

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 03 de março de 2020 às 08h07
Seleção de Notícias

Consultor Jurídico | BR

Marco regulatório | INPI

PUC-RS terá de distribuir ganhos a pesquisadores que desenvolveram tecnologia 3

JOMAR MARTINS

A Gazeta Online - ES | ES

03 de março de 2020 | Direitos Autorais

Mulheres arrecadam apenas 9% dos direitos autorais no Brasil 5

RENATA RASSELI |

PUC-RS terá de distribuir ganhos a pesquisadores que desenvolveram tecnologia

O funcionário ou colaborador que desenvolve uma criação intelectual, durante toda a vigência da patente ou do registro, poderá participar dos ganhos econômicos auferidos pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, sob a forma de pagamento de *royalties* ou lucros de exploração direta.

Por desrespeitar este comando, expresso no artigo 16 da Resolução 001/2007 da própria PUC-RS, a União Brasileira de Educação e Assistência (Ubea), sua mantenedora, foi condenada a distribuir um terço dos ganhos econômicos obtidos com o desenvolvimento de metodologia inovadora a três pesquisadores. A norma interna estabelece as diretrizes da política institucional de propriedade industrial e a **transferência** de tecnologia da universidade, vinculando os contratantes, segundo a Justiça gaúcha.

O relator da apelação na 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Jorge Gailhard, manteve integralmente a sentença que reconheceu o direito dos autores de receber a sua parte nos ganhos econômicos, como assegura a norma interna. Afinal, as trocas de *e-mails* entre os autores e o setor jurídico da universidade mostram que a contratação existiu e, mais ainda: que a PUC tinha plena ciência de que possuía a obrigação de pagar oscessionários pela utilização do invento.

"A requerida tenta se eximir do pagamento devido aos autores por conta da redação adotada no art. 16, da Resolução nº 001/2017, elaborada pela própria universidade. Ora, inobstante a mencionada Resolução preveja ser facultativa a divisão dos lucros [em função da palavra 'poderá'’], a partir do momento em que a apelante opta por contratar com os autores, adquirindo a invenção, exsurge o dever de compartilhar a distribuição dos ganhos econômicos, nos termos do próprio contrato por ela assinado", escreveu no acórdão.

Ação de cobrança

Os autores, engenheiros eletricitas, desenvolveram o "Método para Análise de Medidor de Energia Elétrica" enquanto trabalhavam no Labelo -- laboratório especializado em eletroeletrônica --, na condição de funcionários da universidade. Eles foram convocados para atender um projeto de pesquisa capitaneado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

No final do projeto, os pesquisadores conseguiram desenvolver uma metodologia que apura, de forma mais rápida e eficiente, fraudes em medidores de eletricidade. Com o sucesso da empreitada, a PUC pediu **registro** de patente de invenção no **Instituto** Nacional de Propriedade Industrial (**Inpi**), em junho de 2009, pois detém todos os direitos de propriedade da criação intelectual. E, em decorrência, a instituição celebrou diversos contratos com as concessionárias de energia, disponibilizando a tecnologia mediante pagamento por seu uso.

Os criadores do invento, que também celebraram contrato de cessão de direitos com a universidade, entretanto, nada receberam pelo invento. Tal negativa de retribuição contraria o disposto no parágrafo primeiro do artigo 16 da Resolução, que prevê a reserva de dois terços dos frutos para a PUC e um terço para divisão entre os desenvolvedores. Por isso, eles ajuizaram ação de cobrança de dívida relativa a contrato de cessão de tecnologia junto à Vara Cível do Foro Regional do Partenon, na Comarca de Porto Alegre.

A PUC se defende

A PUC argumentou, primeiro, que os autores não têm direito a *royalties*, porque, na condição de empregadora, é dona exclusiva da tecnologia desenvolvida pelos seus empregados em suas dependências, como prevê o *caput* do artigo 88 da

Continuação: PUC-RS terá de distribuir ganhos a pesquisadores que desenvolveram tecnologia

Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). Segundo, porque não tinha ocorrido, até então, licenciamento ou **transferência** de tecnologia da invenção dos autores. Assim, a Resolução 001/2007 não seria aplicável. Por fim, alegou que o prazo prescricional para reparação de dano ao direito de propriedade industrial prescreve em cinco anos, conforme artigo 225 da Lei 9.279/96.

Em análise de preliminar, o juízo da Vara decidiu não aplicar o prazo quinquenal previsto no artigo 225, já que não se trata de ação de indenizatória por danos causados ao direito de propriedade intelectual. Trata-se, na verdade, de ação de cobrança de dívida ilícita decorrente de contrato particular -- cessão de direitos de invento --, hipótese sem previsão específica no Código Civil. Assim, deve incidir o prazo prescricional de 10 anos previsto na regra do artigo 205 do Código.

Sentença procedente

A juíza Nelita Teresa Davoglio tomou como má-fé o argumento de que a retribuição pelos lucros com o invento seria "facultativa", em razão do verbo "poderá" inserido no artigo 16 da Resolução. "Ora, por qual razão o contrato de cessão possuiria referência expressa à distribuição de ganhos se, na realidade, não

houvesse nenhuma obrigação neste sentido? Não parece razoável nem crível que os autores cederiam, deliberadamente e sem a promessa de qualquer retribuição, a invenção desenvolvida mediante árduo trabalho", complementou.

Analisando o contrato de cessão de direitos de invento e a Resolução, conjuntamente, ela se convenceu de que os autores cederam os seus direitos sobre o método desenvolvido em troca de participação nos lucros decorrentes de sua utilização -- esta era a intenção dos contratantes. "Entender de forma diversa significaria entender que os autores simplesmente doaram a invenção que potencialmente seria muito lucrativa, o que seria completamente ilógico", definiu.

A juíza destacou que a falta de concessão da patente, que segue pendente de análise junto ao **Inpi**, não afeta o direito dos autores. "Com efeito, a Resolução prevê que os inventores teriam direito a participação nos ganhos auferidos 'durante toda a vigência da patente';. Ocorre que a vigência da patente não se inicia no momento da concessão, mas sim na data do depósito do pedido, como prevê o artigo 40 da Lei de **Propriedade** Intelectual", concluiu na sentença.

Mulheres arrecadam apenas 9% dos direitos autorais no Brasil



Pesquisa do site "Por Elas Que Fazem a Música" mostra que, entre os 100 maiores arrecadadores no Brasil, apenas 10 são mulheres

Os **direitos** autorais ainda refletem um grande desequilíbrio de gênero no Brasil. Entre os 100 maiores arrecadadores de **direitos** autorais no país, apenas 10 são mulheres. E, em 2019, as mulheres receberam somente 9% do total distribuído em **direitos** autorais. Estes são alguns dados da terceira edição do estudo "Por Elas Que Fazem a Música", desenvolvido pela União Brasileira de Compositores (UBC). O relatório revela um verdadeiro mapeamento do papel e, fundamentalmente, representatividade feminina na música brasileira. A pesquisa está disponível no site da UBC: <http://bit.do/PorElasQueFazemAMusica>



VIAGEM FESTA DAS MULHERES

As médicas Jéssica Polese e Karina Mazzini, a farmacêutica **Raigna** Vasconcelos e a dentista **Judith** Ottoni fazem parte do time de mulheres que se destacam na área de saúde e estética. Por isso, serão homenageadas na 9ª edição da Festa das Mulheres. O evento, promovido por **Carmen** e Fernanda Prates, vai acontecer no dia 19 de março, no Le Buffet Master.

ALMOÇO JUSTIÇA E HISTÓRIA

Será em abril o lançamento do livro do advogado criminalista **Raphael** Câmara. O título da obra já foi escolhido: A verdade dos processos - escravagismo e cotidiano na comarca de Vitória segundo autos criminais do século XIX. O prefácio será assinado pelo desembargador do Tribunal de Justiça **Willian** Silva. O livro é inspirado na tese de doutorado recém-apresentada por Câmara na Ufes. Ele se dedicou a estudar 22 autos criminais da época do império.



ONLY WOMEN

Continuação: Mulheres arrecadam apenas 9% dos direitos autorais no Brasil



Um burburinho especial voltado só para mulheres vai movimentar o restaurante Balthazar na noite do próximo dia 04. Sob o comando de **Andressa** Allen, o evento vai reunir cerca de 30 interessadas em aprender mais sobre o universo da coquetelaria, com direito a preparação e degustação de drinks.

FELIZ ANIVERSÁRIO! NOVIDADES

O empresário **Paulo** Gottardi é convidado especial de uma marca de eletrodomésticos de luxo para conhecer os lançamentos do ano no conceituado restaurante Figueira Rubaiyat, dia 11. No dia seguinte ele segue conferindo as novidades para cozinha durante um café da manhã no Espaço Citron, na Chácara Santo Antônio, ambos em São Paulo.



REABERTURA INVESTIMENTOS

Patrícia Asseff recebe clientes e convidados na próxima quarta-feira (04) para uma noite especial de coquetel e palestra, que abordará sobre o cenário econômico brasileiro, tendências e recomendações de investimentos. O evento acontecerá na concessionária Vitória Motors, a partir das 18h30.

ELAS DOMINAM O MERCADO

O mercado da arquitetura e urbanismo no Espírito Santo é dominado por mulheres jovens, segundo dados levantado pelo Instituto DataFolha: mais de 70% dos profissionais da área são mulheres e 70% têm menos de 40 anos. Para celebrar as arquitetas e urbanistas capixabas, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/ES) realiza evento especial no dia 5 com o tema "Mulheres e mobilidade urbana", na Casa do Arquiteto, em Vitória.



POSSE Mulheres investem mais que homens em intercâmbio no exterior Dia da Mulher: Roda de Conversa vai ter intérprete de Libras

Índice remissivo de assuntos

Propriedade Intelectual
3

Inovação
3

Marco regulatório | INPI
3

Patentes
3

Direitos Autorais
5