



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

TRT-00474-2008-043-03-00-9-RO



RECORRENTES: SOUZA CRUZ S/A
MILTON JORGE DOS SANTOS REIS
RECORRIDOS: OS MESMOS E RICARDO VILLARINHO

EMENTA: INVENÇÃO DE MAQUINÁRIO – MÁQUINA DE DESENCARTEIRAR E RECUPERAR CIGARROS - “DISPOSITIVO ESPERANÇA” - AUTORIA E CO-AUTORIA – APLICABILIDADE DA LEI N. 9.279/96 – CONTRIBUIÇÃO PESSOAL DO EMPREGADO NO APERFEIÇOAMENTO DA MÁQUINA – A interpretação que se dá à Lei n. 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, em seu artigo 91, §2º, é no sentido de que o empregador deve pagar ao empregado uma “justa remuneração”, na hipótese em que o trabalhador contribui com sua atividade intelectual e irradiada de sua personalidade, para criação e/ou aperfeiçoamento de invento, cujo produto será revertido em benefício da exploração econômica do empreendedor. *In casu*, o acervo probatório comprova que o Reclamante, valendo-se de suas aptidões intelectivas, colaborou no desenvolvimento e aperfeiçoamento da máquina apelidada de “UM SC 30” – “Projeto “Esperança” - extrapolando suas obrigações contratuais, para se enquadrar no permissivo legal em comento. Sentença que se mantém.

Vistos, etc, relatados e discutidos os presentes autos de Recursos Ordinários interpostos em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Uberlândia, processo em que figuram como Recorrentes, **SOUZA CRUZ S/A** e **MILTON JORGE DOS SANTOS REIS** e, como Recorridos, **OS MESMOS** e **RICARDO VILLARINHO**.

RELATÓRIO

A Reclamada Souza Cruz S/A e o Reclamante interpõem Recurso Ordinário em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho do Trabalho de Uberlândia, que rejeitou as preliminares de inépcia, ilegitimidade passiva e impossibilidade jurídica e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados em face do segundo Reclamado e parcialmente procedentes os pedidos formulados em face da primeira Reclamada, para condená-la ao pagamento de indenização prevista



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

TRT-00474-2008-043-03-00-9-RO

no art. 89 , parágrafo único c/c art. 91, §2º da Lei n. 9.279/96, no valor de R\$33.059,13, condenando-a, ainda, ao pagamento de honorários periciais.

A Reclamada interpõe Recurso Ordinário às fs. 1133/1139, argüindo a preliminar de nulidade do *decisum* ao fundamento de que a r. Sentença extrapolou os limites da lide; no mérito, sustenta a inaplicabilidade dos artigos 89 e 91 da Lei n. 9276/06 ao caso, pugnando pela improcedência do pedido, inclusive, no tocante à condenação pelo pagamento dos honorários periciais.

O Reclamante recorre às fs. 1142/1192, pretendendo a reforma da r. decisão *a quo*, pugnando pela nulidade do registro efetuado pela Reclamada no INPI em relação ao invento da máquina "UM SC 30", condenando a Reclamada a proceder a retificação do nome do inventor junto ao referido órgão, "para constar como único inventor o nome do Reclamante, sob pena de fazê-lo este Egrégio Órgão Julgador através de determinação diretamente ao INPI", bem como a pagar ao Recorrente as reparações legais, conforme postulado. "Subsidiariamente", pugna, caso seja reconhecida a participação do segundo Reclamado, como co-autor do invento, pela reforma da r. Sentença, condenando-se a Reclamada a proceder à retificação do nome do inventor junto ao INPI para constar também o seu nome, em conjunto com o Sr. Ricardo Villarinho, segundo Reclamado, com a condenação de "todas as reparações legais".

As partes apresentam contrarrazões: a primeira Reclamada às fs. 1198/1203; o segundo Reclamado às fs. 1207/1213 e o Reclamante às fs. 1217/1251.

Eis o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Próprios e tempestivos, estando o Recurso da primeira Reclamada devidamente preparado (fs. 1140/1140-verso), conhecimento dos Recursos, bem como das contrarrazões.

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APRECIÇÃO DE PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE – ARGUIÇÃO DE OFÍCIO

O Reclamante requer no item I do rol de pedidos, seja "**decretado nulo o registro** efetuado pela *Primeira Reclamada* no INPI da máquina inventada pelo Autor em nome do *Sr. Ricardo Villarinho, de nº. PIO-301064-3*, devendo a *Primeira Reclamada* **ser condenada** a retificação do nome do INVENTOR junto ao referido órgão, para **constar como único inventor** o nome do Reclamante, sob pena de fazê-lo este MM. Julgador



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

TRT-00474-2008-043-03-00-9-RO

através de determinação direta ao INPI, o que fica também requerido, tudo conforme fundamentação supra.”

Requer, ainda, sucessivamente, “se for reconhecida a participação do referido Sr. Ricardo Villarinho(segundo Reclamado) como co-inventor, em conjunto com o Reclamante, na idealização da máquina inventada por ele, o que se admite apenas por absurda hipótese e para possibilitar este requerimento, que seja a Primeira Reclamada condenada a proceder à retificação do nome do INVENTOR junto ao I.N.P.I, para constar como inventor da máquina “**UM SC 30**” **O NOME DO RECLAMANTE**, em conjunto com o Sr. Ricardo Villarinho, sob pena de fazê-lo este MM. Julgador através de determinação diretamente ao INPI, o que fica também requerido, tudo conforme fundamentação supra.”

Analiso-os:

O Capítulo VI da Lei nº 9279/96 trata das questões de “Da nulidade da Patente Seção I – Das disposições Gerais” e e em sua Seção III, no artigo 57 contempla a hipótese de Ação de Nulidade de Patente prevendo que esta deverá ser ajuizada no foro da Justiça Federal, com a inclusão do INPI quando for autor e em caso contrário, interferirá no feito.

Conjugando a aplicação da referida lei com o artigo 114 da CR/88, tem-se que a Justiça do Trabalho não é competente para analisar questões envolvendo nulidade de registro de patente junto ao INPI, porquanto é da Justiça Federal tal competência.

Refriso que o pedido se desmembra em nulidade do registro da patente no INPI e pagamento de reparações advindas do invento, do qual diz, inicialmente, ser autor e, sucessivamente, co-autor.

Logo, quanto ao pedido de reparação pela invenção, não há dúvidas de que a competência é desta Justiça, por aplicação do artigo 114 da CF/88 e Capítulo XIV da lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Em conclusão, extingo o feito sem resolução do mérito, com base no artigo 267, IV, do CPC c/c artigo 769 da CLT, em relação ao pedido de itens I e II da inicial, fs. 21/22.

**INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO PARA APRECIÇÃO DE PEDIDO
REFERENTE AO SR. RICARDO VILLARINHO –
SEGUNDO RECLAMADO - ARGUIÇÃO DE
OFÍCIO**

Examinando a causa de pedir, verifico que o Reclamante incluiu no pólo passivo da lide o Sr. Ricardo Villarinho, ao fundamento de que ele não é o autor do invento da máquina “UM SC 30”, não obstante ter sido o segundo reclamado contratado, como autônomo, para desenvolver a idéia do projeto. Diz, ainda, que se reconhecida a autoria



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

TRT-00474-2008-043-03-00-9-RO

do segundo réu, seja ele, o Reclamante, considerado co-autor, o que o credencia a receber as reparações legais.

É de fácil percepção que entre o Reclamante e o segundo Reclamado não existiu qualquer relação jurídica de trabalho, nem mesmo de prestação de serviços.

Assim, atendo-se aos limites da competência desta Justiça do Trabalho imposta pelo artigo 114 da CF/88, impõe-se arguir, de ofício, a incompetência desta Justiça Trabalhista para análise e julgamento de pedidos envolvendo o Reclamante e segundo Reclamado.

Por consequência, e na mesma esteira de entendimento acima externado, extingo o feito sem resolução do mérito, com base no artigo 267, IV, CPC c/c artigo 769 da CLT, quanto aos pedidos envolvendo o Sr. Ricardo Villarinho, segundo Reclamado.

**RECURSO ORDINÁRIO DA PRIMEIRA
RECLAMADA – SOUZA CRUZ S/A**

**PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO
A QUO – JULGAMENTO EXTRA PETITA**

A Recorrente argui a nulidade da r. Sentença primeva ao fundamento de que o MM. Juízo olvidou-se na aplicação do artigo 460 do CPC, deferindo ao Reclamante pedido de natureza diversa daquele constante da inicial, ou seja, indenização prevista no artigo 89, parágrafo único, c/c artigo 91, §2º, da Lei n. 9.279/96, rotulada como justa remuneração, no importe de R\$33.059,13.

A questão atinente ao julgamento que não respeita os limites da lide e os extrapola, se sujeita ao exame meritório que, se verifica tal extrapolação, é motivo de decote e não de nulidade do *decisum*, ajustando-o aos limites impostos pelo artigo 128 do CPC c/c artigo 769 da CLT.

Ademais, a decisão observou a matéria fática, aplicando ao caso concreto a lei específica, não se vislumbrando vício a ensejar a nulidade arguida.

Rejeita-se.

JUÍZO DE MÉRITO

Considerando-se que ambos os Recursos versam sobre pedido de indenização em razão do invento, examino-os, no mérito, conjuntamente, destacando que o Reclamante objetiva o reconhecimento de sua condição de autor do invento ou, sucessivamente, a co-autoria, com respectivas indenizações, ao passo que a empresa pugna pela improcedência total dos pedidos.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

TRT-00474-2008-043-03-00-9-RO

**INVENÇÃO DE MAQUINÁRIO – MÁQUINA DE
DESENCARTEIRAR E RECUPERAR
CIGARROS– “DISPOSITIVO ESPERANÇA”
AUTORIA E/OU CO-AUTORIA**

o Reclamante ajuíza a presente reclamatória, alegando que foi admitido pela Souza Cruz, primeira Reclamada, em 16/11/1994 para exercer a função de Mecânico Jr. Manutenção, sendo dispensado, sem justa causa, em maio de 2007, quando exercia as atividades de Analista de Projetos.

Assevera que, durante o pacto laboral, idealizou, inventou e desenvolveu máquina industrial que passou a ser utilizada pela empresa.

Entretanto, segundo o seu relato, a ex-empregadora procedeu, indevidamente, ao registro da patente do invento, indicando, como inventor, o Sr. Ricardo Villarinho, segundo Reclamado, situação esta que lhe causou prejuízo, além de violar o seu direito de registro de propriedade industrial.

Em razão disso, requereu a nulidade do registro feito pela empresa junto ao INPI, pleiteando a retificação do nome do inventor para constar a patente em seu nome.

Sucessivamente, requer a inclusão de seu nome no registro junto ao INPI juntamente com o segundo Reclamado, Sr. Ricardo, como co-autor, bem como pleiteia o pagamento de 25% do total das vantagens auferidas com a utilização desse invento.

A empresa negou as alegações do Autor, admitindo apenas que o Sr. Ricardo Villarinho, seu ex-empregado, foi contratado, através de sua empresa, após ter se jubilado, para idealizar projeto de máquina de desencarteirar e recuperar cigarros, na condição de consultoria autônoma de projetos. Esclareceu que referida escolha recaiu sobre o segundo Reclamado, porquanto o mesmo tem na empresa respeitável histórico na área de invenções, já tendo, inclusive, sido Autor de mais de 50 (cinquenta) projetos que já foram patenteados pela Souza Cruz.

Diz, ainda, que este trabalho era desenvolvido de forma manual, credenciando o contratado a desenvolver projeto de automatização da tarefa.

Sustenta que o Autor não é o inventor da máquina e que o mesmo só veio a participar na execução do projeto em meados de 1999, quando o projeto já estava em andamento.

O projeto foi idealizado pelo Sr. Ricardo que o entregou à Reclamada, dando-se início a uma nova etapa, na qual o mesmo deveria ser testado por meio de simulações, afim de aferir a sua viabilidade, na forma idealizada.

Admite que o Autor, no exercício da função de técnico de mecânica, tinha condições para atuar no projeto, conforme



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

TRT-00474-2008-043-03-00-9-RO

avaliação laboral feita pelo Sr. Demivaldo, que o deslocou de função para atuar no projeto, tudo por recomendação do próprio inventor da máquina.

Segundo a empresa, o Reclamante iniciou os testes na máquina e em agosto de 2001 foi contratada a empresa JR Engenharia Mecânica da Universalidade Federal de Uberlândia – Meta Consultoria JR, para criação de um protótipo complexo que contivesse todos os seus dispositivos, o qual deveria ser testado, visando a sua implementação final.

Relata, ainda, a Reclamada que, pelo fato de o Reclamante já estar realizando testes com a máquina internamente na Reclamada, por conhecer seu *modus operandi*, foi designado como responsável e elo de ligação ente a Souza Cruz e a empresa recém-contratada.

O Reclamante atuava como interface entre os engenheiros da Souza Cruz e da Meta, participando do processo de desenvolvimento da máquina, assim como outros empregados também o fizeram.

Arrematou dizendo que o Reclamante fazia parte da equipe, coordenada pelo Sr. Marcos Koshaka que orientou os trabalhos da empresa contratada.

Ainda nos dizeres da empresa, o projeto “Dispositivo Esperança” restou integralmente preservado pela empresa Meta, não sendo verdade que o projeto tenha sido descartado e que o Reclamante teria desenvolvido uma nova idéia com novos conceitos.

Em 2002, concluídos os testes de viabilidade da máquina e justificada a sua fabricação, a Reclamada requereu autorização do Sr. Ricardo, inventor do equipamento, para pleitear junto ao INPI a concessão de sua patente, o que foi anuído.

Para o implemento do projeto contratou a empresa Mollins que entregou sua missão em meados de 2003 e, em razão de apresentar algumas falhas, o Sr. Ricardo foi contratado para assessorar o processo de fabricação.

Feito esse breve relato, passo a decidir:

Segundo o pensamento de Paolo Greco e Paolo Vercellone (La invenzioni e i modelli industriali), a invenção consiste em operar a imaginação fora do campo da realidade fenomênica, o que vale dizer fora da experiência, sem que o resultado tenha confirmação nos fatos exteriores.

Na técnica jurídica corresponde à criação de coisa nova, no sentido comercial, constituindo em propriedade do inventor que detém o direito de sua exploração mercadológica, por meio do registro no órgão competente e através de concessão de patente.

Para Pontes de Miranda, inventor “no sentido da legislação sobre propriedade industrial (...) é a pessoa que cria objetos, e.g., aparelho ou processo, de que provenha produto novo, meio novo ou nova



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

TRT-00474-2008-043-03-00-9-RO

aplicação (...).” (In comentários à Constituição de 1967, editora Revista dos Tribunais, tomo V).

Pelo conjunto probatório, não há dúvida de que o Sr. Ricardo Villarinho é o autor do projeto apelidado de “Dispositivo Esperança”. Ao concluir o projeto, no final de 1998 ou início de 1999, o segundo Reclamado o entregou à empresa Souza Cruz para testes de sua viabilidade e posterior fabricação, instalação e operacionalização.

Os testes iniciais foram feitos pela empresa, por meio de empregados e empresas terceirizadas.

É fato incontroverso que o projeto inicial foi elaborado em 1998, para o qual a Reclamada contratou especificamente o Sr. Ricardo Villarinho, sem qualquer participação do Autor na elaboração desse projeto.

De conformidade com o relato da inicial, no início do ano 2000 o Reclamante deixou o exercício das funções de Mecânico e foi convidado para trabalhar exclusivamente no Departamento de Engenharia de Processos da primeira Reclamada, para dar prioridade e maior dedicação ao projeto da máquina.

Assim, torna-se claro que, dentre as atribuições do Reclamante a partir de 2000, estava o acompanhamento, desenvolvimento, instalação e implementação do projeto, porém, não estava a condição de seu aperfeiçoamento, atraindo a aplicação do artigo 88 da lei n. 9.279/96, que prevê que a invenção e o modelo de unidade pertencem exclusivamente ao empregador, “quando decorrerem de contrato de trabalho, cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou atividade inventiva ou resulte esta da natureza dos serviços, para os quais o empregado foi contratado”.

Com efeito, no caso *sub judice*, o empregado tem direito a uma indenização em razão de o fato gerador da utilidade ser extracontratual, cujas origens emanam da atividade intelectual irradiada da personalidade do trabalhador, que se reverte em benefício econômico do empreendedor.

Esclareço que o laudo técnico pericial de fs. 930/948 e o projeto “Esperança” (fs. 746/773) corrobora com a assertiva de que a autoria da invenção industrial “UM SC 30” é do segundo Reclamado.

Da mesma forma, o acervo probatório converge para o sentido que o Autor, embora trabalhando no Departamento de Engenharia da Primeira Reclamada, extrapolou os limites de sua função de acompanhamento do projeto para contribuir pessoalmente para o aperfeiçoamento do projeto, fazendo uso dos recursos da empresa.

Ressalto que, de conformidade com a defesa que não nega a atuação no aperfeiçoamento da máquina, admitindo inclusive que, dentre as atribuições do Reclamante nesse setor, este concebeu a idéia “para uma nova máquina, aquela que veio a ser finalmente desenvolvida e produzida” (f. 738), resta evidenciada a contribuição pessoal do Autor no



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

TRT-00474-2008-043-03-00-9-RO

produto final.

Ademais, a empresa ao permitir e admitir esta contribuição do Reclamante na concepção do projeto final e sua execução, não se valeu do disposto no §1º do artigo 91 da referida lei, deixando de ressaltar disposição contratual em contrário, devendo assumir o ônus de sua não observância legal.

Essa metodologia de atuação do empregado não se insere no rol de atividades do Departamento de Engenharia elencadas pela defesa (f. 737), até porque o Setor de Engenharia é responsável pela execução de projetos, e não criação de projetos.

A prova testemunhal (f. 1043/1044) é no sentido de que o Reclamante foi o responsável pelas modificações no maquinário, e caso necessário, os funcionários que quisessem obter informações acerca do projeto eram encaminhados pela gerência ao Reclamante para explicações.

E mais.

Restou comprovado que a Reclamada necessitava do implemento do projeto, que já havia sido frustrado por diversas vezes, contando para o seu êxito com a contribuição pessoal do Reclamante, auferindo resultados econômicos que sequer foram divididos com o autor da idéia inicial, Sr. Ricardo Villarinho.

O que importa é que restou comprovado nos autos que a atividade de aperfeiçoamento da máquina, feita pelo reclamante, ultrapassou os limites de sua condição funcional de técnico para se assentar no campo inventivo.

A farta documentação milita em favor do Autor, no que diz respeito ao fato de prestar informações técnicas e mecânicas para execução e aperfeiçoamento do projeto, demonstrando sua real contribuição pessoal para o modelo inventivo.

Assim, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante de que o Autor tem o direito ao recebimento de “justa remuneração” prevista no artigo 89, parágrafo único c/c artigo 91, §2º, da Lei n. 9.279/96.

No que diz respeito ao valor fixado pelo Juízo *a quo*, tenho-o por razoável e ajustado aos critérios estabelecidos na r. Sentença (f. 1.123), à míngua de parâmetros objetivos em lei.

Por estas razões, concluo que o recurso da Reclamada, objetivando extirpar a condenação, no aspecto, não viceja, assim como também não merece provimento aquele interposto pelo Autor que pretendia a procedência do pedido, nos moldes iniciais.

HONORÁRIOS PERICIAIS

Tendo sido negado provimento ao Recurso da Reclamada e de acordo com a fundamentação retro, aflora-se útil ao



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

TRT-00474-2008-043-03-00-9-RO

deslinde da questão a prova pericial, cujos honorários permanecem a cargo da primeira Reclamada.

Desprovejo.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço de ambos os Recursos Ordinários interpostos pela primeira Reclamada e pelo Reclamante.

Argúo, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pedido de nulidade de registro de patente junto ao INPI, bem como sua incompetência para analisar pedidos relativos ao segundo Reclamado, Sr. Ricardo Villarinho, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 267, IV, do CPC c/c artigo 769 da CLT.

Rejeito a preliminar de nulidade da decisão, por julgamento *extra petita* e, no mérito, nego provimento aos recursos ordinários interpostos pela primeira Reclamada e pelo Autor.

Fundamentos pelos quais,

O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em sessão ordinária da sua Oitava Turma, hoje realizada, julgou o presente processo e, preliminarmente, à unanimidade, conheceu de ambos os Recursos Ordinários interpostos pela primeira Reclamada e pelo Reclamante; unanimemente, acolheu a preliminar arguida de ofício, pela Exma. Juíza Relatora, de incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pedido de nulidade de registro de patente junto ao INPI, bem como sua incompetência para analisar pedidos relativos ao segundo Reclamado, Sr. Ricardo Villarinho, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 267, IV, do CPC c/c artigo 769 da CLT; à unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da decisão, por julgamento "extra petita"; no mérito, por maioria de votos, negou provimento aos recursos ordinários interpostos pela primeira Reclamada e pelo Autor, vencida parcialmente a Exma. Desembargadora Revisora que provia o recurso da reclamada para julgar improcedente a reclamatória.

Belo Horizonte, 14 de abril de 2010.

MARIA CRISTINA DINIZ CAIXETA
Juíza Relatora Convocada