



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

RELATOR : JUIZ FEDERAL CONV. MARCELO LEONARDO TAVARES, EM AUXÍLIO À 1ª TURMA ESPECIALIZADA

APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

PROCURADOR : MARCIA VASCONCELLOS BOAVENTURA

APELANTE : TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS

ADVOGADO : GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS E OUTROS

APELADO : INDUCOM COMUNICACOES LTDA/

ADVOGADO : HERLON MONTEIRO FONTES E OUTROS

REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 7A VARA-RJ

ORIGEM : SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (8800136826)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos em face de acórdão, assim ementado:

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

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

Ao juiz é dada a tarefa de dizer o direito. Ao perito é dada a tarefa de esclarecer ao juiz a questão técnica que configura



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

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

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

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

compreensível após a decisão final, contrária ao requerente do invento, do recurso contra o cancelamento da patente pelo INPI, a requerimento a TELEBRÁS.

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

Alega a embargante que as notas taquigráficas não foram juntadas aos autos, trazendo prejuízo ao processamento, tendo em vista que a Relatora teria acrescido argumentos oralmente ao seu voto na sessão de julgamento que não constariam do seu voto escrito. Pede, ao final, seja retificado o voto escrito da Relatora, “*para que nele faça-se constar, de maneira expressa, todos os demais argumentos que, cada qual isoladamente considerados, conduzem igualmente à conclusão de nulidade da patente PI 8003673-0*”.

As notas taquigráficas foram juntadas às fls. 1696/1709.

É o relatório.

MARCELO LEONARDO TAVARES
Juiz Federal Convocado

VOTO

São dois os objetos dos embargos de declaração:

- 1) que sejam juntadas as notas taquigráficas das sessões de julgamento;
- 2) a integração, na conclusão do acórdão, de dois motivos considerados pela MM. Sra. Relatora em seus argumentos orais apresentados na sessão do dia 08/04/2008, quais sejam, insuficiência descritiva e a falta de legitimidade do inventor.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

Conheço-os e dou-lhes provimento.

Foram juntadas as notas taquigráficas das sessões dos dias 08/11/2006 e 08/04/2008, respectivamente, às fls. 1696/1710 e fls. 1674/1681.

Esclareço que os dois outros fundamentos utilizados no voto oral da Ilustre Relatora, MM. Juíza Federal Márcia Helena Nunes, proferido na sessão do dia 8/4/2008, a insuficiência descritiva e ilegitimidade do inventor, passam a compor a conclusão do acórdão.

Sendo assim, conheço e dou provimento aos embargos de declaração, para determinar a juntada das notas taquigráficas das sessões de julgamento e para aplicar efeito integrativo à conclusão do julgado, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

MARCELO LEONARDO TAVARES
Juiz Federal convocado

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS E APLICAÇÃO DE EFEITO INTEGRATIVO À CONCLUSÃO DO JULGADO.

- Juntadas as notas taquigráficas das sessões de julgamento, cujo conteúdo decisório passa a servir de fundamentação ao julgado.
- Aplicação de efeito integrativo à conclusão do acórdão: passam a compô-lo também a insuficiência descritiva do invento e a ilegitimidade do inventor.
- Embargos a que se dá provimento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1988.51.01.013682-0

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2008.

MARCELO LEONARDO TAVARES
Juiz Federal convocado