



## Prazo de privilégio da patente, de 15 anos, tem natureza decadencial

O prazo de privilégio da patente tem natureza decadencial. Assim, após 15 anos, a invenção cai no domínio público. Com esse entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a empresa de telefonia Oi pode usar o invento chamado Sistema Automático para Chamadas Telefônicas a Cobrar, patenteado pela Inducom Comunicações, sem o pagamento de indenização ou multa diária a partir de julho de 1995.

Também conhecida como discagem direta a cobrar (DDC), a criação possibilitou chamadas telefônicas a cobrar de maneira automática, ou seja, sem o auxílio de telefonista. Em julho de 1980, o inventor do sistema DDC fez o depósito de requerimento do registro da patente. Durante o processamento do pedido, ele transferiu a titularidade para a empresa Inducom, da qual é sócio.

Em 1980, a antiga Telecomunicações de Santa Catarina (Telesc), atualmente Oi, iniciou o uso da invenção sem autorização prévia da Inducom ou oferecimento de contraprestação pelos lucros resultantes da utilização. Em virtude do fato, em 1985, a Inducom ajuizou ação de abstenção de uso do invento e pediu reparação por perdas e danos contra a Telesc. A ação foi julgada improcedente no primeiro grau.

### Multa diária

Inconformada, a Inducom apelou ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O tribunal catarinense acatou a apelação para impedir que a Telesc continuasse a fazer uso da invenção patenteada e das marcas DDC, sob pena de multa diária no valor de R\$ 1 mil.

A corte estadual também condenou a Telesc ao pagamento de perdas e danos resultantes do uso indevido do invento desde a data do depósito, em julho de 1980. Contra esse acórdão, a Oi interpôs recurso no Superior Tribunal de Justiça.

No STJ, a 3ª Turma acatou parcialmente o recurso da Oi. O colegiado reconheceu que, no cálculo da reparação de danos devida à Inducom, deve ser observado que “o privilégio da patente teve vigência pelo prazo de 15 anos ininterruptos a contar de julho de 1980, data do depósito”, afirmou o ministro Villas Bôas Cueva, relator do recurso.

O ministro observou que a patente deixou de existir em julho de 1995, também “por força” do disposto no artigo 24 “do revogado Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772/1971), aplicável à hipótese vertente”, acrescentou.

Villas Bôas Cueva explicou que o prazo de privilégio da patente tem natureza decadencial, portanto, ao fim de 15 anos, o invento caiu em domínio público, esvaziando a pretensão da Inducom de impor à Oi a abstenção do uso do invento. Dessa forma, tornou-se descabida a multa diária fixada pela corte local. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

### REsp 1.500.513

#### Date Created

05/08/2016