



COMARCA DE PORTO ALEGRE  
VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL PARTENON  
AV. Cel. Aparício Borges, 2025

---

**Processo nº:** 001/1.19.0020595-6 (CNJ.0001817-97.2019.8.21.3001)  
**Natureza:** Ordinária – Outros  
**Autor:** Noara Foiatto  
Alvaro Medeiros de Farias Theisen  
Marcus Vinicius Viegas Pinto  
**Réu:** Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul  
União Brasileira de Educação e Assistência  
**Juiz Prolator:** Juíza de Direito - Dra. Nelita Teresa Davoglio  
**Data:** 11/07/2019

**NOARA FOIATTO, ALVARO MEDEIROS DE FARIAS THEISEN e MARCUS VINICIUS VIEGAS PINTO** ajuizaram AÇÃO ORDINÁRIA em face de **PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL e UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA** narrando serem engenheiros eletricitas que exerceram atividades profissionais junto ao LABELO, laboratório especializado em eletroeletrônica na universidade ré. Afirmaram que, durante o período em que trabalharam no local, participaram de projeto de pesquisa com recursos da ANEEL, visando atender demanda de recuperação de perdas por furto de energia elétrica das concessionárias de energia. Em razão do projeto, foi desenvolvida uma metodologia para apuração de fraudes em medidores mais célere que as outras formas disponíveis no mercado, de modo que o LABELO celebrou diversos contratos com fornecedoras de energia elétrica de todo o país. Asseveraram que foi elaborado um pedido de patente de invenção - depositado em 25/06/2009 perante o INPI -, onde cederam a titularidade do invento à segunda ré em razão de resolução interna da Universidade, de modo que nunca receberam nenhuma compensação financeira pelo invento. Argumentaram que a Resolução nº 001/2007 da PUCRS previa a destinação, aos inventores, de um terço dos ganhos econômicos provenientes das tecnologias por eles produzidas, mas que nenhum valor lhes foi alcançado. Informaram ter tentado obter os valores devidos pelas rés em diversas oportunidades, mas não tiveram sucesso.

Requereram a procedência da demanda, com a condenação das partes rés, solidariamente, ao pagamento de um terço dos ganhos econômicos, vencidos e vincendos, auferidos em razão da utilização da metodologia desenvolvida pelos autores. Juntaram documentos (fls. 21/65).



Designada audiência (fl. 69), a conciliação foi inexitosa (fl. 74).

Citadas (fl. 73), as rés apresentaram contestação (fls. 79/90). Requereram a retificação do polo passivo para que constasse apenas a segunda ré, porquanto a Universidade em si não possuiria personalidade jurídica própria. Preliminarmente, arguiram falta de interesse processual em razão de o pedido de patente ainda estar em fase de exame junto ao INPI. No mérito, confirmaram que os autores seriam os inventores da metodologia desenvolvida, porém, alegaram que, consoante artigo 88 da lei 9.279/96, a invenção pertenceria exclusivamente ao empregador. Sustentaram que não houve, até o momento, licenciamento ou transferência de tecnologia da invenção dos autores, de modo que não seria aplicável a Resolução 001/2007 da PUCRS. Referiram que a Universidade não tem a obrigação de compartilhar os ganhos econômicos com o autor, mas sim a faculdade de assegurar a participação nos lucros. Alegaram prazo prescricional de 5 anos, conforme artigo 225 da Lei nº 9.279/96. Postularam a improcedência da demanda. Juntaram documentos (fls. 91/133).

Os autores replicaram às fls. 135/150.

Inexistindo interesse na dilação probatória, os autos vieram conclusos para sentença.

#### **É O RELATO. PASSO A DECIDIR.**

O feito comporta julgamento antecipado, sendo desnecessária a produção de novas provas (355, I, CPC).

Inicialmente, determino a retificação do polo passivo para que conste apenas a segunda ré, **UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA**, em razão da previsão estatutária (Artigo 41 – fl. 100) apontada pela ré e pois nenhum prejuízo trará às partes.

A preliminar de falta de interesse de agir confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

Com relação à prescrição, não é caso de aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 225, da Lei nº 9.279/96, porquanto não se trata de ação de indenizatória por danos causados ao direito de propriedade intelectual, mas sim de ação de cobrança de dívida ilíquida decorrente de contrato particular (cessão de inventor de fls. 38/40), hipótese sem previsão específica no Código Civil, autorizando a incidência do prazo prescricional de 10 anos previsto na regra do artigo 205.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

Cuida-se de ação ordinária onde os autores pretendem a condenação da ré ao pagamento de um terço dos proveitos econômicos obtidos por esta em razão da utilização de uma metodologia para análise de medidor de energia elétrica criada por aqueles. Os



autores invocam, como fundamento do direito alegado, a existência de contratos de cessão de invenção e a Resolução Interna 001/2007 da PUCRS, enquanto a ré argumenta inexistir qualquer dever de compartilhar os lucros, conforme a própria resolução e a legislação referente à propriedade industrial.

Em análise dos autos, tenho como incontroverso que os autores, enquanto trabalhavam para a ré, foram responsáveis pela criação de um método para análise de medidor de energia elétrica que foi, posteriormente, cedido à ré, conforme extraído dos documentos de fls. 103/105.

A controvérsia reside na existência, ou não, do dever da ré em compartilhar os ganhos econômicos decorrentes da utilização da tecnologia criada, tendo em vista que a ré apresentou negativa sob quatro fundamentos: a alegação de que a resolução 001/2007 prevê uma faculdade de compartilhar lucros, e não uma obrigação; a incidência da norma prevista no artigo 88, da Lei 9.279/96, que faria com que a remuneração dos autores limitasse-se ao salário destes à época; a ausência de transferência de tecnologia; e o fato de que a patente sobre a invenção ainda não ter sido concedida.

No tocante ao argumento de que se trataria de uma faculdade da ré, e não uma obrigação, entendo que não assiste razão à ré. Veja-se que os contratos de cessão de inventor de fls. 38/40 possuem disposição expressa no sentido de que fica acordado entre as partes que *“havendo resultados da exploração do objeto da patente, o CESSIONÁRIO aplicará quanto à distribuição dos ganhos econômicos o disposto em sua política interna de Propriedade Industrial e Transferência de Tecnologia, Resolução nº 001/2007, da Reitoria da PUCRS”*.

O artigo 16 da resolução referida, por sua vez, prevê que:

***“Art. 16. Ao colaborador da PUCRS, qualquer que seja seu vínculo e/ou seu regime de trabalho, que desenvolver uma criação intelectual, poderá ser assegurada, a título de incentivo, durante toda a vigência da patente ou do registro, participação nos ganhos econômicos auferidos pela PUCRS com a transferência de tecnologia e a exploração econômica de suas criações intelectuais, sob a forma de royalties, participação regulada por convênios ou contratos, lucros de exploração direta ou outras formas.***

***§ 1º A participação nos ganhos econômicos de que trata o caput, após descontados os valores relativos ao depósito da criação intelectual, serão compartilhados entre as partes, obedecendo-se à seguinte distribuição:***

***1 – 1/3 (um terço) para o(s) inventor(es);***

Analisando o contrato e a resolução conjuntamente, resta evidente que o primeiro obriga a ré repassar aos autores um terço (1/3) dos lucros auferidos com a utilização do método desenvolvido por eles. O argumento de que tal retribuição seria facultativa em razão do verbo “poderá” no artigo 16 da Resolução beira a má-fé.

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.

Resta evidente, pelas disposições contratuais, que os autores cederam os seus direitos sobre o método desenvolvido em troca de participação nos lucros decorrentes de sua utilização, e que 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.

A parte ré, na realidade, tenta invocar a ambiguidade e a má redação de suas próprias normas internas para eximir-se de suas obrigações, o que deve ser rechaçado.

Também não merece acolhimento a alegação de que incidiria, no caso, a norma prevista no § 1º do artigo 88 da Lei 9.279/96<sup>1</sup>. Em um primeiro momento, insta salientar que a natureza do trabalho prestado pelos autores é irrelevante porquanto, conforme exposto no item anterior, as partes celebraram contrato onde, após a cessão, a ré se comprometeu a compartilhar parcela dos lucros auferidos aos autores.

Existindo tais contratos (fls. 38/40), incide a hipótese prevista no artigo subsequente<sup>2</sup> da referida lei. Veja-se que não se discute a titularidade da patente por parte da ré, fato incontroverso diante dos contratos de cessão e do próprio pedido de patente (fls. 23/29), mas sim o direito dos réus à remuneração pela invenção, que existe diante da negociação entre as partes.

Ou seja, independente da forma como se prestava o trabalho ou as condições que possibilitaram a invenção, as partes realizaram contratos, após a criação do método pelos autores, onde estes teriam participação em parcela dos lucros auferidos, devendo o conteúdo dos instrumentos ser respeitado.

Assim, também se afasta a incidência de tal disposto.

Quanto a transferência de tecnologia, entendo que esta nem mesmo é requisito para que os autores recebam parte dos lucros auferidos, já que o artigo 16 da Resolução 001 prevê *“a participação nos ganhos econômicos auferidos pela PUCRS com a*

<sup>1</sup> Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

§ 1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado.

<sup>2</sup> Art. 89. O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa.



*transferência de tecnologia e a exploração econômica de suas criações intelectuais”.*

Assim, é assegurado aos autores o direito de participar dos resultados econômicos decorrentes tanto da transferência de tecnologia quanto da exploração econômica direta de suas criações intelectuais, situação narrada na inicial, já que é o próprio LABELO, laboratório da PUCRS, que vem utilizando do método desenvolvido pelos autores para a celebração de contratos com várias empresas de energia elétrica.

De qualquer forma, impende salientar que a transferência de tecnologia referida no artigo 16 não se trata de transferência entre os autores e a PUCRS, especialmente ao se considerar que o pedido de patente da invenção foi registrado em nome da própria universidade (fl. 24), mas sim da PUCRS para terceiros. Ou seja, caso a PUCRS, na figura de titular da invenção patenteada, decida transferir essa tecnologia a outros mediante algum dos contratos previstos pelo INPI, como uma Licença para Exploração de Patentes (EP) ou uma Cessão de Patente (CP), os inventores teriam direito a receberem parte da remuneração.

Com relação à falta de concessão da patente, que segue pendente de análise junto ao INPI, entendo que também nada 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<sup>3</sup>.

Assim, tendo em vista que o depósito do pedido de patente se deu em 25/06/2009 (fl. 24), esta vigora a partir desta data, sendo a ré obrigada, durante sua vigência, a repassar aos autores um terço dos lucros auferidos pela sua utilização.

Considerando que as partes não trouxeram valores que seriam eventualmente pagos, o montante devido deverá ser apurado em liquidação de sentença, visto a necessidade de produzir provas neste sentido.

Ante o exposto, **julgo procedente** a AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por **NOARA FOIATTO, ALVARO MEDEIROS DE FARIAS THEISEN e MARCUS VINICIUS VIEGAS PINTO** em face de **UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA**, para condenar a ré ao pagamento de um terço dos ganhos econômicos auferidos por ela em razão da utilização do “Método para Análise de Medidor de Energia Elétrica” desenvolvido pelos autores, vencidos e vencidos durante toda a vigência da patente, corrigidos pelo IGP-M e

---

<sup>3</sup> Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.



acrescidos de juros de mora de 1% a partir da data de cada valor recebido pela ré.

Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono do autor, fixados 15% sobre o valor devido aos autores, a ser apurado em liquidação de sentença, forte no art. 85, §2º, CPC, tendo em vista o trabalho despendido e a celeridade do feito.

Corrija-se o polo passivo na autuação e registros para fazer contar apenas a ré **UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA (UBEA).**

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Porto Alegre, 11 de julho de 2019.

Nelita Teresa Davoglio,  
Juíza de Direito