, porque comum a causa de pedir (uso indevido de produto patenteado) e pedido (suspensão do fornecimento dos serviços decorrentes do uso indevido de produto patenteado e indenização por tal uso). Vale dizer, não houve ofensa ao princípio do juiz natural.

Portanto, REJEITO a preliminar.

AGRADO RETIDO ÀS FLS. 2132/2136

A VIVO S/A pleiteia expressamente nas suas razões a análise do agravo retido interposto às fls. 2132/2136 contra a decisão que indeferiu a produção da prova pericial, fl. 2.119.

Alegam a ré cerceamento de defesa ao argumento de que a condenação foi baseada em ausência de prova que fora impedida de produzir.

No particular, articula que não lhe foi oportunizada a produção de perícia a fim de comprovar que a tecnologia utilizada para identificação de chamadas não guarda relação com a patente da apelada. Diz que a sentença fez referência a laudo pericial produzido na ação em que litigavam LUNE e AMERICEL, sem que fosse submetido ao crivo do contraditório no presente feito.

Quanto à questão em debate, eminent Presidente, é preciso que seja dito - e os Advogados colocam isso da tribuna - que, quanto relação à telefonia fixa, não há discussão neste processo. Com relação à telefonia móvel (celular) é que se pede a indenização na inicial por indevido uso de patente.

O BINA (B Identifica Número de A) - aquele aparelho que era utilizado no começo, na telefonia fixa, para verificar o número da chamada - reconhecidamente foi inventado pelo Sr. Nélio José Nicolai. Isso é um fato de conhecimento público. O que se discute nestes autos é se a utilização dessa patente é feita na telefonia móvel. É essa a pergunta que precisa ser respondida neste processo e que é objeto de exame neste momento. E penso, Senhor Presidente, que a resposta a essa pergunta é uma matéria de bastante complexidade.

Assim, compulsando-se os autos, testifica-se que o magistrado sentenciante, ainda que indiretamente, fez uso da denominada prova emprestada, utilizando-se para integrar seu convencimento a perícia realizada nos autos nº 1998.01.1.012867-9, que também tramitou perante a 2ª Vara Cível de Brasília/DF, em que litigavam a LUNE e a AMERICEL S/A.

Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a prova emprestada é aquela produzida em determinado processo e trasladada para outro, havendo interesse em seu uso para funcionar como elemento de convicção quando do julgamento da lide. Aliás, o Código Buzaid não cuidou expressa e especificamente da prova emprestada, a qual foi normatizada apenas no CPC/2015, em seu art. 372, com a seguinte redação, *verbis*: "*O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório*".

Seja como for, o fato é que a revogada lei adjetiva civil não estabeleceu qualquer exigência sobre a identidade de partes entre os feitos ou, ainda, acerca da necessidade do contraditório no processo paradigma ou no feito em que será vertida a prova emprestada, tampouco acerca da natureza jurídica da prova emprestada, de sorte que há divergências doutrinárias e jurisprudenciais sobre a matéria.

Sob tal perspectiva, afigura-se mais prudente o acolhimento doutrinário e jurisprudencial que imprima maior vigência aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa, porquanto mais condescendentes com a qualidade da prestação jurisdicional.

Nessa quadra, é pertinente trazer à baila a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, os quais ressaltam, *verbis*:

"A doutrina sintetiza as regras na utilização da prova emprestada: a) a prova emprestada guarda eficácia do processo em que foi colhida, na conformidade do poder de convencimento que trouxer consigo; b) a eficácia e a aproveitabilidade da prova emprestada estão na razão inversa da possibilidade de sua reprodução; c) a eficácia da prova emprestada equivale à da produzida mediante precatória; d) no processo para o qual será ela transportada, terão de ser observadas as normas atinentes à prova documental; e) é imprescindível que a parte contra a qual vai ser usada esta prova tenha sido parte no primeiro processo" (Curso de direito processual civil, V. 2, 7. ed., Salvador: JusPodivm, 2012, p. 52)."

Em sentido semelhante, colhe-se o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves, *verbis*:

"Apesar da inegável importância da possibilidade aberta às partes de se aproveitarem de prova já produzida em outro processo, há corrente doutrinária que afirma ser imprescindível que a prova tenha sido produzida entre as mesmas partes, sob pena de infração ao princípio do contraditório. A lição deve ser admitida com reservas.

Parece correto entender que o contraditório é o limite da utilização da prova emprestada, mas esse limite deve ser analisado no caso concreto, sendo admissível que a parte que não participou da produção da prova pretenda utilizá-la contra a parte que o fez." (Manual de direito processual civil, volume único, 3^a ed., São Paulo: Método, 2011, p. 426)."

No caso dos autos, constata-se que as réis, ora recorrentes, não integraram a demanda paradigma, que também tramitou perante a 2^a Vara Cível de Brasília, porquanto litigaram nos autos nº 1998.01.1.012867-9 apenas a LUNE e a AMERICEL S/A.

Frise-se o laudo pericial produzido nos autos nº 1998.01.1.012867-9 sequer fora trasladado aos presentes autos, havendo mera referência, por parte do magistrado sentenciante, às conclusões extraídas pelo expert, comprometendo, desta feita, o contraditório e a ampla defesa.

Nessa linha, afastando-se o uso da prova emprestada em desfavor daquele que não figurou como parte e contra si será empregada, transcreve-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça, *verbis*:

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE CONDICIONADA. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO. PROVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REEXAME

NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDOS. 1. Inobstante o princípio do livre convencimento motivado e da inexistência de hierarquia entre as diversas espécies de provas, inclusive aquelas "moralmente legítimas", a utilização de prova emprestada está condicionada ao atendimento da garantia constitucional do contraditório, de modo que assim, sem justificáveis razões, descabe o abandono da prova pericial própria dos autos, por outra da mesma espécie, mas da qual a parte contra quem deva operar seus efeitos não tenha participado da respectiva produção. 2. Tratando-se de demanda na qual o autor vindica benefício previdenciário em razão de acidente do trabalho, a concessão somente tem vez na hipótese de prova robusta do fato constitutivo do direito alegado. 3. Porquanto a perícia judicial produzida especificamente em razão das partes e dos fatos por elas articulados no âmbito do contraditório tenha concluído que o autor não padece de sequela incapacitante, resulta que improcede a pretensão deduzida com a petição inicial. 4. Reexame necessário e recurso voluntário, conhecidos e providos. (Acórdão n.884509, 20140110822439APO, Relator: CARLOS DIVINO VIEIRA RODRIGUES, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2015, Publicado no DJE: 04/08/2015. Pág.: 274)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO EM FACE DE AÇÃO PENAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTENTE. FACULDADE DO MAGISTRADO. ART. 64 DO CPP. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO RESPEITADO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA FIRME DO STJ E TJDFT. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A tramitação de ação penal apenas pode desencadear a suspensão do curso da ação cível, quando for inquestionável a prejudicialidade existente entre os feitos, ou seja, ocorrerá quando a decisão proferida na primeira venha a influenciar na apreciação da segunda, conforme inteligência do art. 64 do Código de Processo Penal. Portanto, não há óbice à tramitação simultânea dos processos. 2. A jurisprudência do STJ é

pacífica pela licitude da utilização da prova emprestada, colhida na esfera penal, nas ações civis públicas, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa. Configura-se como prova emprestada aquela referente à atividade probatória realizada em um processo e trasladada a outro. Para tanto, alguns requisitos devem ser observados, a saber, identidade entre os fatos, identidade de partes, mesmo objeto probante e não possibilidade de repetição da prova. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.831445, 20140020169759AGI, Relator: SANDOVAL GOMES DE OLIVEIRA, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 13/11/2014. Pág.: 188)

Avulta salientar também que, quanto ao laudo pericial acostado aos autos nº 1998.01.1.012867-9 tenha concluído que os sistemas analisados operam de modo diferente, circunstância que, a princípio, favoreceria às réus, o eminente Juiz de Direito prolator da sentença naquele feito, Dr. Alfeu Gonzaga Machado, consignou que o *expert* apresentou "informações confusas, antidiidáticas, trazendo intenso conteúdo de informações históricas, não traduzindo, em espécie, a necessidade do feito, por esclarecimentos que a natureza da causa está por exigir".

Assim, apesar de afirmar que os sistemas operacionais eram distintos, o perito judicial, segundo o magistrado em tela, não teve a *expertise* necessária para aclaramento das suas conclusões. Logo, em rigor, houve prejuízo à defesa dos réus.

Mesmo diante desse cenário, o eminente julgador da presente demanda, em decisão proferida à fl. 2.119, decidiu indeferir o pedido de provas oral e pericial requeridas pelas réus, ao argumento de que "objeto da ação torna prescindível a produção de tais provas, bastando as documentais já existentes nos autos".

Contra essa decisão, a VIVO S/A agravou na forma retida, fls. 2132/2136, alegando cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório.

É bem verdade que "o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos"

(art. 436 do CPC/73), facultando-lhe o uso, primordialmente, da legislação pertinente e da documentação encartada nos autos, além das máximas de experiência comum e conhecimentos decorrentes do próprio ofício da judicatura. Porém, no caso específico dos autos, repto que, em face da extrema complexidade da matéria, não se mostra razoável a não realização de perícia técnica.

E ainda, Senhor Presidente, no caso, é importante saber se o sistema é o mesmo. É a mesma invenção da telefonia fixa que se utiliza na tecnologia móvel?

Diversos laudos foram produzidos sobre a matéria, mas nenhum laudo foi produzido neste processo, como já destaquei. Aqui o Juiz entendeu que não havia necessidade, de prova pericial. Afastou a necessidade da prova pericial.

Ressalta-se, uma vez mais, discute-se nos autos a proteção de propriedade industrial em virtude de tecnologia desenvolvida pelo Sr. Nélio José Nicolai, sócio da LUNE, referente ao sistema de identificação de chamada em serviço de telefonia. Para tanto, é imperiosa a verificação se as centrais telefônicas e os telefones móveis negociados pelas rés violam (ou violaram) as reivindicações incorporadas pela patente PI 9202624-9, de titularidade da autora.

Acrescenta-se que a patente a PI 9202624-9, foi expedida pelo INPI em 30/09/1997, tendo como objeto seis reivindicações para o denominado "*Equipamento controlador de chamadas entrantes e do terminal telefônico do usuário*", fl. 90, originalmente idealizado para uso em centrais eletromecânicas, de telefonia fixa. Contudo, como visto, as rés teriam usado a identificação de chamadas no âmbito da telefonia celular, com tecnologia digital.

Diz a autora que as rés utilizaram esse invento para obtenção de lucros. E se fala em valores muito elevados, mas, nos autos, não tem nada sobre isso. Não é possível sequer apurar essas questões. Isso vem das manifestações que são feitas pelas partes.

Portanto, tenho que imprescindível a realização da prova pericial requerida, em busca da verdade judicial e da melhor aplicação do Direito Marcário à espécie, bem como da qualidade da prestação jurisdicional.

Destaco, também, Senhor Presidente, um julgamento feito nesta Turma, em 2003, em que foi Relator o saudoso Desembargador Estevam Maia. Presidia a Turma o Desembargador Mario Machado. Eu já estava nesta Turma, mas era o mais novo e não participei do julgamento. Quem integrou o *quorum* foi o Desembargador Sérgio Bittencourt.

Naquela ocasião, o agravo de instrumento era em face de uma decisão que indeferiu uma assistência. O Relator, eminente Desembargador

Estevam Maia, disse que não se justificava realmente o atendimento do pedido de assistência e falou que o prazo para a resposta era comum e, embora computado em dobro, exíguo, dado o número de demandados. Afirmou, naquela ocasião, que não se justificava a presença assistencial no feito e falou ainda que a averiguação se o sistema utilizado pelas rés era o mesmo que o da invenção da autora reclamava a produção de prova pericial nas áreas de atuação de cada uma delas, o que, por si só, comprometia a rápida solução do litígio e dificultava a defesa.

Naquele julgamento, nos idos de 2003, o Desembargador relator já fez essa referência à necessidade de uma prova pericial. E o Juiz desconsiderou tudo isso - e esse acórdão foi para os autos -, porque a Turma já indicava, naquela época, que a matéria precisava de prova pericial. E, agora, as partes dizem: "Mas a prova é emprestada". Aliás, todas as partes falam de prova emprestada, seja de uma prova daqui, seja de uma prova de outros processos - existem vários processos.

Aqui, houve um julgamento com base em um laudo, mas esse laudo é citado na sentença de outro processo. O laudo não é conclusivo, não responde adequadamente essa questão. Mas o juiz naquela época entendeu que estava provado e julgou procedente a demanda, que depois foi objeto de um acordo aqui no Tribunal.

Neste caso o Juiz faz referência indireta àquela sentença, mas esse laudo não veio para os autos. Ninguém juntou esse laudo, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva. Esse laudo, mesmo sendo inconclusivo, não se encontra nessas quatro mil e tantas páginas, trinta volumes de um processo e quinze volumes de outro. Olhei uma por uma e não vi o laudo, ele não está nos autos.

Então, parece-me que essa questão da prova emprestada não pode ser utilizada, porque, primeiro, a parte transcrita não é conclusiva e, segundo, não está nos autos.

Por outro lado, Senhor Presidente, o juiz tem o dever de instruir o feito de acordo com a necessidade dele, a condução que quer dar ao processo.

Decerto, esse posicionamento, a princípio, não observa a celeridade processual. Todavia, não se deve olvidar que tal princípio constitucional seria mais ainda afetado com eventual nulidade declarada por Tribunal Superior.

Ademais, ao se perseguir apenas o princípio da celeridade processual poder-se-ia afetar outros princípios também relevantes ao Direito, tal como os princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa. Há que se buscar um resultado justo, independentemente dos efeitos a serem suportados pelos litigantes. Também, não se pode olvidar que em busca da verdade

real é permitido ao magistrado determinar de ofício a realização de provas, consoante exegese do art. 130 do CPC/73.

Aliás, acerca da matéria, especialmente no atinente aos poderes instrutórios do juiz, ao comentar o art. 130 do CPC/73, é salutar transcrever a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero (*in* Código de Processo Civil Comentado, 2^a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 177):

"No Estado Constitucional, o juiz dispõe sobre os meios de prova, podendo determinar as provas necessárias à instrução do processo de ofício ou a requerimento da parte. A iniciativa probatória é um elemento inerente à organização de um processo justo, que ao órgão jurisdicional cumpre zelar, concretizando-se com o exercício de seus poderes instrutórios tanto a igualdade material entre os litigantes como a efetividade do processo. É mais do que evidente que um processo que pretenda estar de acordo com o princípio da igualdade não pode permitir que a "verdade" dos fatos seja construída indevidamente pela parte mais astuta ou com o advogado mais capaz. A necessidade da imparcialidade judicial não é obstáculo para que o juiz possa determinar prova de ofício".

Esse, inclusive, tem sido o entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem mitigado o princípio dispositivo em busca da justa composição da lide, a exemplo das ementas a seguir transcritas, *verbis*:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PETROBRAS. CONTRATO DE PATROCÍNIO. CONVÊNIO. PROJETO BALEIA FRANCA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARÊNCIA PROBATÓRIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal a quo determinou o retorno dos autos à instância de primeiro grau para a reabertura da instrução probatória, por entender que, 'quanto à comprovação da prestação de contas, a prova dos autos carece da demonstração ínsita à solução da controvérsia, impondo-se a realização da prova pericial contábil, por perito de confiança do juízo, após a realização do cotejo entre os valores repassados pelos contratos de patrocínio, inclusive aqueles assinados no decorrer da lide, e as despesas veiculadas para o alcance dos objetivos propostos. Nesses termos, revelou-se prematura a entrega da prestação jurisdicional, diante do preceito contido no artigo 130 do Código de Processo Civil Pátrio, em que é facultada ao magistrado, inclusive de ofício, a determinação das provas necessárias ao deslinde da questão posta em juízo' (fl. 4.477, e-STJ). 2. Com efeito, a legislação processual civil consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas que entender aplicáveis ao caso concreto constantes dos autos. Sendo assim, a avaliação quanto à necessidade e à suficiência ou não das provas e a fundamentação da decisão demanda, em regra,

incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontram óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 737.902/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016)"

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PELO TRIBUNAL A QUO PARA O JUÍZO MONOCRÁTICO REALIZAR PROVA PERICIAL. ART. 560 DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO QUE NÃO SE APLICA, NA HIPÓTESE. MULTA DO ART. 538 DO CPC. AFASTAMENTO. 1. Caso em que o Tribunal a quo entendendo pela necessidade da produção de prova pericial para o efetivo esclarecimento do estado de saúde da autora, determinou, em preliminar, a conversão do julgamento em diligencia para que os autos retornassem à origem exclusivamente para a realização da prova. 2. Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprovarem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC. 3. A iniciativa probatória do magistrado, em busca da veracidade dos fatos alegados, com realização de provas de ofício, não se sujeita à preclusão temporal, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça. 4. Afasta-se a multa prevista no art. 538 do CPC quando presente o intuito de prequestionar a matéria objeto do litígio e ausente o caráter protelatório do recurso. Incidência da Súmula 98/STJ. 5. Agravo regimental parcialmente provido, somente para afastar a multa imposta. (AgRg no REsp 1157796/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 28/05/2010)" (destaque não constante do original)

De fato, Senhor Presidente, de fato, a matéria destes autos tem uma complexidade que podemos notar pelas sustentações orais. Cada uma traz argumentos que impressionam. E há um conhecimento técnico aqui que precisa ser emitido, neste processo, por pessoas que tenham especialização. O juiz vai avaliar se essa prova o convence, mas, na realidade, precisa de um apoio técnico para definir se o sistema de identificação de chamada utilizado pela telefonia celular se utiliza do invento produzido pelo engenheiro (que o desenvolveu, inclusive, na nossa cidade, na época da Telebrasília, se não me engano).

Por outro lado, Senhor Presidente, restou aqui também a questão até da inversão do ônus da prova. Não houve manifestação sobre esse fato. Foi pedido na inicial, mas o Juiz não se pronunciou sobre a questão da inversão. Essa matéria precisa ser objeto de exame.

O ponto principal não é a invenção. Aliás, não vi nos autos, nem ouvi

de nenhum dos Advogados contestação com relação a essa invenção do BINA. A questão é se a tecnologia usada é a mesma.

DISPOSITIVO

Ante as razões expendidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo retido, para, nulificando o feito a partir da fase probatória, cassar a sentença às fls. 2553/2583 e os embargos de declaração de fls. 3320/3324, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à vara de origem, para a produção da prova pericial requerida pelas réis.

É como voto, cassando a sentença.

O Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE - Revisor

Senhor Presidente, os autos de ambos os Processos (1-1085972 e 1-1085964) são volumosos.

Cada um deles tem mais de vinte volumes, alguns - salvo engano, quatro ou cinco apensos de documentos, alguns a merecer maior atenção, como é o caso de uma sentença da Justiça Federal, sem notícia de trânsito em julgado nem de repercussão nos registros do INPI, que restringe a patente à telefonia fixa - formados já na fase de apelação.

Há, por outro lado, um expressiva quantidade de documentos inúteis - constatação que demanda tempo - apresentados por quem foi excluído da relação processual, cujo polo passivo original era integrado por um batalhão de empresas de telefonia e que se viu drasticamente reduzido por força de decisão desta Turma proferida em agravo de instrumento. Antes da exclusão, porém, os litisconsortes foram citados e apresentaram contestação com documentos.

Essas peculiaridades, às quais cabe acrescentar vários incidentes e algumas decisões, dificultam o estudo dos autos e demandam, naturalmente, tempo maior de deliberação.

Feito esses esclarecimentos, em reforço aos que foram prestados pelo eminentíssimo Relator, acompanho na íntegra, em ambos os processos, o voto de Sua Excelência, inclusive quanto às questões relativas à competência por conexão e à legitimidade ativa *ad causam*, com breves acréscimos sobre a temática probatória.

Mesmo inexistisse recurso sobre a matéria, a solução seria a mesma a que chegou o eminentíssimo Relator, sob pena de cerceamento do direito de defesa de uma das partes, a depender da solução da lide. Isso porque o Juízo a quo não

definiu qual das duas estava incumbida do *onus probandi*.

Essa definição fazia-se necessária, sobretudo em face do pedido de inversão formulado, já na inicial, pelo autor, cabendo a lembrança de que o art. 42, § 2º, da Lei 9.279/96, admite, em determinadas hipóteses, a inversão do ônus da prova - que consubstancia regra de instrução e não de julgamento - mediante determinação judicial específica e, naturalmente, fundamentada.

Não obstante a relevância da matéria, o pedido ficou sem solução no Juízo *a quo*. Em assim sendo, não se pode afirmar que o *onus probandi* recaia sobre a ré, até porque, em princípio, é do autor o ônus de comprovar as alegações que faz.

No entanto, eventual modificação do resultado do julgamento com base no entendimento, apenas nesta sede, de que ao autor cabia o ônus da prova inverteria, a meu sentir, o cerceamento de defesa, o qual deixaria de prejudicar a ré para atingir ao autor que, afinal, alimentava a expectativa da inversão do *onus probandi*.

Portanto, sem a prévia definição da parte a quem incube o ônus da prova - no caso, prova pericial, imprescindível para a solução da lide que versa matéria eminentemente técnica - incorre-se em inaceitável cerceamento de defesa, em prejuízo de uma parte ou da outra.

A propósito, a vasta documentação encartada nos autos e a notícia de uma perícia em outro processo movido contra outra empresa de telefonia, não infirmam a necessidade de produção, nestes autos, da prova técnica. Ela é imprescindível.

Os documentos juntados pelas partes consistem, no que aqui interessa, em pareceres antagônicos voltados a conferir respaldo às teses e antíteses que defendem. Por isso, sem o auxílio de perícia judicial, a ser realizada nestes autos, não se consegue extrair dessa documentação a certeza necessária para solucionar a demanda.

Por sua vez, a noticiada perícia produzida em outro processo não serve, aqui, como prova emprestada. Ela não foi juntada em nenhum dos presentes autos, o que inviabiliza a sua análise pelas partes e pelo Tribunal. Além disso, teria sido produzida em processo alheio ao réu destas duas demandas que, assim, não pode ser prejudicado por uma perícia de cuja formação não participou. Logo, sob pena de grave ofensa ao contraditório, essa perícia não tem eficácia em face do apelante.

Lembre-se que o voto condutor proferido no agravo de instrumento que resultou na expressiva redução do polo passivo cogitou, entre os seus fundamentos, da possibilidade de cada empresa de telefonia usar um sistema

diferente da outra, o que tornaria necessária perícia específica para cada uma delas.

Destarte, reafirma-se a inarredável necessidade de produção de prova técnica por perito do Juízo, precedida da definição da parte incumbida do ônus de produzí-la.

Posto isso e também amparado nas razões expostas pelo eminentíssimo Relator, provejo o recurso, nos dois processos, para invalidá-los, a ambos, a partir, inclusive, da fase instrutória, que deverá ser reaberta para a realização de perícia, com a prévia definição da parte sobre a qual recai o *onus probandi*. Não custa registrar que ficam anulados todos os atos subsequentes, com destaque para a decisão, em embargos declaratórios à sentença, concessiva de antecipação de tutela.

Julgo prejudicados os demais recursos.

O Senhor Desembargador CRUZ MACEDO - Relator

Senhor Presidente, também o faço. Uma vez que a sentença está sendo anulada, e considerando que os eminentes Advogados anuíram com a inversão do julgamento, ficam prejudicados os agravos, pois cuidavam todos eles da antecipação.

O Senhor Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA - Vogal

Os Desembargadores Relator e 1.º Vogal fizeram alusão à enormidade dos autos, pela sua volumosa carreira de apensos e mais apensos - inclusive, o 1.º Vogal se refere à documentação até dispensável em determinados casos. De rigor, isso poderia sugerir que este 2.º Vogal talvez pedisse vista para poder examinar os autos, porque esta é a primeira vez que, efetivamente, tenho a oportunidade de me defrontar com o processo; embora, e isso é que é importante, seja de conhecimento notório de quase todos nós, Desembargadores, a existência dessa ação e até de detalhes, face às circunstâncias (algumas delas já relatadas aqui: o tamanho, a peculiaridade, o inusitado da invenção tão próxima de nós etc). Então, de certa forma, embora anteriormente pertencendo a outra Turma, eu também já sabia e já tinha conhecimento, ainda que superficial, dos autos.

Recebi memoriais que permitiram me inteirar um pouco mais da

vexata quaestio. E, à medida que as falas dos senhores Advogados foram se sucedendo, a questão foi se tornando, para mim, ainda mais compreensível e, como acabou fazendo o eminentíssimo Relator, já fui reduzindo a órbita da questão que tínhamos de enfrentar nesta tarde, qual seja, a questão probatória. E, como ressaltado, não basta aclarar a questão probatória quanto a ser ou não a tecnologia tal, mas, em primeiro lugar, a quem incumbe fazer esse esclarecimento, como bem ressaltou o eminentíssimo 1.º Vogal.

Essa foi a convicção que se cristalizou em minha mente da oitiva das falas dos doutores Advogados e do voto proferido pelo eminentíssimo Relator, embora patente a questão intrincada, até por incidentes e mais incidentes. De sorte que tenho plena convicção de que o acerto está com o eminentíssimo Relator quando afirma da imperiosa necessidade de se aclarar, nos autos, por meio da requerida e denegada perícia, quanto à pedra angular dessa discussão que se arrasta por mais de décadas.

E, ainda ontem, na sessão ordinária, onde julgamos vários processos, essa questão do livre convencimento e da dispensa da prova do art. 130 do Código de Processo Civil foi por nós debatida, em um processo da Relatoria do eminentíssimo Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, com discussão iniciada pelo eminentíssimo Desembargador James Eduardo Oliveira.

Quando o Código diz que, quanto à prova dirigida ao juiz, incumbe a ele aquilatar se é satisfatória ou não, na verdade, não está se restringindo ao juízo de primeiro grau, está se dizendo o "juiz", o "julgador" que vai examinar e decidir. E é o que estamos fazendo neste momento, é o que eu, como 2.º Vogal, estou fazendo neste momento. Estou, como juiz, examinando o caso concreto para dar uma solução. E, diferentemente de S. Ex.^a, o Colega de 1.º Grau, eu, embora em Colegiado, mas individualmente, confesso que não me satisfaço com o conjunto probatório trazido, embora com conhecimento superficial - apenas com o dito nas sustentações e nos votos que me precederam -, mas a questão se apresenta tão clara da necessidade de se decidir quanto à existência ou não de se estar indevidamente usando uma tecnologia particular, que não se pode afastar da prova técnica afinal requerida.

Então, coerente com o entendimento desta Turma, manifestado há mais tempo, inclusive, conforme ressaltado da tribuna, e ainda ontem reafirmado, penso que há que se realmente decidir da forma como decidiu o eminentíssimo Relator e o 1.º Vogal, propiciando a que se decida a obrigatoriedade de quem deve fazer a prova e, superada essa questão, trazer-se a prova técnica, eficiente e eficaz, capaz de infundir segurança e tranquilidade no juiz para proferir a sua decisão - o que,

rerito, não encontro neste momento.

Por isso, peço vênia para sufragar inteiramente o voto do eminente Relator, dando provimento ao agravo retido e acolhendo a preliminar no outro processo de cerceamento, cassando a sentença, rejeitando as duas questões de ordem de competência e ilegitimidade. Concluindo, acompanho às inteiras o voto do eminente Relator.

DECISÃO

CONHECER DOS RECURSOS. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE REJEITADAS. CASSAR A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DAR PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO. ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. UNÂNIME