

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.351.005 - RJ (2012/0225898-0)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
RECORRENTE : INDUCOM COMUNICAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : HERLON MONTEIRO FONTES
MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S)
FREDERICO JOSE FERREIRA
RECORRENTE : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRÁS
ADVOGADOS : GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS
ELISA BASTOS MUTSCHAEWSKI E OUTRO(S)
RAFAEL LACAZ AMARAL E OUTRO(S)
RECORRIDO : OS MESMOS
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
ADVOGADO : MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INVENÇÃO. PATENTE. SISTEMA AUTOMÁTICO PARA CHAMADAS TELEFÔNICAS A COBRAR. AÇÃO ANULATÓRIA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA PATENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 58 DA LEI Nº 5.772/1971. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. NOVIDADE. SUFICIÊNCIA DESCRITIVA DO DEPÓSITO. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA. SÚMULA Nº 7/STJ. COMPARTILHAMENTO DA TITULARIDADE DA INVENÇÃO ENTRE O AUTOR E TERCEIRO. PEDIDO NÃO COMPREENDIDO NOS LIMITES DA LIDE. JULGAMENTO *EXTRA PETITA*. ARTS. 128 E 460 DO CPC. SANEAMENTO DO VÍCIO. ART. 257 DO RISTJ.

1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ).

2. O conhecimento do recurso especial, no que se refere à aferição da natureza de novidade da invenção objeto do depósito de patente, bem como da suficiência descritiva deste, demanda nova incursão fático-probatória, inviável tendo em vista a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. O interesse em recorrer resulta da conjugação de dois fatores: (i) da utilidade da interposição do recurso - que consiste na possibilidade de obtenção pelo recorrente de um resultado que corresponda à situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela resultante da decisão recorrida e (ii) da necessidade de sua utilização - que se revela por sua imprescindibilidade para que o recorrente alcance a vantagem almejada.

4. Carece de interesse recursal a parte ré quanto à pretensão de extipar do acórdão impugnado matéria estranha, configuradora de julgamento *extra petita*, mas que não lhe diz respeito por versar sobre relação jurídica distinta - havida entre a parte autora da demanda e terceiro não chamado a integrar a lide.

5. Reconhecido o cabimento do especial, cumpre ao Superior

Superior Tribunal de Justiça

Tribunal de Justiça julgar a causa aplicando o direito à espécie, a teor do art. 257 do RISTJ.

6. Consoante o disposto pelo art. 128 do CPC, o autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial, cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É justamente por tal motivo que não é dado ao julgador proferir sentença acima, fora ou aquém daquilo que foi postulado.

7. Estando o pedido autoral adstrito à anulação da decisão administrativa do INPI, que, a pedido da TELEBRÁS, cancelou o registro da patente do "Sistema Automático para Chamadas Telefônicas a Cobrar", não é dado ao julgador, sob pena de incorrer em julgamento *extra petita*, decidir sobre a existência de relação jurídica diversa, relativa à eventual necessidade de divisão da titularidade do registro entre a parte autora e empresa distinta, que não pretendeu tal solução em juízo e sequer chegou a integrar a presente lide.

8. Recurso especial da TELEBRÁS não conhecido e recurso especial da INDUCOM provido para, aplicando o direito à espécie, afastar do acórdão recorrido o capítulo que configurou julgamento *extra petita*.

ACÓRDÃO

A Terceira Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial de Inducom Comunicações Ltda e não conhecer do recurso especial de Telecomunicações Brasileiras S/A - TELEBRÁS, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Sidnei Beneti e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Dr(a). FREDERICO FERREIRA, pela parte RECORRENTE:
INDUCOM COMUNICAÇÕES LTDA

Brasília (DF), 1º de outubro de 2013(Data do Julgamento)

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Relator

RECURSO ESPECIAL Nº 1.351.005 - RJ (2012/0225898-0)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): Trata-se de dois recursos especiais, o primeiro interposto por INDUCOM COMUNICAÇÕES LTDA. (e-STJ fls. 2.080/2.087) e o segundo interposto por TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS (e-STJ fls. 2.093/2.113), ambos com fulcro na alínea "a" do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Consta dos autos que, em junho de 1980, ADENOR MARTINS DE ARAÚJO, então empregado da TELECOMUNICAÇÕES DE SANTA CATARINA - TELESC (subsidiária, à época, do sistema TELEBRAS) depositou no INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI pedido de registro de patente de invenção a que denominou "Sistema Automático para Chamadas Telefônicas a Cobrar", que também se tornou conhecida como "DDC" - abreviação de "discagem direta a cobrar".

Durante o processamento do pedido de registro da patente, o depositante, pretenso inventor do sistema, transferiu sua titularidade à primeira recorrente - INDUCOM COMUNICAÇÕES LTDA. Esta, tão logo concedido o registro da patente (por despacho publicado em janeiro de 1984), passou a contactar as diversas empresas de telefonia do Brasil objetivando estabelecer negociações para fins de recebimento dos *royalties* que lhe seriam devidos pelo uso do invento patentado.

Ocorre que, em 17/1/1985, a segunda recorrente - TELEBRAS - protocolizou no INPI pedido de cancelamento da carta patente expedida (de nº 8003673-0). Naquela oportunidade, a então requerente fundou seu pleito em dois principais argumentos: (i) que a suposta invenção, na data do depósito, não teria a característica da novidade, por já estar compreendida no estado de técnica e (ii) que o relatório descritivo apresentado pelo depositante seria insuficiente para a concessão da patente, por tornar inexecutável o sistema por técnico no assunto.

Após o regular trâmite administrativo, mais especificamente em 2/7/1985, deferiu-se o pedido de cancelamento da patente. Referida decisão foi objeto, ainda, de recurso administrativo, indeferido por decisão publicada em 13/1/1987.

Diante dos fatos narrados, INDUCOM COMUNICAÇÕES LTDA. ajuizou, em maio de 1988, a ação que deu origem aos presentes autos, objetivando única e exclusivamente a anulação da decisão administrativa de cancelamento, para que seja a patente considerada em plena valia.

Superior Tribunal de Justiça

O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado na exordial para declarar "*nulo o ato administrativo do INPI, através do qual cancelou a Carta Patente nº 8003673 (depósito), de 24/1/84, bem como os atos administrativos posteriores, ao depósito vinculados*" e reconhecer "*a validade da carta patente, nº do depósito 8003673, desde a sua expedição em 24/1/84*". Na ocasião, condenou o INPI e a TELEBRAS ao pagamento das custas judiciais e dos honorários periciais e sucumbenciais, estes últimos fixados em 20% (vinte por cento), incidentes sobre o valor atualizado da causa (e-STJ fl. 1.276).

Inconformados, INPI e TELEBRAS interpuseram recursos de apelação (e-STJ fls. 1.292/1.295 e 1.309/1.353).

A Corte de origem, por maioria de votos, deu provimento aos apelos interpostos, bem como à remessa necessária, para, reformando a sentença, concluir pela legalidade do ato administrativo de cancelamento da patente, invertendo os ônus sucumbenciais (e-STJ fls. 1.677/1.772).

A autora da demanda - INDUCOM - interpôs embargos infringentes (e-STJ fls. 1.831/1.867), pretendendo fazer prevalecer o voto vencido, que negava provimento aos apelos e à remessa necessária, para confirmar a sentença primeva (e-STJ fls. 1.764/1.765).

A Primeira Seção Especializada do TRF da 2ª Região, também por maioria de votos, deu parcial provimento aos embargos em aresto assim ementado:

" PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. INVENÇÃO. NOVIDADE. ESTADO DA TÉCNICA. INVENTOR. DEFINIÇÃO.

1. Nos embargos infringentes, o órgão julgador não está adstrito às razões invocadas no voto minoritário, não obrigando, com isso, o recorrente a proceder a uma repetição dos fundamentos esposados no voto vencido. Assim, o que prevalece efetivamente é a divergência entre a conclusão dos votos vencedores e vencidos e não, exclusivamente, fundamentos.

2. A novidade de um determinado pedido de patente é excluída pelo uso anterior ou pela divulgação anterior do seu objeto. No caso vertente, o voto vencedor menciona o fato de que vários jornais haviam se manifestado sobre o invento em si e que isso seria suficiente para revelar o conteúdo do pedido da patente. Ocorre que, uma leitura das aludidas notícias jornalísticas demonstra que estas guardavam um cunho meramente informativo e comercial, não divulgando dessa forma, os pontos característicos da patente.

3. Define-se estado da técnica como tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do pedido de patente, por uso ou por qualquer meio no Brasil ou no exterior. Tornar público um conhecimento implica necessariamente em se constatar suficiência na divulgação, isto é, uma transmissão de conhecimento da regra técnica que não esteja subordinada a uma obrigação de guardar segredo, ainda que implícita, vez que o direito à proteção não pode ser afetado por fatos que configuram a própria dinâmica da inovação.

4. Quando o INPI define que há suficiência descritiva, que é um dado objetivo, não pode, posteriormente, modificar a sua opinião, principalmente se a insuficiência descritiva era em relação a aspectos meramente formais. Se fosse um aspecto

Superior Tribunal de Justiça

material, ainda seria razoável, mas não em se tratando de um aspecto meramente formal.

5. À causa em análise deve ser aplicado o art. 42 do antigo CPI, considerando que o empregado desenvolveu um invento de moto-próprio, sem qualquer colaboração, mas ele precisou do empregador para proceder aos testes, ou seja, ele precisou de recursos, dados, meios, materiais, instalações, equipamentos, do empregador para empregar nos testes. Assim, seria o caso de se dividir meio a meio qualquer ganho relacionado ao invento.

6. Embargos infringentes parcialmente providos" (e-STJ fls. 2.029/2.030).

Ao assim decidir, a Corte de origem, consoante se extrai da parte dispositiva do voto condutor do julgado, anulou o ato administrativo que cancelou a Carta Patente nº 8003673, determinando, contudo, a aplicação do art. 42 da Lei nº 5.772/1971 para dividir os ganhos advindos da invenção entre a pessoa de seu inventor e sua empregadora à época do invento, TELECOMUNICAÇÕES DE SANTA CATARINA - TELESC (a que o Tribunal Regional afirmou ter sido sucedida pela TELEBRAS).

Contra o julgado, tanto a TELEBRAS quanto a INDUCOM opuseram embargos de declaração (e-STJ fls. 2.036/2.044 e 2.048/2.051).

Em suas razões de embargar, a TELEBRAS apontou a existência de obscuridades, objetivando, nesse particular, conferir efeitos infringentes ao aresto embargado. Afirmou a existência de erro material, visto que, ao contrário do decidido, a TELESC (empregadora do suposto inventor do sistema cuja patente se discute) teria sido sucedida pela BRASIL TELECOM S.A., parte que sequer figurou na demanda. Sustentou, ainda, que a Corte de origem promoveu julgamento *extra petit*, haja vista não estar a questão relativa à necessidade de divisão dos ganhos oriundos da patente compreendida no pedido autoral, mesmo porque diz respeito à relação jurídica existente entre autora e pessoa jurídica distinta, que não foi chamada a integrar o polo passivo da demanda.

A INDUCOM, por sua vez, afirmou omissis o julgado no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais. Pugnou, ainda, que fosse levado em consideração, para o afastamento da incidência do art. 42 da Lei nº 5.772/1971, o teor de despacho proferido pelo então Diretor de Operações da TELESC, no qual se revelaria a abdicação, por parte da empresa, de quaisquer direitos pelos testes do sistema "DDC" ali realizados.

A Corte de origem acolheu parcialmente ambos os embargos apenas para: (i) com relação aos primeiros, admitir a existência de erro material na indicação da sucessora da TELESC, reconhecendo como tal a BRASIL TELECOM S.A., e (ii) com relação aos segundos, fixar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Segue a ementa do aresto dos aclaratórios:

Superior Tribunal de Justiça

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

1. Os embargos de declaração não são meio próprio ao reexame da causa, devendo limitar-se ao esclarecimento de obscuridade, contradição ou omissão.

2. O acórdão incorreu em erro material, uma vez que a TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRÁS, ao contrário do afirmado no acórdão embargado, não é sucessora da TELESC, papel que cabe, na verdade, a Brasil Telecom S/A. Além disso, o acórdão incorreu em omissão em relação à fixação dos ônus de sucumbência, razão pela qual, considerando que o acórdão concluiu por dar parcial provimento aos embargos infringentes, mostra-se razoável a fixação do pagamento de custas e honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pro rata.

3. Embargos de declaração parcialmente providos" (e-STJ fl. 2.076).

Diante de tais circunstâncias, deu-se a interposição dos recursos especiais que ora se apresentam.

Em suas razões (e-STJ fls. 2.080/2.087), a primeira recorrente - INDUCOM COMUNICAÇÕES LTDA. - aponta ofensa ao art. 42 da Lei nº 5.772/1971 (atual art. 91 da Lei nº 9.279/1996), sob dois fundamentos: (i) porque *"a melhor interpretação da norma em referência não pode permitir que a simples execução de testes pelo empregador se equipare aos mecanismos facilitadores descritos no texto legal"*, não se justificando, assim, a divisão da propriedade da patente entre a TELESC - empregadora - e seu empregado, o inventor (e-STJ fl. 2.085) e (ii) porque o referido dispositivo legal não teria aplicação à hipótese por força de despacho proferido pelo superior hierárquico do empregado inventor nos seguintes termos: *"o teste poderá ser executado e a aplicação pela TELESC do projeto não implicará em direitos por parte da mesma e sim como mero consentimento pelo inventor"* (e-STJ fl. 2.087).

Por seu turno, a segunda recorrente - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS - aduz, em seu arrazoado recursal (e-STJ fls. 2.093/2.113), estar configurada a violação dos arts. 6º, *caput* e §§ 1º e 2º, 7º e 55, alínea "a", todos da Lei nº 5.772/1971. Nesse ponto específico, insiste na alegação de que o invento, quando do depósito, não era mais patenteável. Reafirma que os testes públicos do sistema "DDC" realizados pela TELESC, com autorização de seu pretense inventor, em momento anterior ao depósito da patente, retiraram sua novidade, requisito legalmente indispensável para o registro, que, desse modo, teria sido acertadamente cancelado pelo INPI.

Afirma que a Corte de origem negou vigência ao art. 58 da Lei nº 5.772/1971, tendo em vista que este autorizaria o cancelamento, pelo INPI, do registro da patente não só pela falta de novidade suscitada, mas, também, pela constatada insuficiência do relatório descritivo do depósito da patente.

Ao final, aponta como violado o art. 460, *caput*, do Código de Processo Civil, porquanto configuraria julgamento *extra petita* a incursão promovida pelo aresto recorrido na

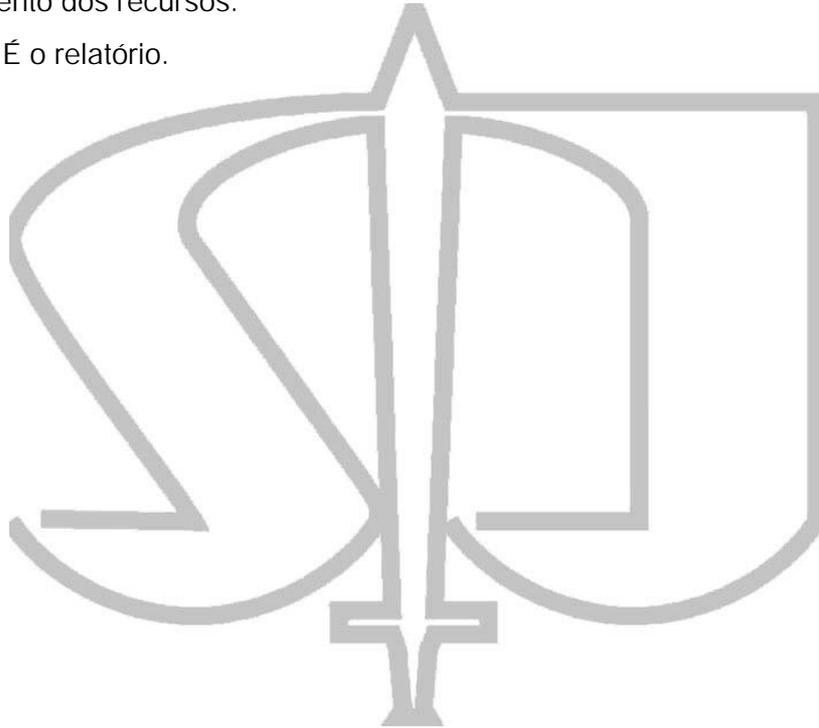
Superior Tribunal de Justiça

questão relativa à eventual divisão dos ganhos resultantes do reconhecimento da validade da Carta Patente nº 8003673 entre o empregado inventor e a TELESC. Sustenta, nesse particular, que o objeto da presente ação está adstrito à discussão a respeito da validade da patente e, que, além disso, a Brasil Telecom S.A., sucessora da TELESC, sequer figurou como parte na demanda.

Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 2.218/2.232 e 2.234/2.246), e admitidos ambos os apelos nobres, ascenderam os autos a esta Corte Superior.

O Ministério Público Federal emitiu parecer (e-STJ fls. 2.268/2.271), opinando pelo não conhecimento dos recursos.

É o relatório.



RECURSO ESPECIAL Nº 1.351.005 - RJ (2012/0225898-0)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): Antes de proceder à análise das pretensões encartadas nas razões dos dois recursos especiais ora trazidos à apreciação, impõe-se discorrer brevemente sobre as premissas fáticas da demanda e que, seja porque incontroversas, seja porque definitivamente dirimidas pelas instâncias ordinárias com esteio no acervo probatório carreado aos autos, devem ser tomadas por verdadeiras.

No final da década de 70, o Sr. ADENOR MARTINS DE ARAÚJO, então empregado da TELESC, inventou, com recursos próprios, o sistema que permite a realização de chamadas telefônicas a cobrar de forma totalmente automatizada. Com ele, permitiu-se ao usuário do serviço de telefonia que, na realização de chamada telefônica, a partir da inclusão do dígito 9 (nove) ao número de telefone chamado precedido do prefixo nacional (zero) e do código de área de destino (composto de dois outros dígitos), conseguisse realizar chamada que, de modo automático, possibilitasse ao destinatário assumir o ônus de custear a ligação que recebia, o que se dava pelo simples fato de o destinatário permanecer "na linha", aguardando a reprodução da gravação: "*Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação*".

A invenção, antes de ter seu uso massificado, foi objeto de testes realizados em Municípios do interior de Santa Catarina, com autorização concedida ao inventor pela própria TELESC.

O Sr. Adenor, em junho de 1980, depositou o requerimento do registro da patente, que foi concedida e anos depois cancelada pelo INPI. Cancelamento este que se deu a requerimento da TELEBRAS.

A ação que deu origem aos presentes recursos especiais foi ajuizada em maio de 1988 e encerra, tão somente, a pretensão da empresa INDUCOM (que adquiriu do inventor - Sr. Adenor - a titularidade dos direitos da patente) de ver reconhecida a nulidade da decisão que, administrativamente, cancelou a Carta Patente nº 8003673-0, relativa ao invento supra descrito.

Integram o polo passivo da demanda somente o INPI e a TELEBRAS.

Após mais de 22 anos em curso, a causa foi definitivamente julgada pela Primeira Seção Especializada do TRF da 2ª Região que, ao dar parcial provimento aos embargos infringentes interpostos pela empresa autora, reconheceu a procedência do único pedido formulado na exordial - de nulidade do cancelamento do registro e, conseqüentemente, da declaração de validade da Carta Patente nº 8003673-0). No entanto, foi além, decidindo também

sobre a necessidade de aplicação à hipótese da inteligência do art. 42 do revogado Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/1971), dividindo, assim, entre a autora da demanda e a TELESC (na condição de empregadora do inventor) a titularidade da patente.

O objeto de ambos os recursos especiais que se afiguram é o aresto naquela ocasião exarado.

Feita a breve introdução, passa-se à apreciação pontual de cada um dos recursos, a começar pelo especial intentado pela TELEBRAS, apenas para facilitar o desencadeamento lógico de ideias.

DO RECURSO ESPECIAL DE TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS (e-STJ fls. 2.093/2.113).

Consoante o já relatado, a irrisignação recursal da TELEBRAS está assentada nas alegações de supostas ofensas aos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:

(i) arts. 6º, *caput* e §§ 1º e 2º, 7º e 55, alínea "a", da Lei nº 5.772/1971 - porque resultaria evidente das provas colhidas nos autos que o sistema "DDC", quando do depósito não era mais patenteável. Isso porque os testes públicos realizados pela TELESC, com autorização de seu pretense inventor, em momento anterior ao depósito da patente, retiraram sua novidade, requisito legalmente indispensável para o registro que, deste modo, teria sido acertadamente cancelado pelo INPI;

(ii) art. 58 da Lei nº 5.772/1971 - porque este dispositivo legal autorizaria o cancelamento, pelo INPI, do registro da patente não só pela falta de novidade suscitada, mas, também, pela constatada insuficiência do relatório descritivo de seu depósito, e

(iii) art. 460, *caput*, do Código de Processo Civil - pois configuraria julgamento *extra petita* a incursão promovida pelo aresto recorrido no ponto relativo à eventual divisão dos ganhos resultantes do reconhecimento da validade da Carta Patente nº 8003673 entre o empregado inventor e a TELESC, matéria que não está adstrita ao pedido formulado na inicial, além de ser de interesse de pessoa jurídica que não integrou a lide, a empresa Brasil Telecom S.A., real sucessora da TELESC.

Como se vê, cingem-se as pretensões da recorrente ao cancelamento da patente e ao reconhecimento de que a Corte de origem promoveu julgamento *extra petita* ao avançar sobre a discussão acerca da aplicação ao caso do art. 42 da Lei nº 5.772/1971.

Não merecem acolhida as pretensões recursais. Isso porque, o apelo nobre não se faz merecedor de conhecimento.

Superior Tribunal de Justiça

Com efeito, no tocante à aludida violação do art. 58 da Lei nº 5.772/1971, verifica-se que a matéria versada no referido dispositivo legal - relativa à possibilidade de cancelamento administrativo do privilégio da patente - não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, apesar da oposição de embargos declaratórios. Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula nº 282/STF: "*É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada*".

Desatendido, portanto, o requisito do prequestionamento também nos termos da Súmula nº 211/STJ: "*Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo*".

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INTERESSE DO CREDOR. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.- O princípio da menor onerosidade ao devedor deve estar em harmonia com o interesse do credor.

2.- O prequestionamento, entendido como a necessidade de o tema objeto do recurso haver sido examinado pela decisão atacada, constitui exigência inafastável da própria previsão constitucional, ao tratar do recurso especial, impondo-se como um dos principais requisitos ao seu conhecimento. Não examinada a matéria objeto do especial pela instância a quo, mesmo com a oposição dos embargos de declaração, incide o enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

(...).

4.- Agravo Regimental improvido".

(AgRg no AREsp 158.707/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/5/2012, DJe 5/6/2012).

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Carece do necessário prequestionamento a matéria não debatida pelo Tribunal de origem, ainda que opostos embargos de declaração.

Incidência da súmula 211/STJ.

(...).

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO".

(AgRg no Ag 1.327.008/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/3/2012, DJe 21/3/2012).

Ademais, não há como aferir, na via especial, se existente a suscitada ofensa aos arts. 6º, *caput* e §§ 1º e 2º, 7º e 55, alínea "a", da Lei nº 5.772/1971.

Isso porque, nesse ponto específico, a pretensão da recorrente repousa no anseio de ver infirmadas as conclusões da Corte de origem pela novidade da invenção e suficiência

Superior Tribunal de Justiça

descritiva do depósito. Tais requisitos, acaso afastados, revelariam a viabilidade do cancelamento pretendido pela TELEBRAS administrativamente.

Todavia, da simples leitura do voto condutor do julgado hostilizado, extrai-se que as mencionadas conclusões resultaram do exame de provas e fatos que permearam a demanda.

A propósito, merece destaque o seguinte excerto do aresto impugnado:

"Início a minha análise pela avaliação do requisito da novidade. Uma breve cronologia dos fatos revela que, em outubro de 1979, ocorreu o pedido do Sr. ADENOR MARTINS DE ARAÚJO à TELECOMUNICAÇÕES DE SANTA CATARINA S.A. - TELESC S.A. para realização dos testes, tendo estes se iniciado em dezembro de 1979, e, em 12 de junho de 1980, o pedido da patente de invenção foi depositado.

Com efeito, a novidade de um determinado pedido de patente é excluída pelo uso anterior ou pela divulgação anterior do seu objeto.

Em relação às notícias de jornal, a douta Juíza Federal convocada Márcia Helena Nunes, menciona, no voto vencedor, que vários jornais haviam se manifestado sobre o invento em si e que isso seria suficiente para revelar o conteúdo do pedido da patente.

Ocorre que, uma leitura das aludidas notícias jornalísticas demonstra que estas guardavam um cunho meramente informativo e comercial, não divulgando, dessa forma, os pontos característicos da patente.

Em outras palavras, as características essenciais da patente não foram desvendadas a ponto de um técnico no assunto poder, efetivamente, produzir o mesmo objeto. Tal circunstância está, inclusive, disposta na resposta ao quesito nº 6 do laudo do perito judicial (fls. 1090).

Assim, entendo que, com relação às notícias publicadas nos jornais, não houve ferimento à obrigatoriedade da novidade.

Já com relação aos testes realizados pela TELECOMUNICAÇÕES DE SANTA CATARINA S.A. - TELESC S.A., o voto vencedor se pronunciou nos seguintes termos:

'(...) Que os testes tenham sido realizados em Blumenau (15/01/80 - central 22), até então concordo com a autora e com o perito: era necessário. Entretanto, creio que a situação escapou ao controle de Adenor, na medida em que, de acordo com o noticiado nos autos do procedimento administrativo, antes mesmo do depósito da patente, o sistema já havia sido instalado comercialmente em várias cidades do Estado de Santa Catarina, com Brusque, Itajaí, Balneário de Camboriú, Itapema, Porto Belo e Piçarras (desde 15/02/1980), Florianópolis (desde 10/04/1980, e também 06/05/80, central 44) e Criciúma (também 06/05/80), tudo conforme as notícias no jornal catarinense O Estado, de 15/12/80 (fl. 106 do apenso), de 10/04/80 (fls. 107/8 do apenso) e 06/05/80 (fl. 109 do apenso).

Além disso, a matéria no jornal O Estado dizia que: 'Este sistema foi testado e aprovado em Blumenau e até o final do ano a Telesc pretende implantá-lo em todos os municípios do estado que dispõe de DDD' (fls. 1634/1635).

Resta, pois, definir se os testes feitos pela TELESC

Superior Tribunal de Justiça

correspondem, efetivamente, a uso, considerando que a questão está sob a égide do antigo Código de Propriedade Industrial, uma vez que os fatos datam de 1980.

Nessa seara, observa-se que, com base no antigo Código de Propriedade Industrial, assim como o faz a LPI, a definição do que seja novidade exclui o teste.

Define-se estado da técnica como tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do pedido de patente, por uso ou por qualquer outro meio no Brasil ou no exterior.

Tornar público um conhecimento implica necessariamente em se constatar suficiência na divulgação, isto é, uma transmissão do conhecimento da regra técnica que não esteja subordinada a uma obrigação de guardar segredo, ainda que implícita, vez que o direito à proteção não pode ser afetado por fatos que configuram a própria dinâmica da inovação.

Nesse sentido, inexistiu, nos autos, prova de que o produto tenha sido divulgado a terceiros que não à TELESC, demonstrando, ainda que implicitamente, a existência de uma obrigação de segredo travada entre esta e o inventor.

Ademais, um teste não pode ser tido como a mesma coisa que uso, ou seja, esses dois conceitos não podem ser equiparados.

Desta forma, entendo que o teste feito pela TELESC não impede a concessão da patente de invenção.

Passo, em seguida, a avaliar se a questão saiu realmente do controle do inventor, assim como entendeu a douta Juíza Federal Convocada Márcia Helena Nunes no voto vencedor.

Com efeito, teria saído do controle apenas se tivesse havido exploração comercial, o que não ocorreu na hipótese em tela, na qual houve apenas a continuação dos testes.

Outro aspecto alegado é a insuficiência descritiva.

Nesse particular, o voto do eminente Desembargador Federal Sérgio Feltrin Côrrea bem abordou a questão:

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

Observa-se que o INPI, inicialmente, entendeu que o relatório descritivo era suficiente, tanto que deferiu a patente e, posteriormente, chegou à conclusão de que a descrição era insuficiente.

Ocorre que, como bem ponderado no voto vencido, as exigências realizadas pelo INPI possuíam aspecto meramente formal, como, por exemplo, deslocar uma reivindicação de um item para outro.

Cumprida a exigência, o parecer final do INPI foi dados nos seguintes termos:

'O depositante cumpriu, satisfatoriamente, as exigências publicadas na RPI 632 e o pedido se encontra agora em condições de obter o privilégio requerido. Opinamos pelo deferimento, devendo integrar a carta-patente os seguintes documentos...'

Assim, os aspectos meramente formais foram amplamente

Superior Tribunal de Justiça

superados, tanto que o parecer da autarquia marcária foi favorável, ou seja, o examinador do INPI analisou e entendeu que houve a suficiência descritiva.

Destaque-se que a suficiência descritiva se constitui em um dado objetivo do processo administrativo.

Partindo dessa premissa, surge a pergunta: se objetivamente o INPI entendeu que havia suficiência descritiva, um outro técnico, em um, momento posterior, pode concluir por sua inexistência, tratando-se de um dado objetivo?

Parece-me que se sujeitar a diversas opiniões, sobretudo quando diametralmente opostas, em situações limites, significaria nunca dar fim ao processo. Cada vez que um servidor examinasse, ia achar que havia suficiência e um outro achar que havia insuficiência.

Dessa forma, creio que, quando o INPI define que há suficiência descritiva, que é um dado objetivo, não pode, posteriormente, modificar a sua opinião, principalmente se a insuficiência descritiva era em relação a aspectos meramente formais.

Se fosse um aspecto material, ainda seria razoável, mas não em se tratando de um aspecto meramente formal" (e-STJ fls. 2.021/2.025 - grifou-se).

Assim como posta a matéria, a verificação da procedência dos argumentos expendidos no recurso - pela ausência de novidade da invenção no momento do depósito ou pela insuficiência descritiva deste - exigiria que esta Corte Superior promovesse, na via especial, profundo reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ, consoante iterativa jurisprudência desta Corte.

No tocante à alegação de que malferido o art. 460, *caput*, do CPC, a pretensão da recorrente de extipar do acórdão impugnado matéria estranha, configuradora de julgamento *extra petita*, encontra óbice em sua falta de interesse recursal para tanto.

Como consabido, a noção de interesse processual está diretamente relacionada à conjugação da utilidade da providência judicial almejada e da necessidade da via escolhida para que tal providência seja alcançada.

O interesse da parte em recorrer é aferido a partir dessa mesma ótica, sendo oportuna, nesse particular, a lição de José Carlos Barbosa Moreira, para quem o interesse em recorrer "*resulta da conjugação de dois fatores: de um lado, é preciso que o recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a consecução de um resultado a que corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a emergente da decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem*" (Comentários ao Código de Processo Civil, 12ª ed., Rio de Janeiro, Forense, pág. 298).

Com efeito, a incursão da Corte de origem no debate acerca da possibilidade de divisão dos ganhos advindos da patente entre o empregado inventor e sua empregadora TELESC não atinge em nada os direitos da TELEBRAS, fato que, por si só, já revela sua ausência de interesse recursal quanto ao tema.

O eventual provimento do presente recurso, para que fosse ceifada do acórdão

Superior Tribunal de Justiça

atacado a discussão referente à aplicação ou não do art. 42 da Lei nº 5.772/1971, não resultaria, do ponto de vista prático, em situação mais vantajosa para a TELEBRAS. Além disso, não se pode admitir que seja por ela formulada pretensão em defesa de direito alheio, no caso, eventual direito da BRASIL TELECOM S.A. de, na condição de sucessora da TELESC, demandar a titularidade da patente em tela através do ajuizamento de ação própria.

Desse modo, também no que diz respeito à suscitada ofensa ao art. 460 do CPC, não merece conhecimento o recurso especial, desprovido que é de utilidade prática aos interesses da TELEBRAS.

Antecipe-se, todavia, que a questão relativa à ocorrência, no caso em apreço, de julgamento *extra petita* não está completamente superada. Será retomada logo adiante, quando da apreciação do recurso especial interposto por INDUCOM COMUNICAÇÕES LTDA.

DO RECURSO ESPECIAL DE INDUCOM COMUNICAÇÕES LTDA. (e-STJ fls. 2.080/2.087).

Versa o recurso especial de INDUCOM COMUNICAÇÕES LTDA. apenas sobre a suposta violação do art. 42 da Lei nº 5.772/1971 (atual art. 91 da Lei nº 9.279/1996).

Pretende a recorrente afastar a conclusão da Corte de origem pela divisão da titularidade da patente entre ela (atual titular dos direitos do empregado inventor) e a Brasil Telecom S.A. (sucessora da TELESC - empregadora do inventor). Para tanto, firma sua irresignação recursal no fundamento de que *"a melhor interpretação da norma em referência não pode permitir que a simples execução de testes pelo empregador se equipare aos mecanismos facilitadores descritos no texto legal"* (e-STJ fl. 2.085).

Aduz, ainda, que o referido dispositivo legal não teria aplicação à hipótese vertente por força de despacho proferido pelo superior hierárquico do empregado inventor nos seguintes termos: *"o teste poderá ser executado e a aplicação pela TELESC do projeto não implicará em direitos por parte da mesma e sim como mero consentimento pelo inventor"* (e-STJ fl. 2.087).

Impõe-se destacar, inicialmente, que aberta está a via especial. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. É tempestivo, teve regularmente realizado seu preparo e a matéria federal inserta no dispositivo legal apontado como malferido encontra-se devidamente prequestionada.

Reconhecido o cabimento do especial, cumpre ao Tribunal julgar a causa aplicando o direito à espécie, a teor do art. 257 do Regimento Interno desta Corte Superior.

Importante firmar tal premissa porque, no caso concreto, o exame acurado dos autos chama a atenção para a peculiaridade de que o único tema ventilado no especial diz respeito à questão que, por não estar compreendida nos limites da lide, não deveria ter sido

Superior Tribunal de Justiça

apreciada pela Corte Regional.

Consoante o disposto pelo art. 128 do CPC, o autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial, cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É justamente por tal motivo que não é dado ao julgador proferir sentença acima, fora ou aquém daquilo que foi postulado. Dessa ordem de ideias é que resulta a inteligência do art. 460 do CPC, segundo o qual *"É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."*

Na ação anulatória em apreço, o pedido formulado pela recorrente, a autora, se restringiu única e exclusivamente à anulação da decisão administrativa que cancelou o registro da patente do "Sistema Automático para Chamadas Telefônicas a Cobrar". O debate a ser promovido durante o processamento e julgamento da demanda deveria, assim, permanecer adstrito a saber se o procedimento administrativo que concedeu o registro originário da patente carregava mácula que ensejasse seu posterior cancelamento pelo INPI.

O juízo de origem, como já relatado, julgou procedente o pedido autoral. Reconheceu ser nulo o ato administrativo de cancelamento da Carta Patente nº 8003673, restabelecendo sua plena valia.

A Corte de origem, em sede apelação e remessa necessária, entendeu de modo diametralmente oposto, mantendo hígida a decisão administrativa de cancelamento.

Até então, ambas as instâncias ordinárias mantiveram-se adstritas ao pedido, situação que se altera quando do julgamento dos embargos infringentes.

A Primeira Seção Especializada do TRF da 2ª Região, ao dar parcial provimento aos embargos infringentes interpostos pela empresa autora, reconheceu a procedência do único pedido formulado na exordial - de nulidade do cancelamento do registro e, conseqüentemente, da declaração de validade da Carta Patente nº 8003673-0.

Nesse ponto, não se pode imputar ao julgado nenhum vício relativo à observância da necessidade de restringir a decisão ao pedido e à causa de pedir.

Ocorre, porém, que a Corte Regional foi além do que devia, decidindo, por equívoco - provavelmente decorrente do fato de acreditar ser a TELEBRAS e não a BRASIL TELECOM S.A. a sucessora da TELESC - sobre a necessidade de aplicação à hipótese da inteligência do art. 42 do revogado Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/1971), dividindo entre a autora da demanda e a TELESC (na condição de empregadora do inventor) a titularidade da patente.

Ao assim decidir, a Corte de origem extrapolou os limites da demanda, proferindo julgamento *extra petita*, pois, repita-se, o pedido formulado pela recorrente se restringiu única e

Superior Tribunal de Justiça

exclusivamente à anulação da decisão administrativa que cancelou o registro da patente, consoante se extrai da peça inaugural:

"(...) B) Se desacolhida a preliminar, no mérito, seja a ação julgada procedente, para o fim de ser anulada a decisão administrativa e seja considerada a patente, em plena valia, com condenação daquelas na forma da lei" (e-STJ fl. 34 - grifou-se).

Ademais, a um só tempo, impôs à autora da demanda o ônus de dividir a patente com empresa que nunca formulou tal pretensão e retirou desta, que sequer integrou a lide, o direito de pretender a integral titularidade do registro em ação própria.

É clara a ofensa ao art. 460 do CPC. Impõe-se chamar o presente feito a ordem e extirpar daquele julgado, por óbvio, apenas aquilo que excedeu o pedido e a causa de pedir insculpidos na petição inaugural.

Solução nesse sentido importa no reconhecimento da procedência do pedido autoral para, tal como fez o juízo de primeiro grau, (i) declarar "*nulo o ato administrativo do INPI, através do qual cancelou a Carta Patente nº 8003673 (depósito), de 24/1/84, bem como os atos administrativos posteriores ao depósito vinculados*"; (ii) reconhecer "*a validade da carta patente, nº do depósito 8003673, desde a sua expedição em 24/1/84*" e (iii) condenar o INPI e a TELEBRAS ao pagamento das custas judiciais e dos honorários periciais e sucumbenciais, estes últimos fixados em 20% (vinte por cento) incidentes sobre o valor atualizado da causa (e-STJ fl. 1.276).

Não se afigura razoável entendimento distinto, que imporia a esta Corte Superior a tarefa de decidir sobre a aplicação do art. 42 da Lei nº 5.772/1971 e definir se existente ou não eventual direito de compartilhamento da patente entre a autora e a BRASIL TELECOM S.A., que não é parte na presente demanda. Título judicial nesse sentido, por estar carregado do vício de descumprimento do princípio da correlação entre pedido e sentença, se revelaria ineficaz, porquanto incapaz de produzir os efeitos da coisa julgada.

Assim, reconhecida, de ofício, a ofensa ao art. 460 do CPC, e decotado do aresto recorrido a parte relativa ao julgamento *extra petita*, fica prejudicada a análise acerca da suposta violação do art. 42 da Lei nº 5.772/1971.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto por TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS (e-STJ fls. 2.093/2.113) e conheço do

Superior Tribunal de Justiça

recurso especial interposto por INDUCOM COMUNICAÇÕES LTDA. (e-STJ fls. 2.080/2.087) para, aplicando-se o direito à espécie, dar-lhe provimento para afastar do acórdão recorrido o capítulo que configurou julgamento *extra petita*, pelo que fica reconhecida a higidez da Carta Patente nº 8003673, com a condenação das partes recorridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários periciais e advocatícios, estes últimos fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2012/0225898-0 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.351.005 / RJ**

Números Origem: 136827319884025101 198851010136820 8800136826

PAUTA: 01/10/2013

JULGADO: 01/10/2013

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : INDUCOM COMUNICAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : HERLON MONTEIRO FONTES
MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S)
FREDERICO JOSE FERREIRA

RECORRENTE : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRÁS
ADVOGADOS : GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS
ELISA BASTOS MUTSCHAEWSKI E OUTRO(S)
RAFAEL LACAZ AMARAL E OUTRO(S)

RECORRIDO : OS MESMOS

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

ADVOGADO : MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou Invenções

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). **FREDERICO FERREIRA**, pela parte RECORRENTE: INDUCOM COMUNICAÇÕES LTDA

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial de Inducom Comunicações Ltda e não conheceu do recurso especial de Telecomunicações Brasileiras S/A - TELEBRÁS, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Sidnei Beneti e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrichi.