



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

A C Ó R D Ã O (5^a Turma) GMBM/ALL/JB/mv

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N° 13.015/2014. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Extrai-se que o e. Tribunal Regional se manifestou de forma expressa e fundamentada sobre os temas tidos por omissos pela reclamada. Dessa forma, não se verifica violação aos arts. 93, inciso IX, da Constituição Federal e 832 da CLT. **Agravo não provido.**

CERCEAMENTO DE DEFESA. DESTITUIÇÃO DO PERITO. Registrado no acórdão recorrido que por ser o INPI entidade de registro de patente, não torna os seus profissionais "os únicos aptos a realizarem perícia em ações judiciais que envolvam direitos de propriedade industrial, sendo plenamente admissível a nomeação de especialistas não vinculados ao referido instituto, desde que tenham conhecimento específico no ramo objeto da perícia, como ocorrido no caso". Sobre a alegada nulidade da perícia, o Tribunal de origem consignou que "o fato de o perito ter consultado apenas o banco de dados do INPI, a impugnação se apresenta tardia e, portanto, preclusa, na medida em que realizada somente em sede recursal.". Além disso, no acórdão regional, há registro de que a reclamada não requereu realização de nova perícia, e que a sua impugnação foi tardia e genérica. Por fim, concluiu o e. Tribunal Regional que o perito designado pelo Juízo possui



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

competência técnica para realizar a perícia. Por todo o exposto, não restou demonstrado o alegado cerceamento de defesa indicado pela parte, visto que a reclamada deixou de impugnar o laudo pericial no momento processual adequado, tendo se insurgido quando já preclusa a oportunidade, e ainda, ficou registrado na decisão regional, de forma expressa, a competência técnica do expert designado pelo Juízo. Incólumes, portanto, os artigos 156, 157, 465, III, 468, II, 469, 473, IV, e 480 do CPC/15, que tratam, em síntese, sobre a designação do perito pelo magistrado e a realização de nova perícia. **Agravado não provido. DIREITO DE PROPRIEDADE. REMUNERAÇÃO DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE INVENTO CRIADO POR TRABALHADOR NO CURSO DO CONTRATO DE TRABALHO. ART. 91, § 2º, DA LEI N.º 9.279/96.** A presente discussão diz respeito ao direito de remuneração decorrente de propriedade intelectual referente à invenção, previsto no § 2.º do art. 91 da Lei n.º 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), em que a Vale S.A., utilizando equipamento criado pelos reclamantes, obteve benefícios em razão de significativo aumento de produtividade. A invenção de empresa ou de estabelecimento, disposta no art. 91 da Lei n.º 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



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

entanto, ao empregador a obrigação de pagar ao empregado inventor uma compensação (justa remuneração, nos termos do § 2.º do referido 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 dos autos, o e. TRT concluiu que o equipamento desenvolvido pelos reclamantes cuida-se de ato inventivo e resultou em melhoria funcional traduzida em maior produtividade para a reclamada, que já utiliza o referido equipamento, de maneira que os empregados fazem jus à justa remuneração, registrando-se, ainda, que "a inovação não resultou da natureza do serviço para o qual os reclamantes foram contratados, mas de contribuição pessoal destes com o concurso de recursos, dados, meios, matérias, instalações e equipamentos da reclamada". Nesse contexto, em face do quadro fático delineado no acórdão recorrido, estamos a tratar da modalidade invenção de empresa, tendo os empregados, portanto, direito ao recebimento de uma "justa remuneração", com fundamento no art. 91, § 2.º, da Lei 9.279/96, porquanto o invento não foi objeto de prévia contratação, sendo ele extracontratual, e que a empresa obteve vantagem financeira em face da utilização do invento. Julgados. Não se vislumbra violação do § 2.º do art. 91, § 2.º, da Lei n.º 9.279/96, mas, ao revés, a sua observância. **Agravado não provido. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELÓRIOS.** Conquanto o art. 1.022 do CPC preveja utilização dos embargos de declaração para suprir



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

omissões, contradições e obscuridades porventura existentes no julgado, o art. 1.026 do mesmo diploma legal, em seu § 2º, autoriza a imposição de multa quando o referido remédio processual for utilizado com finalidade meramente protelatória, como no caso, razão pela qual não há falar em ofensa ao dispositivo invocado. **Agravo não provido.**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n° **TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003**, em que é Agravante **VALE S.A.** e Agravados..

Trata-se de agravo interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, com fulcro no art. 932 do CPC.

Na minuta de agravo, a parte argumenta com a viabilidade do seu agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O

1 - CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, **conheço** do agravo.

2 - MÉRITO

A parte agravante não se insurge, na minuta de agravo, contra a decisão que denegou seguimento ao agravo de instrumento relativamente ao tema "penalidades processuais", razão pela qual não será objeto de exame.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou seguimento a recurso de revista da parte agravante, sob os seguintes fundamentos:

PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS

**DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO /
ATOS PROCESSUAIS / NULIDADE / NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.**

Alegação(ões):

- divergência jurisprudencial: .
- art. 832 da CLT
- art. 489, II, do CPC
- art. 93, IX, da CF
- Súmula 297, do TST

Sustenta que a decisão se encontra omissa quanto a questões arguídas em sede de embargos declaratórios.

Inviável o recurso, contudo, porquanto se verifica que as questões oportunamente suscitadas e essenciais à resolução da controvérsia foram analisadas pelo Eg. Regional, de forma motivada, razão por que não se vislumbra, em tese, a apontada afronta aos artigos 832 da CLT, 458 do CPC/1973 (489 do CPC/2015) ou 93, IX, da CF/88.

Ressalte-se, ainda, que a negativa de oferta jurisdicional há que ser aferida caso a caso, não cabendo ser invocada pela via do dissenso interpretativo, sob pena de incidência da hipótese elencada na Súmula 296/TST.

**DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO /
ATOS PROCESSUAIS / NULIDADE / CERCEAMENTO DE
DEFESA.**

Inviável o recurso quanto à matéria em epígrafe, porque não observado o disposto no artigo 896, §1º-A, I, da CLT. Com efeito, a transcrição do tópico inteiro do v. acórdão ou da integralidade da análise realizada pela C. Turma, quanto à matéria objeto do recurso, não atende à exigência do artigo 896, §1º-A, I, da CLT. É preciso que a parte transcreva o trecho do v. acórdão em que consta precisamente a tese regional impugnada no recurso de revista, ou, ao menos, que destaque de forma clara a tese adotada e contra a qual se insurge. Nesse sentido:

"EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. DECISÃO EMBARGADA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI N° 13.015/2014. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO APRESENTA



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

A TRANSCRIÇÃO DO TRECHO DO ACÓRDÃO REGIONAL QUE IDENTIFICA O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OBJETO DO APELO. REQUISITO LEGAL INSCRITO NO ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 13.015/2014. (...) 3 - Embora o dispositivo em comento utilize o verbo "indicar", referindo-se ao requisito formal ali inscrito, esta Corte Superior tem exigido a transcrição do trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo, firme no entendimento de que a alteração legislativa empreendida pela Lei 13.015/2014, nesse aspecto, constitui pressuposto de adequação formal de admissibilidade do recurso de revista e se orienta no sentido de propiciar a identificação precisa da contrariedade a dispositivo de Lei e a Súmula e do dissenso de teses, afastando-se os recursos de revista que impugnam de forma genérica a decisão regional e conduzem sua admissibilidade para um exercício exclusivamente subjetivo pelo julgador de verificação e adequação formal do apelo. Assim, a necessidade da transcrição do trecho que consubstancia a violação e as contrariedades indicadas, e da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, visa a permitir a identificação precisa e objetiva da tese supostamente ofensiva a lei, à segurança das relações jurídicas e à isonomia das decisões judiciais, de modo que contribua para a celeridade da prestação jurisdicional, possibilite a formação de precedentes como elementos de estabilidade e a decisão do TST contribua para a formação da jurisprudência nacionalmente unificada. (...) (E-ED-RR - 552-07.2013.5.06.0231, Relator Ministro: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 09/06/2016, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 17/06/2016)." No mesmo sentido: ED-AIRR-41600-81.2009.5.01.0050, Rel. Min. Delaíde Miranda Arantes, 2ª Turma, DEJT 29/04/2016; AIRR - 10356-41.2013.5.15.0039

Data de

Julgamento: 25/05/2016, Relator Ministro: Alexandre de Souza Agra Belmonte, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 03/06/2016; AIRR-65-63.2014.5.05.0026, Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 7ª Turma, DEJT 12/02/2016; AIRR-369-66.2014.5.10.0012, Rel. Min. Kátia Magalhães Arruda, 6ª Turma, DEJT 27/11/2015.

REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS.

Alegação(ões):



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

- divergência jurisprudencial: .
- art. 40 da Lei nº 9.279/96
- art. 5º, inciso II da CFRB
- art. 884 do CC
- artigo 509, inciso II do CPC
- art. 879 da CLT
- art. 91, § 2º da Lei nº 9.279/96,
- art. 465 e 473, inciso II do CPC
- artigos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 40 e 91,§2º da Lei nº 9.279/96

Insurge-se contra a manutenção do reconhecimento do direito dos autores à "justa remuneração" prevista no art. 91, §2º, da Lei n.º 9.279/96, em virtude da criação de modelo de utilidade com auxílio da reclamada, o qual se encontra atualmente sob seu poder e exploração.

No intuito de demonstrar o prequestionamento da matéria em epígrafe, a parte recorrente transcreveu o seguinte trecho do v. acórdão:

(...)

Entendo que as questões acerca da presença de atividade inventiva foram devidamente esclarecidas pelo expert, sendo inviável querer que o juízo se baseie em meras conjecturas para concluir que o equipamento já existia no mercado antes de ser criado pelos reclamantes.

Dessa forma, levando em conta as conclusões periciais, fica evidente que os reclamantes desenvolveram equipamento que trouxe grandes melhorias no trabalho dos empregados da ré, caracterizando modelo de utilidade sem equivalente no ramo em apreço, estando preenchidos, portanto, os requisitos de patenteabilidade previsto no art. 9º da Lei n.º 9.279/96, a saber:

Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Convém assinalar que a impugnação ao laudo relacionada ao fato de o perito ter consultado apenas o banco de dados do INPI apresenta-se tardia e, portanto, preclusa, na medida em que realizada somente em sede recursal. Ademais, a reclamada nem sequer aponta em quais órgãos oficiais a pesquisa deveria ter sido feita e, consequentemente, além de preclusa, a impugnação é genérica.

No que tange à ausência, até então, da formalização da patente, entendo que tal fato não gera óbice à remuneração



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

pretendida pelos reclamantes. Isso porque não me parece razoável que o direito do empregado fique dependente de tramitações burocráticas do registro no INPI, ainda mais quando controverso que a empresa vem se utilizando do modelo de utilidade, em benefício próprio, desde a sua criação. Há de se considerar, ainda, que a Lei não atribui ao registro de patente condição sine qua non para que ao inventor sejam garantidos os direitos decorrentes de sua invenção.

(...)

A parte não realizou o confronto analítico entre a tese adotada no acórdão recorrido e cada preceito dito violado, deixando de atender ao exigido pelo artigo 896, §1º-A, III, da CLT, inviabilizando o seguimento do apelo, nesse aspecto. Com efeito, segundo a sistemática imposta pela Lei 13.015/2014, cabe à parte indicar especificamente o motivo pelo qual o acórdão, ao adotar determinada fundamentação, incidiu em afronta a cada um dos preceitos ditos violados, sendo inviável a alegação genérica de violações em bloco.

Quanto à necessidade do confronto analítico, vale mencionar os seguintes julgados do TST: E-ED-RR -

552-07.2013.5.06.0231, Relator Ministro: Alexandre de Souza Agra Belmonte, SBDI-I, DEJT 17/06/2016; AIRR -

1124-32.2015.5.11.0011, Relator Ministro: Walmir Oliveira da Costa, 1^a Turma, DEJT 30/06/2017; AIRR -

10077-02.2014.5.15.0110 , Relatora Ministra: Delaíde Miranda Arantes, 2^a Turma, DEJT 03/07/2017; AIRR -

220-86.2015.5.11.0051 , Relator Ministro: Alexandre de Souza Agra Belmonte, 3^a Turma, Data de Publicação: DEJT 03/07/2017; AIRR - 20027-78.2013.5.04.0012 , Relatora Desembargadora Convocada: Cilene Ferreira Amaro Santos, 4^a Turma, DEJT 30/06/2017; AIRR - 909-49.2015.5.08.0008,

Relator Ministro: Guilherme Augusto Caputo Bastos, 5^a Turma, DEJT 30/06/2017; AIRR - 47700-21.2005.5.01.0041 , Relator Ministro: Aloysio Corrêa da Veiga, Data de Julgamento:

30/03/2016, 6^a Turma, Data de Publicação: DEJT 01/04/2016; AIRR - 10565-26.2013.5.03.0077 , Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, Data de Julgamento: 09/03/2016, 7^a Turma, Data de Publicação: DEJT 18/03/2016; AIRR - 1452-

29.2015.5.14.0091 , Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 10/05/2017, 8^a Turma, Data de Publicação:

DEJT 12/05/2017.

A análise de divergência jurisprudencial se restringe aos arrestos oriundos dos órgãos elencados na alínea "a" do art. 896, da CLT. Tal comando não foi observado pela parte recorrente



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

(segundo aresto da fl. 40), impossibilitando o pretendido confronto de teses e, consequentemente, inviabilizando o prosseguimento do recurso, no aspecto.

A ementas das fls.39-40 mostram-se inespecíficas à configuração da pretendida divergência interpretativa, porquanto abordam situações em que não houve caracterização de invento, ou havia cláusula que expressamente estabelecia que os inventos e aperfeiçoamentos pertencerão exclusivamente ao empregador e que a compensação do trabalhador fica limitada ao salário ajustado, hipótese diversa da tratada no caso dos autos, em que houve a caracterização de invento e não há cláusula pactuando indenização (S. 296/TST).

**DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO /
PENALIDADES PROCESSUAIS / MULTA POR ED
PROTELATÓRIOS. Alegação(ões):**

- divergência jurisprudencial: .
- artigos 5º, II, LIV e LV e 93, IX, da CF
- artigo 897-A da CLT
- artigo 535, 1.026 §2º, do CPC
- Súmula nº 98 do STJ
- item II da Súmula nº 297 do TST
- art. 54, 55, 58, 59, do CPC

Insurge-se contra a condenação ao pagamento de multa por ED protelatório.

No intuito de demonstrar o prequestionamento da matéria em epígrafe, a parte recorrente transcreveu o seguinte trecho do v. acórdão:

As partes devem ser diligentes em relação ao processo, evitando medidas inúteis, a fim de não assoberbar ainda mais o Poder Judiciário. A utilização dos embargos declaratórios em desacordo com a sua finalidade revela o seu intuito protelatório e atenta contra a garantia constitucional da razoável duração do processo.

Assim, com fulcro no art. 1.026, §2º, do NCPC, reputo os presentes embargos manifestamente protelatórios, aplicando-se à embargante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, passível de majoração em caso de reiteração com idêntico propósito.

A parte não realizou o confronto analítico entre a tese adotada no acórdão recorrido e os artigos 5º, II, LIV e LV e 93, IX, da CF, 897-A da CLT, 535, 1.026 §2º, do CPC, deixando de atender ao exigido pelo artigo 896, §1º-A, III, da CLT, inviabilizando o seguimento do apelo, nesse aspecto.



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

Com efeito, segundo a sistemática imposta pela Lei 13.015/2014, cabe à parte indicar especificamente o motivo pelo qual o acórdão, ao adotar determinada fundamentação, incidiu em afronta a cada um dos preceitos ditos violados, sendo inviável a alegação genérica de violações em bloco.

Quanto à necessidade do confronto analítico, vale mencionar os seguintes julgados do TST: E-ED-RR - 552-07.2013.5.06.0231, Relator Ministro: Alexandre de Souza Agra Belmonte, SBDI-I, DEJT 17/06/2016; AIRR - 1124-32.2015.5.11.0011, Relator Ministro: Walmir Oliveira da Costa, 1^a Turma, DEJT 30/06/2017; AIRR - 10077-02.2014.5.15.0110 , Relatora Ministra: Delaíde Miranda Arantes, 2^a Turma, DEJT 03/07/2017; AIRR - 220-86.2015.5.11.0051 , Relator Ministro: Alexandre de Souza Agra Belmonte, 3^a Turma, Data de Publicação: DEJT 03/07/2017; AIRR - 20027-78.2013.5.04.0012 , Relatora Desembargadora Convocada: Cilene Ferreira Amaro Santos, 4^a Turma, DEJT 30/06/2017; AIRR - 909-49.2015.5.08.0008, Relator Ministro: Guilherme Augusto Caputo Bastos, 5^a Turma, DEJT 30/06/2017; AIRR - 47700-21.2005.5.01.0041 , Relator Ministro: Aloysio Corrêa da Veiga, Data de Julgamento: 30/03/2016, 6^a Turma, Data de Publicação: DEJT 01/04/2016; AIRR - 10565-26.2013.5.03.0077 , Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, Data de Julgamento: 09/03/2016, 7^a Turma, Data de Publicação: DEJT 18/03/2016; AIRR - 1452-29.2015.5.14.0091 , Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 10/05/2017, 8^a Turma, Data de Publicação: DEJT 12/05/2017.

A parte não realizou o confronto analítico entre a tese adotada no acórdão recorrido e a súmula 297 supostamente contrariada, deixando de atender ao exigido pelo artigo 896, §1º- A, III, da CLT, inviabilizando o seguimento do apelo, nesse aspecto.

Com efeito, segundo a sistemática imposta pela Lei 13.015/2014, cabe à parte indicar especificamente o motivo pelo qual o acórdão, ao adotar determinada fundamentação, deixou de observar cada Súmula (ou Orientação Jurisprudencial) invocada, sendo inviável a mera alegação genérica de contrariedade.

Quanto à necessidade do confronto analítico, vale mencionar os seguintes julgados do TST: E-ED-RR - 552-07.2013.5.06.0231, Relator Ministro: Alexandre de Souza Agra Belmonte, SBDI-I, DEJT 17/06/2016; AIRR - 1124-32.2015.5.11.0011, Relator Ministro: Walmir Oliveira da Costa, 1^a Turma, DEJT 30/06/2017; AIRR -



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

10077-02.2014.5.15.0110 , Relatora Ministra: Delaíde Miranda Arantes, 2^a Turma, DEJT 03/07/2017; AIRR - 220-86.2015.5.11.0051 , Relator Ministro: Alexandre de Souza Agra Belmonte, 3^a Turma, Data de Publicação: DEJT 03/07/2017; AIRR - 20027-78.2013.5.04.0012 , Relatora Desembargadora Convocada: Cilene Ferreira Amaro Santos, 4^a Turma, DEJT 30/06/2017; AIRR - 909-49.2015.5.08.0008, Relator Ministro: Guilherme Augusto Caputo Bastos, 5^a Turma, DEJT 30/06/2017; AIRR - 47700-21.2005.5.01.0041 , Relator Ministro: Aloysio Corrêa da Veiga, Data de Julgamento: 30/03/2016, 6^a Turma, Data de Publicação: DEJT 01/04/2016; AIRR - 10565-26.2013.5.03.0077 , Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, Data de Julgamento: 09/03/2016, 7^a Turma, Data de Publicação: DEJT 18/03/2016; AIRR - 1452-29.2015.5.14.0091 , Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 10/05/2017, 8^a Turma, Data de Publicação: DEJT 12/05/2017.

Quanto aos demais artigos, ante o exposto, tendo a C. Turma manifestado entendimento no sentido de que os embargos da reclamada eram manifestamente protelatórios, não se verifica, em tese, a alegada violação, conforme exige a alínea "c" do artigo 896 Consolidado.

Registre-se que eventual contrariedade a Súmula do Superior Tribunal de Justiça não se encontra entre as hipóteses de cabimento do recurso de revista previstas no artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho.

A análise de divergência jurisprudencial se restringe aos arrestos oriundos dos órgãos elencados na alínea "a" do art. 896, da CLT. Tal comando não foi observado pela parte recorrente (aegunda ementa da fl. 43, da página 50, primeira da página 51, 52-55, 57-60), impossibilitando o pretendido confronto de teses e, consequentemente, inviabilizando o prosseguimento do recurso, no aspecto.

A primeira e terceira ementas da fl. 43, segunda da página 51, 51-52 mostram-se inespecíficas, porquanto abordam situação em que não foi identificado o caráter protelatório, hipótese diversa da tratada no caso dos autos, acima descrita (S. 296/TST).

**DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO /
PENALIDADES PROCESSUAIS.**

Quanto à matéria em epígrafe, nego seguimento ao recurso, porquanto a recorrente não cuidou de indicar o trecho da decisão recorrida objeto da insurgência, limitando-se a transcrever parte



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

do julgado (fls. 65-67) que não retrata a tese adotada pela Colenda Turma julgadora, conforme exige o artigo 896, §1º-A, I, da CLT (acrescentado pela Lei nº 13.015/2014 publicada no DOU de 22.07.2014) .

CONCLUSÃO

DENEGO seguimento ao recurso de revista.

A parte agravante argumenta com o prosseguimento do seu recurso de revista.

Examino.

A parte agravante não infirmou os fundamentos da decisão agravada, os quais, em virtude do acerto, adoto como razões de decidir, integrando esta decisão para todos os efeitos jurídicos.

Registre-se que este Tribunal e o STF possuem entendimento maciço de que a adoção da técnica per relationem como forma de razão de decidir atende plenamente às exigências legal e constitucional da motivação das decisões proferidas pelo Poder Judiciário, (STF-ED-MS 25.936-1/DF, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 18/09/2009).

Nesse sentido:

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N° 13.015/14. ADOÇÃO DA TÉCNICA "PER RELATIONEM". PETIÇÃO GENÉRICA. Este Tribunal e o STF possuem entendimento maciço de que a adoção da técnica "per relationem", como forma de razão de decidir atende plenamente às exigências legal e constitucional da motivação das decisões proferidas pelo Poder Judiciário, (STF-ED-MS 25.936-1/DF, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 18/09/2009), não havendo, ainda, violação das garantias da ampla defesa e do devido processo legal, considerando-se a possibilidade de revisão da decisão por meio da interposição do agravo interno, nos termos art. 1.021, § 3º, do CPC. Ocorre que, na presente hipótese, a agravante apresenta agravo interno de forma genérica, sem sequer indicar as matérias as quais representam seu inconformismo, o que enseja a preclusão da faculdade processual de discutir as matérias de mérito do recurso trancado na origem. Agravo a que se nega provimento. (Ag-AIRR - 2905-59.2014.5.02.0372, Relator Ministro: Breno Medeiros, Data de Julgamento: 10/10/2018, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT 19/10/2018 - destaquei);



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

“1. EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NEGATIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. PER RELATIONEM. NÃO PROVIMENTO. A adoção da técnica de fundamentação per relationem atende à exigência de motivação das decisões proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário, consoante a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, trazida à colação na própria decisão agravada (RHC 130542 AgR / SC, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 07/10/2016, Órgão Julgador: Primeira Turma, Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 25-10-2016 PUBLIC 26-10-2016 e RHC 126207 AgR/RS, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 06/12/2016, Órgão Julgador: Segunda Turma, Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-017 DIVULG 31-01-2017 PUBLIC 01-02-2017). (...). Agravo a que se nega provimento. (Ag-AIRR - 49600-64.1994.5.19.0060 , Relator Ministro: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data de Julgamento: 03/10/2018, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 05/10/2018 – destacou-se)

Na mesma direção, os seguintes precedentes: AgR-AIRR - 114-59.2014.5.02.0068, Relator Ministro: Walmir Oliveira da Costa, 1ª Turma, DEJT 01/12/2017; Ag-AIRR - 20004-79.2015.5.04.0104, Relator Ministro: Guilherme Augusto Caputo Bastos, 5ª Turma, DEJT 16/12/2016; Ag-AIRR - 2753-98.2011.5.02.0086, Relator Ministro: Alexandre de Souza Agra Belmonte, 3ª Turma, DEJT 25/08/2017; Ag-AIRR - 1272-57.2014.5.02.0034, Relatora Ministra: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 8ª Turma, DEJT 02/06/2017.

Ante o exposto, com fulcro no art. 118, X, do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento.”

PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

No agravo de instrumento, a parte ora agravante apontou ofensa aos arts. 832 da CLT, 489, II, da CLT e 93, IX, da Constituição Federal.

Sustentou, em síntese, que o e. Tribunal Regional não



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

analisou as questões tidas por omissas, trazidas nos embargos de declaração opostos, quais sejam: a) perito inabilitado para fazer o laudo pericial, devido à realização de pesquisa limitada a banco de dados nacional; b) indeferimento do registro de patentes aos “segregadores” do INPI; c) finalidade do Modelo de Utilidade, objeto do processo (invento dos reclamantes); d) cálculo sobre participação e inventividade e justa remuneração; e) litigância de má-fé.

Na minuta de agravo, afirma que seu agravo de instrumento reúne condições de conhecimento e provimento.

Não merece reforma o despacho agravado.

O Tribunal Regional assim analisou os temas acima indicados:

**“2.3. MÉRITO DO RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA 2.3.1.
NULIDADE DA PERÍCIA. PERITO INABILITADO.**

CERCEAMENTO DE DEFESA

Recorre a reclamada apontando **nulidade da perícia e cerceamento de defesa**. Sustenta que a prova deveria ter sido produzida por técnico do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), não estando o perito apto para examinar a novidade e a atividade inventiva do equipamento desenvolvido pelo autor, uma vez que a formação em engenharia não é suficiente para a atuação nesse tipo de perícia. Afirma também que o auxiliar do juízo não pesquisou a existência de patentes em bancos de dados de outros países, limitando-se a pesquisar somente em banco de dados do INPI.

Sem razão.

A competência legal do INPI para registrar patente não faz dos seus profissionais os únicos aptos a realizarem perícia em ações judiciais que envolvam direitos de propriedade industrial, sendo plenamente **admissível a nomeação de especialistas não vinculados ao referido instituto**, desde que tenham conhecimento específico no ramo objeto da perícia, como ocorrido no caso.

Quanto à suposta **nulidade da perícia** pelo fato de o perito ter consultado apenas o banco de dados do INPI, a **impugnação se apresenta tardia e, portanto, preclusa**, na medida em que realizada somente em sede recursal.



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

Cabe ressaltar que em momento algum a reclamada postulou a realização de nova perícia, não havendo que se falar, portanto, em cerceio de defesa.

Nego provimento.”

“2.3.3. INVENTO. MODELO DE UTILIDADE. INDENIZAÇÃO”

Na inicial da RT nº 0000495-51.2014.5.17.0003, os reclamantes ... e ... alegaram que, por iniciativa deles, idealizaram e construíram um equipamento denominado segregador, ‘que passou a fazer de forma semiautomática, e revolucionária em relação ao sistema anterior, a segregação/separação dos elementos filtrantes, metálicos e óleo diesel, que constituem os filtros de óleo das locomotivas, proporcionando maior agilidade, produtividade e segurança ao processo de desmontagem dos filtros, agindo de acordo com as diretrizes da Reclamada no que diz respeito ao meio ambiente’.

Disseram que a utilização do invento trouxe vários benefícios e vantagens à reclamada e seus empregados, tais como: eliminação de risco de acidentes a que o sistema antigo expunha o mecânico na desmontagem e desmembramento de centenas de filtros; redução do esforço físico e do risco ergonômico dos Mecânicos e envolvidos na atividade; aumento da produtividade dos serviços desmontagem dos filtros; satisfação dos colaboradores (equipe) ao executar as tarefas com grande melhoria nas condições de trabalho.

Afirmaram que tais vantagens e benefícios importaram também em ganhos econômicos para a reclamada, com a redução do número de homens hora para a execução das atividades de segregação dos filtros; o reaproveitamento do óleo diesel e lubrificantes para ser refinado, dando origem a outros óleos lubrificantes, a reciclagem dos elementos filtrantes para criação de papel reciclado ou fonte de energia para fornos industriais, eliminando custos com transporte e incineração daqueles; o reaproveitamento de elementos metálicos utilizados por industriais siderúrgicas; a redução em 50% do numero de tambores metálicos certificados pelo Imetro para acondicionamento dos resíduos.

Ao final, requereram a condenação da reclamada ‘*ao pagamento de indenização ou uma justa remuneração correspondente à metade do proveito econômico compreendido neste as vantagens de ordem financeira,*



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

econômica e operacional que ela obteve a ainda poderá obter, seja diretamente ou em outras empresas por ela explorada, ou a quem ela conceder o direito a esta exploração, seja por terceiros, por cessão ou comercialização, ou por qualquer outra forma, com o invento/modelo de utilidade/atividade inventiva criado pelos Reclamantes, conforme se apurar em liquidação de sentença, ou mediante arbitramento ou, III) alternativamente, condená-la a indenização a integralidade do referido proveito'.

Por sua vez, na inicial da RT nº 0001388-81.2015.5.17.0011 o reclamante Pablo Balestreiro Dutra disse que também participou do processo de idealização e criação do invento/modelo de utilidade, fazendo jus à mesma indenização.

Em contestação, disse a reclamada que os autores foram convidados a integrar o Grupo de Melhoria Contínua existente na empresa, denominado Círculo de Controle da Qualidade (CCQ) e que na constância da atuação nesse grupamento, surgiu o desenvolvimento técnico batizado de invento pelos reclamantes. Alegou que o desenvolvimento técnico que gerou o segregador de filtros resultou das atividades naturalmente desenvolvidas pelos autores, situação que no seu entender torna a invenção ou modelo de utilidade de sua exclusiva propriedade. Acrescentou inexistir patente a fundamentar o pedido dos autores. Defendendo ser incabível o direito vindicado.

A magistrada de origem, em sentença única, julgou parcialmente procedente o pedido dos reclamantes em ambas as reclamações conexas.

Eis parte dos fundamentos da sentença:

(...)

Assim, o que se verifica é que o ‘segregador’ resultou na melhoria de um processo já existente e embora não se trate de total inovação, visto a existência de produtos com semelhante uso no mercado, dirigiu-se ao atendimento da melhoria de uma demanda específica da ré.

Destarte, tenho por corretas as conclusões apresentadas pelo perito, acolhendo-as em sua integralidade.

Quanto à atividade inventiva do projeto estar relacionada ou não às atribuições dos autores e ter sido realizada por



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

incentivo da ré, algumas considerações são importantes, posto que a legislação trata de forma diversa as situações.

Os reclamantes afirmam que o processo de criação do segregador deu-se em data anterior à sua inscrição no Círculo de Controle de Qualidade - CCQ.

A prova testemunhal foi díspar quanto ao tema.

Analizando a documentação acostada aos autos, chama a atenção do juízo o fato de que os autores não tenham apresentado um único plano, pré-projeto, esboço ou documento relacionado à ideia do segregador que não àqueles apresentados no Id 6863c9e e ss.

Os mesmos documentos indicam ainda que o plano de ação para o desenvolvimento do segregador se deu no início do ano de 2007 para conclusão dos estudos até 30/11/2007.

Na mesma apresentação o grupo de empregados participantes afirma que:

,,DESCRIÇÃO DO PROCESSO (DEPOIS)

O segregador pneumático de filtros de óleo de locomotivas, como foi discutido anteriormente, tem por finalidade fazer a segregação dos elementos que constituem o filtro de óleo (elementos filtrantes, metálicos, óleo diesel). Este equipamento proporciona maior agilidade, produtividade e segurança ao processo, agindo de acordo com as diretrizes da Vale de respeito ao meio ambiente. O segregador pneumático de filtros de óleo foi desenvolvido por iniciativa dos empregados que trabalham na Oficina de Componentes, por observarem grandes possibilidades de ganho no processo antigo de segregação. Muitos dos materiais utilizados para sua fabricação foram conseguidos na própria oficina, mostrando a preocupação na utilização daquilo que antes estava obsoleto e contribuindo para redução de custos" (Id fcd594d pag 4)

Dentre as diversas atribuições dos cargos dos autores indicadas no laudo pericial, encontram-se, dentre outras, as de '*Planejar e Programar serviços de manutenção corretiva, preventiva e preditiva em máquinas, equipamentos, equipamentos rodantes e instalações, otimizando recursos para contribuir com os objetivos e metas de segurança, qualidade e custos; Dimensionar equipamentos, analisar e acompanhar projetos, dando parecer técnico e de viabilidade; Testar e analisar falhas dos equipamentos, propondo soluções e implementando ações de bloqueio dos desvios; Propor melhorias nos procedimentos operacionais de manutenção (padrões e*



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

instruções de trabalho); Dimensionar equipamentos, analisar e acompanhar projetos, dando parecer técnico e de viabilidade; Controlar resíduos gerados na manutenção'.

Assim, no que se relaciona ao segregador, verifica-se que, conforme laudo pericial, os reclamantes exerciam suas atividades na oficina de componentes, setor integrante da oficina de locomotivas da reclamada, onde o equipamento é atualmente utilizado, pelo que a inovação não resultou da natureza do serviço para o qual os reclamantes foram contratados, mas de contribuição pessoal destes com o concurso de recursos, dados, meios, matérias, instalações e equipamentos da reclamada.

Ao caso, então, devem ser aplicados os artigos 454 da CLT e, mais especificamente, o artigo 91 da Lei nº 9.279/96, cuja redação é a seguinte:

(...)

Dessa forma, entendo que o contrato de trabalho dos Autores não envolvia a atividade inventiva - logo inaplicável o artigo 88 da lei 9279/96 -, não obstante tenham os Autores se utilizaram de meios do empregador para a criação do equipamento.

Sendo a propriedade da invenção comum e explorada pelo empregador, cabe aos Autores a justa remuneração pelo modelo de utilidade.

Esclareça-se neste ponto que a inexistência de patente não implica em impedimento ao direito nos proveitos obtidos pelo empregador, uma vez que a sua falta não impede essa utilização econômica.

Outrossim, o fato de a inovação ter decorrido da participação voluntária no projeto CCO não retira dos Autores o direito à indenização, haja vista que houve contribuição pessoal dos reclamantes e a reclamada possibilitou a implementação através de recursos próprios.

No que toca aos ganhos da reclamada e Autoria do projeto, a prova testemunhal assim se manifestou:

„cerca de oito pessoas participaram do projeto do segregador; em alguns momentos esse grupo se dissolvia e depois voltava; além dos autores o Sr. Fredisson Miranda também participou efetivamente do projeto do segregador; (...) atualmente há apenas um segregador em operação; os ganhos com o segregador aconteceram nas áreas de segurança,



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

ergonomia, e meio ambiente; também houve uma economia no tempo de trabalho dos empregados antes despendido na segregação do filtro de óleo; não há equipamentos similares no mercado; (Primeira testemunha (...)” do reclamado(a): Dhieisson Gomes Cevolani)

„o Sr. Fredisson, salvo engano, trabalhava na área ambiental ou na área de manutenção industrial; no desenvolvimento do segregador não houve a participação do Sr. Fredissom, tendo ele participado somente da apresentação do projeto no CCQ;(...) os supervisores das áreas não direcionavam os projetos; somente os autores participaram do desenvolvimento do segregador.” (Primeira testemunha do : Alcebiades Santana Filho)

Ante o exposto, considerando o porte econômico da reclamada, o fato de a inovação ser efetivamente utilizada com proveitos de redução de custos e aumento da produtividade em inegável benefício à Ré e seus empregados na oficina de locomotivas;

Considerando ainda que a inovação é utilizada em somente um dos setores da reclamada sem projeção em outros estabelecimentos da ré e ainda que não é objeto de comercialização, não existindo assim produção de renda externa que não o uso próprio;

Considerando por fim, que os ganhos econômicos indicados no documento de Id 6863c9e não foram impugnados pela Reclamada, e que não foram demonstrados proveitos econômicos da retirada dos óleos do filtro, não tendo ainda sido indicado o salário-hora de um mecânico na reclamada, bem como que a reclamada é detentora da metade do modelo de utilidade, somente 50% do valor economizado é que deve ser pago aos empregados que criaram o referido modelo.

Tratando-se de relação de trato sucessivo, e que o modelo continua a ser utilizado pela reclamada na oficina de vagões, deverá continuar a pagar anualmente o mesmo percentual economizado, já que se trata de relação continuativa no tempo. Assim, são devidas parcelas vencidas e vencidas, observada a prescrição, até a data em que a reclamada cesse o uso do sistema.

Por todo o exposto, fixo uma indenização anual no importe de R\$39.208,00 valor correspondente a 50% do proveito econômico obtido



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003
pela reclamada como o equipamento segregador, a ser divido em
quinhões iguais em favor dos Autores do modelo de utilidade.

Ante a conexão com o processo 0001388-81.2015.5.17.0003, tratando-se o mesmo invento, a fim de evitar duplo pagamento ou locupletamento das partes, observar-se-á que a **indenização do proveito econômico é única e será dividida em três iguais quinhões aos criadores, ou seja, o valor de R\$ 39.208,00 será dividido em três parte iguais**, sendo cada cota paga a cada um dos Reclamantes, ANDRE LUIZ BARBOSA DE QUEIROZ e LUCIANO MASOLINI e PABLO BAlestreiro DUTRA.

Não há que se falar em limitar-se o valor dos ganhos aos valores instituídos pela reclamada em sua norma interna, posto que o critério unilateral e menos benefício instituído pela reclamada não pode suplantar a regulamentação legal.

Recorre a reclamada. Argumenta que o próprio juízo de origem reconheceu que o equipamento desenvolvido pelos autores não se trata de invento ou inovação total, não atendendo, assim, os requisitos necessários para ser patenteado, a teor do art. 8º e 9º da Lei 9279/96. Sustenta que '*nem mesmo a melhoria de um processo já existente pode ser considerado nos autos, já que o expert não se diligenciou no sentido de buscar produtos idênticos nos mercados nacional e internacional*'. Alega que o equipamento que os autores desenvolveram já existia no mercado, conforme reconhecido no laudo pericial, e que a proteção aos direitos de propriedade industrial pressupõe a concessão da patente. Acrescenta que a busca de anterioridade não pode ser realizada apenas no INPI, porque as patentes e os pedidos de patentes brasileiros não representam sequer 1% das patentes depositadas no mundo. Sustenta que ficou comprovado nos autos que os autores desenvolveram o equipamento com a utilização dos insumos fornecidos pela empresa e realizaram suas tarefas no horários de trabalho, situações que, segundo entende, afasta o direito postulado. Requer a reforma da sentença.

À análise.

A criação de invenção ou modelo de utilidade pelo empregado enseja consequências jurídicas diversas dependendo da relação ou não com a função para a qual ele foi contratado na empresa.

Nessa esteira, caso o empregado seja admitido com finalidade principal de desempenhar atividade inventiva, o produto criado em tais circunstâncias



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

pertencerá exclusivamente ao empregador, nada sendo devido ao empregado além do salário pactuado (art. 88 da Lei n.º 9.279/96).

Em situação oposta, entende-se que o invento pertencerá exclusivamente ao empregado, quando a sua criação for totalmente desvinculada do objeto do contrato de trabalho e desprovida de qualquer auxílio do empregador, hipótese em que o empregado assume todos os direitos sobre a sua invenção (art. 90 da Lei n.º 9.279/96).

O caso dos autos, todavia, se enquadra na situação intermediária, na qual o empregado se favorece de recursos, equipamentos, instalações da empresa para desenvolver invento, sem que tal atividade esteja inserida na rotina normal do trabalho para o qual ele foi contratado, aplicando-se, assim, o disposto no art. 91 da Lei n.º 9.279/96, in verbis:

Art. 91. 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.

§ 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

§ 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.

§ 3º A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

§ 4º No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.

Como visto, o dispositivo acima garante ao empregador o direito exclusivo de exploração do produto (que deve ser iniciada no prazo de um ano, contado da concessão da patente) criado pelo empregado, com o seu auxílio, preservando-se, de todo modo, o direito deste último à "justa remuneração" prevista em lei.

Logo, para fazer jus à indenização referida, cabe ao empregado demonstrar que ele desenvolveu invento ou modelo de utilidade



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003
patenteável nos termos da Lei n.º 9.279/96, ônus do qual, a meu ver, os
autores se desincumbiram a contento, conforme evidenciado em prova
pericial.

Concluiu o perito que o equipamento desenvolvido pelos autores, o
segregador, pode ser classificado/considerado um modelo de utilidade,
que automatizou um processo que era totalmente manual, propiciando
maior agilidade na operação e melhorando a segurança.

Quanto à alegação da ré de que já havia equipamentos semelhantes no mercado, o perito esclareceu que o "equipamento desenvolvido pelos Reclamantes tem uma concepção diferente das ferramentas apresentadas no Parecer Técnico do Assistente Técnico da Reclamada, pois são específicos para filtros usados pelas locomotivas da Vale e não simples filtros automotivos, o que caracteriza a inovação".

Entendo que as questões acerca da presença de atividade inventiva foram devidamente esclarecidas pelo expert, sendo inviável querer que o juízo se baseie em meras conjecturas para concluir que o equipamento já existia no mercado antes de ser criado pelos reclamantes.

Dessa forma, levando em conta as conclusões periciais, fica evidente que os reclamantes desenvolveram equipamento que trouxe grandes melhorias no trabalho dos empregados da ré, caracterizando modelo de utilidade sem equivalente no ramo em apreço, estando preenchidos, portanto, os requisitos de patenteabilidade previsto no art. 9º da Lei n.º 9.279/96, a saber:

Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Convém assinalar que a impugnação ao laudo relacionada ao fato de o perito ter consultado apenas o banco de dados do INPI apresenta-se tardia e, portanto, preclusa, na medida em que realizada somente em sede recursal. Ademais, a reclamada nem sequer aponta em quais órgãos oficiais a pesquisa deveria ter sido feita e, consequentemente, além de preclusa, a impugnação é genérica.



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

No que tange à ausência, até então, da formalização da patente, entendo que tal fato não gera óbice à remuneração pretendida pelos reclamantes. Isso porque não me parece razoável que o direito do empregado fique dependente de tramitações burocráticas do registro no INPI, ainda mais quando incontroverso que a empresa vem se utilizando do modelo de utilidade, em benefício próprio, desde a sua criação. Há de se considerar, ainda, que a Lei não atribui ao registro de patente condição sine qua non para que ao inventor sejam garantidos os direitos decorrentes de sua invenção.

Corroborando o arrazoado, destaco argumentos do acórdão do TST proferido nos autos RR - 644489-28.2000.5.03.0040, in DEJT 23/04/2010, de relatoria da Ministra Rosa Maria Weber:

(...) Nessa linha, ainda que não se possa extrair da legislação de regência, considerados os preceitos da Lei 5772/1971 e os da Lei 9279/1996, proteção jurídica, contra terceiros, a direito de propriedade industrial vinculado a invenção não patenteada - cabe aos autos, segundo emerge do quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias -, restou assentada à fl. 582 a titularidade dos modelos de utilidade comum a empregado e empregador, com o uso respectivo por um dos co-proprietários no desempenho das próprias atividades, peculiaridade a exigir equacionamento adequado.

Observe-se que, não se cogita, aqui, de hipótese de oposição de direito real contra terceiro, e sim da necessária observância, em que pese sobreposta a relação de co-propriedade, da ordem sinaligmática e comutativa que caracteriza a relação de trabalho, esta obrigacional, a autorizar a manutenção da condenação, na medida em que não se pode supor que a ordem jurídica estabelecida, ancorada no princípio da equidade, permita que o empregador se beneficie gratuitamente do fruto do trabalho intelectual realizado pelo empregado, e não compreendido na contraprestação pactuada, auferindo lucro para si, sem lhe assegurar retribuição, compreensão que se coaduna com hermenêutica sistemática e teleológica do Capítulo XIV da Lei 9.279/1996, que disciplina a invenção e o modelo de utilidade realizados por empregado ou prestador de serviço, especialmente o seu art. 91, § 2º.

Incontroverso, na espécie, que o reclamante criou objetos de uso prático - copiador de furação e gabarito conferidor de altura - suscetíveis



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003
de aplicação industrial, envolvendo ato inventivo, que resultaram
melhoria funcional traduzida em expressivo ganho de produtividade
para a empresa, sendo ambos, portanto, virtualmente passíveis de proteção
pela lei de propriedade industrial na forma de modelos de utilidade, tanto que
por ele foram formalizados pedidos de concessão das respectivas patentes.

A finalidade da lei de propriedade intelectual é resguardar o inventor
contra terceiros. O invento não protegido por patente ou enronizado no
domínio público está à disposição da sociedade, que pode usá-lo livremente.
É, assim, a patente, a expressão de um direito real oponível a terceiros. No
caso em apreço, todavia, empregado e empregador são parceiros no que se
refere à propriedade industrial dos modelos de utilidade em questão, ao
mesmo tempo em que se vinculam a uma relação de emprego, de índole
contratual, o que desvia a discussão do âmbito da oposição de direito real
contra terceiro e, portanto, do sistema de proteção da propriedade industrial,
em sua ortodoxia interpretativa, para a esfera obrigacional. E é sob esse
ângulo que deve ser avaliada a pretensão a indenização por perdas e danos
deduzida no presente feito.

Examinada a questão, pois, sob a ótica do direito do trabalho e dos
princípios que o norteiam, **não cabe, à luz de um contrato, como já dito,**
sinalagmático e comutativo, permitir a alienação de força de trabalho,
no caso concretizada na forma de uma criação intelectual, em favor do
empregador, sem que o empregado seja por isso remunerado. (...)

No mesmo sentido, transcrevo ementa de outro julgado do TST sobre a matéria:

EMENTA: 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



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

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, emanação da atividade intelectiva irradiada da personalidade do trabalhador, revertida em benefício da exploração econômica do 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. 5. Recurso de revista de que não se conhece. (RR - 749341-33.2001.5.03.5555, Relator Ministro: João Oreste Dalazen, Data de Julgamento: 09/08/2006, 1ª Turma, Data de Publicação: DJ 06/10/2006, grifei)

Por fim, a alegação da ré de que não obteve nenhum proveito econômico com o uso do segregador não se sustenta, pois os reclamantes juntaram aos autos os documentos id 6863c9e e fcd594d, não impugnados, que mostram os ganhos provenientes da utilização de tal equipamento, sem contar que o perito, embora não tenha quantificado, também constatou o proveito econômico.

Pelo exposto, reputo acertada a sentença que reconheceu o direito dos autores à 'justa remuneração' prevista no art. 91, §2º, da Lei n.º 9.279/96, em virtude da criação de modelo de utilidade com auxílio da reclamada, o qual se encontra atualmente sob seu poder e exploração.

Nego provimento."

"2.3.4. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUSTA REMUNERAÇÃO (Análise em conjunto com o tópico do recurso dos autores que versa sobre a mesma matéria

A magistrada de origem, ao reconhecer o direito dos autores à „justa remuneração“ prevista no art. 91, §2º, da Lei n.º 9.279/96, condenou a reclamada ao pagamento de indenização anual no importe de R\$39.208,00, valor correspondente a 50% do proveito econômico obtido pela reclamada como o equipamento segregador, a ser dividido em quinhões iguais em favor dos Autores do modelo de utilidade nos processos conexos, *in verbis*:



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

Por todo o exposto, fixo uma indenização anual no importe de R\$39.208,00 valor correspondente a 50% do proveito econômico obtido pela reclamada como o equipamento segregador, a ser divido em quinhões iguais em favor dos Autores do modelo de utilidade.

Ante a conexão com o processo 0001388-81.2015.5.17.0003, tratando-se o mesmo invento, a fim de evitar duplo pagamento ou locupletamento das partes, observar-se-á que a indenização do proveito econômico é única e será dividida em três iguais quinhões aos criadores, ou seja, o valor de R\$ 39.208,00 será dividido em três parte iguais, sendo cada cota paga a cada um dos Reclamantes, ANDRE LUIZ BARBOSA DE QUEIROZ e LUCIANO MASOLINI e PABLO BAESTREIRO DUTRA.

Não há que se falar em limitar-se o valor dos ganhos aos valores instituídos pela reclamada em sua normainterna, posto que o critério unilateral e menos benefício instituído pela reclamada não pode suplantar e regulamentação legal.

Em face dessa decisão, as partes recorrem.

Sustenta a reclamada que possui norma interna prevendo premiações para o trabalho desenvolvido, regulada pela Resolução 06/92, motivo pelo qual defende que a indenização deve se restringir aos valores nela estipulados. Caso assim não se entenda, requer que "a condenação se restrinja aos valores estipulados no item 1 do art. 21 da Resolução 06/92, a título de prêmio, no montante de US\$ 500,00 (quinhentos dólares), que corresponde hoje à quantia de R\$ 1650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais), juntamente com o § 1º, que estabelece a divisão em partes iguais, entre os inventores, caso sejam mais de dois". "Caso persista aos Doutos Desembargadores, o mesmo entendimento da r. Sentença, qual seja, de condenação da recorrente no pagamento de danos materiais no valor de R\$ 39.208,00 (trinta e nove mil, duzentos e oito reais) anualmente, a ser dividido em partes iguais a três componentes, tem-se que o equipamento desenvolvido (réplica de outros que já existiam no mercado) não foi desenvolvido por três pessoas, mas, sim, por um grupo de 4(quatro) empregados (vide depoimento da testemunha ouvida pela Reclamada), sendo certo que, mantendo-se a eventual condenação de indenização por dano material, esta deverá ser dividida por igual número de participantes, ou seja, por quatro, cabendo ao Recorrido, apenas a sua cota parte, qual seja, $\frac{1}{4}$ ".



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

Os reclamantes, por sua vez, alegam que a magistrada de origem, ao fixar o valor da indenização, ignorou um dos documentos juntados aos autos sob id fcd594d, onde os ganhos econômicos obtidos pela ré com o uso do segregador foram detalhados e se apresentam muito superiores à importância arbitrada. Alegam que tal documento mostra que somente no ano de 2007, quando a reclamada tinha apenas 50 locomotivas (hoje são mais de 240), o proveito econômico anual foi de R\$321.600,00, com a redução do número de tambores, e de R\$ 716.940,00, em virtude da redução da quantidade de óleo utilizado, o que totaliza a quantia de R\$ 1.098.285,00 por ano. Afirmam que o equívoco da sentença ocorreu em razão de se considerar apenas o documento id 6863c9e. Asseveram que o perito, por ser engenheiro mecânico e não possuir qualificação técnica para apurar os ganhos efetivos com a utilização do segregador, recomendou a realização de perícia contábil . Alegam que "esse levantamento era, como é, de extrema importância e valia pois além de apurar os ganhos econômicos indicados nos itens 3 a 6 supra, o profissional contábil apuraria também os referidos ganhos após o ano de 2007, levando em consideração o aumento do numero de locomotivas da Reclamada e a utilização do invento até os dias atuais". Defendem que "a apuração do proveito econômico da Reclamada em todo esse período somente poderá ser feita mediante liquidação (Art. 509 e 512 do CPC), pois demandará informações e dados a serem fornecidos pela Reclamada, como p. ex, o aumento de número de locomotivas em circulação que cresceu sensivelmente nesse período, situação em que a utilização, separação e segregação do número de filtros também aumentou". Requerem, assim, a reforma da sentença, *"a fim de determinar o valor da meação devida aos Reclamantes seja apurada mediante LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA a exemplo do decidido em outras demandas que tramitam nessa Especializada, seguindo ainda a recomendação do Sr. Perito; ou b) caso não haja por bem de atender ao pedido acima, que esta Egr. Corte se digne de anular a r. sentença principal e determinar a baixa dos autos a fim de que o d. juízo apure integralmente o valor da meação conforme os itens elencado na perícia e recomendação do d. expert"*.

Vejamos.

Como visto no item anterior, a exploração da reclamada, empregadora, de invento criado pelos reclamantes, empregados, gera para eles o direito a uma "justa remuneração" prevista no art. 91, §2º, da Lei n.º 9.279/96.



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

Ocorre que não há no ordenamento jurídico definição precisa do que venha a ser esta "justa remuneração", ficando a critério do Juiz arbitrar o valor em questão, desde que respeitada a proporcionalidade/razoabilidade.

Assim, reputo adequada a fixação da indenização em valor correspondente a 50% do proveito econômico obtido pela reclamada com a utilização do equipamento em apreço. Isso porque o próprio art. 91, caput, da Lei n.º 9.279/96 prevê a divisão em partes iguais da propriedade do invento. Nada mais justo, portanto, que metade do lucro seja revertida ao autor da criação.

Quanto à limitação do prêmio ao valor previsto em norma interna da empresa, sem razão a reclamada. Ora, o valor de US\$500,00 (quinhentos dólares), com possibilidade de acréscimo de mais US\$1.000,00 (mil dólares) me parece, pelo menos a princípio, ínfimo próximo da capacidade de lucro gerada pelo equipamento denominado segregador.

Nessa esteira, eventual limitação da indenização aos montantes referidos deixaria de representar uma "justa remuneração" ao invento desenvolvido pelos reclamantes, não se admitindo, portanto, que uma norma interna imposta unilateralmente pela empresa venha a prevalecer sobre dispositivo de lei (91, §2º, da Lei n.º 9.279/96) mais benéfico ao empregado.

A reclamada também não logra êxito em sua pretensão para que o valor da condenação seja divido por 4. O que se tem de concreto nestes autos é que o modelo de utilidade foi desenvolvido por 3 empregados, sendo dois autores da ação nº 000495-51.2014.5.17.0003 e um autor da ação nº 0001388-81.2015.5.17.0003. Ademais, não possui a ré legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do NCPC).

No que concerne às questões trazidas pelos autores, verifico que, de fato, a magistrada de origem, ao fixar o valor indenizatório, deixou de observar o documento juntado sob id fcd594d. Tal documento aponta a redução de custos com tambores, óleo por filtro segregado e mão de obra, no ano de 2007, decorrente da utilização do equipamento desenvolvido pelos autores (segregador), em valores muito superiores à importância arbitrada na sentença.

Embora a reclamada não tenha impugnado especificamente esse documento, entendo que o mais prudente, no caso, é remeter à fase de liquidação a apuração dos ganhos obtidos pela ré, devendo ser realizada perícia, como, inclusive, havia sido sugerido pelo perito, que não quantificou



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

o proveito econômico, em virtude da ausência de qualificação técnica para tanto.

Ante o exposto, **nego provimento ao apelo da ré e dou provimento ao apelo dos reclamantes para determinar que o valor indenizatório, correspondente a 50% do proveito econômico obtido pela reclamada com o equipamento segregador**, seja apurado na fase de liquidação, por meio de perícia.” (destacou-se) (fls. 518/529)

A reclamada opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados:

“2.2.1. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A reclamada opõe os presentes embargos em face do v. acórdão que a considerou litigante de má-fé.

Aduz que já foi parte em milhares de processos em todas as áreas do Direito e jamais cogitou iludir os julgadores ou a parte contrária mediante transcrição de lei, doutrina ou jurisprudência propositalmente erradas. Destaca que os subscritores do recurso ordinário jamais sofreram qualquer acusação ou processo de natureza ética.

Esclarece ‘*o mesmo acórdão citado de forma equivocada no Recurso Ordinário, já havia sido transcrito, com a redação integral da ementa, nas respectivas contestações, tornando claro que a falha era facilmente perceptível, pois FORAM INFORMADOS, NAS DUAS OPORTUNIDADES, TODOS OS ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO, dentre os quais : o número do processo, o nome do Relator, a data de publicação e a fonte onde poderia ser conferida sua autenticidade*’.

Afirma que a falha ocorrida na transcrição da jurisprudência não se enquadra na hipótese prevista na Lei nº 8.964/94, na medida em que „a) houve, realmente, uma lastimável inserção errônea, mas sem que pudesse gerar a deturpação do texto, por absoluta evidência do erro e ineficácia; b) não existiu a intenção de alcançar a alteração do texto citado; c) em momento algum se pretendeu confundir o adversário ou o julgador, tanto que facilmente foi detectado o erro de transcrição, fruto do uso equivocado dos meios eletrônicos“.



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

Argumenta que se porventura evidenciada culpa, esta seria escusável, por serem conhecidas as dificuldades de uso da internet ao copiar e colar algum trecho já digitado em outro arquivo.

Ao final, ‘*requer seja afastada a suposta litigância de má-fé, uma vez demonstrado o descabimento da aparente fraude, como se vê do relato anexo e do próprio contexto da lide*’.

Pois bem.

Em síntese, a reclamada pretende demonstrar a inexistência de litigância de má-fé. Todavia, é cediço que os embargos declaratórios não constituem o instrumento processual adequado para a reforma do julgado, já que o seu cabimento está restrito às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC c/c art. 897-A da CLT.

Os motivos que embasaram a aplicação da multa por litigância de má-fé foram claramente expostos no acórdão, não cabendo a esta Turma rever a sua própria decisão.

Portanto, **desnecessário tecer qualquer manifestação adicional a respeito, já que não é o caso de omissão, contradição ou obscuridade**.

Se a parte entende que a decisão não foi justa nem correta, deve, se assim desejar, direcionar os extensos argumentos dos embargos ao recurso adequado à reapreciação da matéria.

Nego provimento.”

“2.2.2. CERCEAMENTO DE DEFESA”

Alega a embargante que há omissão e contradição na decisão embargada. Afirma que ao longo da instrução processual, impugnou o laudo pericial, em relação à pesquisa feita pelo perito, tendo, inclusive, formulado pedido de nomeação de novo perito apto a responder os questionamentos necessários à instrução do feito. Requer, assim, **manifestação expressa acerca da ausência de preclusão e da necessidade de verificação do estado da técnica através de busca de anterioridades que compare o invento dos reclamantes à técnica de mercado já existente, inclusive em sistemas de patentes internacionais**.

Em relação ao **desconhecimento técnico do expert**, aduz que esta Turma apenas disse que não seria necessário o registro junto ao INPI para a realização da diligência pericial, deixando de se manifestar sobre a



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

necessidade de avaliação dos requisitos de novidade e inventividade para caracterização do modelo de utilidade, que teria gerado a justa remuneração prevista na Lei 9.279/96. Postula a manifestação do Colegiado '*a respeito (3) da fundamentação utilizada pelo expert para formação de seu convencimento técnico, da (4) existência de modelos semelhantes ao invento dos reclamantes e da (5) incompetência técnica do Sr. Braz Ragassi para atuação no presente feito, em atenção aos art. 156, 157, 465 e 468, inciso I, e 475 do CPC, desde já prequestionados para os devidos fins de direito*'.

Alega, ainda, que esta Turma deixou de analisar as questões referentes à destituição do perito, por entender que em momento algum foi requerida a realização de nova perícia, incorrendo, assim, em omissão/contradição, já que não houve manifestação sobre a ausência de respostas conclusivas do perito aos questionamentos que lhe foram feitos. Requer "manifestação expressa da Corte acerca dos art. 156, 157, 465, inciso III, 469, 473, 477, do CPC somados aos art. 468, inciso II5, e 480, do mesmo diploma legal, justificando, com base neles, os motivos pelos quais considera necessária a destituição do Sr. Perito e a realização de nova diligência, preferencialmente por profissional credenciado junto à Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI". Pleiteia também manifestação acerca dos artigos 11, 12, 13 e 14 da Lei 9.279/96 e art. 2º da Lei 5.648/70.

Sem razão.

Nos termos do artigo 1.022 do NCPC c/c art. 897-A da CLT, são cabíveis embargos de declaração quando a decisão padece de omissão, obscuridade, contradição, erro material, ou quando há manifesto equívoco quanto ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso.

Os embargos declaratórios também podem ser manejados para fins de prequestionamento de matérias e questões embasadoras de eventual recurso de revista, por força do que dispõe a súmula nº 297 do TST.

Todavia, os embargos declaratórios para fins de prequestionamento são cabíveis apenas quando há omissão no julgado quanto a determinado tema suscitado no apelo, pois a finalidade desse instituto consiste em fazer com que o Tribunal se manifeste sobre a matéria que poderá ser objeto de recurso de caráter extraordinário.

No caso, noto que o teor dos embargos não corresponde à hipótese de omissão, eis que não diz respeito à análise de tese recursal ou pedido, e sim de reapreciação de prova.



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

As questões relacionadas à alegação de nulidade da perícia foram rebatidas por esta Turma, conforme se extrai do seguinte trecho do julgado:

A competência legal do INPI para registrar patente não faz dos seus profissionais os únicos aptos a realizarem perícia em ações judiciais que envolvam direitos de **propriedade industrial**, sendo plenamente admissível a nomeação de especialistas não vinculados ao referido instituto, desde que tenham conhecimento específico no ramo objeto da perícia, como ocorrido no caso.

Quanto à suposta **nulidade da perícia** pelo fato de o perito ter consultado apenas o banco de dados do INPI, a impugnação se apresenta tardia e, portanto, preclusa, na medida em que realizada somente em sede recursal.

Cabe ressaltar que **em momento algum a reclamada postulou a realização de nova perícia, não havendo que se falar, portanto, em cerceio de defesa.**

Ainda restou consignado que ‘*a reclamada nem sequer aponta em quais órgãos oficiais a pesquisa deveria ter sido feita e, consequentemente, além de preclusa, a impugnação é genérica*’.

Diante dos termos do acórdão, resta incompreensível o pedido de manifestação a respeito da **ausência de preclusão**, na medida em que o **entendimento exarado foi justamente em sentido contrário**. **A decisão, portanto, exauriu o tema relacionado à alegada nulidade da perícia.**

Sobre a necessidade de **verificação do estado da técnica** através de busca de anterioridades que compare o invento dos reclamantes à técnica de mercado já existente, convém destacar o seguinte trecho do acórdão embargado:

Quanto à alegação da ré de que **já havia equipamentos semelhantes no mercado, o perito esclareceu que o ‘equipamento desenvolvido pelos Reclamantes tem uma concepção diferente das ferramentas apresentadas no Parecer Técnico do Assistente Técnico da Reclamada, pois são específicos para filtros usados pelas locomotivas da Vale e não simples filtros automotivos, o que caracteriza a inovação’**.

Entendo que as questões acerca da presença de atividade inventiva foram devidamente esclarecidas pelo expert, sendo inviável querer que o



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

juízo se baseie em meras conjecturas para concluir que o equipamento já existia no mercado antes de ser criado pelos reclamantes.

Conforme se vê, o tema também foi enfrentado. Note-se que no acórdão há vários trechos do laudo pericial que foram transcritos justamente para melhor embasar a decisão.

O acórdão foi muito claro a respeito, o perito detém competência técnica para a realização do trabalho pericial e os reclamantes, de fato, criaram modelo de utilidade, e todos os fundamentos que conduziram a essas conclusões foram expostos de forma bastante inteligível.

Saliento que o magistrado não está obrigado a responder a todo e qualquer questionamento feito pelas partes, mas apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, sendo certo que tal obrigação restou devidamente cumprida no caso.

O que pretende a reclamada, a todo custo, é rediscutir a prova pericial, utilizando-se, no entanto, de instrumento processual inadequado para tal fim. Se a embargante entende que a matéria foi analisada incorretamente, deve levar seus argumentos à instância superior, pois inexiste omissão, contradição ou obscuridade a justificar o pedido de manifestação acerca das incontáveis questões apontadas nos embargos.

Por fim, quanto ao prequestionamento pretendido pela reclamada acerca dos inúmeros dispositivos legais, vale assinalar o que dispõe a Orientação Jurisprudencial n. 118 da SDI-I do TST, in verbis:

Havendo tese explícita sobre a matéria na decisão recorrida, desnecessário contenha ela referência expressa do dispositivo legal para ter-se como prequestionado este.

Nego provimento.”

“2.2.3. MODELO DE UTILIDADE

Aduz a embargante que diversamente do considerado na decisão, as questões sobre a existência de equipamentos similares não foram devidamente esclarecidas pelo perito. Assim, por entender que há contradição no julgado, requer a manifestação a respeito da prova pericial, especificamente quanto “à deficiente fundamentação técnica” sobre as diferenças entre o modelo de utilidade e os equipamentos semelhantes.



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

Pretende, ainda, que esta Turma se manifeste em relação à suposta necessidade de apontamento pela empresa sobre quais órgãos oficiais deveriam ser pesquisados pelo perito; sobre os artigos 465 e 476, do CPC; sobre o efetivo benefício econômico da empresa com o uso do equipamento desenvolvido pelos autores; sobre o fato de que a empresa teria demonstrado que poderia adquirir equipamentos semelhantes por cerca de U\$ 50,00 a U\$ 107,00; sobre o critério efetivo para apuração correta do proveito econômico; sobre as provas oral e documental carreadas aos autos; sobre a limitação temporal imposta pelo art. 40 da Lei nº 9.279/96; sobre a modalidade de liquidação.

Sem razão.

Mais uma vez, observa-se, **claramente, o intuito da embargante em reabrir a discussão a respeito da matéria analisada.**

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, ou seja, é a que ocorre entre os elementos que compõem a estrutura do julgado, e não entre a valoração feita pelo julgador acerca do conjunto probatório e a tese defendida pelo embargante.

Assim, se **restou consignado no acórdão que as questões sobre a existência de equipamentos similares foram devidamente esclarecidas pelo perito** é porque esta Turma, ao analisar detidamente a prova técnica, assim entendeu, inexistindo, pois, a apontada contradição.

Também inexiste omissão.

O requerimento para que esta Turma se manifeste a respeito "das provas oral e documental carreadas aos autos" causa espanto! Ora, quais provas especificamente apontadas no apelo não foram analisadas? Nenhuma.

E o que dizer sobre a pretendida manifestação sobre o fato de que a empresa teria demonstrado que poderia adquirir equipamentos semelhantes por cerca de U\$ 50,00 a U\$ 107,00? **Conforme exposto no julgado, os reclamantes desenvolveram modelo de utilidade sem equivalente no ramo.**

A respeito do **proveito econômico**, cita-se o seguinte trecho do acórdão:

(...) os reclamantes juntaram aos autos os documentos id 6863c9e e fcd594d, que mostram os ganhos provenientes da utilização de tal equipamento, sem contar que o perito, embora não tenha quantificado, também constatou o proveito econômico.



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

Sobre o critério efetivo para apuração correta do proveito econômico, a questão foi analisada, nos seguintes termos:

Como visto no item anterior, a exploração da reclamada, empregadora, de invento criado pelos reclamantes, empregados, gera para eles o direito a uma ‘justa remuneração’ prevista no art. 91, §2º, da Lei n.º 9.279/96.

Ocorre que não há no ordenamento jurídico definição precisa do que venha a ser esta „justa remuneração”, ficando a critério do Juiz arbitrar o valor em questão, desde que respeitada a proporcionalidade/razoabilidade.

Assim, reputo adequada a fixação da indenização em valor correspondente a 50% do proveito econômico obtido pela reclamada com a utilização do equipamento em apreço. Isso porque o próprio art. 91, caput, da Lei n.º 9.279/96 prevê a divisão em partes iguais da propriedade do invento. Nada mais justo, portanto, que metade do lucro seja revertida ao autor da criação.

No que concerne à forma de liquidação, determinou-se a realização de perícia, não havendo, portanto, omissão. E por fim, sobre a limitação temporal imposta pelo art. 40 da Lei nº 9.279/96, a questão nem sequer constou do recurso ordinário.

As partes devem ser diligentes em relação ao processo, evitando medidas inúteis, a fim de não assoberbar ainda mais o Poder Judiciário. A utilização dos embargos declaratórios em desacordo com a sua finalidade revela o seu intuito protelatório e atenta contra a garantia constitucional da razoável duração do processo.

Assim, com fulcro no art. 1.026, §2º, do NCPC, reputo os presentes embargos manifestamente protelatórios, aplicando-se à embargante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, passível de majoração em caso de reiteração com idêntico propósito.

Por todo o exposto, nego provimento aos embargos declaratórios da reclamada, aplicando-lhe a multa por embargos protelatórios no importe de 2% sobre o valor atualizado da causa.” (destacou-se) (fls. 650 / 656)

Extrai-se da leitura dos acórdãos regionais que o Tribunal Regional se manifestou de forma expressa e fundamentada sobre



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

os temas tidos por omissos pela reclamada, quais sejam: a) perito inabilitado para fazer o laudo pericial, devido à realização de pesquisa limitada a banco de dados nacional; b) registro de patentes aos "segregadores" do INPI; c) finalidade do Modelo de Utilidade, objeto do processo (invento dos reclamantes); d) cálculo sobre participação e inventividade e justa remuneração e e) litigância de má-fé.

Dessa forma, não se verifica a pretensa violação aos arts. 93, inciso IX, da Constituição Federal e 832 da CLT.

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo.

CERCEAMENTO DE DEFESA. DESTITUIÇÃO DO PERITO

No agravo de instrumento, a parte ora agravante apontou ofensa aos arts. 156, 157, 465, III, 468, II, 469, 473, IV, e 480 do CPC/15.

Sustentou, em síntese, houve cerceamento de defesa, porquanto o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido da reclamada de destituir o perito responsável pela perícia técnica, apesar dos equívocos técnicos demonstrados e da negativa do expert de resposta aos quesitos formulados pela empresa.

Aduz que deve ser nomeado perito credenciado junto ao INPI e/ou ABAPI para dar o parecer técnico e responder às questões postas pela reclamada.

Na minuta de agravo, afirma que seu agravo de instrumento reúne condições de conhecimento e provimento.

Não merece reforma a decisão agravada.

O Tribunal Regional decidiu, quanto ao tema em exame:

“2.3. MÉRITO DO RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA
2.3.1. NULIDADE DA PERÍCIA. PERITO INABILITADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA

Recorre a reclamada apontando **nulidade da perícia e cerceamento de defesa**. Sustenta que a **prova deveria ter sido produzida por técnico do INPI** (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), **não estando o perito**



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

apto para examinar a novidade e a atividade inventiva do equipamento desenvolvido pelo autor, uma vez que a formação em engenharia não é suficiente para a atuação nesse tipo de perícia. Afirma também que o auxiliar do juízo não pesquisou a existência de patentes em bancos de dados de outros países, limitando-se a pesquisar somente em banco de dados do INPI.

Sem razão.

A competência legal do INPI para registrar patente não faz dos seus profissionais os únicos aptos a realizarem perícia em ações judiciais que envolvam direitos de propriedade industrial, sendo plenamente admissível a nomeação de especialistas não vinculados ao referido instituto, desde que tenham conhecimento específico no ramo objeto da perícia, como ocorrido no caso.

Quanto à suposta **nulidade da perícia** pelo fato de o perito ter consultado apenas o banco de dados do INPI, a **impugnação se apresenta tardia e, portanto, preclusa**, na medida em que realizada somente em sede recursal.

Cabe ressaltar que **em momento algum a reclamada postulou a realização de nova perícia**, não havendo que se falar, portanto, em cerceio de defesa.

Nego provimento.” (destacou-se)

A reclamada opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados:

2.2.2. **CERCEAMENTO DE DEFESA**

Alega a embargante que há omissão e contradição na decisão embargada. Afirma que ao longo da instrução processual, impugnou o laudo pericial, em relação à pesquisa feita pelo perito, tendo, inclusive, formulado pedido de nomeação de novo perito apto a responder os questionamentos necessários à instrução do feito. Requer, assim, **manifestação expressa acerca da ausência de preclusão e da necessidade de verificação do estado da técnica através de busca de anterioridades que compare o invento dos reclamantes à técnica de mercado já existente, inclusive em sistemas de patentes internacionais**.



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

Em relação ao desconhecimento técnico do expert, aduz que esta Turma apenas disse que não seria necessário o registro junto ao INPI para a realização da diligência pericial, deixando de se manifestar sobre a necessidade de avaliação dos requisitos de novidade e inventividade para caracterização do modelo de utilidade, que teria gerado a justa remuneração prevista na Lei 9.279/96. Postula a manifestação do Colegiado '*a respeito (3) da fundamentação utilizada pelo expert para formação de seu convencimento técnico, da (4) existência de modelos semelhantes ao invento dos reclamantes e da (5) incompetência técnica do Sr. Braz Ragassi para atuação no presente feito, em atenção aos art. 156, 157, 465 e 468, inciso I, e*

475 do CPC, desde já prequestionados para os devidos fins de direito'.

Alega, ainda, que esta Turma deixou de analisar as questões referentes à destituição do perito, por entender que em momento algum foi requerida a realização de nova perícia, incorrendo, assim, em omissão/contradição, já que não houve manifestação sobre a ausência de respostas conclusivas do perito aos questionamentos que lhe foram feitos. Requer '*manifestação expressa da Corte acerca dos art. 156, 157, 465, inciso III, 469, 473, 477, do CPC somados aos art. 468, inciso II5, e 480, do mesmo diploma legal, justificando, com base neles, os motivos pelos quais considera necessária a destituição do Sr. Perito e a realização de nova diligência, preferencialmente por profissional credenciado junto à Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI*'. Pleiteia também manifestação acerca dos artigos 11, 12, 13 e 14 da Lei 9.279/96 e art.

2º da Lei 5.648/70.

Sem razão.

Nos termos do artigo 1.022 do NCPC c/c art. 897-A da CLT, são cabíveis embargos de declaração quando a decisão padece de omissão, obscuridade, contradição, erro material, ou quando há manifesto equívoco quanto ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso.

Os embargos declaratórios também podem ser manejados para fins de prequestionamento de matérias e questões embasadoras de eventual recurso de revista, por força do que dispõe a súmula nº 297 do TST.

Todavia, os embargos declaratórios para fins de prequestionamento são cabíveis apenas quando há omissão no julgado quanto a determinado tema



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

suscitado no apelo, pois a finalidade desse instituto consiste em fazer com que o Tribunal se manifeste sobre a matéria que poderá ser objeto de recurso de caráter extraordinário.

No caso, noto que o teor dos embargos não corresponde à hipótese de omissão, eis que não diz respeito à análise de tese recursal ou pedido, e sim de reapreciação de prova.

As questões relacionadas à alegação de nulidade da perícia foram rebatidas por esta Turma, conforme se extrai do seguinte trecho do julgado:

A competência legal do INPI para registrar patente não faz dos seus profissionais os únicos aptos a realizarem perícia em ações judiciais que envolvam direitos de propriedade industrial, sendo plenamente admissível a nomeação de especialistas não vinculados ao referido instituto, desde que tenham conhecimento específico no ramo objeto da perícia, como ocorrido no caso.

Quanto à suposta nulidade da perícia pelo fato de o perito ter consultado apenas o banco de dados do INPI, a impugnação se apresenta tardia e, portanto, preclusa, na medida em que realizada somente em sede recursal.

Cabe ressaltar que em momento algum a reclamada postulou a realização de nova perícia, não havendo que se falar, portanto, em cerceio de defesa.

Ainda restou consignado que ‘a reclamada nem sequer aponta em quais órgãos oficiais a pesquisa deveria ter sido feita e, consequentemente, além de preclusa, a impugnação é genérica’.

Diante dos termos do acórdão, resta incompreensível o pedido de manifestação a respeito da ausência de preclusão, na medida em que o entendimento exarado foi justamente em sentido contrário. A decisão, portanto, exauriu o tema relacionado à alegada nulidade da perícia.

Sobre a necessidade de verificação do estado da técnica através de busca de anterioridades que compare o invento dos reclamantes à técnica de mercado já existente, convém destacar o seguinte trecho do acórdão embargado:

Quanto à alegação da ré de que já havia equipamentos semelhantes no mercado, o perito esclareceu que o ‘equipamento desenvolvido pelos



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

Reclamantes tem uma concepção diferente das ferramentas apresentadas no Parecer Técnico do Assistente Técnico da Reclamada, pois são específicos para filtros usados pelas locomotivas da Vale e não simples filtros automotivos, o que caracteriza a inovação'.

Entendo que as questões acerca da presença de atividade inventiva foram devidamente esclarecidas pelo expert, sendo inviável querer que o juízo se baseie em meras conjecturas para concluir que o equipamento já existia no mercado antes de ser criado pelos reclamantes.

Conforme se vê, o tema também foi enfrentado. Note-se que no acórdão há vários trechos do laudo pericial que foram transcritos justamente para melhor embasar a decisão.

O acórdão foi muito claro a respeito, o perito detém competência técnica para a realização do trabalho pericial e os reclamantes, de fato, criaram modelo de utilidade, e todos os fundamentos que conduziram a essas conclusões foram expostos de forma bastante inteligível.

Saliento que o magistrado não está obrigado a responder a todo e qualquer questionamento feito pelas partes, mas apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, sendo certo que tal obrigação restou devidamente cumprida no caso.

O que pretende a reclamada, a todo custo, é rediscutir a prova pericial, utilizando-se, no entanto, de instrumento processual inadequado para tal fim. Se a embargante entende que a matéria foi analisada incorretamente, deve levar seus argumentos à instância superior, pois inexiste omissão, contradição ou obscuridade a justificar o pedido de manifestação acerca das incontáveis questões apontadas nos embargos.

Por fim, quanto ao prequestionamento pretendido pela reclamada acerca dos inúmeros dispositivos legais, vale assinalar o que dispõe a Orientação Jurisprudencial n. 118 da SDI-I do TST, in verbis:

Havendo tese explícita sobre a matéria na decisão recorrida, desnecessário contenha ela referência expressa do dispositivo legal para ter-se como prequestionado este.

Nego provimento.”

Registrado no acórdão recorrido que por ser o INPI



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

entidade de registro de patente, não torna os seus profissionais "os únicos aptos a realizarem perícia em ações judiciais que envolvam direitos de propriedade industrial, sendo plenamente admissível a nomeação de especialistas não vinculados ao referido instituto, desde que tenham conhecimento específico no ramo objeto da perícia, como ocorrido no caso".

Sobre a alegada nulidade da perícia, o Tribunal a quo

consignou que "o fato de o perito ter consultado apenas o banco de dados do INPI, a impugnação se apresenta tardia e, portanto, preclusa, na medida em que realizada somente em sede recursal."

Além disso, no acórdão regional há registro de que a

reclamada não requereu realização de nova perícia, e que a sua impugnação foi tardia e genérica. Concluiu, então, o Regional que o perito designado pelo Juízo possui competência técnica para realizar a perícia.

Nesse contexto, não restou demonstrado o alegado cerceamento de defesa indicado pela parte, visto que a reclamada deixou de impugnar o laudo pericial no momento processual adequado, tendo se insurgido quando já preclusa a oportunidade, e ainda, ficou registrado na decisão regional, forma expressa, a competência técnica do expert designado pelo Juízo.

Incólumes, portanto, os artigos 156, 157, 465, III, 468, II, 469, 473, IV, e 480 do CPC/15, que tratam, em síntese, sobre a designação do perito pelo magistrado e a realização de nova perícia.

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo.

DIREITO DE PROPRIEDADE. REMUNERAÇÃO DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE INVENTO CRIADO POR TRABALHADOR NO CURSO DO CONTRATO DE TRABALHO. ART. 91, § 2º, DA LEI N.º 9.279/96

No agravo de instrumento, a parte ora agravante apontou ofensa aos arts. 465, 473, II, do CPC, 884 do CC e 91, § 2º, da Lei nº 9.279/96.



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

Sustentou, em síntese, que só deve ser considerado “invento” o equipamento que seja patenteável, não apenas alterações físicas em máquinas já existentes, como na hipótese.

Na minuta de agravo, afirma que seu agravo de instrumento reúne condições de conhecimento e provimento.

Não merece reforma a decisão agravada.

De inicio, observe-se que a agravante deixou de renovar, no agravo de instrumento, a divergência jurisprudencial e as ofensas aos artigos 1025 do CPC, 509 e 879 da CLT, as quais não serão analisadas, portanto.

O Tribunal Regional decidiu, quanto ao tema em exame:

2.3.3. INVENTO. MODELO DE UTILIDADE. INDENIZAÇÃO

Na inicial da RT nº 0000495-51.2014.5.17.0003, os reclamantes ... e ... alegaram que, por iniciativa deles, idealizaram e construíram um equipamento denominado segregador, ‘que passou a fazer de forma semiautomática, e revolucionária em relação ao sistema anterior, a segregação/separação dos elementos filtrantes, metálicos e óleo diesel, que constituem os filtros de óleo das locomotivas, proporcionando maior agilidade, produtividade e segurança ao processo de desmontagem dos filtros, agindo de acordo com as diretrizes da Reclamada no que diz respeito ao meio ambiente’.

Disseram que a utilização do invento trouxe vários benefícios e vantagens à reclamada e seus empregados, tais como: eliminação de risco de acidentes a que o sistema antigo expunha o mecânico na desmontagem e desmembramento de centenas de filtros; redução do esforço físico e do risco ergonômico dos Mecânicos e envolvidos na atividade; aumento da produtividade dos serviços desmontagem dos filtros; satisfação dos colaboradores (equipe) ao executar as tarefas com grande melhoria nas condições de trabalho.

Afirmaram que tais vantagens e benefícios importaram também em ganhos econômicos para a reclamada, com a redução do número de homens hora para a execução das atividades de segregação dos filtros; o reaproveitamento do óleo diesel e lubrificantes para ser refinado, dando origem a outros óleos lubrificantes, a reciclagem dos elementos filtrantes



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

para criação de papel reciclado ou fonte de energia para fornos industriais, eliminando custos com transporte e incineração daqueles; o reaproveitamento de elementos metálicos utilizados por industriais siderúrgicas; a redução em 50% do numero de tambores metálicos certificados pelo Imetro para acondicionamento dos resíduos.

Ao final, requereram a condenação da reclamada '*ao pagamento de indenização ou uma justa remuneração correspondente à metade do proveito econômico compreendido neste as vantagens de ordem financeira, econômica e operacional que ela obteve a ainda poderá obter, seja diretamente ou em outras empresas por ela explorada, ou a quem ela conceder o direito a esta exploração, seja por terceiros, por cessão ou comercialização, ou por qualquer outra forma, com o invento/modelo de utilidade/atividade inventiva criado pelos Reclamantes, conforme se apurar em liquidação de sentença, ou mediante arbitramento ou, III) alternativamente, condená-la a indenização a integralidade do referido proveito*'.

Por sua vez, na inicial da RT nº 0001388-81.2015.5.17.0011 o reclamante Pablo Balestreiro Dutra disse que também participou do processo de idealização e criação do invento/modelo de utilidade, fazendo jus à mesma indenização.

Em contestação, disse a reclamada que os autores foram convidados a integrar o Grupo de Melhoria Contínua existente na empresa, denominado Círculo de Controle da Qualidade (CCQ) e que na constância da atuação nesse grupamento, surgiu o desenvolvimento técnico batizado de invento pelos reclamantes. Alegou que o desenvolvimento técnico que gerou o segregador de filtros resultou das atividades naturalmente desenvolvidas pelos autores, situação que no seu entender torna a invenção ou modelo de utilidade de sua exclusiva propriedade. Acrescentou inexistir patente a fundamentar o pedido dos autores. Defendendo ser incabível o direito vindicado.

A magistrada de origem, em sentença única, julgou parcialmente procedente o pedido dos reclamantes em ambas as reclamações conexas.

Eis parte dos fundamentos da sentença:

(...)



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

Assim, o que se verifica é que o ‘segregador’ resultou na melhoria de um processo já existente e embora não se trate de total inovação, visto a existência de produtos com semelhante uso no mercado, dirigiu-se ao atendimento da melhoria de uma demanda específica da ré.

Destarte, tenho por corretas as conclusões apresentadas pelo perito, acolhendo-as em sua integralidade.

Quanto à atividade inventiva do projeto estar relacionada ou não às atribuições dos autores e ter sido realizada por incentivo da ré, algumas considerações são importantes, posto que a legislação trata de forma diversa as situações.

Os reclamantes afirmam que o processo de criação do segregador deu-se em data anterior à sua inscrição no Círculo de Controle de Qualidade - CCQ.

A prova testemunhal foi díspar quanto ao tema.

Analizando a documentação acostada aos autos, chama a atenção do juízo o fato de que os autores não tenham apresentado um único plano, pré-projeto, esboço ou documento relacionado à ideia do segregador que não àqueles apresentados no Id 6863c9e e ss.

Os mesmos documentos indicam ainda que o plano de ação para o desenvolvimento do segregador se deu no início do ano de 2007 para conclusão dos estudos até 30/11/2007.

Na mesma apresentação o grupo de empregados participantes afirma que:

„DESCRÍÇÃO DO PROCESSO (DEPOIS)

O segregador pneumático de filtros de óleo de locomotivas, como foi discutido anteriormente, tem por finalidade fazer a segregação dos elementos que constituem o filtro de óleo (elementos filtrantes, metálicos, óleo diesel). Este equipamento proporciona maior agilidade, produtividade e segurança ao processo, agindo de acordo com as diretrizes da Vale de respeito ao meio ambiente. O segregador pneumático de filtros de óleo foi desenvolvido por iniciativa dos empregados que trabalham na Oficina de Componentes, por observarem grandes possibilidades de ganho no processo antigo de segregação. Muitos dos materiais utilizados para sua fabricação foram conseguidos na própria oficina, mostrando a preocupação na utilização daquilo que antes estava obsoleto e contribuindo para redução de custos”” (Id fcd594d pag 4)

Dentre as diversas atribuições dos cargos dos autores indicadas no laudo pericial, encontram-se, dentre outras, as de ‘Planejar e Programar



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

serviços de manutenção corretiva, preventiva e preditiva em máquinas, equipamentos, equipamentos rodantes e instalações, otimizando recursos para contribuir com os objetivos e metas de segurança, qualidade e custos; Dimensionar equipamentos, analisar e acompanhar projetos, dando parecer técnico e de viabilidade; Testar e analisar falhas dos equipamentos, propondo soluções e implementando ações de bloqueio dos desvios; Propor melhorias nos procedimentos operacionais de manutenção (padrões e instruções de trabalho); Dimensionar equipamentos, analisar e acompanhar projetos, dando parecer técnico e de viabilidade; Controlar resíduos gerados na manutenção'.

Assim, no que se relaciona ao segregador, verifica-se que, conforme laudo pericial, os reclamantes exerciam suas atividades na oficina de componentes, setor integrante da oficina de locomotivas da reclamada, onde o equipamento é atualmente utilizado, pelo que a inovação não resultou da natureza do serviço para o qual os reclamantes foram contratados, mas de contribuição pessoal destes com o concurso de recursos, dados, meios, matérias, instalações e equipamentos da reclamada.

Ao caso, então, devem ser aplicados os artigos 454 da CLT e, mais especificamente, o artigo 91 da Lei nº 9.279/96, cuja redação é a seguinte:

(...)

Dessa forma, entendo que o contrato de trabalho dos Autores não envolvia a atividade inventiva - logo inaplicável o artigo 88 da lei 9279/96 -, não obstante tenham os Autores se utilizaram de meios do empregador para a criação do equipamento.

Sendo a propriedade da invenção comum e explorada pelo empregador, cabe aos Autores a justa remuneração pelo modelo de utilidade.

Esclareça-se neste ponto que a inexistência de patente não implica em impedimento ao direito nos proveitos obtidos pelo empregador, uma vez que a sua falta não impede essa utilização econômica.

Outrossim, o fato de a inovação ter decorrido da participação voluntária no projeto CCQ não retira dos Autores o direito à



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

indenização, haja vista que houve contribuição pessoal dos reclamantes e a reclamada possibilitou a implementação através de recursos próprios.

No que toca aos ganhos da reclamada e Autoria do projeto, a prova testemunhal assim se manifestou:

„cerca de oito pessoas participaram do projeto do segregador; em alguns momentos esse grupo se dissolia e depois voltava; além dos autores o Sr. Fredisson Miranda também participou efetivamente do projeto do segregador; (...) atualmente há apenas um segregador em operação; os ganhos com o segregador aconteceram nas áreas de segurança, ergonomia, e meio ambiente; também houve uma economia no tempo de trabalho dos empregados antes despendido na segregação do filtro de óleo; não há equipamentos similares no mercado; (Primeira testemunha (...))“ do reclamado(a): Dheisson Gomes Cevolani)

„o Sr. Fredisson, salvo engano, trabalhava na área ambiental ou na área de manutenção industrial; no desenvolvimento do segregador não houve a participação do Sr. Fredisson, tendo ele participado somente da apresentação do projeto no CCQ;(...) os supervisores das áreas não direcionavam os projetos; somente os autores participaram do desenvolvimento do segregador.“ (Primeira testemunha do : Alcebiades Santana Filho)

Ante o exposto, **considerando o porte econômico da reclamada**, o fato de **a inovação ser efetivamente utilizada com proveitos de redução de custos e aumento da produtividade** em inegável benefício à Ré e seus empregados na oficina de locomotivas;

Considerando ainda que **a inovação é utilizada em somente um dos setores da reclamada sem projeção em outros estabelecimentos da ré e ainda que não é objeto de comercialização**, não existindo assim produção de renda externa que não o uso próprio;

Considerando por fim, **que os ganhos econômicos indicados no documento de Id 6863c9e não foram impugnados pela Reclamada, e que não foram demonstrados proveitos econômicos da retirada dos óleos do filtro**, não tendo ainda sido indicado o salário-hora de um mecânico na reclamada, bem como que **a reclamada é detentora da metade do modelo**



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003
de utilidade, somente 50% do valor economizado é que deve ser pago aos empregados que criaram o referido modelo.

Tratando-se de relação de trato sucessivo, e que o modelo continua a ser utilizado pela reclamada na oficina de vagões, deverá continuar a pagar anualmente o mesmo percentual economizado, já que se trata de relação continuativa no tempo. Assim, são devidas parcelas vencidas e vencidas, observada a prescrição, até a data em que a reclamada cesse o uso do sistema.

Por todo o exposto, fixo uma indenização anual no importe de R\$39.208,00 valor correspondente a 50% do proveito econômico obtido pela reclamada como o equipamento segregador, a ser dividido em quinhões iguais em favor dos Autores do modelo de utilidade.

Ante a conexão com o processo 0001388-81.2015.5.17.0003, tratando-se o mesmo invento, a fim de evitar duplo pagamento ou locupletamento das partes, observar-se-á que a indenização do proveito econômico é única e será dividida em três iguais quinhões aos criadores, ou seja, o valor de R\$ 39.208,00 será dividido em três parte iguais, sendo cada cota paga a cada um dos Reclamantes, ANDRE LUIZ BARBOSA DE QUEIROZ e LUCIANO MASOLINI e PABLO BALESTREIRO DUTRA.

Não há que se falar em limitar-se o valor dos ganhos aos valores instituídos pela reclamada em sua norma interna, posto que o critério unilateral e menos benefício instituído pela reclamada não pode suplantar a regulamentação legal.

Recorre a reclamada. Argumenta que o próprio juízo de origem reconheceu que o equipamento desenvolvido pelos autores não se trata de invento ou inovação total, não atendendo, assim, os requisitos necessários para ser patenteado, a teor do art. 8º e 9º da Lei 9279/96. Sustenta que '*nem mesmo a melhoria de um processo já existente pode ser considerado nos autos, já que o expert não se diligenciou no sentido de buscar produtos idênticos nos mercados nacional e internacional*'. Alega que o equipamento que os autores desenvolveram já existia no mercado, conforme reconhecido no laudo pericial, e que a proteção aos direitos de propriedade industrial pressupõe a concessão da patente. Acrescenta que a busca de anterioridade não pode ser realizada apenas no INPI, porque as patentes e os pedidos de patentes brasileiros não representam sequer 1% das patentes depositadas no



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

mundo. Sustenta que ficou comprovado nos autos que os autores desenvolveram o equipamento com a utilização dos insumos fornecidos pela empresa e realizaram suas tarefas no horários de trabalho, situações que, segundo entende, afasta o direito postulado. Requer a reforma da sentença.

À análise.

A criação de invenção ou modelo de utilidade pelo empregado enseja consequências jurídicas diversas dependendo da relação ou não com a função para a qual ele foi contratado na empresa.

Nessa esteira, caso o empregado seja admitido com finalidade principal de desempenhar atividade inventiva, o produto criado em tais circunstâncias pertencerá exclusivamente ao empregador, nada sendo devido ao empregado além do salário pactuado (art. 88 da Lei n.º 9.279/96).

Em situação oposta, entende-se que o invento pertencerá exclusivamente ao empregado, quando a sua criação for totalmente desvinculada do objeto do contrato de trabalho e desprovida de qualquer auxílio do empregador, hipótese em que o empregado assume todos os direitos sobre a sua invenção (art. 90 da Lei n.º 9.279/96).

O caso dos autos, todavia, se enquadra na situação intermediária, na qual o empregado se favorece de recursos, equipamentos, instalações da empresa para desenvolver invento, sem que tal atividade esteja inserida na rotina normal do trabalho para o qual ele foi contratado, aplicando-se, assim, o disposto no art. 91 da Lei n.º 9.279/96, in verbis:

Art. 91. 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.

§ 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

§ 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.

§ 3º A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

§ 4º No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.

Como visto, o dispositivo acima garante ao empregador o direito exclusivo de exploração do produto (que deve ser iniciada no prazo de um ano, contado da concessão da patente) criado pelo empregado, com o seu auxílio, preservando-se, de todo modo, o direito deste último à "justa remuneração" prevista em lei.

Logo, para fazer jus à indenização referida, cabe ao empregado demonstrar que ele desenvolveu invento ou modelo de utilidade patenteável nos termos da Lei n.º 9.279/96, ônus do qual, a meu ver, os autores se desincumbiram a contento, conforme evidenciado em prova pericial.

Concluiu o perito que o equipamento desenvolvido pelos autores, o segregador, pode ser classificado/considerado um modelo de utilidade, que automatizou um processo que era totalmente manual, propiciando maior agilidade na operação e melhorando a segurança.

Quanto à alegação da ré de que já havia equipamentos semelhantes no mercado, o perito esclareceu que o 'equipamento desenvolvido pelos Reclamantes tem uma concepção diferente das ferramentas apresentadas no Parecer Técnico do Assistente Técnico da Reclamada, pois são específicos para filtros usados pelas locomotivas da Vale e não simples filtros automotivos, o que caracteriza a inovação'.

Entendo que as questões acerca da presença de atividade inventiva foram devidamente esclarecidas pelo expert, sendo inviável querer que o juízo se baseie em meras conjecturas para concluir que o equipamento já existia no mercado antes de ser criado pelos reclamantes.

Dessa forma, levando em conta as conclusões periciais, fica evidente que os reclamantes desenvolveram equipamento que trouxe grandes melhorias no trabalho dos empregados da ré, caracterizando modelo de utilidade sem equivalente no ramo em apreço, estando preenchidos, portanto, os requisitos de patenteabilidade previsto no art. 9º da Lei n.º 9.279/96, a saber:

Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo,



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Convém assinalar que a impugnação ao laudo relacionada ao fato de o perito ter consultado apenas o banco de dados do INPI apresenta-se tardia e, portanto, preclusa, na medida em que realizada somente em sede recursal. Ademais, a reclamada nem sequer aponta em quais órgãos oficiais a pesquisa deveria ter sido feita e, consequentemente, além de preclusa, a impugnação é genérica.

No que tange à ausência, até então, da formalização da patente, entendo que tal fato não gera óbice à remuneração pretendida pelos reclamantes. Isso porque não me parece razoável que o direito do empregado fique dependente de tramitações burocráticas do registro no INPI, ainda mais quando incontroverso que a empresa vem se utilizando do modelo de utilidade, em benefício próprio, desde a sua criação. Há de se considerar, ainda, que a Lei não atribui ao registro de patente condição sine qua non para que ao inventor sejam garantidos os direitos decorrentes de sua invenção.

Corroborando o arrazoado, destaco argumentos do acórdão do TST proferido nos autos RR - 644489-28.2000.5.03.0040, in DEJT 23/04/2010, de relatoria da Ministra Rosa Maria Weber:

(...) Nessa linha, ainda que não se possa extrair da legislação de regência, considerados os preceitos da Lei 5772/1971 e os da Lei 9279/1996, proteção jurídica, contra terceiros, a direito de propriedade industrial vinculado a invenção não patenteada - cabe aos autos, segundo emerge do quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias -, restou assentada à fl. 582 a titularidade dos modelos de utilidade comum a empregado e empregador, com o uso respectivo por um dos co-proprietários no desempenho das próprias atividades, peculiaridade a exigir equacionamento adequado.

Observe-se que, não se cogita, aqui, de hipótese de oposição de direito real contra terceiro, e sim da necessária observância, em que pese sobreposta a relação de co-propriedade, da ordem sinalagmática e comutativa que caracteriza a relação de trabalho, esta obrigacional, a autorizar a manutenção da condenação, na medida em que não se pode supor que a ordem jurídica



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

estabelecida, ancorada no princípio da equidade, permita que o empregador se beneficie gratuitamente do fruto do trabalho intelectual realizado pelo empregado, e não compreendido na contraprestação pactuada, auferindo lucro para si, sem lhe assegurar retribuição, compreensão que se coaduna com hermenêutica sistemática e teleológica do Capítulo XIV da Lei 9.279/1996, que disciplina a invenção e o modelo de utilidade realizados por empregado ou prestador de serviço, especialmente o seu art. 91, § 2º.

Incontroverso, na espécie, que o reclamante criou objetos de uso prático - copiador de furação e gabarito conferidor de altura - suscetíveis de aplicação industrial, envolvendo ato inventivo, que resultaram melhoria funcional traduzida em expressivo ganho de produtividade para a empresa, sendo ambos, portanto, virtualmente passíveis de proteção pela lei de propriedade industrial na forma de modelos de utilidade, tanto que por ele foram formalizados pedidos de concessão das respectivas patentes.

A finalidade da lei de propriedade intelectual é resguardar o inventor contra terceiros. O invento não protegido por patente ou entronizado no domínio público está à disposição da sociedade, que pode usá-lo livremente. É, assim, a patente, a expressão de um direito real oponível a terceiros. No caso em apreço, todavia, empregado e empregador são parceiros no que se refere à propriedade industrial dos modelos de utilidade em questão, ao mesmo tempo em que se vinculam a uma relação de emprego, de ínole contratual, o que desvia a discussão do âmbito da oposição de direito real contra terceiro e, portanto, do sistema de proteção da propriedade industrial, em sua ortodoxia interpretativa, para a esfera obrigacional. E é sob esse ângulo que deve ser avaliada a pretensão a indenização por perdas e danos deduzida no presente feito.

Examinada a questão, pois, sob a ótica do direito do trabalho e dos princípios que o norteiam, **não cabe, à luz de um contrato, como já dito, sinalagmático e comutativo, permitir a alienação de força de trabalho, no caso concretizada na forma de uma criação intelectual, em favor do empregador, sem que o empregado seja por isso remunerado.** (...)

No mesmo sentido, transcrevo ementa de outro julgado do TST sobre a matéria:

EMENTA: INVENTO. MODELO DE UTILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PESSOAL DO EMPREGADO.



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

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, emanação da atividade intelectiva irradiada da personalidade do trabalhador, revertida em benefício da exploração econômica do 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. 5. Recurso de revista de que não se conhece. (RR - 749341-33.2001.5.03.5555, Relator Ministro: João Oreste Dalazen, Data de Julgamento: 09/08/2006, 1ª Turma, Data de Publicação: DJ 06/10/2006, grifei)

Por fim, a alegação da ré de que não obteve nenhum proveito econômico com o uso do segregador não se sustenta, pois os reclamantes juntaram aos autos os documentos id 6863c9e e fcd594d, não impugnados, que mostram os ganhos provenientes da utilização de tal equipamento, sem contar que o perito, embora não tenha quantificado, também constatou o proveito econômico.

Pelo exposto, reputo acertada a sentença que reconheceu o direito dos autores à 'justa remuneração' prevista no art. 91, §2º, da Lei n.º 9.279/96, em virtude da criação de modelo de utilidade com auxílio da reclamada, o qual se encontra atualmente sob seu poder e exploração.

Nego provimento.” (destacou-se)



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

Opostos embargos declaratórios pela reclamada, o Tribunal Regional decidiu negar-lhes provimento:

“2.2.3. MODELO DE UTILIDADE”

Aduz a embargante que diversamente do considerado na decisão, as questões sobre a existência de equipamentos similares não foram devidamente esclarecidas pelo perito. Assim, por entender que há contradição no julgado, requer a manifestação a respeito da prova pericial, especificamente quanto „à deficiente fundamentação técnica” sobre as diferenças entre o modelo de utilidade e os equipamentos semelhantes.

Pretende, ainda, que esta Turma se manifeste em relação à suposta necessidade de apontamento pela empresa sobre quais órgãos oficiais deveriam ser pesquisados pelo perito; sobre os artigos 465 e 476, do CPC; sobre o efetivo benefício econômico da empresa com o uso do equipamento desenvolvido pelos autores; sobre o fato de que a empresa teria demonstrado que poderia adquirir equipamentos semelhantes por cerca de U\$ 50,00 a U\$ 107,00; sobre o critério efetivo para apuração correta do proveito econômico; sobre as provas oral e documental carreadas aos autos; sobre a limitação temporal imposta pelo art. 40 da Lei nº 9.279/96; sobre a modalidade de liquidação.

Sem razão.

Mais uma vez, observa-se, **claramente, o intuito da embargante em reabrir a discussão a respeito da matéria analisada.**

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, ou seja, é a que ocorre entre os elementos que compõem a estrutura do julgado, e não entre a valoração feita pelo julgador acerca do conjunto probatório e a tese defendida pelo embargante.

Assim, se **restou consignado no acórdão que as questões sobre a existência de equipamentos similares foram devidamente esclarecidas pelo perito** é porque esta Turma, ao analisar detidamente a prova técnica, assim entendeu, inexistindo, pois, a apontada contradição.

Também inexiste omissão.

O requerimento para que esta Turma se manifeste a respeito „das provas oral e documental carreadas aos autos” causa espanto! Ora, quais provas especificamente apontadas no apelo não foram analisadas? Nenhuma.



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

E o que dizer sobre a pretendida manifestação sobre o fato de que a empresa teria demonstrado que poderia adquirir equipamentos semelhantes por cerca de U\$ 50,00 a U\$ 107,00? **Conforme exposto no julgado, os reclamantes desenvolveram modelo de utilidade sem equivalente no ramo.**

A respeito do **proveito econômico**, cita-se o seguinte trecho do acórdão:

(...) os reclamantes juntaram aos autos os documentos id 6863c9e e fcd594d, que mostram os ganhos provenientes da utilização de tal equipamento, sem contar que o perito, embora não tenha quantificado, também constatou o proveito econômico.

Sobre o critério efetivo para apuração correta do proveito econômico, a questão foi analisada, nos seguintes termos:

Como visto no item anterior, a exploração da reclamada, empregadora, de **invento criado pelos reclamantes, empregados, gera para eles o direito a uma ‘justa remuneração’** prevista no art. 91, §2º, da Lei n.º 9.279/96.

Ocorre que não há no ordenamento jurídico definição precisa do que venha a ser esta „justa remuneração“, ficando a critério do Juiz arbitrar o valor em questão, desde que respeitada a proporcionalidade/razoabilidade.

Assim, reputo adequada a fixação da indenização em valor correspondente a 50% do proveito econômico obtido pela reclamada com a utilização do equipamento em apreço. Isso porque o próprio art. 91, caput, da Lei n.º 9.279/96 prevê a divisão em partes iguais da propriedade do invento. Nada mais justo, portanto, que metade do lucro seja revertida ao autor da criação.

No que concerne à forma de liquidação, determinou-se a realização de perícia, não havendo, portanto, omissão. E por fim, sobre a limitação temporal imposta pelo art. 40 da Lei nº 9.279/96, a questão nem sequer constou do recurso ordinário.

As partes devem ser diligentes em relação ao processo, evitando medidas inúteis, a fim de não assoberbar ainda mais o Poder Judiciário. A utilização dos embargos declaratórios em desacordo com a sua finalidade revela o seu intuito protelatório e atenta contra a garantia constitucional da razoável duração do processo.



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

Assim, com fulcro no art. 1.026, §2º, do NCPC, repto os presentes embargos manifestamente protelatórios, aplicando-se à embargante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, passível de majoração em caso de reiteração com idêntico propósito.

Por todo o exposto, nego provimento aos embargos declaratórios da reclamada, aplicando-lhe a multa por embargos protelatórios no importe de 2% sobre o valor atualizado da causa.” (destacou-se)

Inicialmente, observe-se que os artigos 465 e 473, II,

do CPC se mostram impertinentes à hipótese, por versarem sobre nomeação de perito pelo magistrado, porquanto se discute modelo utilidade, respectivamente.

A presente discussão diz respeito ao direito de remuneração decorrente de propriedade intelectual referente à invenção, previsto no § 2.º do art. 91 da Lei n.º 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), em que a Vale S.A., utilizando equipamento criado pelos reclamantes, obteve benefícios em razão de significativo aumento de produtividade.

A invenção de empresa ou de estabelecimento, disposta

no art. 91 da Lei n.º 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, nos termos do § 2.º do referido 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 dos autos, o e. TRT concluiu que o equipamento



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

desenvolvido pelos reclamantes cuida-se de ato inventivo e resultou em melhoria funcional traduzida em maior produtividade para a reclamada, que já utiliza o referido equipamento, de maneira que os empregados fazem jus à justa remuneração, registrando-se, ainda, que "a inovação não resultou da natureza do serviço para o qual os reclamantes foram contratados, mas de contribuição pessoal destes com o concurso de recursos, dados, meios, matérias, instalações e equipamentos da reclamada".

Nesse contexto, em face do quadro fático delineado no acórdão recorrido, estamos a tratar da modalidade invenção de empresa, tendo os empregados, portanto, direito ao recebimento de uma "justa remuneração", com fundamento no art. 91, § 2.º, da Lei 9.279/96, porquanto 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, emanada da atividade intelectiva irradiada da personalidade do trabalhador, revertida em benefício da exploração econômica do empreendedor, direito assegurado na Constituição Federal. 4. Não viola o



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

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



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003
Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo.

MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS

No agravo de instrumento, a parte ora agravante apontou ofensa aos arts. 5º, II, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, 1.026, § 2º, do CPC, 897-A da CLT e divergência jurisprudencial.

Na minuta de agravo, afirma que seu agravo de instrumento reúne condições de conhecimento e provimento.

Sustenta que não houve intuito protelatório na medida intentada.

Sem razão.

O e. TRT assim consignou:

“(...)

Sem razão.

Mais uma vez, observa-se, **claramente, o intuito da embargante em reabrir a discussão a respeito da matéria analisada.**

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, ou seja, é a que ocorre entre os elementos que compõem a estrutura do julgado, e não entre a valoração feita pelo julgador acerca do conjunto probatório e a tese defendida pelo embargante.

Assim, se **restou consignado no acórdão que as questões sobre a existência de equipamentos similares foram devidamente esclarecidas pelo perito** é porque esta Turma, ao analisar detidamente a prova técnica, assim entendeu, inexistindo, pois, a apontada contradição.

Também inexiste omissão.

O requerimento para que esta Turma se manifeste a respeito "das provas oral e documental carreadas aos autos" causa espanto! Ora, quais provas especificamente apontadas no apelo não foram analisadas? Nenhuma.

E o que dizer sobre a pretendida manifestação sobre o fato de que a empresa teria demonstrado que poderia adquirir equipamentos semelhantes por cerca de U\$ 50,00 a U\$ 107,00? **Conforme exposto no julgado, os reclamantes desenvolveram modelo de utilidade sem equivalente no ramo.**



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

A respeito do **proveito econômico**, cita-se o seguinte trecho do acórdão:

(...) os reclamantes juntaram aos autos os documentos id 6863c9e e fcd594d, que mostram os ganhos provenientes da utilização de tal equipamento, sem contar que o perito, embora não tenha quantificado, também constatou o proveito econômico.

Sobre o critério efetivo para apuração correta do proveito econômico, a questão foi analisada, nos seguintes termos:

Como visto no item anterior, a exploração da reclamada, empregadora, de **invento criado pelos reclamantes, empregados, gera para eles o direito a uma ‘justa remuneração’** prevista no art. 91, §2º, da Lei n.º 9.279/96.

Ocorre que não há no ordenamento jurídico definição precisa do que venha a ser esta „justa remuneração”, ficando a critério do Juiz arbitrar o valor em questão, desde que respeitada a proporcionalidade/razoabilidade.

Assim, reputo adequada a fixação da indenização em valor correspondente a 50% do proveito econômico obtido pela reclamada com a utilização do equipamento em apreço. Isso porque o próprio art. 91, caput, da Lei n.º 9.279/96 prevê a divisão em partes iguais da propriedade do invento. Nada mais justo, portanto, que metade do lucro seja revertida ao autor da criação.

No que concerne à forma de liquidação, determinou-se a realização de perícia, não havendo, portanto, omissão. E por fim, sobre a limitação temporal imposta pelo art. 40 da Lei nº 9.279/96, a questão nem sequer constou do recurso ordinário.

As partes devem ser diligentes em relação ao processo, evitando medidas inúteis, a fim de não assoberbar ainda mais o Poder Judiciário. A utilização dos embargos declaratórios em desacordo com a sua finalidade revela o seu intuito protelatório e atenta contra a garantia constitucional da razoável duração do processo.

Assim, com fulcro no art. 1.026, §2º, do NCPC, reputo os presentes embargos manifestamente protelatórios, aplicando-se à embargante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, passível de majoração em caso de reiteração com idêntico propósito.



PROCESSO N° TST-Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003

Por todo o exposto, nego provimento aos embargos declaratórios da reclamada, aplicando-lhe a multa por embargos protelatórios no importe de 2% sobre o valor atualizado da causa.” (destacou-se)

Conquanto o art. 1.022 do CPC preveja utilização dos embargos de declaração para suprir omissões, contradições e obscuridades porventura existentes no julgado, o art. 1.026 do mesmo diploma legal, em seu § 2º, autoriza a imposição de multa quando o referido remédio processual for utilizado com finalidade meramente protelatória, como no caso, razão pela qual não há falar em ofensa ao dispositivo invocado.

Nego provimento.

Determina-se, à expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, com cópia integral dos presentes autos, para que, no âmbito de sua competência, adote as providências que entender cabíveis.

ISTO POSTO

ACORDAM os Ministros da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, **conhecer** do agravo e, no mérito, **negar-lhe provimento**. Determina-se, à expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, com cópia integral dos presentes autos, para que, no âmbito de sua competência, adote as providências que entender cabíveis.

Brasília, 17 de junho de 2020.

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

BRENO MEDEIROS
Ministro Relator