



Norma interna obriga PUC-RS a distribuir lucros de tecnologia

O funcionário ou colaborador que desenvolve uma criação intelectual, durante toda a vigência da patente ou do registro, poderá participar dos ganhos econômicos auferidos pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, sob a forma de pagamento de *royalties* ou lucros de exploração direta.

Por desrespeitar este comando, expresso no artigo 16 da Resolução 001/2007 da própria PUC-RS, a União Brasileira de Educação e Assistência (Ubea), sua mantenedora, foi [condenada](#) a distribuir um terço dos ganhos econômicos obtidos com o desenvolvimento de metodologia inovadora a três pesquisadores. A norma interna estabelece as diretrizes da política institucional de propriedade industrial e a transferência de tecnologia da universidade, vinculando os contratantes, segundo a Justiça gaúcha.

O relator da apelação na 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Jorge Gailhard, manteve integralmente a sentença que reconheceu o direito dos autores de receber a sua parte nos ganhos econômicos, como assegura a norma interna. Afinal, as trocas de *e-mails* entre os autores e o setor jurídico da universidade mostram que a contratação existiu e, mais ainda: que a PUC tinha plena ciência de que possuía a obrigação de pagar os cessionários pela utilização do invento.

"A requerida tenta se eximir do pagamento devido aos autores por conta da redação adotada no art. 16, da Resolução nº 001/2017, elaborada pela própria universidade. Ora, inobstante a mencionada Resolução preveja ser facultativa a divisão dos lucros *[em função da palavra 'poderá']*, a partir do momento em que a apelante opta por contratar com os autores, adquirindo a invenção, exsurge o dever de compartilhar a distribuição dos ganhos econômicos, nos termos do próprio contrato por ela assinado", escreveu no acórdão.

Ação de cobrança

Os autores, engenheiros eletricitas, desenvolveram o "Método para Análise de Medidor de Energia Elétrica" enquanto trabalhavam no Labelo – laboratório especializado em eletroeletrônica –, na condição de funcionários da universidade. Eles foram convocados para atender um projeto de pesquisa capitaneado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

No final do projeto, os pesquisadores conseguiram desenvolver uma metodologia que apura, de forma mais rápida e eficiente, fraudes em medidores de eletricidade. Com o sucesso da empreitada, a PUC pediu registro de patente de invenção no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), em junho de 2009, pois detém todos os direitos de propriedade da criação intelectual. E, em decorrência, a instituição celebrou diversos contratos com as concessionárias de energia, disponibilizando a tecnologia mediante pagamento por seu uso.



Os criadores do invento, que também celebraram contrato de cessão de direitos com a universidade, entretanto, nada receberam pelo invento. Tal negativa de retribuição contraria o disposto no parágrafo primeiro do artigo 16 da Resolução, que prevê a reserva de dois terços dos frutos para a PUC e um terço para divisão entre os desenvolvedores. Por isso, eles ajuizaram ação de cobrança de dívida relativa a contrato de cessão de tecnologia junto à Vara Cível do Foro Regional do Partenon, na Comarca de Porto Alegre.

A PUC se defende

A PUC argumentou, primeiro, que os autores não têm direito a *royalties*, porque, na condição de empregadora, é dona exclusiva da tecnologia desenvolvida pelos seus empregados em suas dependências, como prevê o *caput* do artigo 88 da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). Segundo, porque não tinha ocorrido, até então, licenciamento ou transferência de tecnologia da invenção dos autores. Assim, a Resolução 001/2007 não seria aplicável. Por fim, alegou que o prazo prescricional para reparação de dano ao direito de propriedade industrial prescreve em cinco anos, conforme artigo 225 da Lei 9.279/96.

Em análise de preliminar, o juízo da Vara decidiu não aplicar o prazo quinquenal previsto no artigo 225, já que não se trata de ação de indenizatória por danos causados ao direito de propriedade intelectual. Trata-se, na verdade, de ação de cobrança de dívida ilíquida decorrente de contrato particular – cessão de direitos de invento –, hipótese sem previsão específica no Código Civil. Assim, deve incidir o prazo prescricional de 10 anos previsto na regra do artigo 205 do Código.

Sentença procedente

A juíza Nelita Teresa Davoglio tomou como má-fé o argumento de que a retribuição pelos lucros com o invento seria "facultativa", em razão do verbo "poderá" inserido no artigo 16 da Resolução. "Ora, por qual razão o contrato de cessão possuiria referência expressa à distribuição de ganhos se, na realidade, não houvesse nenhuma obrigação neste sentido? Não parece razoável nem crível que os autores cederiam, deliberadamente e sem a promessa de qualquer retribuição, a invenção desenvolvida mediante árduo trabalho", complementou.

Analisando o contrato de cessão de direitos de invento e a Resolução, conjuntamente, ela se convenceu de que os autores cederam os seus direitos sobre o método desenvolvido em troca de participação nos lucros decorrentes de sua utilização – esta era a intenção dos contratantes. "Entender de forma diversa significaria entender que os autores simplesmente doaram a invenção que potencialmente seria muito lucrativa, o que seria completamente ilógico", definiu.

A juíza destacou que a falta de concessão da patente, que segue pendente de análise junto ao Inpi, não afeta o direito dos autores. "Com efeito, a Resolução prevê que os inventores teriam direito a participação nos ganhos auferidos 'durante toda a vigência da patente'. Ocorre que a vigência da patente não se inicia no momento da concessão, mas sim na data do depósito do pedido, como prevê o artigo 40 da Lei de Propriedade Intelectual", concluiu na sentença.



Clique [aqui](#) para ler a Resolução 001/2007 da PUC-RS.

Clique [aqui](#) para ler a sentença.

Clique [aqui](#) para ler o acórdão.

Processo 001/1.19.0020595-6 (Comarca de Porto Alegre)

Date Created

02/03/2020