

**PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

A C Ó R D ã O

(6ª Turma)

GMACC/mr/cfc/pv

**AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ PREVISTA NO ART. 18, § 2º, DO CPC. BASE**

DE INCIDÊNCIA. Diante da aparente

violação ao § 2º do art. 18 do CPC e da divergência jurisprudencial, nos termos exigidos no art. 896 da CLT, provê-se o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista.

RECURSO DE REVISTA. PRELIMINAR DE

**NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.**

Não se pode entender configurada a negativa em entregar a prestação jurisdicional quando a decisão recorrida expõe os motivos norteadores do seu convencimento sobre os temas litigiosos, ainda que por adoção de tese contrária aos interesses da recorrente. Não foi demonstrada a violação aos arts. 458 do CPC, 832 da CLT e 93, IX, da Constituição Federal (Súmula 459 do TST). Recurso de revista não conhecido. **DIREITO DE PROPRIEDADE. INVENÇÃO DE EMPRESA. REMUNERAÇÃO DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE INVENTO CRIADO POR TRABALHADOR NO CURSO DO CONTRATO DE TRABALHO. LIMITAÇÃO. ARTS. 40 E 91, §**

2º, DA LEI 9.279/96. Discute-se o direito de remuneração decorrente de propriedade intelectual referente à invenção, previsto no § 2º do art. 91 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), em que a Petrobras, utilizando o

método criado pelo autor, em conjunto com outros dois empregados, obteve benefícios em razão de significativa redução de custos. A invenção de empresa ou de estabelecimento, disposta no art. 91 da

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

Lei 9.279/96, não decorre da atividade contratada ou da natureza do cargo, mas da contribuição pessoal do empregado ou grupo de empregados, que utiliza recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. Nessa situação, o empregador possui o direito exclusivo de licença de exploração, embora a propriedade do invento seja comum, em partes iguais, cabendo, no entanto, ao empregador a obrigação de pagar ao empregado-inventor uma compensação (justa remuneração - § 2º do mencionado dispositivo), exceto expressa disposição contratual em contrário. Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, ressalvado ajuste em contrário. No caso, em face do quadro fático delineado no acórdão recorrido, trata-se de invenção de empresa, tendo o empregado direito ao recebimento de uma "justa remuneração", com fundamento no § 2º do art. 91 da Lei 9.279/96, visto que a atividade inventiva não era o objeto do contrato de trabalho, sendo o invento extracontratual, além de a empresa ter obtido vantagem financeira em face da utilização do invento. Não se vislumbra a violação à literalidade dos arts. 88 e 89 da Lei 9.279/96, que dispõem sobre invenção de serviço, pois, além de constar no laudo pericial que o trabalho do reclamante, no cargo de engenheiro de equipamentos, não abrangia a atividade inventiva, foi consignada, no acórdão recorrido, a ausência de elementos nos autos que confirmem a alegação da reclamada de que o autor dedicava sua atividade para invenções, visando solucionar problemas em engenharia submarina. No tocante à

limitação do direito do autor ao recebimento da justa remuneração,

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

previsto no § 2º do art. 91 da Lei 9.279/96, assiste razão à empresa, pois, sendo a titularidade da propriedade do invento garantida pela patente, o aludido direito deverá observar o prazo de vigência da mesma, a contar da data de sua concessão, sob pena de violação ao art. 40 da Lei 9.279/96. No caso, conforme registrado no acórdão recorrido, a patente foi concedida à Petrobras em 4/12/2007, por vinte anos, retroagindo a 8/9/1999. Contudo, as razões do acórdão recorrido relativos à limitação não consideram a possibilidade de a própria empresa usar o invento após resvalar ele para o domínio público, sem perseverar a remuneração ao autor. Nesse contexto, o direito do autor ao recebimento da terça parte de 50% de todo e qualquer benefício auferido ou que venha a ser auferido em razão da utilização da sua invenção, deve ser limitado ao prazo de vigência da patente. Recurso de revista conhecido e provido.

DA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA LITIGÂNCIA

DE MÁ-FÉ PREVISTA NO ART. 18, § 2º, DO

CPC. BASE DE INCIDÊNCIA. Na condenação

decorrente da litigância de má-fé, importante distinguir multa e indenização. A multa não poderá exceder a 1% (um por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no *caput* do art. 18 do CPC, enquanto a indenização, também prevista no *caput* do mesmo dispositivo legal, deve ser fixada pelo juiz desde logo em quantia não superior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. No caso, o Regional condenou a

reclamada ao pagamento de indenização por litigância de má-fé, arbitrada no valor equivalente a 20% da importância devida ao trabalhador, em face do que lhe foi deferido na sentença. Contudo, considerando o disposto no art. 18, §

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047

2º, do CPC, a indenização deve ser fixada sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação. Recurso de revista conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revista nº **TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047**, em que é Recorrente **PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS** e Recorrido **XXXXXXXXXXXX**.

O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por meio do acórdão de fls. 2.078-2.112 (numeração de fls. verificada na visualização geral do processo eletrônico - "todos os PDFs" - assim como todas as indicações subsequentes), confirmou a condenação da Petrobras ao pagamento da terça parte de 50% de todo e qualquer benefício auferido ou que venha a ser auferido em razão da utilização de método inventado pelo autor em conjunto com mais dois empregados, bem como, deu provimento ao recurso ordinário do autor para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por litigância de má-fé, arbitrando, desde logo, a importância equivalente a 20% dos valores devidos ao trabalhador.

Embargos declaratórios do reclamante às fls. 2.114-2.118 e da reclamada às fls. 2.120-2.144, aos quais se negou provimento a ambos às fls. 2.162-2.173.

A Petrobras interpôs recurso de revista às fls. 2.180-2.232. Suscitou a preliminar de nulidade do acórdão Regional por negativa de prestação jurisdicional. Insurgiu-se contra a condenação ao pagamento de "remuneração justa"

decorrente de utilização de invenção, prevista no § 2º do art. 91 da Lei 9.279/96, requerendo, em caso de confirmação, a limitação do pagamento ao período de vigência da patente concedida. Apresentou inconformismo, ainda, em relação à condenação ao pagamento de indenização por litigância de má-fé, pretendo, em caso de confirmação da condenação, a incidência do percentual de 20% sobre o valor da causa e não da condenação.

O recurso não foi admitido, conforme despacho de fls.

2.306-2.310.

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

04-52.

A reclamada interpôs agravo de instrumento às fls.

Contraminuta ao agravo de instrumento foi apresentada às fls. 2.322-2.334.

Os autos não foram enviados ao Ministério Público do Trabalho, por força do art. 83, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho.

É o relatório.

V O T O

1. - CONHECIMENTO

O agravo de instrumento é tempestivo, está subscrito por advogado habilitado nos autos, bem como apresenta regularidade de traslado. Desnecessário o depósito recursal, pois o agravo foi interposto antes do advento da Lei nº 12.275/10, que acrescentou o § 7º ao art. 899 da CLT.

Conheço.

Convém destacar que o presente apelo não se rege pela Lei 13.015/2014, tendo em vista haver sido interposto contra decisão publicada antes de 22/9/2014, data da vigência da referida norma.

2. - MÉRITO

2.1 - DA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PREVISTA NO ART. 18, § 2º, DO CPC. BASE DE INCIDÊNCIA.

O Regional deu provimento parcial ao recurso ordinário do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por litigância de má-fé, arbitrando-a no equivalente a 20% dos valores devidos ao trabalhador em face do que lhe foi deferido na sentença, conforme os fundamentos expostos às fls. 2.108-2.110.

Em resposta aos declaratórios, o Regional asseverou:

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

“A reclamada foi considerada litigante de má-fé porque:

‘na sessão da audiência de instrução e julgamento que se realizou em 06.03.2007 (v. ata de fls. 852), a reclamada fez juntar aos autos petição afirmando que ‘o reclamante é ex-empregado da reclamada que teve seu contrato de trabalho extinto, por abandono de emprego, há mais de dois anos, ou seja, em 07.03.2001’

...

‘assim, como nesta Justiça Especializada devem ser aplicadas as normas que regem a relação laboral, resta prescrito o direito de ação contra a reclamada, face disposição expressa do artigo 7º, XXIX, e artigo 11, I, da CLT, uma vez que a ação foi ajuizada há mais de 02 anos (sic) após o término do contrato, em 04.08 2003’ (v peça de fls. 850/851)

‘naquela mesma oportunidade, entretanto, o reclamante exhibe ‘comprovante de depósito bancário’ relativo ao ‘adiantamento do 13º salário’ que lhe fora pago, pela reclamada, no mês de novembro de 2005 (V. documento acostado a fls. 845), demonstrando, com isso, que o contrato de trabalho entre eles ainda estava em vigor, quando esta ação foi ajuizada - em 04.08.2003 (V. fls. 02)’

‘em 20.03.2007, o reclamante traz aos autos ‘telegrama’ que lhe fora encaminhado pela reclamada, registrando que ‘nos termos do art. 482, alínea i da CLT, consideramos rescindido o seu contrato de trabalho, a partir de 08.03.07’ (v. documento acostado a fls. 858)’

‘em 14.03.2007, a reclamada pagou, ao reclamante, as parcelas rescisórias que a ele seriam devidas por um ‘afastamento com justa causa’ (v. documentos acostados às fls. 859/860)’

‘daí se vê que a reclamada, na primeira oportunidade em que compareceu perante a Justiça do Trabalho, por força deste processo, agindo de modo temerário, tentou alterar a verdade dos fatos, criando incidente que sabia manifestamente inundado.’

‘a conduta da reclamada se enquadra nas hipóteses previstas no art. 17, incisos II, V e VI do CPC, o que autoriza considerá-la litigante de má-fé.’

‘a má-fé processual da reclamada se caracteriza não por ter ela alegado que o reclamante ‘abandonara o emprego’, mas por afirmar que o contrato de trabalho os dois se encerrara no ano de 2001 (em 07.03.2001) - o que sabia não ser verdade.’

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

‘e em seu recurso ordinário, a reclamada reitera o requerimento à ‘consequente declaração da prescrição total’ (v. fls 902), reincidindo na conduta desleal’.

Ainda que o reclamante, em 07 03 2000, tenha, ‘unilateralmente’, se afastado da reclamada, ‘por força de proposta profissional recebida por (sic) empresa americana’ (parece que a preposição ‘por’ foi utilizada de forma imprópria, devendo ser substituída pela preposição ‘de’), isso não modifica o fato de ter a reclamada, em novembro de 2005, pago ao reclamante o décimo-terceiro salário.

Logo, não poderia a reclamada afirmar, na primeira oportunidade em que compareceu perante a Justiça do Trabalho, que o reclamante *‘teve seu contrato de trabalho extinto, por abandono de emprego, há mais de dois anos, ou seja, em 07 03.2001’*.

A reclamada mentiu, sim, o que configura litigância de má-fé.

Se é verdade que, ‘sem a decisão liminar que amparava a pretensão suspensão do contrato de trabalho, a reclamada, ora embargante, considerou, segundo a opinião administrativa vigente à época, que o contrato de trabalho firmado estaria encerrado, por abandono de emprego’, não se encontra explicação para o pagamento da gratificação natalina devida ao reclamante pelo ano de 2005, ou, das parcelas rescisórias que a ele seriam devidas, por um ‘afastamento com justa causa’, em 14.03 2007 (v. documentos acostados às fls. 859/860).

Muito fácil alegar, agora, que houve ‘erro administrativo’ ou ‘erro material’, ao se arguir a ‘prescrição extintiva’.

Não se pode conceber, entretanto, que o departamento jurídico daquela que, nos dias de hoje, foi identificada como a terceira mais valiosa companhia das Américas (atrás apenas das norte-americanas ‘Exxon’ e ‘General Eletric’), fosse tão descuidado, ao ponto de cometer aquele ‘erro’.

E esse ‘erro’ teria se perpetuado, quando a reclamada, ‘inadvertidamente’, implementou a rescisão do contrato de trabalho com o reclamante ‘sem a devida retroatividade’.

Não caberia ao Julgador presumir que ‘a renovação da prescrição extintiva no recurso ordinário interposto pela embargante revelou-se mero erro material’, pois ele não teria como adentrar na mente de quem elaborou

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

aquele recurso, para saber de suas verdadeiras intenções (por certo, agindo em nome e sob orientação da reclamada).

Por isso, resta ao Julgador, apenas, analisar, objetivamente, o que lhe seja submetido, pelas partes no processo.

Com certeza, ‘a simples discordância quanto à tese de defesa’ não enseja condenação por litigância de má-fé.

No entanto, mentir no processo, com o intuito de provocar incidente manifestamente infundado, é algo diverso - autorizando, sim, a condenação daquele que pratica o ato como litigante de má-fé.

A condenação por litigância de má-fé encontra expresso respaldo na lei - art. 18 do CPC -, de maneira que a referência ao art. 5, inciso II, da Constituição da República se revela despropositada.

Tendo em vista que, no processo do trabalho, à exceção das demandas submetidas ao rito sumaríssimo, o valor da causa não guarda estreita sintonia com o benefício pecuniário que o autor pretende alcançar, justifica-se não seja ele utilizado (o valor da causa) como parâmetro para o cálculo da condenação por litigância de má-fé.

No processo comum, a condenação por litigância de má-fé incide sobre o valor da causa, porque este necessariamente corresponderá ao do pedido (ou seja, ao benefício pecuniário que o autor espera obter com a ação).

Para o processo do trabalho, no entanto, apenas o valor da condenação atenderá a essa equivalência.

O art 17, incisos II, V e VI, do CPC reputa litigante de má-fé aquele que ‘altera a verdade dos fatos’, ‘procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo’ e ‘provoca incidentes manifestamente infundados’ Com a sua conduta, a reclamada incorreu nessa (sic) três hipóteses.

E o dano causado ao reclamante seria o incidente processual, em si mesmo.

Não se pode imaginar que atitude semelhante àquela da reclamada permaneça impune.” (fls. 2165-2169)

Na revista, a empresa esclarece que a condenação por litigância de má-fé decorreu da arguição da prescrição bienal em face

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

da alegação da data da dispensa do autor. No primeiro ponto, sustenta, em síntese, que o recorrente, em 7/3/2000, por força de proposta profissional de empresa americana, obteve liminar judicial, que lhe conferiu a suspensão do contrato de trabalho. Diz que, no entanto, a liminar concedida expirou em 7/3/2001, cessando os efeitos da suspensão contratual, não tendo o recorrido retornado às suas atividades. Argumenta que a discordância com a tese da defesa não caracteriza litigância de má-fé. Num segundo momento, para o caso de ser confirmada a condenação ao pagamento da indenização, a recorrente sustenta que o percentual de 20% deve ser sobre o valor da causa, atribuído na petição inicial em R\$ 10.000,00, e não sobre os valores devidos ao trabalhador. Aponta a violação dos arts. 5º, II e LV, da Constituição Federal e 17 e 18, § 2º, do CPC. Acosta arestos às fls. 2.212-2.214 em relação ao segundo ponto.

Analiso.

As causas que ensejam a aplicação da pena de litigância de má-fé encontram-se elencadas no art. 17 do CPC. Tal regra, porque impõe penalidade às partes que agem com deslealdade processual, deve ser interpretada restritivamente. As partes realmente devem proceder em Juízo com lealdade e boa-fé, mas isso não significa que não possam se utilizar de todos os recursos e meios legais para a discussão de seu direito. O fato de a parte sucumbir não a torna litigante de má-fé. Nesse contexto, a litigância de má-fé exige, para sua configuração, demonstração inequívoca de que a parte agiu com deslealdade processual, o que foi comprovado.

No caso dos autos, conforme asseverado pelo Regional, a reclamada, para fins de obter a prescrição bienal e total, alterou a verdade dos fatos quanto à data da extinção do contrato de trabalho. A opinião administrativa da empresa de que o contrato de trabalho estava encerrado desde 2001 não se justifica, pois, considerando o princípio da primazia da realidade, houve a comprovação de pagamento da gratificação natalina em 2005 e de pagamento de parcelas rescisórias em 14/3/2007. Extrai-se do acórdão, ainda, que a reclamada implementou a rescisão do contrato de trabalho com o reclamante sem a devida

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

retroatividade. Logo, houve alteração da verdade dos fatos, o que enquadra a atitude da empresa na alínea II do art. 17 do CPC. Nesse aspecto, não há falar, portanto, em presunção e nem em violação aos arts.

1. e 18 do CPC e 5º, II e IV, da Constituição Federal.

Em relação ao valor da indenização, importante distinguir multa e indenização. Ambas são decorrentes da litigância de má-fé. A multa não poderá exceder a 1% (um por cento) sobre o valor da causa, conforme

disposto no *caput* do art. 18 do CPC, enquanto a indenização, também prevista no *caput* do mesmo dispositivo legal, deve ser fixada pelo juiz desde logo em quantia não superior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Na situação dos autos, o Regional condenou a reclamada ao pagamento de indenização por litigância de má-fé, arbitrada no equivalente a 20% dos valores devidos ao trabalhador em face do que lhe foi deferido na sentença.

Contudo, a condenação ao pagamento da indenização prevista no art. 18, § 2º, do CPC deve ser fixada sobre o valor da causa atualizado e não sobre o valor da condenação.

Nesse contexto, há aparente violação ao § 2º do art.

2. do CPC.

Registre-se, ainda, que o último aresto trazido à fl.

2214, proveniente do TRT da 12ª Região, ao entender que a indenização não superior a 20%, prevista no § 2º do art. 18 do CPC, se não depender de liquidação por arbitramento, deve ser fixada sobre o valor da causa, demonstra a divergência de teses.

Dou provimento ao agravo de instrumento para

determinar o processamento do recurso de revista.

Conforme previsão do art. 897, § 7º, da CLT, e da Resolução Administrativa do TST 928/2003, em seu art. 3º, § 2º, e do art. 229 do RITST, proceder-se-á de imediato à análise do recurso de revista na primeira sessão ordinária subsequente.

II - RECURSO DE REVISTA

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047

O recurso é tempestivo (fls. 2.173 e 2.180), subscrito por procurador regularmente constituído nos autos (fls. 522-523 e 2.146), e é regular o preparo (fls. 1840, 1.956-1.958, 2.076 e 2.234).

**1. - PRELIMINAR DE NULIDADE DO
ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL**

Conhecimento

A empresa alega que, não obstante a interposição dos embargos declaratórios, o acórdão Regional permaneceu omissa e contraditório em relação às seguintes questões, *in verbis*:

“(i) a multa por litigância de má-fé foi aplicada em vista de mero erro material e que não observou a limitação de 20% sobre o valor da causa; (ii) houve omissão quanto à natureza da parcela deferida, se seria um ‘plus’ decorrente do contrato de trabalho ou parcela que com este não se confunde; (iii) houve omissão sobre o pagamento quanto ao período em que o contrato de trabalho esteve suspenso; (iv) houve omissão acerca do enquadramento do ‘plus remuneratório’ no Plano de Cargos e Salários da agravante; (v) incorreu em contradição ao analisar a função desempenhada pelo agravado e o invento por ele desenvolvido, e, por fim; (vi) não foi observada a limitação da vigência da patente, deixou a E. 8ª Turma do TRT da 1ª Região de manifestar-se acerca das matérias.” (fls. 12-14)

Para tanto, aponta a violação dos arts. 5º, XXXV e LV, 93, IX, da Constituição Federal, 832 da CLT, 165 e 458 do CPC. Acosta arestos para dissenso de teses.

À análise.

A Súmula nº 459 do TST é no sentido de que “O conhecimento do recurso de revista, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, supõe indicação de violação do art. 832 da CLT, do art. 458 do CPC ou do art. 93, IX, da CF/1988.”. Assim, a prefacial em epígrafe deve ser analisada apenas quanto à possibilidade

PROCESSO N° TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J
PROC. N° TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047

de ofensa a esses dispositivos, sendo incabível, também, a divergência jurisprudencial.

O Regional negou provimento aos declaratórios da Petrobrás, conforme os seguintes fundamentos:

“A reclamada foi considerada litigante de má-fé porque:

‘na sessão da audiência de instrução e julgamento que se realizou em 06.03.2007 (v. ata de fls. 852), a reclamada fez juntar aos autos petição afirmando que ‘o reclamante é ex-empregado da reclamada que teve seu contrato de trabalho extinto, por abandono de emprego, há mais de dois anos, ou seja, em 07.03.2001’

...

‘assim, como nesta Justiça Especializada devem ser aplicadas as normas que regem a relação laboral, resta prescrito o direito de ação contra a reclamada, face disposição expressa do artigo 7º, XXIX, e artigo 11, I, da CLT, uma vez que a ação foi ajuizada há mais de 02 anos (sic) após o término do contrato, em 04.08.2003’ (v. peça de fls. 850/851)

‘naquela mesma oportunidade, entretanto, o reclamante exhibe ‘comprovante de depósito bancário’ relativo ao ‘adiantamento do 13º salário’ que lhe fora pago, pela reclamada, no mês de novembro de 2005 (V. documento acostado a fls. 845), demonstrando, com isso, que o contrato de trabalho entre eles ainda estava em vigor, quando esta ação foi ajuizada - em 04.08.2003 (V. fls. 02)’

‘em 20.03.2007, o reclamante traz aos autos ‘telegrama’ que lhe fora encaminhado pela reclamada, registrando que ‘nos termos do art. 482, alínea i da CLT, consideramos rescindido o seu contrato de trabalho, a partir de 08.03.07’ (v. documento acostado a fls. 858)’

‘em 14.03.2007, a reclamada pagou, ao reclamante, as parcelas rescisórias que a ele seriam devidas por um ‘afastamento com justa causa’ (v. documentos acostados às fls. 859/860)’

‘daí se vê que a reclamada, na primeira oportunidade em que compareceu perante a Justiça do Trabalho, por força deste processo, agindo de modo temerário, tentou alterar a verdade dos fatos, criando incidente que sabia manifestamente inundado.’

PROCESSO N° TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J
PROC. N° TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047

‘a conduta da reclamada se enquadra nas hipóteses previstas no art. 17, incisos II, V e VI do CPC, o que autoriza considerá-la litigante de má-fé’

‘a má-fé processual da redamada se caracteriza não por ter ela alegado que o reclamante ‘abandonara o emprego’, mas por afirmar que o contrato de trabalho os dois se encerrara no ano de 2001 (em 07.03.2001) - o que sabia não ser verdade.’

‘e em seu recurso ordinário, a reclamada reitera o requerimento à ‘consequente declaração da prescrição total’ (v. fls 902), reincidindo na conduta desleal’.

Ainda que o reclamante, em 07 03 2000, tenha, ‘unilateralmente’, se afastado da reclamada, ‘por força de proposta profissional recebida por (sic) empresa americana’ (parece que a preposição ‘por foi utilizada de forma imprópria, devendo ser substituída pela preposição ‘de’), isso não modifica o fato de ter a reclamada, em novembro de 2005, pago ao reclamante o décimo-terceiro salário.

Logo, não poderia a reclamada afirmar, na primeira oportunidade em que compareceu perante a Justiça do Trabalho, que o reclamante *‘teve seu contrato de trabalho extinto, por abandono de emprego, há mais de dois anos, ou seja, em 07 03.2001’*.

A reclamada mentiu, sim, o que configura litigância de má-fé.

Se é verdade que, ‘sem a decisão liminar que amparava a pretensa suspensão do contrato de trabalho, a reclamada, ora embargante, considerou, segundo a opinião administrativa vigente à época, que o contrato de trabalho firmado estaria encerrado, por abandono de emprego’, não se encontra explicação para o pagamento da gratificação natalina devida ao reclamante pelo ano de 2005, ou, das parcelas rescisórias que a ele seriam devidas, por um ‘afastamento com justa causa’, em 14.03 2007 (v. documentos acostados às fls. 859/860).

Muito fácil alegar, agora, que houve ‘erro administrativo’ ou ‘erro material’, ao se arguir a ‘prescrição extintiva’.

Não se pode conceber, entretanto, que o departamento jurídico daquela que, nos dias de hoje, foi identificada como a terceira mais valiosa companhia das Américas (atrás apenas das norte-americanas ‘Exxon’ e ‘General Eletric’), fosse tão descuidado, ao ponto de cometer aquele ‘erro’.

E esse ‘erro’ teria se perpetuado, quando a reclamada, ‘inadvertidamente’, implementou a rescisão do contrato de trabalho com o reclamante ‘sem a devida retroatividade’.

Não caberia ao Julgador presumir que ‘a renovação da prescrição extintiva no recurso ordinário interposto pela embargante revelou-se mero erro material’, pois ele não teria como adentrar na mente de quem elaborou aquele recurso, para saber de suas verdadeiras intenções (por certo, agindo em nome e sob orientação da reclamada).

Por isso, resta ao Julgador, apenas, analisar, objetivamente, o que lhe seja submetido, pelas partes no processo.

Com certeza, ‘a simples discordância quanto à tese de defesa’ não enseja condenação por litigância de má-fé.

No entanto, mentir no processo, com o intuito de provocar incidente manifestamente infundado, é algo diverso - autorizando, sim, a condenação daquele que pratica o ato como litigante de má-fé.

A condenação por litigância de má-fé encontra expresso respaldo na lei - art. 18 do CPC -, de maneira que a referência ao art. 5, inciso II, da Constituição da República se revela despropositada.

Tendo em vista que, no processo do trabalho, à exceção das demandas submetidas ao rito sumaríssimo, o valor da causa não guarda estreita sintonia com o benefício pecuniário que o autor pretende alcançar, justifica-se não seja ele utilizado (o valor da causa) como parâmetro para o cálculo da condenação por litigância de má-fé.

No processo comum, a condenação por litigância de má-fé incide sobre o valor da causa, porque este necessariamente corresponderá ao do pedido (ou seja, ao benefício pecuniário que o autor espera obter com a ação).

Para o processo do trabalho, no entanto, apenas o valor da condenação atenderá a essa equivalência.

O art 17, incisos II, V e VI, do CPC reputa litigante de má-fé aquele que ‘altera a verdade dos fatos’, ‘procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo’ e ‘provoca incidentes manifestamente infundados’ Com a sua conduta, a reclamada incorreu nessa (sic) três hipóteses.

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico

<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

E o dano causado ao reclamante seria o incidente processual, em si mesmo.

Não se pode imaginar que atitude semelhante àquela da reclamada permaneça impune.

Não há qualquer ‘omissão quanto à natureza da parcela deferida’, ainda que esse aspecto pouco interesse apresente, para o desfecho do litúgio.

Do acórdão consta, explicitamente, que os valores devidos ao reclamante ‘não correspondem à contraprestação por um serviço específico, inerente ao contrato de trabalho’, representando, por outro lado, ‘acréscimo patrimonial’. Por esse motivo, não incidem recolhimentos previdenciários sobre os valores devidos ao reclamante.

Na medida em que aqueles valores ‘não correspondem a contraprestação por um serviço específico, inerente ao contrato de trabalho’, desnecessário dizer sobre eventual ‘suspensão do contrato de trabalho do embargado’. E ainda que assim não fosse, o direito reconhecido ao reclamante, pela invenção de que ele participou, remontaria a período anterior àquela suposta ‘suspensão’, ainda que seus efeitos viessem a ocorrer muito tempo depois.

A patente relativa ao ‘método para instalação de uma tubulação metálica submarina ascendente em catenária’ foi definitivamente concedida à reclamada em 04.12.2007 (por vinte anos, retroagindo a 08.09.1999), com o registro de que os ‘inventores’ seriam o reclamante e os Srs. Renato Marques Corrêa da Silva e Vinícius Rodrigues Braga (v. documento de fls. 955).

Participando da ‘invenção’ de que a reclamada veio a se utilizar no ‘Campo de Roncador’, o reclamante proporcionou a ela ‘redução de custos na ordem de milhões de dólares’ (v. a resposta da Sra. Perita do Juízo ao quesito de nº 04 da série elaborada pelo autor, a fls. 475).

Por conseguinte, ainda quando existia ‘apenas o depósito da invenção’, a reclamada efetivamente dela fez uso, alcançando ‘redução de custos na ordem de milhões de dólares’.

E o uso dessa invenção teria ocorrido, seguindo a linha de raciocínio da própria reclamada, quando já ‘suspensa’ o contrato de trabalho.

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico

<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

PROCESSO N° TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J
PROC. N° TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047

Em nenhum momento o ‘acórdão regional’ reconhece ao reclamante o ‘suposto cargo exercido de inventor’.

Nesse ponto, a reclamada, mais uma vez, tenta criar incidente que sabe infundado, talvez com o propósito de induzir outro Tribunal em erro.

Exatamente porque não se reconheceu tivesse sido o reclamante contratado como ‘inventor’ é que a ele se atribuiu o direito a auferir remuneração pela invenção de que participara.

Em nenhum momento, neste processo, se discutiu ‘qual nível e cargo passaria o reclamante a estar enquadrado no Plano de Cargos e Salários da embargante’.

Talvez porque agora esteja sob novo patrocínio, a reclamada, em seus embargos de declaração levanta questão que nada tem a ver com a lide (que trata, unicamente, de direito de invenção).

De qualquer sorte, reitere-se que valores devidos ao reclamante ‘não correspondem à contraprestação por um serviço específico, inerente ao contrato de trabalho’.

Leia a reclamada o acórdão embargado, no trecho em que ele trata do que seria ‘elaborar projetos’ (v fls. 972).

A reclamada, ao se reportar, agora, ao laudo pericial elaborado quando o processo ainda corria pela Justiça Comum, almeja, simplesmente, reavaliação da prova, sob prisma que atenda aos seus interesses.

Inviável tal providência, em sede de embargos de declaração.

Por óbvio que as atividades do reclamante ‘estavam diretamente ligadas ao invento’ isso não significa, porém, que as atribuições do reclamante, por seu ‘cargo’ de engenheiro de equipamentos, incluíssem ‘inventar’.

Não por outra razão, ao caso foi aplicado o comando inscrito no art. 91, caput, da Lei nº 9.279/1996 (‘a propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário’).

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico

<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J
PROC. Nº TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047

Aliás, em seus embargos de declaração a reclamada termina por admitir ‘imperativa a aplicação do art (sic) 88 e 91, caput, da Lei nº 9.276/96’.

O conteúdo das cláusulas do contrato de trabalho que vinculava o reclamante à reclamada já foi analisado pelo acórdão embargado (v. fls 970/971).

A ‘patente do invento para o qual o embargado concorreu foi requerida exclusivamente em nome da embargante’ com fulcro no art. 91, § 2º, da Lei nº 9.279/1996 (‘é garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração’).

Isso não afasta, entretanto, o direito do trabalhador à ‘justa remuneração’ prevista em lei.

Não se verifica, por consequência, qualquer ‘contradição’ no acórdão embargado.

Registra o acórdão embargado que:

‘tendo em vista os pedidos que foram julgados procedentes pelo d. Juízo de origem, a preocupação da reclamada no sentido de ‘delimitar qualquer obrigação à vigência da questionada patente, posto que (sic), nos termos da Lei 9279/96, a patente de invenção poderá ser extinta por uma série de fatos ...’se mostra de todo inconsistente’

‘somente se o MM. Juízo a quo houvesse acolhido o pedido ao pagamento ‘anual’, ‘a título de remuneração vincenda, pelas utilizações e/ou direito de utilizações futuras da invenção, seja no Brasil ou no exterior’, se explicaria a cautela da reclamada’.

Esse o entendimento do Colegiado; se a reclamada não está satisfeita com o resultado do julgamento, que recorra, se lhe for possível.” (fls. 2.165-2.172)

A leitura do acórdão, acima transcrito, é suficiente para perceber que o Regional manifestou-se sobre as questões apontadas. Em verdade, a intenção da parte nos declaratórios era apenas a reforma de decisão desfavorável ao seu interesse. Afasta-se alegação de negativa de prestação jurisdicional. Ante o exposto, não se vislumbra, portanto,

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico

<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO N° TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J
PROC. N° TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

a violação aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 832 da CLT e 458 do CPC.

Não conheço.

**2. - DIREITO DE PROPRIEDADE.
REMUNERAÇÃO DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE INVENTO CRIADO
POR TRABALHADOR NO CURSO DO CONTRATO DE TRABALHO.
LIMITAÇÃO.**

Discute-se o direito de remuneração decorrente de propriedade intelectual referente a invenção, previsto no § 2º do art. 91 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), em que a Petrobras, utilizando o método criado pelo autor, em conjunto com outros dois empregados, obteve benefícios em razão da redução de custos na ordem de milhões de dólares.

O Regional confirmou a condenação da reclamada ao pagamento da terça parte de 50% de todo e qualquer benefício auferido ou que venha a ser auferido em razão da utilização da sua invenção. Consignou, *in verbis*:

“Com esta demanda, o reclamante, esclarecendo ter sido ‘o principal inventor de um método de instalação de tubulação em águas profundas, imediatamente utilizado em contrato administrado pela Petrobrás, visando ao desenvolvimento de campos petrolíferos no Brasil (Campo de Roncador), com significativa redução de custos’ pretendia fosse a reclamada condenada a lhe pagar ‘... a terça parte de 50% (...) de todo e qualquer benefício auferido ou que venha a ser auferido em razão da utilização da sua invenção no contrato nº 833.2 038 99-2’, ‘anualmente ... valor igual ao pleiteado na alínea *a* supra, a título de remuneração vincenda, pelas utilizações e/ou direito de utilizações futuras da invenção, seja no Brasil ou no exterior’; e ‘sucessivamente .. na remota hipótese de não poder ser acolhido o pedido formulado na alínea *b* supra... a terça parte de 50% (...) de todo e qualquer benefício auferido ou que venha a ser auferido com a invento do autor, seja no Brasil ou no exterior, sem prejuízo da indenização pleiteada na alínea *a* supra’.

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

Em sua resposta às alegações do reclamante, a reclamada reconhece que ele ‘é um dos três inventores do ‘método para instalação de uma tubulação metálica submarina ascendente em catenária’, decorreu (sic) de atividade plenamente vinculada ao contrato de trabalho, e da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, sem os quais, de forma alguma, a invenção seria concebida’.

A reclamada entende que ao caso se aplica o comando inscrito no art. 88, *caput*, da Lei nº 9.279/1996 (‘a invenção e o modelo de utilidade

pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem do contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou que resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado'), ao passo que o reclamante se apoia no que dispõe o art. 91, *caput*, daquela mesma lei ('a propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário').

Segundo a reclamada, 'a retribuição pelo trabalho' realizado pelo reclamante 'limita-se ao salário ajustado' (art. 88, § 1º).

O reclamante, por sua vez, sustenta que 'é garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração' (art. 91, § 2º).

A r. sentença recorrida julga procedente em parte o pedido formulado pelo reclamante, nos seguintes termos:

'... tendo a reclamada utilizado o método inventado pelo autor em conjunto com outros dois funcionários no Campo de Roncador, com redução de custos na ordem de milhões de dólares, conforme resposta ao quesito 4º da série formulada pelo autor (quesitos principais - fls. 475), temos que cabe ao reclamante o pagamento de 1/3 de 50% dos benefícios econômicos auferidos pela utilização em valores, que serão apurados por arbitramento em liquidação'

'o pedido contido no item *b* é insuscetível de deferimento, posto que trata-se de direito que não passou de expectativa, ou seja, não restou demonstrado nos autos qualquer outra utilização do invento, nem há amparo legal ao pretendido, levando-se em

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

conta de que não há registro de patente (só depósito) e nem a legislação atual obriga o empregador à utilização contínua do método inventando, violando o direito contido no art. 5º, II, da Constituição Federal, valendo lembrar que o parágrafo 3º do art.

91 da Lei de Propriedade Industrial estabelece o início da exploração do invento e como se sabe, na hipótese dos autos, tal utilização foi procedida no Campo de Roncador, inexistindo obrigatoriedade de continuidade da exploração alegada e neste caso o que seria devido seria o retorno direito ao empregado da titularidade da patente, que poderia explorar sem anuência da empregadora do dito invento'.

‘o direito sucessivo pleiteado no item c é mero corolário do direito principal em caso de nova utilização do método inventado cabe a condenação nas parcelas vincendas equivalentes a 1/3 de 50% dos benefícios comerciais auferidos.’

E, sem dúvida, não poderia haver melhor solução para o litúgio que se instaurou entre o reclamante e a reclamada.

Ao caso se aplica, sim, o disposto no art. 91, **caput**, da Lei nº 9.279/1996 - e não o comando inscrito no art. 88, **caput** desse mesmo Diploma.

O reclamante foi admitido ao quadro de empregados da reclamada em 07 01 1987, ‘no cargo de engenheiro de equipamentos estagiário’, sendo lotado no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo A Miguez de Mello (v. documento de fls, 16/17).

Mas ter sido o reclamante lotado naquele ‘centro de pesquisa e desenvolvimento’ não significa que ele se dedicaria a atividades de ‘pesquisa e desenvolvimento’.

O reclamante foi lotado naquele ‘centro de pesquisa e desenvolvimento’ porque os seus ‘serviços profissionais’ se resumiriam, ‘inicialmente, na obrigação de o empregado matricular-se no curso de formação de engenharia de equipamentos promovido pelo CENPES/DIVEN’.

Desse modo, não há como inferir, do contrato de trabalho celebrado entre o reclamante e a redamada, que o indivíduo se dedicaria à ‘pesquisa ou à atividade inventiva’.

Daquele contrato de trabalho consta cláusula (a de nº 9) no sentido de que:

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

‘o resultado dos trabalhos desenvolvidos pelo empregado nas áreas que pressuponham atividades inventivas sujeitar-se-á às disposições do art. 40 do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5772, de 21.12.71).’

Mesmo que não se considere ‘padronizada’ essa cláusula, inserida no contrato de trabalho celebrado com o reclamante, não exige grande esforço intelectual concluir que ela pouca relevância teria, para o desfecho do processo.

Com efeito, estabelecia o art. 40 da Lei nº 5 772/1971 (pertencente ao Capítulo que disciplinava o ‘invento ocorrido na vigência de contrato de trabalho ou de prestação de serviços’) que:

‘pertencerão exclusivamente ao empregador os inventos, bem como os aperfeiçoamentos realizados durante a vigência de contrato expressamente destinado a pesquisa no Brasil, em que a atividade inventiva do assalariado ou do prestador de serviços seja prevista, ou ainda que decorra da própria natureza da atividade contratada’

Nesses termos, o art. 40 da Lei nº 5.772/1971 abrangeria, tão somente, situações em que o contrato de trabalho fosse ‘expressamente destinado a pesquisa no Brasil’, desde que ‘a atividade inventiva do assalariado ou do prestador de serviços seja prevista, ou ainda que decorra da própria natureza da atividade contratada’.

E nessa hipótese não se enquadraria o contrato de trabalho entre o reclamante e a reclamada.

O reclamante foi admitido ao quadro de empregados da reclamada para o ‘cargo de engenheiro de equipamentos estagiário’ sem qualquer atribuição ‘inventiva’.

E não há como extrair, daquele contrato de trabalho, que o reclamante, ‘no cargo de engenheiro de equipamentos estagiário’, viesse a se dedicar ‘a pesquisa no Brasil’.

Ainda enquanto o processo esteve em curso na Justiça Comum do Estado do Rio de Janeiro (pois a ação foi ajuizada, originariamente, perante a

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

Justiça Estadual, vindo a ser distribuída à MM 8ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro), foi produzida a prova pericial, que fornece algumas informações especialmente relevantes para o julgamento da causa.

Assim é que a Sra. Perita designada pelo Juiz Estadual confirmou que o reclamante ‘em conjunto com Renato Marques Corrêa da Silva e Vinicius Rodrigues Braga, é apontado como um dos inventores do método descrito nos autos’, sendo que ‘a invenção foi utilizada no campo de Roncador, com redução de custos na ordem de milhões de dólares (v fls. 475).

A expert judicial não foi capaz de afirmar que, dentre as atribuições inerentes ao cargo ocupado pelo reclamante, estaria a de dedicar-se a ‘invenções’.

A Sra. Perita do Juízo detectou, apenas, ‘repetidamente, a expressão elaboração de projetos, na ‘descrição’ do ‘cargo de engenheiro de equipamentos pleno’ (v fls 476).

Ora, ‘elaborar projetos’ em hipótese alguma se confunde com ‘inventar’.

‘Elaborar projetos’ significa traçar planos para a execução de uma determinada atividade que se conhece.

‘Inventar’ significa criar algo novo, inédito.

Do que foi dito pela expert judicial, conclui-se que o trabalho do reclamante, no cargo de ‘engenheiro de equipamentos’, não envolveria ‘atividade inventiva’ (v documento de fls. 488/504).

Mesmo sob a vigência da Lei nº 5 772/1971, seria possível reconhecer ao reclamante o direito de que ele se afirma titular, com fulcro em seu art. 42, caput (de conteúdo semelhante ao art. 91 da Lei nº 9 279/1996).

Com efeito, a ‘invenção’ do ‘método de instalação de tubulação em águas profundas’ de que participou o reclamante resultaria, em partes presumivelmente iguais, de sua contribuição pessoal, e dos ‘recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos’ que lhe eram fornecidos pela reclamada.

Por ISSO, sena ‘garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração’ daquela ‘invenção’, assegurando-se ‘ao empregado a justa remuneração’.

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

Essa ‘justa remuneração’ não corresponderia ao ‘salário ajustado’ (art. 88, § 1º), pois, como se viu, a ‘atividade inventiva’ não constituiria objeto do contrato de trabalho celebrado entre o reclamante e a reclamada.

Nenhum elemento, nos autos, confirma a alegação da reclamada no sentido de que o reclamante ‘dedicava sua atividade para invenções visando a solucionar problemas em engenharia submarina’ (sendo certo que, como se disse, ‘elaborar projetos’ não corresponde a ‘inventar’).

‘Pesquisar soluções para superar as dificuldades técnicas que porventura ocorram em seus empreendimentos’ também não constitui expressão equivalente a ‘inventar’.

Do contrário, a reclamada teria que dispensar, por inaptidão profissional, todos os seus ‘engenheiros de equipamentos’ que não conseguissem desenvolver método semelhante ou superior àquele de cuja ‘invenção’ participou o reclamante.

‘A carreira de engenheiro de equipamentos na Petrobrás’ confere, àqueles que a integram, as seguintes responsabilidades:

‘a assistência técnica, o planejamento e a coordenação, bem como a direção e fiscalização de atividades de inspeção e manutenção de equipamentos de petróleo’

‘a elaboração de projetos, a coordenação, o planejamento e a fiscalização de obras de construção e montagem industriais’.

‘o planejamento, a coordenação e assistência técnica à inspeção de fabricação de materiais e equipamentos para a indústria do petróleo’

‘a elaboração de projetos, a coordenação, o planejamento e fiscalização de instalações de produção de petróleo.’(v. fls. 488)

Nenhuma dessas atribuições poderia ser caracterizada como ‘atividade inventiva’.

Logo, a ‘invenção’ de que participou o reclamante não se enquadraria no conceito de ‘invenção de serviço’ tratando-se, isto sim, ‘invenção mista’.

Todos esses fatores, em síntese, determinam seja mantida a r. sentença recorrida.

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

A circunstância de ter o reclamante se afastado do quadro da reclamada, por interesse próprio, para trabalhar no exterior, não prejudica o seu direito a usufruir do resultado de sua ‘invenção’.

Nenhuma cláusula do contrato de trabalho entre o reclamante e a reclamada poderia ser interpretada como ‘renúncia’ aos seus direitos de inventor.

O treinamento a que foi submetido o reclamante, pelo qual lhe foi possível, inclusive, frequentar ‘mestrado’ em país estrangeiro, também não justificaria negar-lhe o direito ao resultado - financeiro - de suas ‘invenções’.

A reclamada parece não compreender que por todos esses benefícios que ela terá concedido ao reclamante, permitindo a ele aperfeiçoar-se profissionalmente, a lei lhe garante ‘o direito exclusivo de licença de exploração’ da patente, ou seja, o reclamante, mesmo que o quisesse, não poderia ceder a terceiros tal direito (mesmo sendo o inventor).

Daí não se pode inferir, entretanto, que a reclamada estaria dispensada de remunerar o reclamante por sua ‘invenção’. O direito do empregador, à exploração do objeto da patente, não exclui o do empregado, à ‘justa remuneração’.

E a ‘justa remuneração’, no caso, teria que ser calculada, sim, sobre a ‘redução de custos na ordem de milhões de dólares’, obtida pela reclamada, com o uso do ‘método’ de cuja invenção participou o reclamante.

Não se aplicaria, à situação do reclamante, o limite contido no art. 3º, caput, e § 2º, do Decreto nº 2 553, de 16 041998 {‘ao servidor da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional, que desenvolver invenção, aperfeiçoamento ou modelo de utilidade e desenho industrial, será

assegurada, a título de incenso, durante toda a vigência da patente ou do registro, premiação de parcela do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou do registro' e 'a premiação a que se refere o *caput* deste artigo não poderá exceder a 1/3 do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou do registro), justamente porque o indivíduo não teria como atribuição inerente ao seu cargo de 'engenheiro de equipamentos', 'desenvolver invenção, aperfeiçoamento ou modelo de utilidade e desenho industrial'.

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

Além disso, tal restrição, contida no § 2º do art. 3º do Decreto n. 2553/1998, seria de duvidosa constitucionalidade, na medida em que colocaria o 'servidor da administração pública, indireta e fundacional' em situação de inferioridade frente a qualquer outro trabalhador que viesse a desenvolver alguma 'invenção' para entidade que não pertencesse à administração pública. Com a 'invenção' de que participou, de que a reclamada veio a se utilizar no 'Campo de Roncador', o reclamante proporcionou a ela 'redução de custos na ordem de milhões de dólares' (v a resposta da Sra Perita do Juízo ao quesito de nº 04 da série elaborada pelo autor, a fls. 475).

Desse modo, ainda que exista 'apenas o depósito da invenção', a reclamada dela vem se utilizando efetivamente, alcançando 'redução de custos na ordem de milhões de dólares'.

Dizer que a reclamada, 'com redução de custos na ordem de milhões de dólares', 'não está auferindo ganhos' constitui forma peculiar de ver a questão.

Exatamente porque não existe prova, nos autos, de que o 'método' de cuja invenção participou o reclamante 'foi novamente implementado ou explorado', o MM Juízo a quo rejeitou o pedido a que a reclamada fosse condenada 'a pagar anualmente ao autor valor igual ao pleiteado na alínea a supra, a título de remuneração vincenda, pelas utilizações e/ou direito de utilizações futuras da invenção, seja no Brasil ou no exterior'.

Em contrapartida, sempre que a reclamada venha a se utilizar do 'método' ou venha a permitir (por sua condição de 'titular da patente') que outros dele façam uso, será devida, ao reclamante, 'a terça parte de 50% () de todo e qualquer benefício auferido ou que venha a ser auferido com a invenção do autor, seja no Brasil ou no exterior.

Não apenas a 'comercialização' do 'método' garantirá ao reclamante o direito a alguma remuneração. Também o uso próprio, pela reclamada, do 'método', possibilitando a ela ganho, inclusive pela redução de custos operacionais, justificará o pagamento de valor ao reclamante.

Tendo em vista os pedidos que foram julgados procedentes pelo d. Juízo de origem, a preocupação da reclamada no sentido de ‘delimitar qualquer obrigação à vigência da questionada patente, posto que (sic), nos

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO N° TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. N°
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

termos da Lei 9279/96, a patente de invenção poderá ser extinta por uma série de fatos’ se mostra de todo inconsistente.

Somente se o MM Juízo a quo houvesse acolhido o pedido ao pagamento ‘anual’, ‘a título de remuneração vincenda, pelas utilizações e/ou direito de utilizações futuras da invenção, seja no Brasil ou no exterior’, se explicaria a cautela da reclamada.” (fls. 2.090-2.102)

esclareceu:

Em resposta aos declaratórios da empresa, o Regional

“A patente relativa ao ‘método para instalação de uma tubulação metálica submarina ascendente em catenária’ foi definitivamente concedida à reclamada em 04.12.2007 (por vinte anos, retroagindo a 08.09.1999), com o registro de que os ‘inventores’ seriam o reclamante e os Srs. Renato Marques Corrêa da Silva e Vinícius Rodrigues Braga (v. documento de fls. 955).

Participando da ‘invenção’ de que a reclamada veio a se utilizar no ‘Campo de Roncador’, o reclamante proporcionou a ela ‘redução de custos na ordem de milhões de dólares’ (v. a resposta da Sra. Perita do Juízo ao quesito de n° 04 da série elaborada pelo autor, a fls. 475).

Por conseguinte, ainda quando existia ‘apenas o depósito da invenção’, a reclamada efetivamente dela fez uso, alcançando ‘redução de custos na ordem de milhões de dólares’.

E o uso dessa invenção teria ocorrido, seguindo a linha de raciocínio da própria reclamada, quando já ‘suspense’ o contrato de trabalho.

Em nenhum momento o ‘acórdão regional’ reconhece ao reclamante o ‘suposto cargo exercido de inventor’.

Nesse ponto, a reclamada, mais uma vez, tenta criar incidente que sabe infundado, talvez com o propósito de induzir outro Tribunal em erro.

Exatamente porque não se reconheceu tivesse sido o reclamante contratado como ‘inventor’ é que a ele se atribuiu o direito a auferir remuneração pela invenção de que participa.

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

Em nenhum momento, neste processo, se discutiu ‘qual nível e cargo passaria o reclamante a estar enquadrado no Plano de Cargos e Salários da embargante’.

Talvez porque agora esteja sob novo patrocínio, a reclamada, em seus embargos de declaração levanta questão que nada tem a ver com a lide (que trata, unicamente, de direito de invenção).

De qualquer sorte, reitere-se que valores devidos ao reclamante ‘não correspondem à contraprestação por um serviço específico, inerente ao contrato de trabalho’.

Leia a reclamada o acórdão embargado, no trecho em que ele trata do que seria ‘elaborar projetos’ (v fls. 972).

A reclamada, ao se reportar, agora, ao laudo pericial elaborado quando o processo ainda corria pela Justiça Comum, almeja, simplesmente, reavaliação da prova, sob prisma que atenda aos seus interesses. Inviável tal providência, em sede de embargos de declaração.

Por óbvio que as atividades do reclamante ‘estavam diretamente ligadas ao invento’ isso não significa, porém, que as atribuições do reclamante, por seu ‘cargo’ de engenheiro de equipamentos, incluíssem ‘inventar’.

Não por outra razão, ao caso foi aplicado o comando inscrito no art. 91, caput, da Lei nº 9.279/1996 (‘a propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário’).

Aliás, em seus embargos de declaração a reclamada termina por admitir ‘imperativa a aplicação do art (sic) 88 e 91, caput, da Lei nº 9.276/96’.

O conteúdo das cláusulas do contrato de trabalho que vinculava o reclamante à reclamada já foi analisado pelo acórdão embargado (v. fls 970/971).

A ‘patente do invento para o qual o embargado concorreu foi requerida exclusivamente em nome da embargante’ com fulcro no art. 91, § 2º, da Lei

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

Isso não afasta, entretanto, o direito do trabalhador à ‘justa remuneração’ prevista em lei.

Não se verifica, por consequência, qualquer ‘contradição’ no acórdão embargado.

Registra o acórdão embargado que:

‘tendo em vista os pedidos que foram julgados procedentes pelo d. Juízo de origem, a preocupação da reclamada no sentido de ‘delimitar qualquer obrigação à vigência da questionada patente, posto que (sic), nos termos da Lei 9279/96, a patente de invenção poderá ser extinta por uma série de fatos ...’se mostra de todo inconsistente’

‘somente se o MM. Juízo a quo houvesse acolhido o pedido ao pagamento ‘anual’, ‘a título de remuneração vincenda, pelas utilizações e/ou direito de utilizações futuras da invenção, seja no Brasil ou no exterior’, se explicaria a cautela da reclamada’.

Esse o entendimento do Colegiado; se a reclamada não está satisfeita com o resultado do julgamento, que recorra, se lhe for possível.” (fls. 2.170-2.172).

Na revista, a reclamada sustenta, em síntese, que a atividade desenvolvida pelo autor englobava o desenvolvimento de projetos, que resultava no aperfeiçoamento e invento de novas tecnologias. Assim, afirma que o invento em debate foi auferido em decorrência do contrato de trabalho do autor, devendo ser aplicado o art. 88, §§ 1º e 2º, e o art. 91, *caput*, da Lei 9.279/96, que é no sentido de a retribuição pelo trabalho e invenção limitar-se ao salário ajustado. Alega, ainda, que a decisão recorrida desrespeitou a restrição prevista na Cláusula 9ª do Contrato de Trabalho. Argumenta que a alegada suspensão do contrato de trabalho não gera o pagamento de qualquer parcela de natureza remuneratória decorrente desse vínculo, salvo nas hipóteses do art. 473 da CLT. Assim, entendeu que não se pode determinar qualquer pagamento após 2000, a partir de quando houve a alegada suspensão

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

contratual. Diz que o deferimento de parcela remuneratória diversa do Plano de Cargos e Salários ofende os arts. 5º, II, 37, *caput*, da Constituição Federal e 2º, § 2º, da LINDB. Afirma que a propriedade do invento é exclusiva do empregador e, não sendo ela de propriedade comum, deve ser excluído o direito postulado, em face dos arts. 88 e 89 da Lei 9.279/96, sendo inaplicável a regra do art. 91 do mesmo diploma legal. Em caso de confirmação da procedência do pedido, requer a limitação da obrigação ao prazo de 20 anos da vigência da patente de invenção, nos moldes dos arts. 40 e 78, I, da Lei 9.279/96. À análise.

O invento criado por empregado pode ser classificado em uma das três espécies: livre, de empresa, ou de serviço.

A invenção livre, prevista no art. 90 da Lei 9.279/96, é resultado da atividade criadora do empregado, porém desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meio, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. Nessa hipótese, a propriedade e o direito de exploração são exclusivos do empregado.

A invenção de empresa ou de estabelecimento, disposta no art. 91 da Lei 9.279/96, não decorre da atividade contratada ou da natureza do cargo, mas da contribuição pessoal do empregado ou grupo de empregados, que utiliza recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. Nesse caso, o empregador possui o direito exclusivo de licença de exploração, embora a propriedade do invento seja comum, em partes iguais, cabendo, no entanto, ao empregador a obrigação de pagar ao empregado-inventor uma compensação (justa remuneração - § 2º do mencionado dispositivo), exceto expressa disposição contratual em contrário. Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, ressalvado ajuste em contrário. Denota-se, portanto, que a intenção do legislador não foi de beneficiar gratuitamente o empregador pelo esforço

intelectual do empregado, sendo devida a esse uma contraprestação ou justa compensação.

A invenção de serviço - tratada nos arts. 88 e 89 da Lei 9.279/96 - decorre do contrato de trabalho que tenha por objeto a

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

pesquisa ou a atividade inventiva. Enquadra-se, nesta espécie, a invenção resultante da atividade para a qual o empregado foi contratado, seja para desenvolver novos produtos, seja para desenvolver novos métodos ou processos industriais que visem aperfeiçoar os produtos ou processos conhecidos do empregador. Nesse caso, o empregado não possui nenhum direito sobre a criação e a retribuição pelo trabalho inventivo limita-se ao salário ajustado, salvo expressa disposição em contrário (§ 1º do art. 88), pertencendo, exclusivamente, ao empregador a propriedade da invenção (*caput* do art. 88). Logo, nessa modalidade, a lei não confere nenhuma retribuição ao empregado pelo evento, que fica limitada ao salário ajustado. Contudo, isso não impede ao empregador a faculdade de conceder ao empregado, autor do invento ou aperfeiçoamento, a participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme o disposto em norma da empresa, que, no entanto, não se incorpora ao salário do empregado (art. 89, *caput* e parágrafo único).

No caso, extraem-se as seguintes premissas do acórdão:

a) o reclamante firmou contrato de trabalho com a Petrobras, em 7/1/1987, no "cargo de engenheiro de equipamentos estagiário", sendo lotado no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo A. Miguez de Mello; b) o reclamante foi lotado no referido centro de pesquisa, pois os seus serviços profissionais se resumiam, inicialmente, na obrigação de o empregado

matricular-se no curso de formação de engenharia de equipamentos promovido pelo CENPES/DIVEN; c) consta na Cláusula 9ª do Contrato de Trabalho: “o resultado dos trabalhos desenvolvidos pelo empregado nas áreas que pressuponham atividades inventivas sujeitar-se-á às disposições do art. 40 do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772, de 21.12.71)” (fls. 2.094-2.096); d) a invenção consiste no método de instalação de tubulação em águas profundas, que o reclamante participou com mais dois empregados; e) a Petrobras obteve a patente da invenção em questão e a utilizou no Contrato nº 833.2.038.99-2, no Campo do Roncador, obtendo redução de custos na ordem de milhões de dólares;

1. a Sra. Perita Judicial não foi capaz de afirmar se, dentre as atribuições inerentes ao cargo ocupado pelo reclamante, estaria a de dedicar-se a invenções, tendo apenas utilizado a expressão “elaboração

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico

<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J
PROC. Nº TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047

de projetos” na descrição do “cargo de engenheiro de equipamentos pleno”;

2. não há elementos nos autos que confirmem a alegação da reclamada de que o autor dedicava sua atividade a invenções, visando solucionar problemas em engenharia submarina.

O Regional ponderou ainda que, no plano conceitual, “*elaborar projetos*” significa traçar planos para a execução de uma determinada atividade que se conhece, enquanto “*inventar*” significa criar algo novo, inédito. Em face do quadro fático delineado no acórdão recorrido, estamos a tratar da modalidade invenção de empresa, tendo o empregado, portanto, direito ao recebimento de uma “justa remuneração”, com fundamento no § 2º do art. 91 da Lei 9.279/96, visto que o invento não foi objeto de prévia contratação, sendo ele extracontratual, e que a empresa obteve vantagem financeira em face da utilização do invento.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:

“INVENTO. MODELO DE UTILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PESSOAL DO EMPREGADO. EXPLORAÇÃO PELO EMPREGADOR. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. JUSTA REMUNERAÇÃO. 1. Em caso de ‘invenção de empresa’ de autoria do empregado, no curso da relação de emprego, embora seja comum a propriedade e exclusiva a exploração do invento pelo empregador, a lei assegura ao empregado o direito a uma ‘justa remuneração’, resultante de sua contribuição pessoal e engenhosidade. Pouco importa que o invento haja sido propiciado, mediante recursos, meios, dados e materiais, nas instalações da empresa. 2. Comprovada a autoria, a novidade, bem como a utilização lucrativa do invento, construído à base de material sucateado, em prol da atividade empresarial, o empregador, independentemente de prévio ajuste, está obrigado a pagar ‘justa remuneração’ ao empregado. 3. Irrelevante haver, ou não, o empregado patenteado o invento. A obrigação de pagar ‘justa remuneração’ ao empregado inventor tem por fato gerador a utilidade extracontratual, emanção da atividade intelectual irradiada da personalidade do trabalhador, revertida em benefício da exploração econômica do

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

empreendedor, direito assegurado na Constituição Federal. 4. Não viola o artigo 88, § 1º, da Lei 9.279/96, decisão regional que, à falta de parâmetros objetivos na lei, mantém sentença que fixa o valor da ‘justa remuneração’ de cada modelo de utilidade criado pelo autor em metade da última remuneração percebida, pelo prazo de dez anos.” (RR-749341-33.2001.5.03.5555, Relator Ministro: João Oreste Dalazen, 1ª Turma, DJ 6/10/2006.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 1. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. (.....). 4. MODELO DE UTILIDADE. INDENIZAÇÃO. Se a lei assegura ‘justa remuneração’, não há óbice que se conclua que determinado percentual do resultado econômico obtido com o invento sirva de parâmetro para o cálculo dessa indenização, para retribuição da criação de modelo de utilidade, fruto da capacidade laborativa do empregado, explorado lucrativamente pelo empregador. A fixação nesses padrões mostra-se razoável, tendo em vista que faltam parâmetros objetivos, na lei, para atribuir-se ‘justa remuneração’ ao inventor de modelos de

utilidade. Diante desse contexto, não se vislumbra a possibilidade de afronta literal ao artigo 91, § 2º, da Lei nº 9.279/96, na forma preconizada na alínea -c- do artigo 896 da CLT. 5. MODELO DE UTILIDADE. ELETRICISTA. NATUREZA DOS SERVIÇOS. O cargo de eletricista para o qual o reclamante foi contratado não equivale a de criação de inventos ou modelos de utilidade, salvo expressa disposição contratual, o que não ficou demonstrado no caso em tela. (...). 8. PRÊMIO. LIMITAÇÃO. Segundo o Regional, o valor adimplido pela reclamada revelou-se desprezível se comparado às vantagens auferidas pela criação do modelo de utilidade, mormente se considerado que o próprio regimento interno da ora agravante registra que será concedido o dobro ao empregado que inventou o modelo de utilidade patenteado, como na hipótese. Portanto, pode-se afirmar que há expressa disposição contratual em sentido contrário à limitação do prêmio ao salário ajustado, nos moldes do preceituado no artigo 88, § 1º, da Lei nº 9.279/96, o que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. (...) Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Processo:

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

AIRR-148140-98.2005.5.17.0002, Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, 8ª Turma, DEJT 28/10/2011.)

No caso em tela, diante do laudo pericial no sentido de o trabalho do reclamante, no cargo de engenheiro de equipamentos, não abranger a atividade inventiva, e de o Regional consignar que não há elementos nos autos que confirmem a alegação da reclamada de que o autor dedicava sua atividade a invenções, visando solucionar problemas em engenharia submarina, não ficou demonstrada a violação à literalidade dos arts. 88 e 89 da Lei 9.279/96, que dispõem sobre a invenção de serviço. Não se vislumbra, também, a violação à parte final do

caput do art. 91 da Lei 9.279/96, no tocante à disposição contratual em contrário, pois a Cláusula 9ª do Contrato de Trabalho (“o resultado dos trabalhos desenvolvidos pelo empregado nas áreas que pressuponham atividades inventivas sujeitar-se-á às disposições do art. 40 do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772, de 21.12.71)”) é genérica (padronizada) e, no caso, não houve a comprovação de que o objeto do contrato ou

atividade exercida pelo autor era de natureza inventiva. Acresço, ainda, que segundo o Regional, dentre as responsabilidades da carreira de engenheiro de equipamentos da Petrobras descritas no acórdão, não há nenhuma atribuição que possa caracterizar a "atividade inventiva".

Saliente-se, oportunamente, que, na situação dos autos, o salário contratado não foi para a contraprestação da atividade inventiva do empregado, sendo devida a "justa remuneração" pelo invento, em face do disposto no § 2º do art. 91 da Lei 9.279/96, o que afasta os argumentos relativos à necessidade de limitação ao salário contratual e previsto no Plano de Cargos e Salários da Petrobras. Portanto, não está demonstrada a alegada violação aos arts. 5º, II, 37, *caput*, da Constituição Federal e 2º, § 2º, da LINDB.

A alegação de ofensa ao art. 473 da CLT relaciona-se à existência de suspensão do contrato de trabalho. No caso, o Regional, em resposta aos declaratórios (fl. 2.169), esclareceu que os valores devidos ao reclamante não correspondem à contraprestação por um serviço específico decorrente do contrato de trabalho, o que torna irrelevante a alegação de eventual suspensão do contrato de trabalho. Asseverou,

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

ainda, que o direito reconhecido ao reclamante, em face da invenção de que ele participou, refere-se a período anterior à suposta suspensão. Assim, não está demonstrada a violação ao art. 473 da CLT.

Quanto à limitação da obrigação, a matéria exige exame

mais pormenorizado, o que se passa a fazer, nos termos seguintes.

Em caso de confirmação da procedência do pedido, a reclamada pretendeu a limitação da obrigação ao prazo de 20 anos da

vigência da patente de invenção, nos moldes dos arts. 40 e 78, I, da Lei 9.279/96.

No caso, o Regional manteve a condenação da reclamada ao pagamento da terça parte de 50% de todo e qualquer benefício auferido ou que venha a ser auferido em razão da utilização da sua invenção.

Nos declaratórios, foi esclarecido, à fl. 2.170, que a patente relativa ao método para instalação de tubulação submarina ascendente em catenária foi definitivamente concedida à reclamada em 4/12/2007, por vinte anos, retroagindo a 8/9/1999, com o registro dos inventores, dentre os quais encontra-se o reclamante.

A titularidade da propriedade do invento é garantida pela patente que, nos termos do art. 40 da Lei 9.279/96, dispõe:

“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.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.”

O art. 78, entre as hipóteses de extinção da patente, prevê no seu inciso I, *in verbis*:

“Art. 78. A patente extingue-se:
I - pela expiração do prazo de vigência;

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

(...)

Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.”

Nos termos do art. 91 da Lei 9.279/96, a invenção de empresa, embora o empregador detenha o direito exclusivo de licença de exploração, a propriedade do invento é comum, em partes iguais, cabendo ao empregador a obrigação de pagar ao empregado-inventor uma justa remuneração (§ 2º do mencionado dispositivo).

Assim, se a propriedade da invenção está assegurada pela patente e sua vigência está restringida entre o prazo de 10 a 20 anos, a contar da data da concessão, então, o direito ao recebimento de justa remuneração, que decorre da propriedade em comum do invento, deverá observar a vigência da patente.

Contudo, as razões do acórdão recorrido relativas à limitação não consideram a possibilidade de a própria empresa usar o invento após resvalar ele para o domínio público, sem perseverar a remuneração ao autor, conforme se pode verificar na transcrição do seguinte trecho do acórdão que analisou os declaratórios da empresa, *in verbis*:

“A ‘patente do invento para o qual o embargado concorreu foi requerida exclusivamente em nome da embargante’ com fulcro no art. 91, § 2º, da Lei nº 9.279/1996 (‘é garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração’).

Isso não afasta, entretanto, o direito do trabalhador à ‘justa remuneração’ prevista em lei.

Não se verifica, por consequência, qualquer ‘contradição’ no acórdão embargado.

Registra o acórdão embargado que:

‘tendo em vista os pedidos que foram julgados procedentes pelo d. Juízo de origem, a preocupação da reclamada no sentido de ‘delimitar qualquer obrigação à vigência da questionada patente, posto que (sic), nos termos da Lei 9279/96, a patente de

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

invenção poderá ser extinta por uma série de fatos ...'se mostra de todo inconsistente'

'somente se o MM. Juízo a quo houvesse acolhido o pedido ao pagamento 'anual', 'a título de remuneração vincenda, pelas utilizações e/ou direito de utilizações futuras da invenção, seja no Brasil ou no exterior', se explicaria a cautela da reclamada'.

Esse o entendimento do Colegiado; se a reclamada não está satisfeita com o resultado do julgamento, que recorra, se lhe for possível.” (fls. 2171-2172)

Nesse contexto, não tendo o Regional delimitado o direito do autor, ocorreu a violação do art. 40 da Lei 9.279/96.

Conheço do recurso de revista, nesse tópico, apenas

com relação à limitação do direito ao recebimento de justa remuneração,

por violação do art. 40 da Lei 9.279/96.

Mérito

Uma vez reconhecida a violação de preceito legal, a consequência lógica é o provimento do recurso.

Conforme consignado no acórdão, à fl. 2.170, a patente foi concedida à Petrobras em 4/12/2007, por vinte anos, retroagindo a 8/9/1999, ou seja, seu prazo de vigência encontra-se limitado no período de 8/9/1999 até 8/9/2019.

Dou provimento para limitar o direito do autor ao

recebimento da terça parte de 50% de todo e qualquer benefício auferido ou que venha a ser auferido em razão da utilização da sua invenção, ao prazo de vigência da patente, conforme se apurar em liquidação de sentença.

**3 - DA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PREVISTA NO ART. 18, § 2º, DO CPC. BASE
DE INCIDÊNCIA**

Conhecimento

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

Conforme já analisado no voto do agravo de instrumento, apenas com relação ao valor da indenização por litigância de má-fé, foi demonstrada violação de lei e divergência jurisprudencial apta a promover o conhecimento do apelo.

Conheço do recurso de revista, apenas com relação ao valor da indenização por litigância de má-fé, por divergência jurisprudencial e por violação ao § 2º do art. 18 do CPC.

Mérito

Conhecido o recurso por violação de dispositivo legal, seu provimento é consectário lógico.

Dou provimento ao recurso de revista para determinar que o valor da indenização por litigância de má-fé, fixado em 20%, incida sobre o valor da causa.

ISTO POSTO

ACORDAM os Ministros da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade: I) dar

provimento ao agravo de instrumento para, destrancado o recurso, determinar seja submetido a julgamento na primeira sessão subsequente à publicação da certidão de julgamento do presente agravo, reautuando-o como recurso de revista, observando-se daí em diante o procedimento relativo a este; II) conhecer do recurso de revista quanto ao direito ao recebimento de justa remuneração, apenas com relação à limitação, por violação do art. 40 da Lei 9.279/96, e, no mérito, dar-lhe provimento para limitar o direito do autor ao recebimento da terça parte de 50% de todo e qualquer benefício auferido, ou que venha a ser auferido em razão da utilização da sua invenção, ao prazo de vigência da patente, conforme se apurar em liquidação de sentença; conhecer do recurso de revista quanto à litigância de má-fé, apenas com relação à base de incidência da referida indenização, por divergência jurisprudencial e por violação ao § 2º do

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico
<http://www.tst.jus.br/validador> sob código 100116C34C553A9E16.

**PROCESSO Nº TST-RR-136040-83.2006.5.01.0047 C/J PROC. Nº
TST-AIRR-136041-68.2006.5.01.0047**

art. 18 do CPC, e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar que o valor da indenização por litigância de má-fé, fixado em 20%, incida sobre o valor da causa; não conhecer dos demais temas do apelo.

Brasília, 3 de Fevereiro de 2016.

Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

AUGUSTO CÉSAR LEITE DE CARVALHO

Ministro Relator