



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.500.513 - SC (2014/0313065-9)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA  
RECORRENTE : OI S.A  
ADVOGADOS : ANA TEREZA PALHARES BASÍLIO  
LUIZ RODRIGUES WAMBIER E OUTRO(S)  
BRUNO DI MARINO  
RECORRIDO : INDUCOM COMUNICAÇÕES LTDA  
ADVOGADOS : VALÉRIO VALTER DE OLIVEIRA RAMOS  
MÁRCIO LUIZ FOGAÇA VICARI  
INTERES. : BRASIL TELECOM S/A

### EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INVENÇÃO. PATENTE. SISTEMA AUTOMÁTICO PARA CHAMADAS A COBRAR. DISCAGEM DIRETA A COBRAR - DDC. USO INDEVIDO PELA TELESC. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRAFAÇÃO. PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DURAÇÃO DO PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO. PRAZO. 15 (QUINZE) ANOS. NATUREZA. DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO E/OU INTERRUPTÃO. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO DE PARTE DO PEDIDO. ORDEM DE ABSTENÇÃO E MULTA INIBITÓRIA. NÃO CABIMENTO. INVENTO EM DOMÍNIO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 20, § 3º, DO CPC/1973. SENTENÇA CONDENATÓRIA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE MÁXIMO LEGALMENTE PREVISTO.

1. Ação de abstenção de uso do invento e reparação por perdas e danos promovida pela titular da patente em desfavor de companhia telefônica estadual (TELESC), atualmente sucedida pela OI S.A.

2. Acórdão recorrido que, com esteio nas provas produzidas durante a instrução da demanda, concluiu pela existência da contrafação, condenando a parte ré a abster-se, sob pena de multa diária, do uso não autorizado do sistema automático para realização de chamadas telefônicas a cobrar (DDC) bem como a indenizar a autora, titular da patente, por perdas e danos resultantes do uso indevido do invento a contar da data do depósito (julho de 1980).

3. O conhecimento do recurso especial, no tocante à pretensão da recorrente de desconstituir as conclusões da Corte de origem acerca da configuração do indevido e desautorizado uso do invento patenteado pela autora, demanda nova e aprofundada incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa inviável tendo em vista a incidência inafastável da Súmula nº 7/STJ.

4. O art. 24 do revogado Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/1971), aplicável à hipótese vertente, dispunha que o privilégio de invenção deveria vigorar por 15 (quinze) anos a contar da data do depósito. Findo tal prazo caía o invento em domínio público por força do parágrafo único desse mesmo dispositivo legal.

5. O prazo previsto pelo art. 24 da Lei nº 5.772/1971, por possuir natureza decadencial, não está sujeito a nenhuma causa de interrupção e/ou suspensão, computando-se continuamente a partir do primeiro depósito independentemente de eventual demora na solução do respectivo processo administrativo ou no desfecho de incidentes judiciais.

6. No caso, sendo certo que o depósito foi feito em julho de 1980, o privilégio da patente vigorou até julho de 1995, motivo pelo qual, a partir daí, diz-se que o



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

invento caiu em domínio público, o que esvazia a pretensão autoral de impor à demandada a abstenção de seu uso e, conseqüentemente, torna descabida a multa inibitória fixada pela Corte local.

7. Em se tratando de sentença condenatória, diversamente do que ocorre quando a verba honorária é fixada com base na equidade, a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) sobre o total da condenação nem em percentual superior a 20% (vinte por cento) sobre a mesma base, a teor do artigo 20, § 3º, do CPC/1973.

8. Recurso especial parcialmente provido.

### ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira Terceira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, João Otávio de Noronha (Presidente) e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 02 de agosto de 2016(Data do Julgamento)

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA  
Relator



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.500.513 - SC (2014/0313065-9)

### RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): Trata-se de recurso especial interposto por OI S.A., anteriormente denominada BRASIL TELECOM S.A., sucessora de TELECOMUNICAÇÕES DE SANTA CATARINA S.A. - TELESC (e-STJ fls. 1.262/1.324), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

*"APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO QUE É CONHECIDO, MAS JULGADO PREJUDICADO EM FACE DO DESAPARECIMENTO DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA APONTADA PELA AGRAVANTE. CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL APROVADO PELA LEI Nº 5.772, DE 21.12.1971, EM VIGOR AO TEMPO DOS FATOS CONTROVERTIDOS. SISTEMA AUTOMÁTICO PARA CHAMADAS TELEFÔNICAS A COBRAR. DIREITO DE INVENÇÃO ASSEGURADO PELO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO À MARCA 'DDC - DISCAGEM DIRETA A COBRAR', CONFORME CERTIFICADO DE REGISTRO DE MARCA EXPEDIDO PELO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO BEM EVIDENCIADA NOS AUTOS. PROIBIÇÃO DE CONTINUIDADE DA UTILIZAÇÃO DA INVENÇÃO E DA MARCA SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTA DIÁRIA. PERDAS E DANOS EM MONTANTE A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DE AGRAVO RETIDO QUE É JULGADO PREJUDICADO E APELAÇÃO CÍVEL QUE É PROVIDA" (e-STJ fl. 1.213).*

Os embargos de declaração opostos ao julgado (e-STJ fls. 1.231/1.239) foram rejeitados (e-STJ fls. 1.251/1.257).

Nas razões do especial (e-STJ fls. 1.262/1.324), a recorrente aponta, preliminarmente, violação do artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973 sob o fundamento de que, ao rejeitar os embargos declaratórios opostos, a Corte de origem teria incorrido em omissão por deixar de se manifestar, de modo expresse, acerca das seguintes alegações que também teriam sido suscitadas em contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte adversa - INDUCOM COMUNICAÇÕES LTDA.:

- impossibilidade de se cogitar de utilização indevida de invento a partir de um juízo de mera proximidade de ideias;
- preponderância da conclusão do laudo pericial que afastaria a identidade entre os inventos em confronto na lide;
- perda superveniente de objeto da ação no que diz respeito à pretendida indenização pelo suposto uso indevido da marca DDC, visto que seu registro teria sido



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

definitivamente anulado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI em momento posterior ao ajuizamento da demanda;

- existência de copropriedade da patente da invenção denominada "Sistema Automático de Chamadas Telefônicas a Cobrar" em virtude da inteligência do art. 42 do antigo Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/1971), que estaria atualmente reproduzido no art. 91 da Lei nº 9.279/1996;

- ilegitimidade ativa *ad causam* resultante da impossibilidade de cessão dos direitos inerentes à Carta Patente nº 8003673-0 à INDUCOM COMUNICAÇÕES LTDA. (que foi promovida por Adenor Martins de Araújo) sem a expressa anuência da TELESC, caso reconhecida esta como coproprietária de tais direitos.

- necessidade de fixação do termo inicial da multa cominatória arbitrada bem como da delimitação de prazo razoável para o cumprimento da respectiva obrigação;

- necessidade de delimitação da eficácia territorial da decisão condenatória, que deveria adstringir-se apenas às ligações telefônicas a cobrar originadas e terminadas no Estado de Santa Catarina, ou seja, na área de atuação da TELESC, que era quem figurava como ré, originalmente, na presente demanda, e

- necessidade de que a liquidação se faça por artigos, e não por arbitramento.

Aponta, ainda, além da existência de dissídio jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:

- (i) arts. 24 da Lei nº 5.772/1971, 78 da Lei nº 9.279/1996 e 884 do Código Civil - porque a validade da patente em questão seria de 15 (quinze) anos ininterruptos a contar do primeiro depósito, sendo descabido falar em suspensão desse prazo durante o período em que se encontrava *sub judice* tal privilégio;

- (ii) arts. 131, 145, 420, 436 e 437 do Código de Processo Civil de 1973 - porque o aresto recorrido seria carecedor de fundamentação técnica por haver nítido descompasso entre suas conclusões e a prova pericial produzida nos autos;

- (iii) arts. 5º e 6º da Lei nº 5.772/1971 e arts. 8º e 42, *caput* e inciso II, da Lei nº 9.279/1996 - porque a proteção conferida pela lei não abarcaria o mero juízo de semelhança entre os inventos confrontados, sendo imprescindível que haja identidade para que se reconhecesse a alegada violação de patente;

- (iv) arts. 461, §§ 4º e 6º, do CPC/1973 e 884 do Código Civil - porque seria imprescindível tanto a fixação de limitação temporal à multa diária estabelecida na hipótese vertente (no valor de R\$ 1.000,00 - um mil reais) quanto à prévia concessão de prazo razoável para o cumprimento da ordem judicial de abstenção de uso do invento patentado pela autora



## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

da demanda, e

(v) art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973 - porque seriam exorbitantes os honorários advocatícios fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre a condenação, sendo imperiosa, portanto, sua redução.

Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 1.504/1.512), o recurso especial foi admitido em exame de prelibação (e-STJ fls. 1.522/1.523), motivo pelo qual ascenderam os presentes autos.

É o relatório.



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.500.513 - SC (2014/0313065-9)

### VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator):

De início, cumpre ressaltar que o deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa ora recorrente (OI S.A.), que figura no polo passivo da ação inibitória/reparatória que deu origem aos autos, não enseja a suspensão do presente recurso especial.

Isso porque, a despeito de a redação do *caput* do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 indicar a necessidade, em casos tais, de suspensão de todas as ações e execuções promovidas em desfavor da recuperanda, o parágrafo único desse mesmo dispositivo legal deixa claro que a medida não alcança ações que tenham por objeto pretensão de recebimento de quantia ilíquida, situação à qual se amolda perfeitamente a lide em questão.

Antes de proceder à análise das pretensões encartadas nas razões do recurso especial ora em apreço, impõe-se tecer breves considerações a respeito das premissas fáticas da demanda.

No final da década de 70 (setenta), o Sr. ADENOR MARTINS DE ARAÚJO, então empregado da TELESC - TELECOMUNICAÇÕES DE SANTA CATARINA S.A., 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, a partir da inclusão do dígito 9 (nove) ao número de telefone chamado precedido do prefixo nacional 0 (zero) e do código de área do destino (composto de outros dois 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 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.

Em junho de 1980, o Sr. Adenor depositou o requerimento do registro da patente de seu invento, a que denominou "Sistema Automático para Chamadas Telefônicas a Cobrar", também conhecido como "DDC" - abreviação de "discagem direta a cobrar".

Durante o processamento do pedido de registro da patente, o depositante, inventor do sistema em questão, transferiu sua titularidade para a empresa ora recorrida -



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

INDUCOM COMUNICAÇÕES LTDA, da qual também é sócio.

A patente foi concedida pelo INPI em 24/1/1984 (Carta Patente nº 8003673-0).

Em 17/1/1985, a TELEBRAS (que não pode ser confundida com a TELESC) protocolizou pedido de cancelamento da referida carta patente. Naquela oportunidade, 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.

Em março de 1985 (ou seja, antes da apreciação do pedido administrativo de cancelamento da patente formulado pela TELEBRAS), a INDUCOM COMUNICAÇÕES LTDA. ajuizou a presente "ação ordinária de abstenção de uso de privilégio de invenção e de marca de indústria e comércio, cumulada com perdas e danos" em desfavor da TELESC. Aduziu, em síntese, que a ré estaria utilizando tanto o sistema patenteado (com privilégio vigente até junho de 1985) quanto as marcas "Discagem Direta a Cobrar" (de nºs 810724138 e 810839245), todas de sua titularidade, sem autorização prévia ou oferecimento de contraprestação pelos lucros daí resultantes.

O pedido de cancelamento da patente foi deferido em 2/7/1985. Tal decisão foi, sem sucesso, objeto de recurso administrativo apresentado pela INDUCOM.

Essa situação levou a empresa ora recorrida a ajuizar uma nova demanda judicial, agora de cunho anulatório, na qual figuraram como partes rés exclusivamente a TELEBRAS (que foi a autora do pedido de cancelamento da patente) e o INPI (responsável pela prática do ato administrativo então apontado como nulo).

Por decisão judicial, proferida nos autos da mencionada ação anulatória, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região reconheceu, em acórdão que mais tarde seria objeto de recurso especial (REsp nº 1.351.005/RJ), a nulidade do ato administrativo de cancelamento do registro da patente em questão. Todavia, aquele Tribunal foi além do que lhe era permitido ir em virtude dos limites e da natureza da lide proposta (exclusivamente anulatória) ao acrescentar a determinação de que a ora recorrente - TELESC (que nem sequer figurou como parte naquele feito) - fosse considerada coproprietária da patente em questão.

Esse relevante fato processual permitiu que a presente ação, de cunho inibitório e reparatório, fosse finalmente sentenciada. Antes disso, porém, o juízo competente determinou a substituição da parte ré (e-STJ fl. 837), tendo em vista que, em virtude da privatização do chamado SISTEMA TELEBRAS, ocorrida em 21/7/1998, a TELESC foi adquirida pela TELE



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CENTRO SUL S.A., passando a formar a BRASIL TELECOM S.A., atualmente denominada OI S.A.

Assim é que, em agosto de 2012 (ou seja, após mais de 27 - vinte e sete - anos da data do ajuizamento da presente ação), o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inibitório, condenando a empresa autora, ora recorrida, ao pagamento das custas processuais e da verba honorária advocatícia sucumbencial, esta fixada em R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Inconformada, a INDUCOM interpôs recurso de apelação (e-STJ fls. 1.067/1.063) dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Em 1º de outubro de 2013, o acórdão exarado pelo TRF da 2ª Região, que reconheceu a nulidade da decisão administrativa de cancelamento da patente, foi confirmado, nesse ponto específico, por esta Corte Superior, o que se deu com o julgamento do REsp nº 1.351.005/RJ por unanimidade dos votos dos integrantes da Terceira Turma.

Na oportunidade, apesar de reconhecer o acerto do aresto então recorrido quanto à higidez da Carta Patente nº 8003673-0, a Turma julgadora concluiu ser imprescindível extirpar do acórdão a descabida determinação de que se considerasse a TELESC coproprietária da patente. Isso porque tal conclusão representava verdadeira hipótese de julgamento *extra petita*.

Desse modo, restabeleceu-se integralmente a decisão concessiva da patente proferida pelo INPI em 24/1/1984. Essa decisão transitou em julgado, não sendo mais, portanto, passível de nenhuma modificação.

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, à unanimidade de votos dos integrantes de sua Quinta Câmara de Direito Comercial, em julgamento realizado em março de 2014, deu provimento ao recurso de apelação intentado pela INDUCOM para o fim de:

*"(...) a) impedir que a apelada continue a fazer uso da invenção patenteada e das marcas 'DDC', sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em R\$ 1.000,00 (um mil reais); b) condenar a apelada ao pagamento de perdas e danos, em montante a ser apurado em liquidação de sentença (por arbitramento), observado o que prevê a Portaria MF nº 436, de 30.12.1958 e (c) condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (...)" (e-STJ fl. 1.224).*

Na oportunidade, a Corte local aferiu, a partir do exame das circunstâncias fáticas que permearam a lide e do acervo probatório carreado nos autos, que, de fato: (i) a Carta



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Patente nº 8003673-0, referente à invenção denominada "Sistema Automático para chamadas Telefônicas a Cobrar", foi concedida pelo INPI, com exclusividade, à empresa autora da demanda (INDUCOM COMUNICAÇÕES LTDA.); (ii) a higidez da referida Carta Patente foi reconhecida por esta Corte Superior, em definitivo, no julgamento do REsp nº 1.351.005/RJ e (iii) as provas testemunhais e pericial indicariam que a empresa ré (TELESC) não só violou o direito de invenção regularmente patenteado pela autora como também fez uso de marca de propriedade desta (DDC) sem sua anuência.

Concluiu-se, assim, pela procedência do pedido autoral de reparação por perdas e danos, com a determinação de que estes deveriam ser apurados em liquidação por arbitramento levando-se em consideração, tal e qual pretendido na inicial, os critérios indenizatórios estipulados na Portaria de nº 436/1958 do Ministério de Estado dos Negócios da Fazenda, que estabeleceria *"coeficientes percentuais máximos para a dedução de Royalties pela exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante amortização, considerados os tipos de produção, segundo o grau de essencialidade"* (e-STJ fl. 1.223).

Os embargos de declaração opostos ao julgado por OI S.A. (e-STJ fls. foram rejeitados (e-STJ fls. 1.251/1.257), momento em que a Corte de origem rechaçou a alegação de decadência apresentada e considerou que as demais supostas omissões suscitadas pela embargante constituíam, em verdade, inovações recursais ou pretensões de cunho meramente infringentes, estranhas, portanto, à via dos declaratórios.

Daí a interposição do recurso especial ora em exame, de onde se extrai que a controvérsia posta à apreciação desta Corte Superior se resume a definir:

(i) se a rejeição dos aclaratórios configurou, de alguma maneira, ofensa ao art. 535 do CPC/1973;

(ii) se o aresto recorrido se revelou carecedor de fundamentação técnica por haver descompasso entre suas conclusões e a prova pericial produzida nos autos (com ofensa aos arts. 131, 145, 420, 436 e 437 do CPC/1973);

(iii) se a Corte local não teria malferido os arts. 5º e 6º da Lei nº 5.772/1971 e arts. 8º e 42, *caput* e inciso II, da Lei nº 9.279/1996 ao concluir pela existência de violação da patente quando o sistema por ela empregado teria apenas semelhança, e não identidade, com o invento da autora;

(iv) se, à luz do que dispõem os arts. 24 da Lei nº 5.772/1971, 78 da Lei nº 9.279/1996 e 884 do Código Civil, a Corte de origem não deveria ter reconhecido que o privilégio da patente em questão seria de apenas 15 (quinze) anos contados da data do



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

primeiro depósito, sem possibilidade de suspensão e/ou interrupção do referido prazo dada sua natureza decadencial;

(v) se não seria imprescindível, no caso, tanto a fixação de um limite temporal à multa diária fixada (no valor de R\$ 1.000,00 - um mil reais) quanto a prévia concessão de prazo razoável para o cumprimento da ordem judicial de abstenção de uso do invento pela empresa recorrente, e

(vi) se a fixação da verba honorária advocatícia sucumbencial no patamar máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação configurou ofensa ao art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973.

### 1. Da não ocorrência de violação dos art. 535 do CPC/1973

De início, inviável o acolhimento da tese recursal relativa à suposta ofensa ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973.

Com efeito, o que se infere dos autos é que o Tribunal de origem agiu corretamente ao rejeitar os declaratórios opostos pela recorrente, não subsistindo, a partir daí, nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, não só o intuito infringente da irresignação como a pretensão da então embargante de obter do colegiado julgador pronunciamento a respeito de temas que nem sequer foram suscitados no momento oportuno, configurando nítida inovação recursal.

Como consabido, a estreita via dos embargos de declaração não se presta à reforma do julgado impugnado e tampouco à dedução de questões novas, estranhas aos contornos da lide, que são delimitados pela causa de pedir e pelo pedido autoral bem como pelos argumentos opostos pela parte demanda em sua peça de bloqueio.

A propósito:

**"PROCESSO CIVIL. AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.**

*1. O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe sobre omissões, obscuridades ou contradições existentes nos julgados. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que se verifica a existência dos vícios na lei indicados.*

*2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o decisório está claro e suficientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia. (...)."*

(AgRg no Ag nº 1.176.665/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/5/2011, DJe 19/5/2011).

**"RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA (...)**



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*1. Os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. (...)."*

(REsp nº 1.134.690/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/2/2011).

Registre-se, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.

A motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa quanto aos pontos considerados irrelevantes pelo julgador não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

Vale anotar, nesse aspecto, que estavam mesmo dotadas de nítido caráter infringentes as considerações lançadas pela então embargante a respeito (i) da impossibilidade de se cogitar de utilização indevida de invento a partir de um juízo de mera proximidade de ideias; (ii) da suposta preponderância da conclusão do laudo pericial que afastaria, em seu entender, a identidade entre os inventos em questão e (iii) de suposta perda superveniente de objeto da ação no que diz respeito à pretendida indenização pelo suposto uso indevido da marca "DDC".

Por outro lado, constituiu nítida inovação recursal a alegação da então embargante de que seria coproprietária da patente objeto da lide e que, por isso, a INDUCOM seria parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, haja vista a invalidade da cessão dos direitos inerentes à Carta Patente nº 8003673-0, que foi promovida exclusivamente por Adenor Martins de Araújo sem sua expressa anuência.

Quanto ao mais, as questões que teriam sido supostamente omitidas pela Corte local foram, em verdade, ora decididas em sentido contrário ao que pretendia a embargante (o que ocorreu, por exemplo, com a definição do procedimento de liquidação das perdas e danos, com a manutenção da multa inibitória fixada e com o não acolhimento da tese de impossibilidade de interrupção e/ou suspensão do prazo legal de privilégio da patente) não expressamente apreciadas porque dispensavam, dada sua obviedade, novo pronunciamento judicial (o que se viu quanto à alegação de que seria necessária a delimitação da eficácia territorial da sentença).

Nesse particular, cumpre ressaltar que era mesmo prescindível a delimitação da eficácia territorial da sentença. Isso porque o que delimita a extensão da obrigação de reparação da recorrente são os limites do pedido e da causa de pedir constantes da inicial. No caso, a ação foi intentada apenas contra a TELESC, a reparação pretendida pela autora, portanto, está adstrita à atuação desta, sendo irrelevante o fato de, posteriormente, a referida



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

companhia ter sido sucedida pela BRASIL TELECOM S.A., visto que a substituição da parte tem efeitos meramente processuais, não interferindo no direito material objeto da pretensão.

O que pleiteou a recorrida, desde a inicial, foi receber percentual incidente sobre o faturamento havido pela TELESC (a sucedida) pelo uso do sistema de discagem direta a cobrar, o que pode alcançar por cálculos contábeis. O limite da pretensão, portanto, não é territorial.

Daí porque, sob nenhum prisma, revela-se malferido o art. 535 do CPC/1973.

2. Da impossibilidade de revolvimento do acervo fático-probatório na via especial (Súmula nº 7/STJ)

No que diz respeito às alegações de ofensa aos arts. 131, 145, 420, 436 e 437 do CPC/1973; 5º e 6º da Lei nº 5.772/1971 e 8º e 42, *caput* e inciso II, da Lei nº 9.279/1996, a irresignação recursal também não se faz merecedora de acolhida.

Isso porque, ao apontar referidos dispositivos legais como malferidos, a ora recorrente pretende convencer este Tribunal Superior de que a prova técnica produzida nos autos, de modo distinto do que compreendeu a Corte local, indicaria inexistir, no caso em apreço, a contrafação alegada pela empresa autora da presente demanda inibitória/ressarcitória.

Sustenta a recorrente, com tal propósito, que a perícia teria concluído pela inexistência de identidade entre o sistema empregado pela TELESC para possibilitar aos seus usuários a realização automática de chamadas telefônicas a cobrar e o invento objeto da Carta Patente nº 8003673-0 (denominado "Sistema Automático de Chamadas Telefônicas a Cobrar").

Aduz, ainda, que, firmada essa permissa - de ausência de identidade entre o sistema utilizado pela TELESC e o invento patenteado pela autora -, a total improcedência do pedido inicial seria a única solução para a presente lide, visto que a proteção conferida pelo então vigente Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/1971) não abarcaria o mero juízo de semelhança entre os inventos confrontados, sendo imprescindível que existisse identidade entre ambos para que se reconhecesse a alegada violação de patente.

A pretensão recursal, tal como posta, encontra intransponível óbice na inteligência da Súmula nº 7/STJ. Afinal, todas as conclusões da Corte local a respeito da configuração, na hipótese vertente, do uso indevido (pela TELESC) do invento regularmente patenteado pela autora resultaram da apreciação das circunstâncias fáticas que permearam a demanda e, mais que isso, do acurado exame do acervo probatório carreado nos autos, com especial destaque às provas testemunhais e pericial.



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

É o que se colhe, sem grandes dificuldades, da simples leitura do voto condutor do julgado ora hostilizado, donde se extrai o seguinte excerto:

*"(...) A carta patente da invenção nominada de 'Sistema Automático para Chamadas Telefônicas a Cobrar' foi concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial em data de 24.1.1984, constando como titular do direito a empresa apelante (fls. 11/25). O cancelamento levado a efeito pelo INPI acabou sendo desconsiderado pelo Judiciário, prevalecendo o que se decidiu na sessão de julgamento de 1º.10.2013, da Terceira Câmara do Superior Tribunal de Justiça: 'fica reconhecida a higidez da Carta Patente nº 8003673' (fl. 999).*

*A autora goza, ainda, dos direitos sobre a marca 'DDC', registrada sob os ns. 810724138 e 810839245 (fls. 26/27).*

*De há muito o autor de invento industrial e a propriedade da marca gozam de especial proteção por parte do legislador constituinte (artigo 153, § 24, da Constituição Federal de 1969, e artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988). O artigo 5º da Lei n. 5.772, de 21.12.1971 (vigente ao tempo do ajuizamento da presente ação) assegurava ao autor do invento a propriedade e o uso exclusivo, além de constituir prática criminosa a contrafação, o que por consequência garantia o direito à indenização por perdas e danos (artigos 169 e 175 do Decreto-lei n. 7.903, de 27.8.1945, e artigo 159 do Código Civil de 1916, em vigor ao tempo do ajuizamento da ação; artigo 44 da Lei n. 9.279, de 14.5.1996, a atual Lei da Propriedade Industrial, e artigo 186 do atual Código Civil).*

*Admite-se, de igual modo, que o contrafator seja condenado à abstenção de continuidade da atividade ilícita, ficando impedido de utilizar a invenção patenteada e as marcas 'DDC', conforme o que estabelecia o parágrafo único do artigo 189 do Decreto-lei n.7.903/45 e o que é autorizado pelo artigo 287 do Código de Processo Civil.*

*O perito judicial vistoriou as centrais de Blumenau da empresa de telefonia, oportunidade em que pode comparar o serviço prestado com o invento patenteado, concluindo 'que os dois sistemas apresentam os mesmos princípios de funcionamento' (fl. 316), 'ou seja tem a mesma idéia de solução' (fl. 334). E indagado se a 'invenção visou dar solução técnica a uma prática desconhecida, discagem direta a cobrar sem uso de telefonistas', respondeu taxativamente: 'Sim. O sistema descrito à fl. 12 (inclusive) até a fl 26, visa dar solução técnica à ligação telefônica a cobrar, sem auxílio de telefonista' (fl. 334).*

*A testemunha Milton José Salminger Del Carona afirmou que:*

*'trabalhou para a Telesc desde 1972 até princípios de 1985, tendo exercido a função de diretor de operações; que pode esclarecer que no início as ligações interurbanas eram sempre feitas com o auxílio de telefonistas, tendo sido no decorrer desse período que lá trabalhou que implantou-se a automatização do sistema, pelo chamado DDD, ou seja, discagem direta à distância, sem o auxílio da telefonista; que como as discagens desse tipo a cobrar eram feitas também com o auxílio de telefonista, passou-se em seguida ao estudo e pesquisa de encontro de uma solução para a automatização desse sistema a cobrar, também sem uso de telefonista; que esse sistema veio a ser implementado também naquela época, e os estudos para o encontro dessa solução*



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*iniciaram-se nos fins da década de 70, ou mais precisamente entre 1975 e 1980; (...) que participaram mais precisamente desses trabalhos, dentre outros, Odilon Silva, Rolf Moecke, Adenor Araújo e outros, cujos nomes não lembra; (...) que especificamente com relação a Adenor Araújo, do mesmo também não recebeu qualquer comunicação de que já teria um estudo a respeito do assunto, dele apenas tendo recebido posteriormente uma carta pessoal onde mencionava que teria desenvolvido um certo dispositivo nas horas de lazer, que poderia contribuir para a solução buscada; que ao que se recorda o depoente não objetivou que fosse estudada a proposição apresentada pela equipe que já estava fazendo estudos a respeito, tendo na oportunidade exarado um despacho com esta finalidade; pelo que se lembra teria utilizado no despacho a palavra inventor, mas não o fazendo com o mesmo sentido que teria dito, por exemplo, a um Leonardo Da Vinci, até porque não poderia imaginar que o uso de tal palavra fosse motivado a se declarar realmente inventor ou descobridor daquele sistema; que reconhece como sendo o documento de fl. 156 aquele ao qual se referiu, e onde exarou o seguinte despacho: 'De acordo. 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 do inventor'; (...) (fl. 371 e v.)*

*Veja-se que o documento de fl. 156 referido pela testemunha é a correspondência encaminhada por Adenor Martins de Araújo ao Diretor de Operações da Telesc, por meio do qual dá notícias do 'desenvolvimento de um projeto que pudesse automatizar as chamadas a cobrar ou seja, chamadas intra e inter estados sem a interveniência da comutação manual', e que poderia ser utilizado 'sem que para isso decorra qualquer ônus à TELESC'.*

*A testemunha Rolf Gerhard Moecke, por sua vez, afirmou:*

*'que o sistema totalmente automatizado de chamadas ou discagens diretas a cobrar foi implementado definitivamente em Sta. Catarina pela Telesc, com pioneirismo, pelo que se recorda em janeiro ou fevereiro de 1980, na cidade de Blumenau; que para tal implantação do sistema foi necessário fazer alterações tanto na central local como na central de trânsito de Blumenau, ou seja, na ARF e ARM; que as alterações desta última foram procedidas por técnicos de Blumenau, enquanto que da primeira ficou a cargo de Adenor Martins, este que, para tanto, lá permaneceu aproximadamente dois meses; que houveram alguns problemas nessas experiências e alterações procedidas e, logo que surgidas, Adenor contactava com o depoente; que o projeto de alteração foi elaborado em Fpolis, a partir de meados de 1979, por uma equipe comandada pelo depoente, de quem Adenor era subordinado; que a iniciativa partiu de uma determinação do presidente da empresa dada diretamente ao depoente, quando presente se achava Adenor, para que fosse estudada a implementação no Estado do sistema*



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*que vinha sendo utilizado no México; que na ocasião Adenor não esclareceu ou não disse que já era possuidor de um projeto no mesmo sentido, ou de que desenvolvera estudos a respeito; que só tomou conhecimento de um projeto de autoria de Adenor muitos anos após, quando já patenteado o mesmo junto ao INPI, o depoente foi inquirido oficialmente pela Telebras a respeito; que tomando conhecimento de tal projeto, constatou o depoente que era ele idêntico ao primeiro encaminhado para experiências em Blumenau, mas que não aprovou e teve que sofrer modificações; que os erros constatados naquele projeto original eram simplesmente de desenho do sistema, com colocação de pontos ou assemelhados em locais impróprios e que deveriam ser corrigidos em campo; que não pode dizer se o projeto de Adenor foi elaborado com autenticidade por ele próprio ou se foi copiado do projeto da Telesc, devendo esclarecer o depoente que ele foi expressamente encarregado de elaborar as alterações no sistema ARF, que incluía inclusive alguns juntores nos relês, ou melhor, alguns relês nos juntores; que elaborando ele os desenhos para tais alterações, os apresentava ao depoente, que então determinava que fossem implementados e testados em Blumenau, daí porque não sabendo se além desse projeto que desenvolvia durante o serviço na empresa estaria ou não elaborando outro em casa.'* (fl. 374).

A testemunha Jorge Konder Bornhausen asseverou:

*'que lembra e apesar da data já afastada do fato de que houve o prêmio CODESC; que a TELESC foi a ganhadora de um dos prêmios e que foi homenageado o Dr. Adenor Martins de Araújo, como o responsável pela inovação do serviço (...); que também estavam presentes o Ministro e o Presidente da TELEBRAS; que essa homenagem era da CODESC à TELESC pelo prêmio de invenção da Discagem Direta a Cobrar e as homenagens foram prestadas ao Dr. Adenor - técnico da empresa'* (fl. 422).

A testemunha Marcos Henrique Bujechler assegurou:

*'que, por ocasião dos fatos narrados na inicial, o depoente na época como presidente da CODESC, Holding controladora do sistema financeiro estadual, recorda-se de que instituíram prêmios para diversas categorias estaduais e culturais no estado de Santa Catarina, que uma das empresas premiadas foi ré, TELESC, pelo desenvolvimento do sistema automático para chamadas telefônicas a cobrar; que na ocasião inclusive a empresa ré informou que referido sistema fora desenvolvido por um técnico funcionário da ré; que, inclusive a empresa forneceu o nome do técnico tendo o mesmo sido convidado a participar da solenidade; que, não se recorda do nome do referido técnico; (...) confirma a reportagem constante das fls; 19/20 dos autos podendo inclusive precisar que se encontrava presente*



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*ao evento; que, o engenheiro constante da reportagem foi indicado pela TELESC como o inventor do sistema DDC, cujo nome é Adenor Martins de Araújo; que, reconhece as pessoas constantes na cópia de fls. 20 como sendo as citadas na dita reportagem; que, em momento algum foi dito pela ré que o sistema DDC não havia sido fruto somente do trabalho de Adenor mas também de outras pessoas, até porque 'minha formação não me permitiria compactuar com falcatuas'; que, não pode afirmar que a empresa ré tenha confirmado ter sido Adenor o inventor do sistema porém supõe ter sido o mesmo face Adenor ter sido indicado pela TELESC para comparecer na solenidade' (fl. 486).*

*Então, violado o direito de invenção regularmente patenteado, ou mesmo feito o uso de marca sem a anuência do titular, nasce em seu favor o direito à indenização por perdas e danos, cujo montante será apurado em liquidação de sentença por arbitramento (artigo 475-C do Código de Processo Civil), tal como expressamente pleiteado na inicial (fl. 6)" (e-STJ fls. 1.217/1.221).*

Desse modo, resulta evidente que a desconstituição da conclusão a que chegou a Corte local - no tocante à utilização indevida pela TELESC do invento patenteado pela INDUCOM -, como pretendido nas razões do apelo nobre em apreço, ensejaria aprofundada incursão no acervo fático-probatório da causa, o que, como consabido e já ressaltado, é vedado ante a literalidade da Súmula nº 7/STJ.

3. Da natureza decadencial do prazo de privilégio da patente (art. 24 da Lei nº 5.772/1971)

Por outro lado, assiste razão à recorrente quando afirma que malferido o art. 24 do já revogado Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/1971) por não ter a Corte de origem observado que a natureza dos prazos por ele estipulados, de vigência dos privilégios de invenção, de modelo de utilidade e de modelo ou desenho industrial, têm natureza decadencial.

Cumprе esclarecer, por oportuno, que a Lei nº 9.279/1996, que atualmente regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, não tem aplicabilidade no caso em espécie, haja vista a inteligência das regras próprias de aplicação da lei no tempo.

Na hipótese, o depósito que deu origem à Carta Patente objeto da controvérsia, como já destacado, data de julho de 1980, sendo inquestionável que o privilégio de invenção ora em debate tem sua duração regida pelo art. 24 da Lei nº 5.772/1971)

Assim estabelece o referido dispositivo legal:



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*"Art. 24. O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de quinze anos, o de modelo de utilidade e o de modelo ou desenho industrial pelo prazo de dez anos, todos contados a partir da data do depósito, desde que observadas as prescrições legais.*

*Parágrafo único. Extinto o privilégio, o objeto da patente cairá em domínio público".*

Como se vê, a norma de regência é clara ao estabelecer que, em se tratando de invenção, o privilégio da patente terá duração de 15 (quinze) anos, contados da data do depósito efetivado perante o INPI.

Essa norma tem por finalidade resguardar, a um só tempo, tanto o direito do inventor de colher, por prazo razoável, os frutos decorrentes de seu trabalho de criação quanto o interesse da sociedade em fazer uso do invento tão logo esteja ele em domínio público.

Trata-se, portanto, de regra que visa não apenas estimular a busca particular por novas soluções como também garantir à coletividade que não correrá o risco de se ver indefinidamente privada da utilização de tais inovações.

O depósito da invenção a que o Sr. Adenor Martins Araújo denominou de "Sistema Automático para Chamadas Telefônicas a Cobrar" foi realizado em junho de 1980 e sua respectiva patente concedida, após o trâmite do regular processo administrativo, em 24/1/1984.

O fato de ter sido posteriormente cancelada pelo INPI é hoje totalmente irrelevante, visto que, por decisão judicial já transitada em julgado, proferida nos autos do REsp nº 1.351.005/RJ, esta Corte Superior declarou a nulidade do ato administrativo de cancelamento.

Nesse cenário, sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu, de modo expresso inclusive, a higidez da Carta Patente nº 8003673-0, não há razão para deixar de observar a norma legal aplicável para fins de delimitação do prazo de duração do privilégio assegurado ao detentor ou, no caso, da detentora da titularidade do invento (a ora recorrida, INDUCOM COMUNICAÇÕES LTDA.).

Impõe-se, portanto, reconhecer que o privilégio da invenção assegura à recorrida o direito de ser reparada pelo uso desautorizado de seu invento por todo o período compreendido entre julho de 1980 (data do depósito) e julho de 1995 (data do termo final do prazo de 15 - quinze - anos de que trata o art. 24 Lei nº 5.772/1971).

Ressalte-se, ainda, que tal prazo não está sujeito a nenhuma causa suspensiva e/ou interruptiva, justamente por possuir natureza decadencial, sendo desinfluyente para o seu cômputo eventual atraso no desfecho do processo administrativo de concessão da patente ou



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

mesmo no deslinde de questionamentos postos à apreciação do Poder Judiciário.

Tal conclusão exige que seja promovido relevante ajuste no acórdão recorrido.

Isso porque andou mal a Corte de origem ao deixar de delimitar no tempo a duração dos efeitos da Carta Patente nº 8003673-0 e, além disso, ao presumir, por equívoco, que os privilégios dela decorrentes ainda estariam, nos dias atuais, a impedir que a recorrente (OI S.A.), passados mais de 36 (trinta e seis) anos do depósito, fizesse livre uso do sistema criado pelo Sr. Adenor Martins Araújo para possibilitar a realização automatizada de chamadas telefônicas a cobrar do receptor.

Não prospera, desse modo, a conclusão de que a demora no reconhecimento judicial da nulidade do ato administrativo (do INPI) que cancelou (em março de 1985) o registro da patente seria capaz de justificar ilegal interrupção e/ou suspensão do prazo previsto no art. 24 Lei nº 5.772/1971.

Afinal, inexiste no ordenamento jurídico pátrio previsão legal nesse sentido.

4. Prejudicialidade do recurso no tocante à obrigação de abstenção do uso do invento e consequente não cabimento da multa inibitória imposta

Cumpra reconhecer que o longo trâmite processual do presente feito, resultante, em grande parte, da demora no desfecho daquela ação anulatória do ato administrativo do cancelamento da patente (que originou o REsp nº 1.351.005/RJ), acabou por esvaziar considerável parte da pretensão inicial autoral: a relativa à intenção de que a TELESC - hoje sucedida pela ora recorrente - se abstivesse de fazer uso do invento em questão.

Isso porque, sendo incontroverso que o depósito se deu em julho de 1980, o invento objeto da Carta Patente nº 8003673-0 caiu em domínio público logo após o mês de julho de 1995.

Desse modo, não há nada que justifique impor à ora recorrente o ônus de se abster de fazer uso do "Sistema Automático para Chamadas Telefônicas a Cobrar" desenvolvido no final da década de 70 (setenta), no século passado.

De igual maneira, não há falar em multa pelo descumprimento da descabida ordem judicial de abstenção, que deve ser afastada da parte dispositiva do aresto ora hostilizado.

Oportuno frisar que a superveniente perda dessa parte do pedido autoral não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais. A autora não deu causa a tal situação e seu pleito, se não fosse o longo trâmite processual, seria integralmente acolhido.



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

5. Impossibilidade de revisão da verba honorária sucumbencial advocatícia fixada

Por fim, cumpre rechaçar a pretensão da recorrente de ver reduzido o percentual fixado pelas instâncias de origem, e incidente sobre o valor da condenação que lhe foi imposta, a título de honorários advocatícios da sucumbência.

A recorrente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados, nos termos no artigo 20, § 3º, do CPC/1973, em 20% (vinte por cento) do valor da condenação a ser apurada em liquidação por arbitramento.

Assim, diversamente do que ocorre quando a verba honorária é fixada com base na equidade (artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973: "*Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior*"), a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) sobre o total da condenação nem em percentual superior a 20 % (vinte por cento) sobre a mesma base.

No caso dos autos, o percentual de 20% (vinte por cento) da condenação eleito pelo órgão julgador obedeceu a tais parâmetros e foi fundamentado em atenção ao trabalho realizado pelo procurador da parte autora, o tempo de tramitação do feito e a sua complexidade, de modo que carecem motivos para a sua alteração por esta Corte, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973.

### 6. Do dispositivo

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial apenas para reconhecer que, no cálculo da reparação devida à recorrida por perdas e danos, deve-se levar em consideração que o privilégio da patente objeto da presente controvérsia teve vigência pelo prazo de 15 (quinze) anos ininterruptos a contar julho de 1980 (data do depósito), deixando de existir em julho de 1995 por força do que expressamente disposto pelo art. 24 da então vigente Lei nº 5.772/1971.

Solução nesse sentido impõe que seja afastada do acórdão recorrido a ordem de abstenção de uso da invenção bem como reconhecido o não cabimento da multa inibitória fixada pela Corte local.

É o voto.



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2014/0313065-9      **PROCESSO ELETRÔNICO Resp 1.500.513 / SC**

Números Origem: 023850010927 20120912991 20120912991000100 20120912991000200  
20120912991000300 20120912991000301

PAUTA: 02/08/2016

JULGADO: 02/08/2016

#### **Relator**

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

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

#### **AUTUAÇÃO**

|            |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RECORRENTE | : OI S.A                                                                              |
| ADVOGADOS  | : ANA TEREZA PALHARES BASÍLIO<br>LUIZ RODRIGUES WAMBIER E OUTRO(S)<br>BRUNO DI MARINO |
| RECORRIDO  | : INDUCOM COMUNICAÇÕES LTDA                                                           |
| ADVOGADOS  | : VALÉRIO VALTER DE OLIVEIRA RAMOS<br>MÁRCIO LUIZ FOGAÇA VICARI                       |
| INTERES.   | : BRASIL TELECOM S/A                                                                  |

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Espécies de Sociedades - Anônima - Subscrição de Ações

#### **SUSTENTAÇÃO ORAL**

Dr(a). LUIZ RODRIGUES WAMBIER, pela parte RECORRENTE: OI S.A

Dr(a). MÁRCIO LUIZ FOGAÇA VICARI, pela parte RECORRIDA: 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 parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, João Otávio de Noronha (Presidente) e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.