

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

2VARCIVBSB
2ª Vara Cível de Brasília

Número do processo: 0038204-13.2001.8.07.0001

Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA

REU: VIVO S.A.

S E N T E N Ç A

Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolveu entre as partes epigrafadas, por intermédio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório.

A título de relatório, repiso aquele deduzido na r. Sentença de ID, que abaixo transcrevo, passando ao final a consignar os fatos processuais de maior relevo que a sucederam.

“Cuida-se de AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA ajuizada por LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA em desfavor de TELESP CELULAR S/A (fl. 3321).

Informa a parte autora que é titular da patente PI 9202624-9, relativa ao ‘Equipamento Controlador de Chamadas Entrantes e do Terminal Telefônico’, e como concessionária exclusiva do nome ‘BINA’, ambos obtidos junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, mas que nada vem recebendo pela tecnologia.

Aduz que o seu sócio-gerente inventou a tecnologia em 1977 e requereu o seu 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 sobre o sistema de ‘IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS TELEFÔNICAS’, bem como sobre a marca ‘BINA’, esta a partir de 17.04.2000. Assevera que as requeridas utilizam e lucram com o sistema sem a devida contraprestação à autora.



Número do documento: 21092815053648400000097235864

<https://pje.tjdf.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21092815053648400000097235864>

Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS - 28/09/2021 15:05:36

Num. 104387123 - Pág. 1

Postulou pela concessão da gratuidade de Justiça e a inteira procedência do pedido para: 1) que as rés se abstengam de comercializar, sob qualquer pretexto e sob combinação de multa diária, telefones celulares que disponham de identificador de canal chamador, haja vista ser aplicada tecnologia de propriedade industrial da autora; 2) que seja determinado a suspensão dos serviços que vêm prestando a seus usuário referentes à identificação do canal chamador; 3) que seja determinada a abstenção da utilização, pelas rés, da marca 'BINA' ou termos semelhantes em embalagens, catálogos impressos ou qualquer outro material; 4) a condenação das rés ao pagamento de indenização incidente sobre as rendas mensais auferidas com a utilização do equipamento cujo montante seria apurado em liquidação por arbitramento.

Pedi, alternativamente, que a indenização seja fixada no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre todo o montante arrecadado pelas rés em face da exploração dos serviços de identificação de chamadas, além da condenação das requeridas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Juntou documentos.

Indeferido o pedido de Justiça gratuita. Determinada a citação da ré.

A requerida TELESP CELULAR S/A apresentou pedido de desmembramento e limitação de litisconsórcio às fls. 225/240, o qual restou inferido à fl. 249.

Irresignada a ré interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão, tendo sido dado provimento ao recurso. (fls. 1061/1065).

Contestação às fls. 820/842 na qual a ré postula pela manutenção do indeferimento da gratuidade de Justiça e assevera a inexistência de conexão.

Suscita a preliminar de inépcia da inicial, a prejudicial de mérito relativa à prescrição, denuncia a lide à LUCENT TECHNOLOGIES DO BRASIL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA, NEC DO BRASIL S/A.

No mérito, aduz a nulidade da patente da autora, a sua não aplicabilidade à telefonia móvel. Pugnou pelo acolhimento das preliminares e, no mérito, pela improcedência dos pedidos. Juntou documentos às fls. 843/1060.

À fl. 1077 foi determinado o cumprimento do acórdão e que fosse procedido o desmembramento pela autora, a qual deveria discriminar o grupo de requeridos que participaria de cada polo passivo.

À fl. 1089 a autora pleiteou pela exclusão da requerida da relação processual em conjunto com as demais rés - anteriormente constantes na lide - para que litigasse com aquela em demanda separada.



Número do documento: 21092815053648400000097235864

<https://pje.tjdf.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21092815053648400000097235864>

Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS - 28/09/2021 15:05:36

Num. 104387123 - Pág. 2

À fl. 1791 foi chamado o feito à ordem determinando que a autora cumprisse o v. acórdão emanado da 4^a Turma Cível deste eg. Tribunal, nos seus estritos termos, sob pena de o Juízo proceder de ofício, ‘excluindo da relação processual as demais réis’.

Esclareceu-se, por oportuno, que o desmembramento das demandas operar-se-ia em relação às demais réis, de forma individualizada, consoante orientação do v. aresto, tendo em vista, ainda, o princípio da economia processual, já que há inúmeros pedidos de limitação de litisconsórcio formulados por outras réis (fl. 626, 645, 1011), alguns reiterados às fls. 1091 e 1094.

Neste sentido, foi revogada a segunda parte do despacho de fl. 1077, ficando prejudicada a análise dos Embargos de Declaração de fls. 1081/1084 e 1085/1088.

A requerente formulou pedido à fl. 1793 pleiteando pela exclusão dos demais co-réus do feito, o qual restou deferido às fls 1961/1962.

Formulado pedido de reconsideração, este foi indeferido à fl. 1966. Sem recurso.

A parte autora formulou pedido de suspensão do feito em virtude de demanda em curso perante a 39^a Vara Federal do Rio de Janeiro e de decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

À fl. 2034 a parte autora formulou pedido de desistência do feito tendo a ré à fl. 2038 não concordado com o pleito.

À fl. 2088, chamei o feito à ordem em virtude do transcurso do prazo de suspensão do feito e impulsionando oficialmente a demanda.

Às fls. 2132/2138, a parte requerente formulou pedido de antecipação de tutela de tutela inibitória para que as requeridas se abstivessem de comercializar telefones com a tecnologia objeto da celeuma, sob pena de multa diária de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Com a manifestação da ré, os autos vieram conclusos.” (ID 46221983, pp. 35/59)

Sobreveio a r. Sentença acima parcialmente transcrita, que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais.



Número do documento: 21092815053648400000097235864

<https://pje.tjdf.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21092815053648400000097235864>

Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS - 28/09/2021 15:05:36

Num. 104387123 - Pág. 3

Guerreada por recuso de apelação, sobreveio o v. Acórdão de ID 46221975, pp. 1/27, o qual concluiu pela cassação da r. Sentença então proferida.

Interposto Recurso Especial, posicionou-se aquela Excelsa Corte pelo não conhecimento da irresignação, por intermédio do v. Acórdão de ID 46221989, pp. 1/9.

Veio aos autos Laudo Pericial produzido nos autos do feito de nº 0038203-28.2001.8.07.0001 (ID 96793780, pp. 2/94), bem como a resposta às impugnações que lhe foram endereçadas, naqueles autos (ID 96793779).

Na sequência, manifestaram-se em alegações finais o requerente (ID 99786407), TELEFÔNICA e ALGAR (ID 101633425).

Por fim, vieram os autos conclusos para sentença.

Eis o relato. DECIDO.

Preliminarmente, no atinente aos temas processuais suscitados pela parte requerida, igualmente repiso as considerações deduzidas na r. Sentença de ID 46221983, pp. 35/59), que abaixo transcrevo e passam a integrar esta fundamentação.

“EXCLUSÃO DA LIDE DA BCP/AS.

O pedido de fls. 2399/2401 deve prosperar, haja vista o teor da decisão de fls 1930/1932, na qual consignei que quanto às empresas cuja exceção de incompetência foi acolhida os autos deveriam ser encaminhados para as respectivas comarcas.

Desta forma, as empresas incorporadoras da CLARO tiveram os processos remetidos para outras comarcas, conforme consta à fl. 2400.

Outrossim, a BCP/SA, antiga denominação da CLARO, não deve figurar no pólo passivo do feito.

TUTELA ANTECIPADA INIBITÓRIA



Número do documento: 21092815053648400000097235864

<https://pje.tjdf.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21092815053648400000097235864>

Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS - 28/09/2021 15:05:36

Num. 104387123 - Pág. 4

Indefiro o pedido de antecipação de tutela antecipada, uma vez que não restou demonstrado pelo autor o perigo de dano irreparável. Ademais, estando o feito em trâmite há mais de 10 anos, não há que se falar em perigo na demora nesse momento.

No feito em tela, cuida-se de Ação de rito ordinário pleiteando o pagamento de indenização, sob o título de ‘royalties’, com base nos aparelhos vendidos e no número de usuários do serviço identificador de chamadas, pela suscitada violação de direito de patente da parte autora.

Postulou que as réis se abstengam de comercializar telefones celulares que disponham de canal chamador e identificador de chamadas, conhecido como ‘bina’, bem como a marca ‘bina’ em seus produtos comercializados, embalagens, impressos, catálogos, indevidamente se utilizando de patente devidamente registrada; que fossem suspensos os serviços que presta aos seus usuários, fixando o Juízo multa cominatória pelo descumprimento da decisão enquanto perdurar o atraso.

Contextualizado o feito, analiso as preliminares processuais suscitadas.

INÉPCIA DA INICIAL

A inicial não é inepta, eis que a parte autora busca a proteção conferida pela Carta Patente de fl. 90, desta forma, juntado o referido documento, presentes os requisitos autorizadores do processamento da demanda.

Rejeito a preliminar.

DENUNCIAÇÃO À LIDE

Ressalto que houve pedido de DENUNCIAÇÃO À LIDE das empresas apontadas como comercializadoras de produto e da tecnologia em apreço.

Neste ponto, rejeito a preliminar, uma vez que o cerne da lide se refere à suscitada violação de direitos de patente, da marca ‘bina’, e de pedido de privilégio de invenção, não servindo para responsabilização sobre os aparelhos e tecnologia produzidos por empresas diversas, eis que são as réis que se beneficiam direta e economicamente com o serviço.



Número do documento: 21092815053648400000097235864

<https://pje.tjdf.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21092815053648400000097235864>

Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS - 28/09/2021 15:05:36

Num. 104387123 - Pág. 5

Rejeito a preliminar.

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

Quanto à preliminar de IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, vez que há um pedido de privilégio, ainda não concedido; estando o pleito a basear-se em UMA PATENTE, e em um pedido de privilégio PI 9504016-1, referente aos serviços de telefonia celular, ainda não deferido, o que não garantiria direito a seu requerente. Tal assertiva não merece prosperar.

A impossibilidade jurídica do pedido, como condição da ação, refere-se à possibilidade efetiva de estar o pleito amparado no ordenamento jurídico. A pretensão deve estar tutelada pelo direito objetivo.

Nesse sentido, a doutrina se manifesta dizendo que ‘há possibilidade jurídica do pedido quando a pretensão, em abstrato, se inclui entre aquelas que são reguladas pelo direito objetivo’.

Deste modo, evidente a proteção constitucional, constante do art. 5º, inciso XXIX, CF/88, sobre a matéria em exame, bem como na legislação específica, Lei Nº 9.279/96, arts. 3º, 42, 109, 110 e 130, que cuidam da proteção do registro.

Nesses termos, rejeito a preliminar.

SUSPENSÃO PROCESSUAL

Quanto ao pedido de suspensão processual em virtude da ação na qual se discute a regularidade do registro do INPI, em curso perante o Juízo Federal do Estado do Rio de Janeiro, entendo que este não deve prosperar.

O feito já restou suspenso por prazo superior a um ano, na forma do Código de Processo Civil sem solução do litígio pela Justiça Federal. Ademais, o processo está na Meta 2 do colendo Conselho Nacional de Justiça.

Rejeito a preliminar.

ILEGITIMIDADE ATIVA



Número do documento: 21092815053648400000097235864

<https://pje.tjdf.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21092815053648400000097235864>

Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS - 28/09/2021 15:05:36

Num. 104387123 - Pág. 6

As preliminares de ILEGITIMIDADE ATIVA DO SEGUNDO AUTOR, SR. NÉLIO JOSÉ NICOLAI, quanto à patente PI 9202624-9, bem como no tocante à ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES QUANTO AOS PEDIDOS DECORRENTES DA ALEGADA VIOLAÇÃO DA MARCA ‘BINA’, se confundem com o próprio mérito, vez que a lide trata, na sua essência, de dois direitos distintos, aparentemente vinculados à patente 9202624-9: a primeira Autora, que busca ‘royalties’ relativos à violação de sua patente, PI Nº 9202624-9, sistema de identificação de chamadas no serviço de telefonia celular prestado pelas empresas requeridas; e ainda direitos decorrentes da apontada violação da marca ‘bina’, relacionada com aquele sistema de identificação desenvolvido; e direitos decorrentes do pedido de privilégio, pela empresas demandadas.

São dois pedidos distintos, um por pessoa jurídica, outro por pessoa física contra a mesma ré, cada qual invocando uma causa de pedir diversa da outra (violação de patente da parte autora, relativa ao sistema de identificação de chamadas no serviço de telefonia celular prestado pelas requeridas; e titularidade de registro sobre a marca ‘bina’, de igual forma, com uso indevido pelas rés).

Tais questões se relacionam com o próprio mérito dos pedidos, impondo-se que sejam examinadas conjuntamente com aquele. Portanto, conheço tais preliminares suscitadas, não as acolhendo, pois, com esses fundamentos.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Não há que se falar em ilegitimidade passiva das rés, eis que o sistema de identificação de chamadas, conforme carta patente Privilégio de Invenção nº PI 9202624-9 à fl. 90, é de titularidade da parte autora, assim, muito embora possam as rés prestar o serviço com diferentes nomenclaturas, efetivamente, o sistema tem o mesmo conceito.

Desta forma, como as rés auferem lucros com o sistema, seja ele denominado por elas BINA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS ou CALLER ID, são partes legítimas a figurarem no pólo passivo da demanda.

Rejeito a preliminar.” (ID 46221983, pp. 11/15)

No mais, presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação processual, passo ao exame da matéria de fundo.

Nestes autos, persegue o requerente a condenação dos requeridos: 1) ao cumprimento de obrigações de não fazer, consistentes: 1.1) na abstenção de comercialização de aparelhos celulares que disponham de identificador de canal chamador que se utilize da tecnologia exposta na Carta de Patente nº 92026249-9; e 2) na suspensão dos serviços referentes à identificação do canal chamador; 3) na abstenção de utilização e



Número do documento: 21092815053648400000097235864

<https://pje.tjdf.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21092815053648400000097235864>

Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS - 28/09/2021 15:05:36

Num. 104387123 - Pág. 7

divulgação da marca “BINA” ou termos semelhantes. E 2) ao pagamento de indenização “correspondente às rendas mensais que vêm auferindo pelos serviços denominados de identificação de chamadas, sob qualquer denominação”. Subsidiariamente à pretensão estampada no item “2”, postulou-se a fixação da condenação no percentual equivalente a 75% sobre todo o montante arrecadado pelas requeridas “em face da indevida exploração dos serviços de identificação de chamadas”.

Contrastadas as pretensões pelas requeridas, erige-se a ponto controvertido a identidade (ou não) entre a tecnologia aplicada ao sistema de identificação de chamadas da telefonia móvel (celular) e aquela objeto da Carta de Patente nº 92026249-9.

Cuidando-se de controvérsia umbilicalmente ligada à seara técnica, foi produzida prova pericial, nos autos do processo de nº 038204-13.2001.8.07.0001, conexo a este, que passou a integrar esta demanda, eis que produzida sob o crivo do contraditório e entre as mesmas partes. O Laudo é aquele que repousa no ID 96793780, pp. 2/94, bem como a resposta às impugnações que lhe foram endereçadas, naqueles autos, estas na peça de ID 96793779.

Daquele Laudo, podem-se colher os seguintes excertos:

“29 – Queira o Perito informar se na tecnologia objeto do pedido de patente US4914689 é compatível com telefone Celular ou somente com telefone fixo?

A US4914689 aplica-se somente à telefonia fixa, assim como todas as tecnologias desvendadas pelas PI 7704466, PI 8004209, PI 8106464, PI 8303655, PI 8706064 e PI 9202624-9 [patente da requerente].

A Identificação do número chamador em sistemas móveis segue especificações próprias dos sistemas móveis como, p. ex., GSM, WCDMA, LTE, etc.

(...)

35 – Queira o senhor Perito informar se a tecnologia objeto da PI9202624-9 vem sendo utilizada largamente pelas empresas de telecomunicações no Brasil?

Não é de meu conhecimento a existência de centrais eletromecânicas sedo utilizadas em escala comercial atualmente que utilizem o objeto da PI9202624-9, que é um equipamento composto por três elementos construídos em técnica digital e analógica (UC, UCCD e UR), que visa eletronizar/modernizar centrais eletromecânicas para possibilitar a prestação de serviços existentes em centrais CPA. (...)

(...)

18 – É correto afirmar que o equipamento objeto da P19202624-9 tem aplicação restrita a centrais telefônicas eletromecânicas e a telefones fixos, isto é, àqueles que são ligados permanentemente às



Número do documento: 21092815053648400000097235864

<https://pje.tjdf.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21092815053648400000097235864>

Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS - 28/09/2021 15:05:36

Num. 104387123 - Pág. 8

respectivas centrais de comutação telefônica por meio de linha de dois condutores paralelos, comumente designados como fios ‘a’ e ‘b’? Caso discorde, favor justificar.

Sim

19 – Queira o i. Perito esclarecer o que são as ‘centrais inteligentes (CPA)’ e as ‘centrais eletromecânicas’.

CENTRAL ELETROMECÂNICA Central telefônica cujos órgãos de controle e comutação se baseiam em chaves acionadas eletricamente conhecidas como relés, promovendo assim a interconexão automática entre dois assinantes interessados em se comunicar. Os seletores de elevação e giro, as centrais pentaconta, os relés crossbar e ESK são exemplos de tecnologias empregadas nestas centrais. Essas centrais dispensavam o operador/telefonista para completar uma ligação, a pessoa que desejasse telefonar, acionava mecanismos que enviavam sinais elétricos à central automática, ligando seu aparelho ao telefone da pessoa com quem desejava falar sem a ajuda das telefonistas. Foram inicialmente substituídas pelas centrais Cross Bar (‘Barras cruzadas’, também eletromecânicas). A partir dos anos 70 as empresas de telefonia passaram a utilizar Centrais Digitais, também chamadas CPA (‘Central de Programa Armazenado’). As CPA's são verdadeiros computadores específicos para a função, e trabalham com um software interno para execução das operações inerentes: interligar (comutar) terminais, executar controle, teste e gerenciamento do hardware, serviços adicionais (identificação de chamadas, transferência de chamadas, ligações simultâneas, etc.) aos clientes.

CENTRAL INTELIGENTE (CPA) No contexto de um sistema telefônico, central digital é aquela em que a comutação de circuitos ocorre pela comutação temporal de sinais digitais. As centrais digitais evoluíram a partir das centrais analógicas com uma transformação iniciada no núcleo das centrais, pela substituição de componentes eletromecânicos por processadores digitais estendendo-se a outras áreas periféricas das centrais, dando origem às centrais digitais controladas por programa armazenado (CPA).

(...)

22 – É correto afirmar que, em uma rede telefônica móvel, seja GSM, WCDMA ou LTE, o terminal móvel se comunica com a estação rádio base via interface de ar, utilizando um protocolo específico para este segmento da rede, e este é um protocolo internacional que segue especificações do GSM, WCDMA ou LTE?

Sim. O terminal móvel se comunica com a estação rádio base via interface de ar, utilizando um protocolo específico para este segmento da rede, e este é um protocolo internacional que segue especificações do GSM, WCDMA ou LTE.” (s.g.)

Acerca da inventividade da patente assinalada, assim se manifestou o nobre perito judicial:

“8 - A vista da resposta aos quesitos 5 e 6 acima, se é correta a afirmação feita ao parecer do INPI de que a PI 8803737 não invalida a novidade da PI 9202624-9 (fls.2367)?

Sim, é correto afirmar que a PI 8803737 não invalida a novidade da PI 9202624-9. Ressaltamos que a PI 8803737, em conjunto com outras tecnologias do estado da MSc in Operational Telecommunication – CREA nº 901009416 lctarcione@hotmail.com – 61.9.8401.8315 Luiz Catarcione 8 técnica como, por



Número do documento: 21092815053648400000097235864

<https://pje.tjdf.tjdf.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21092815053648400000097235864>

Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS - 28/09/2021 15:05:36

exemplo, PI 8106464 (substituição do sinal MFC A3 pelo sinal A5), PI 8706064 (uso de DTMF para transferir a identidade do chamador para uma unidade remota instalada na casa do assinante chamado) invalidam a atividade inventiva da PI 9202624-9, uma vez que a PI 9202624-9 é uma justaposição de características das PI 8106464, PI 8706064 e PI 8803737 sem apresentar nenhum efeito novo. Nesse ponto, vale observar colocação feita na sentença que decretou a nulidade da patente em 04.10.2017, na qual se afirma 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 (...) 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’ (processo nº 0513356- 94.2004.4.02.5101).

(...)

48 – Podemos considerar então que, por ter sido pleiteado em uma reivindicação independente da PI9202624-9 ‘a identificação do número do assinante chamador’ é uma das características especiais da invenção? Em caso negativo, favor justificar.

Não. Somente são reivindicáveis soluções técnicas. ‘A identificação do número do assinante chamador’ não pode ser reivindicado por se tratar de um conceito abstrato e não uma solução técnica. Utilizando-se uma analogia que guarda pertinência com o atual momento, não pode ser patenteada ‘a cura da covid-19’ mas apenas o medicamento com a formulação A+B+C produzido pelo método X+Y que cura a covid19. Portanto, ‘a identificação do número do assinante chamador’, apesar de mencionada em uma reivindicação independente, não é patenteável. Patenteiam-se soluções técnicas, e não conceitos ou ideias abstratos.

(...)

13 – Queira o i. Perito informar se o conceito (abstrato) de ‘identificação de chamadas’ é patenteável.

Cabe apenas Legislativo estabelecer as normas ‘in abstrato’ e ao Judiciário interpretá-las sob risco de usurpação de competência. Mais disso, os conceitos são explicitados de acordo com a lei vigente ao tempo do ato. Desta feita, hoje, patenteável é tudo aquilo que está disposto na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, capítulo II – da Patenteabilidade, Seção I – Das Invenções e dos Modelos de Utilidade Patenteáveis. E, não será patenteável o que incidir na regra do art. 18 da referida Lei. (...) Portanto, o conceito (abstrato) de ‘identificação de chamadas’, puro e simples que não siga os ditames descritos na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, não é patenteável.

(...)

136 – Podemos concluir então que, pelos ensinamentos fornecidos pelas anterioridades PI 8106464-0, PI 8803737-1 e US4914689, não seria óbvio para um técnico no assunto chegar a PI 9202624-9? Em caso negativo, favor justificar. Já nos manifestamos sobre anterioridades nos quesitos 39, 40 e 41 e sobre ‘técnico no assunto’ nos quesitos 66 e 67. Não. A atividade inventiva é aferida em relação ao estado da



Número do documento: 21092815053648400000097235864

<https://pje.tjdf.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21092815053648400000097235864>

Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS - 28/09/2021 15:05:36

Num. 104387123 - Pág. 10

técnica. Deve-se analisar o objeto em relação a tantas anterioridades quantas forem necessárias para se determinar se este objeto possui, ou não, atividade inventiva. Conforme consta no Parecer/INPI às fls. 220/224 do processo nº 0513356- 94.2004.4.02.5101. Mais disso, como aposto na carta do próprio Autor da PI 9202624-9, Sr. Nélia, às fls. 945/952 e 1089/1096 dos presentes autos, relatando a ‘História do Bina’ a referida patente possuía técnica já de domínio mundial. Outrossim, a PI 9202624-9 foi anulada por sentença a partir da data do depósito, conforme transcrições abaixo: Sentença, fls. 3554, do processo nº 0513356-94.2004.4.02.5101:

‘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.’

Por fim, a PI 9202624-9 foi revogada justamente por falta de suficiência descritiva o que impede que um técnico no assunto seja capaz de reproduzi-la. Caso subsistam dúvidas sobre suficiência descritiva, acostamos ao presente Laudo Pericial, tese de Doutoramento apresentada por Pedro Leal de Lima Soares ao Programa de Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação, da Divisão de Pós- Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Propriedade Intelectual e Inovação, Rio de Janeiro, 2019.”

Ao fim, o nobre perito foi categórico, ao afirmar que:

“50 – Queira o i. Perito informar se os equipamentos e/ou processos aplicados pela Telefônica em seu sistema de telefonia móvel violam as reivindicações da patente PI 9202624-9?

Por tudo respondido nos quesitos anteriores, os equipamentos e/ou processos aplicados pela Telefônica em seu sistema de telefonia móvel não violam as reivindicações da patente PI 9202624-9.” (s.g.)

As conclusões às quais chegou o perito foram impugnadas pela requerente e por aquele pormenorizadamente respondidas.

Nesse descortino, em que pese o esmero com que a requerente defende sua tese, ainda que se abstraísse o tema relativo à invalidade do registro da patente em relevo, reconhecida, em primeira instância, pela Justiça Federal, o sistema de operação das centrais telefônicas atualmente diverge profundamente daquele em razão do qual se concebeu a patente, razão pela qual conlui que a tecnologia reclamada não se aplica aos sistemas telefônicos gerenciados pelos litisconsortes passivos. Não há ato ilícito e, por conseguinte, não há valores a serem indenizados.

Menção final faço em relação ao pleito de “reserva de honorários sucumbenciais”, deduzido nas peças de IDs 49696200 e 56688966. Neste particular, pontuo que toca ao Juízo fixar a verba honorária sucumbencial; e unicamente isso. A definição acerca da distribuição proporcional entre procuradores diversos que tenham atuado em favor de cada uma das partes é algo a ser definido extrajudicialmente entre os interessados. Havendo lide, a definição demandará a propositura de demanda autônoma para tanto. Ressalto, por oportuno, que não se trata da hipótese inscrita no art. 22, § 4º, do EOAB (Lei nº 8.906/94), em que apenas um patrono atuou ao longo de todo o processo, em favor de alguma das partes.



Número do documento: 21092815053648400000097235864

<https://pje.tjdf.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21092815053648400000097235864>

Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS - 28/09/2021 15:05:36

Num. 104387123 - Pág. 11

As disposições inscritas nos arts. 24 e 25, também referidos pelo i. peticionante estampam preceitos genéricos, que não representam silogismo (subsunção) entre os fatos enunciados e a pretensão de “reserva”.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. RESOLVO, pois, a lide com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Custas pela requerente.

No atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, não houve provimento jurisdicional condenatório. Paralelamente, volto os olhos para a peça de ingresso, na qual constato que o valor então atribuído à causa fora de R\$ 5 mil, o qual, ainda que corrigido monetariamente, considerando a complexidade da causa e o tempo de curso da demanda, tomado como parâmetro para a fixação a verba em relevo, resultaria em valor irrisório. Nesse panorama, FIXO os honorários advocatícios sucumbenciais no valor equivalente a R\$ 25 mil (vinte e cinco mil reais), com amparo no art. 85, § 8º, do CPC. Este montante será atualizado com a incidência de correção monetária (INPC) e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da publicação desta Sentença.

Transitada em julgado, arquivem-se com os registros de estilo.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS

Juiz de Direito

Documento datado e assinado eletronicamente



Número do documento: 21092815053648400000097235864

<https://pje.tjdf.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21092815053648400000097235864>

Assinado eletronicamente por: CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS - 28/09/2021 15:05:36

Num. 104387123 - Pág. 12