



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Registro: 2020.0000589820**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 1004077-33.2014.8.26.0038/50000, da Comarca de Araras, em que são embargantes

\_\_\_\_\_, e \_\_\_\_\_  
, são embargados \_\_\_\_\_

**ACORDAM**, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Acolheram, em parte, os embargos. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.

São Paulo, 30 de julho de 2020.

**FORTES BARBOSA**

**Relator**

Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração  
1004077-33.2014.8.26.0038/50000  
Embargantes:  
e outro  
Embargados: e  
e outros  
Voto 15951-ED

**EMENTA**

Embargos de declaração Acórdão Omissão, obscuridade e contradição Inexistência Prequestionamento - Erro material corrigido Decreto de improcedência da ação - Subsistência, no entanto, da motivação integrante do julgado proferido - Embargos parcialmente acolhidos, mas sem alteração do resultado do julgamento.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento a recurso de apelação interposto pelos embargados (fls. 1511/1526).

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão embargado se ressentia de omissão quanto à adequação do caso ao §2º do artigo 45 da Lei 9.279/1996. Argumentam que os embargados tomaram conhecimento da enfocada patente pelo meio previsto no inciso III do artigo 12 do mesmo diploma legal, não podendo ser privilegiados pela figura do usuário anterior, já que comprovadas a validade e a eficácia dos direitos de \_\_\_\_\_



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2Hernan

des em laudo técnico especializado apresentado em demanda ajuizada perante a Justiça Federal (fls. 967/1032 e 1329/1342), cuja conclusão foi no sentido de que o “maquinário encontrado na sede da empresa Multiflon em Caxias do Sul/RS encontra-se amparada pelo período de graça, definido no já citado inciso III do art. 12 da LPI”. Afirmam que a comercialização da máquina pela empresa embargada em 2002 ocorreu com utilização de informações adquiridas por seu sócio José Ademir

Lombi, que teve “acesso irrestrito aos documentos, estudos, desenhos e processo de fabricação dos Embargantes, referente ao início dos estudos do que hoje é a Carta Patente”. Frisam que a nota fiscal referente ao maquinário encontrado em Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, remete a uma data de emissão (29 de outubro de 2002) cerca de um mês anterior ao depósito do pedido da patente (21 de novembro de 2002). Sugerem que o acórdão embargado tenha incorrido em erro material ao manter a procedência da parcial procedência dos pedidos da parte autora (fls. 1519), ao passo que a fls. 1524 determina a improcedência da ação. Pedem a supressão da alegada omissão, assim como a correção do suposto erro material, além de prequestionar a matéria (fls. 01/08). É o relatório.

Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sendo estabelecida a solução que melhor se amoldava à situação dos autos no entender da turma julgadora.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3A

simples leitura do acórdão embargado indica que os temas devolvidos à análise foram integralmente solvidos, inexistindo qualquer omissão quanto a ponto de indispensável pronunciamento, obscuridade a ser aclarada ou contradição entre a fundamentação e o dispositivo.

Como se vê, os declaratórios opostos pela parte têm como escopo apenas alterar o julgado, o que é possível com recurso específico e não, com embargos de declaração, por estarem ausentes quaisquer dos vícios apontados.

A parte embargante apenas retoma questões já decididas, extraíndo-se da leitura atenta do acórdão recorrido os fundamentos que embasaram o desprovemento do agravo, pois foi observado no julgado, em relação às matérias que foram objeto dos declaratórios, expressamente, que:

“Se o depósito do pedido de patente ocorreu em 21 de novembro de 2002, a constatação da anterioridade da comercialização da máquina encontrada, que é respaldada pela própria nota fiscal apresentada no curso da diligência, viabiliza a incidência do artigo 45, “caput” da Lei 9.279, qualificando a ré Hidronew Indústria Comércio Importação e Exportação de Máquinas Industriais e transportes Ltda – EPP como um “usuário anterior”, o que afasta a possibilidade de que seja atingida pela exclusividade derivada do registro mantido junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

4



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O conteúdo da nota fiscal em relevo foi, além disso, confirmado pela apreciação de documentação expedida em virtude da obtenção de financiamento para a aquisição desta mesma máquina, que remete, também, ao mês de outubro de 2002.

Considerando o que foi verificado quando desta última diligência, as máquinas fabricadas e comercializadas pela ré Hidronew remetem ao chamado “uso anterior”, ficando descaracterizada a ilicitude e deixando sem respaldo os pleitos formulados na petição inicial.

Dito artigo 45 da lei 9.279 abriga uma causa elisiva da ilicitude especificamente aplicável no caso concreto, viabilizando que o “usuário anterior” possa continuar utilizando o objeto da patente, independentemente do



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

reconhecimento judicial ou administrativo da nulidade do ato de registro. Ele tem o direito de prosseguir com sua atividade no território nacional, observadas as mesmas condições anteriores ao depósito do pedido de patente, colocando-se numa posição diferenciada, imune à exclusividade gerada pelo registro posterior (IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, 3ª ed, Renovar, Rio de Janeiro, 2013, p.135).

Nesse sentido, diante do teor das constatações feitas na Comarca de Caxias do

5 Sul e acima referenciadas, não há como deferir os pleitos formulados, impondo-se, portanto, nesta parcela, a reforma da sentença, com a improcedência da ação movida, revogada a tutela antecipada antes concedida.”

A conjuntura fática exposta nos autos foi objeto de análise detalhada e foram extraídas as conclusões impostas pela aplicação da legislação vigente, confrontados documetos e exposta fundamentação consentânea.

Além disso, invocado o §2º do artigo 45 da Lei 9.279/1996 (em combinação com o artigo 12, inciso III), realçada a ausência de qualquer discussão, no âmbito deste feito, quanto à validade da patente de modelo de utilidade em apreço, é preciso ter em conta que não foi fornecido qualquer indicativo de haver sido promovida uma divulgação anterior ao depósito de pedido perante o Instituto





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nacional de Propriedade Industrial (INPI), inclusive porque o autor sustenta (e sempre sustentou) ser o único e exclusivo autor do aprimoramento técnico correspondente ao modelo de utilidade, sem a participação do réu José Ademir Lombi, formulando, agora, argumentação contraditória com o que antes alegou. Não há como afirmar a má fé e o enquadramento proposto nas razões recursais.

O veredicto pronunciado se sustenta, nada havendo para ser alterado, assinalada, também, a desnecessidade, com o fim de prequestionamento e diante do disposto no artigo 1.025 do CPC de 2015, de referência a todos dispositivos legais mencionados pela parte embargante.

Quanto ao alegado erro material, decretada a improcedência da ação, ao contrário do que constou do acórdão, a sentença proferida, de fato, foi reformada, subsistindo, ao final do texto, um pequeno desarcerto, que está em desacordo com o que já havia sido exposto acima e merece ser remediado, mas não afeta o teor das constatações feitas e as conclusões tiradas.

Corrige-se, assim, o presente erro material. Com respeito ao trecho do acórdão indicado, ao invés de constar que: “Quanto ao mérito, o decreto de parcial procedência merece ser mantido, tal qual proferido”, deve constar que: “Quanto ao mérito, o decreto de parcial procedência merece ser reformado” (fls. 1519).

De toda maneira, este equívoco em nada altera ou abala as conclusões tiradas no acórdão



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

proferido e o efetivo conteúdo do veredicto pronunciado.

Mantido tudo o mais, dado provimento parcial ao apelo.

Acolhem-se, por isso, parcialmente os embargos de declaração, mas sem alteração do resultado do julgamento.

Fortes Barbosa  
Relator

7