



JAPG
Nº 70083325092 (Nº CNJ: 0304418-34.2019.8.21.7000)
2019/Cível

AÇÃO ORDINÁRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELLECTUAL. CONTRATO DE CESSÃO ENTRE EMPREGADOR E EMPREGADO. REPASSE DOS GANHOS AUFERIDOS COM A EXPLORAÇÃO DA INVENÇÃO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.

I. Preliminar. Prescrição. Em se tratando de ação de cobrança de dívida relativa a contrato de cessão, e não propriamente de uma ação indenizatória por danos causados ao direito de propriedade intelectual, deve ser aplicado o prazo decenal previsto no art. 205, do Código Civil. No caso, levando-se em conta que o contrato de cessão foi celebrado em 25.06.2009, enquanto que a negativa da requerida ao cessionário ocorreu em 19.12.2018, não há falar em prescrição da pretensão autoral. Preliminar rejeitada.

II. Na hipótese dos autos, é incontroverso que os autores, enquanto laboraram junto à universidade ora requerida, foram responsáveis pelo desenvolvimento de um “Método para Análise de Medidor de Energia Elétrica”. Inconteste, também, que a requerida adquiriu os direitos relativos ao invento dos autores, conforme contrato de cessão, pretendendo o reconhecimento da invenção perante o INPI. Assim, verifica-se que a discussão da presente lide não abrange a titularidade da invenção, a qual pertence exclusivamente à ora apelante, mas aos ganhos auferidos pela requerida com a utilização do invento, sem o devido repasse aos autores.

III. No caso, o contrato de cessão havido entre as partes consignou expressamente que a cessionária tinha o dever de distribuir os ganhos econômicos advindos da exploração da invenção. Portanto, depreende-se que de fato houve uma negociação entre as partes. De um lado, a requerida passou a ser titular da invenção, com todos os direitos a ela inerentes, podendo inclusive explorá-la economicamente. De outro, gerava uma obrigação da universidade em repassar aos autores os ganhos auferidos com a exploração, condicionado aos termos da aludida resolução.

IV. Outrossim, revela-se aplicável ao presente caso o regramento contido no art. 89, da Lei nº 9.279/96, que dispõe sobre a possibilidade de o empregador, titular da patente, conceder ao inventor a participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração. Assim, a requerida poderia muito bem remunerar o salário dos autores à época dos fatos, na condição de empregadora, e, de forma concomitante, repassar os lucros pela exploração econômica do invento, dessa vez como cessionária e titular da invenção, não havendo qualquer impeditivo legal para tanto.

V. Por fim, é de ser mantida a condenação da ré ao pagamento de um terço dos ganhos econômicos em



JAPG
Nº 70083325092 (Nº CNJ: 0304418-34.2019.8.21.7000)
2019/Cível

razão da utilização da invenção, conforme expressamente estabelecido no contrato de cessão de fls. 38/40, bem como no art. 16, § 1º, I, da Resolução nº 001/2017.

VI. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

**PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO DESPROVIDA.**

APELAÇÃO CÍVEL

QUINTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70083325092 (Nº CNJ: 0304418-34.2019.8.21.7000)

COMARCA DE PORTO ALEGRE

UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA (UBEA)

APELANTE

ALVARO MEDEIROS DE FARIAS THEISEN

APELADO

MARCUS VINICIUS VIEGAS PINTO

APELADO

NOARA FOIATTO

APELADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e negar provimento à apelação.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores **DES.^a ISABEL DIAS ALMEIDA (PRESIDENTE) E DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO.**

Porto Alegre, 17 de dezembro de 2019.

DES. JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD,
RELATOR.



JAPG
Nº 70083325092 (Nº CNJ: 0304418-34.2019.8.21.7000)
2019/Cível

RELATÓRIO

DES. JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD (RELATOR)

Trata-se de **recurso de apelação** interposto por **União Brasileira de Educação e Assistência – UBEA** contra a sentença que, nos autos da **Ação Ordinária** ajuizada por **Noara Foiatto, Marcus Vinícius Viegas Pinto e Álvaro Medeiros de Farias Theisen**, julgou a demanda nos seguintes termos:

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 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).

Opostos embargos de declaração pelas partes, foram parcialmente acolhidos (fls. 182/183), nos seguintes termos:

Tratam-se de embargos declaratórios opostos tanto pelos autores quanto pela ré. Os demandantes alegam existir erro material em uma passagem da sentença onde consta “réus”, mas deveria constar “autores”; alegam existência de obscuridade no que se refere ao alcance temporal da decisão; e também alegam existir contradição quanto ao uso dos termos “lucros” e “ganhos econômicos”.

A ré, por sua vez, alega existir obscuridade no tocante à incidência de juros e correção monetária, bem como sustenta



JAPG
Nº 70083325092 (Nº CNJ: 0304418-34.2019.8.21.7000)
2019/Cível

ser omissa a decisão quanto à participação de cada um dos autores nos ganhos econômicos.

Breve relato. Decido.

Conheço dos embargos, vez que tempestivos, passando a analisar cada uma das alegações separadamente.

I. Primeiramente, assiste razão aos autores quanto ao erro material constante na quarta linha do § 4º da fl. 161v, devendo constar a palavra “autores no lugar de “réus”.

II. Com relação ao alcance temporal da decisão, reconheço a obscuridade da sentença porquanto não há como se a apelante, efetivamente, terá uma vigência, de modo que necessária a retificação do dispositivo para que, no lugar de “durante toda a vigência da patente”, conste “até que o direito caia em domínio público ou cesse o uso da tecnologia pela ré”.

Entendo que a redação sugerida pela ré (fl. 180) é mais adequada, pois a definição de data certa para o marco inicial, como sugerida pelos autores, não se mostra adequada no caso de a patente não ser concedida.

III. Também reconheço a contradição no que se refere ao uso da palavra “lucros”, esclarecendo que, considerando a previsão do § 1º do art. 16 da Resolução 001/2017 (fl. 34), bem como a expressão “distribuição nos ganhos econômicos” nos contratos de cessão de inventor (fls. 38/40), resta necessária a harmonização da decisão para constar “ganhos econômicos” onde consta “lucros”, em conformidade ao dispositivo da sentença.

IV. Quanto aos juros e à correção monetária, entendo que não houve obscuridade, conforme alega a ré. Aliás, o que pretende, em verdade, é rediscutir a matéria já enfrentada na sentença, o que é inviável pelo Estatuto Processual vigente, como têm entendido a doutrina e a jurisprudência. Assim, nada a declarar, uma vez que busca o embargante, em verdade, a rediscussão da matéria.

V. Por fim, reconheço a omissão quanto à participação de cada autor nos resultados econômicos, devendo constar na decisão que dentre o 1/3 destinados aos autores, deverá ser respeitada a tabela de fl. 56v, com a divisão dos valores de acordo com a participação de cada um no invento, qual seja, 40% para Noara Foiatto, 40% para Álvaro de Medeiros Farias Theisen e 20% para Marcus Vinicius Viegas Pinto.

Assim, procedem em parte os embargos declaratórios opostos, sendo necessárias as retificações acima referidas, e mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

Narra a petição recursal que a metodologia “método para análise de mediador de energia elétrica” foi desenvolvida pelos autores durante a vigência do contrato com a instituição apelante. Refere que o “invento” foi cedido à apelante em



JAPG
Nº 70083325092 (Nº CNJ: 0304418-34.2019.8.21.7000)
2019/Cível

reforço ao seu direito de titularidade, como consta na autorização e cessão de inventor. Alega que, não tendo havido licenciamento ou transferência da tecnologia, não há falar em ganhos econômicos ou *royalties*. Assevera que o art. 16, da Resolução nº 001/2007, da PUC/RS, estabelece apenas a possibilidade de pagamento dos autores, não se tratando de uma obrigação. Aduz que há mera expectativa de direito dos apelados em relação à criação. Sustenta que a referida autorização não caracteriza contrato firmado entre as partes. Ressalta incidir à espécie o art. 88, 1º, da Lei nº 9.279/96, na medida em que a invenção pertence unicamente ao empregador, a teor do art. 88, § 1º, da Lei nº 9.279/96. Questiona, no caso de manutenção da procedência, a aplicação do prazo prescricional de dez anos. Alternativamente, alega a incidência da prescrição trienal ao presente caso, vez que a pretensão dos apelados deriva de uma violação de propriedade industrial.

Requer o provimento do apelo (fls. 187/201).

Intimados, os autores apresentaram as contrarrazões (fls. 203/214).

Subiram os autos a este Tribunal.

Distribuídos, vieram conclusos.

Cumpriram-se as formalidades previstas nos arts. 929 a 935, do CPC.

É o relatório.

VOTOS

DES. JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD (RELATOR)

O recurso é tempestivo. O preparo está comprovado na fl. 201.

Prescrição. Em se tratando de ação de cobrança de dívida relativa a contrato de cessão, e não propriamente de uma ação indenizatória por danos causados ao direito de propriedade intelectual, deve ser aplicado o prazo decenal previsto no art. 205, do Código Civil, *in verbis*:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.



JAPG
Nº 70083325092 (Nº CNJ: 0304418-34.2019.8.21.7000)
2019/Cível

No mesmo sentido, *mutatis mutandis*, os seguintes precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ART. 14, §4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESERÇÃO. Parte autora que através do Agravo de Instrumento de n. 7002088324, teve assegurado tão somente o recolhimento das custas processuais e despesas ao final do processo. Recurso da parte autora Conhecido. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. Aplicação do art. 205 do CCB para as controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual. Nessa ordem de ideias, o marco inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que a parte lesada tomou ciência do dano, o que ocorreu em março/2007, ocasião em que fora notificada a parte autora pela Autarquia Previdenciária, conforme documento de fls. 124 e seguintes. Assim, tendo a ação sido ajuizada em 06/06/2007, não houve o decurso do prazo prescricional. MÉRITO. Hipótese em que a prova pericial em conjunto com a prova testemunhal, evidencia a falha na prestação do serviço de contabilidade do demandado, ao não cumprir com o pagamento de obrigações fiscais e tributárias para as quais fora contratado. Dever de indenizar. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 227, DO STJ. Entendo que o fato narrado na inicial não se trata de simples descumprimento contratual e certamente provocou abalo à credibilidade da pessoa jurídica autora. É inegável que a pessoa jurídica possa sofrer ofensa ao seu bom nome, fama, prestígio ou reputação, ou seja, pode ter sua honra objetiva ofendida, contudo, necessária a demonstração nos autos, não sendo possível a classificação do dano in re ipsa. A circunstância de apropriação de valores da entidade, somada ao prejuízo financeiro decorrente de tais condutas do réu, no qual gerou a dívida a que foi apontada pela autarquia previdenciária, por evidente, provocaram percalços suficientes a implicar no dever de reparação por dano moral. A entidade apelante sofreu auditorias e fiscalizações por parte do INSS, que culminou na assinatura dos respectivos termos de confissão de dívida, em decorrência das condutas do demandado. Quantum debeat. Caráter pedagógico-punitivo. DERAM PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO RÉU. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082570383, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 21-11-2019);



JAPG
Nº 70083325092 (Nº CNJ: 0304418-34.2019.8.21.7000)
2019/Cível

APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Há de ser afastada a preliminar de prescrição da pretensão autoral, que motivou a extinção do feito em primeiro grau, eis que não se aplicam a ela os prazos trienal e quinquenal pretendidos pelo réu. Em se tratando de relação de indenização por mau cumprimento de contrato de mandato, firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça que, ante a ausência de previsão expressa no artigo 206 do CC, o prazo prescricional a ser considerado é o decenal, conforme previsto no artigo 205 do mesmo diploma legal. No caso concreto, os critérios para cálculo da diferença de ações foram firmados ainda na fase de conhecimento, com definição da quantidade de ações a serem indenizadas e dos parâmetros de conversão, em decisão devidamente transitada em julgado, critérios pelos quais foi proposto o cumprimento da sentença, havendo mesmo o depósito pela companhia ré do valor inicialmente executado como garantia do juízo, de forma que a impugnação ao cumprimento da sentença não teria o condão de modificar o valor no quanto mais importante, qual seja, o de fundo, pelo que demonstrada a lesividade no acordo. Demonstrada a responsabilidade do apelante pelo ilícito civil cometido, verifica-se que este, ao contrário do que sustenta, é capaz de gerar dano moral, decorrente do fato em si e da própria situação a que submetido o recorrido, tratando-se de dano in re ipsa. Uma vez estabelecida uma relação de mandato entre as partes, lastreada na confiança depositada no causídico para melhor atender os interesses representados, é inafastável a conclusão de que o fato de ver-se o autor alijado dos valores a que detinha direito supera a condição de mero aborrecimento, atingindo sua esfera íntima e, desse modo, causando os danos propalados, para os quais o quantum estabelecido na origem para reparação mostra-se suficiente. Quanto ao termo inicial dos juros de mora para os danos morais e materiais, no caso específico dos autos, em que houve o repasse dos valores devidos ao apelado, incide o quanto previsto no artigo 405 do Código Civil. Vai desacolhido o pedido do requerido, no sentido de possibilitar a retenção dos valores referentes aos honorários contratuais, conforme contrato acostados aos autos, porquanto incabível a pretendida dedução dos honorários quando houve expressa renúncia pelo procurador. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível, Nº 70081994063, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coletto Assumpção de Moraes, Julgado em: 29-08-2019)(grifei).

No caso concreto, levando-se em conta que o contrato de cessão foi entabulado em 25.06.2009, enquanto que a negativa da requerida ao cessionário ocorreu em 19.12.2018, não há falar em prescrição da pretensão autoral.

Assim, vai rejeitada a prefacial



JAPG
Nº 70083325092 (Nº CNJ: 0304418-34.2019.8.21.7000)
2019/Cível

Mérito. Para melhor esclarecimento dos fatos, transcrevo parte do relatório da sentença:

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



JAPG
Nº 70083325092 (Nº CNJ: 0304418-34.2019.8.21.7000)
2019/Cível

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).

Na hipótese dos autos, é incontroverso que os autores, enquanto laboraram junto à universidade ora requerida, foram responsáveis pelo desenvolvimento de um “Método para Análise de Medidor de Energia Elétrica”, o que se afere da declaração de invenção juntada às fls. 53/58.

Através deste método, criado e aperfeiçoado pelos autores, seria possível identificar eventuais fraudes nos medidores de energia elétrica, vindo a trazer interesse das concessionárias que, com o tempo, passaram a utilizar dos serviços da universidade mediante remuneração.

Por outro lado, incontestemente, também, que a requerida adquiriu os direitos relativos ao invento dos autores, conforme contratos de autorização e cessão de fls. 103/105, pretendendo o reconhecimento da invenção perante o INPI (fl. 24).

Nessa linha, verifica-se que a discussão da presente lide não abrange a titularidade da invenção, a qual pertence exclusivamente à ora apelante, mas aos ganhos por ela auferidos com a utilização do invento, sem o devido repasse aos autores.

E, no presente caso, adianto que a ilustrada sentença não merece reparos.

Acontece que o contrato de cessão havido entre as partes, entabulado em 25.06.2009, consignou expressamente que na hipótese de haver exploração do objeto da patente, a ré, na condição de cessionária, deveria distribuir os ganhos econômicos em conformidade à sua política interna, ou seja, através da Resolução nº 001/2007, da PUC/RS (fls. 38/40).

Portanto, depreende-se que de fato houve uma negociação entre as partes. De um lado, a requerida passou a ser titular da invenção, com todos os direitos a ela inerentes, podendo inclusive explorá-la economicamente. De outro, gerava uma obrigação da universidade em repassar aos autores os ganhos auferidos com a exploração, condicionado aos termos da aludida resolução.

Aliás, as trocas de e-mails entre os requerentes e o setor jurídico da universidade demonstram, estreme de dúvidas, que a contratação existiu e, mais ainda, que a demandada tinha plena ciência de que possuía a obrigação de pagar os cessionários pela utilização do invento, oferecendo proposta irrisória que ao fim não se concretizou (fls. 42/51).



JAPG
Nº 70083325092 (Nº CNJ: 0304418-34.2019.8.21.7000)
2019/Cível

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, 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.

Outrossim, entendo plenamente aplicável ao presente caso o regramento contido no art. 89, da Lei nº 9.279/96, que dispõe sobre a possibilidade de o empregador, titular da patente, conceder ao inventor a participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração,

Eis o teor do respectivo dispositivo:

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.

Assim, a requerida poderia muito bem remunerar o salário dos autores à época dos fatos, na condição de empregadora, e, de forma concomitante, repassar os lucros pela exploração econômica do invento, dessa vez como cessionária e titular da invenção, não havendo qualquer impeditivo legal para tanto.

Por outro lado, a requerida alega que o depósito do pedido de registro da patente gera mera expectativa de direito, impossibilitando eventual indenização pretérita à efetiva concessão pelo INPI. Todavia, como já explicitado, os autores não pretendem indenização pela utilização indevida, mas tão-somente o repasse dos valores que lhes são devidos pela exploração econômica do invento – o que já ocorre, pois a universidade auferiu lucro com a sua utilização.

Assim sendo, fins de evitar inútil tautologia, adoto como razões de decidir a fundamentação da lavra da eminente Juíza de Direito, Dra. Nelita Teresa Davoglio, que com propriedade asseverou:

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



JAPG
Nº 70083325092 (Nº CNJ: 0304418-34.2019.8.21.7000)
2019/Cível

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 limitar-se-ia 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



JAPG
Nº 70083325092 (Nº CNJ: 0304418-34.2019.8.21.7000)
2019/Cível

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. 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 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 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



JAPG
Nº 70083325092 (Nº CNJ: 0304418-34.2019.8.21.7000)
2019/Cível

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.

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.

Quanto ao mais, é de ser mantida a condenação da ré ao pagamento de um terço dos “ganhos econômicos” em razão da utilização da invenção, conforme expressamente estabelecido no contrato de cessão de fls. 38/40, bem como no art. 16, § 1º, I, da Resolução nº 001/2017. A mudança da expressão para “lucros” destoaria da avença e, por esse motivo, implicaria em enriquecimento ilícito.

Por consequência, não vinga o presente recurso.

Por fim, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. Assim, considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários arbitrados em favor do procurador dos autores para 17% sobre o valor atualizado da condenação.

Ante o exposto, **rejeito** a preliminar e **nego provimento** à apelação.

Majoro os honorários arbitrados em favor do procurador dos autores para 17% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO



JAPG
Nº 70083325092 (Nº CNJ: 0304418-34.2019.8.21.7000)
2019/Cível

De acordo com o ilustre Relator, tendo em vista que as peculiaridades do caso em análise autorizam a conclusão exarada no voto.

DES.^a ISABEL DIAS ALMEIDA (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES.^a ISABEL DIAS ALMEIDA - Presidente - Apelação Cível nº 70083325092, Comarca de Porto Alegre: "À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO."

Julgador(a) de 1º Grau: NELITA TERESA DAVOGLIO