

# abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
Clipping da imprensa

*Brasília, 30 de março de 2022 às 08h05*  
*Seleção de Notícias*

## A Tribuna Online - ES | ES

Marco regulatório | INPI

**Ex-empregado briga com a Vale na Justiça por invenção de R\$ 26 bilhões ..... 3**

SIMONY GIUBERTI | DO JORNAL A TRIBUNA

## Migalhas | BR

Arbitragem e Mediação

**STJ e arbitragem ..... 5**

Arbitragem e Mediação

**A imunidade do árbitro e das instituições arbitrais ..... 6**

## Ex-empregado briga com a Vale na Justiça por invenção de R\$ 26 bilhões

Mecânico industrial que criou equipamento ingressou com uma ação para receber metade desses ganhos Pelotas de minério de ferro: equipamento agilizou processos, aumentou produção, segundo o ex-empregado Foto: Divulgação

Uma disputa bilionária por uma invenção está sendo travada entre a Vale e um ex-funcionário da empresa. José Carlos Olindino, de 67 anos, ingressou com uma ação para ser remunerado por um equipamento criado e que já teria dado lucros de cerca de R\$ 26 bilhões à empresa.

Olindino é mecânico industrial e prestou serviços para a Vale de 1977 a 1991. Durante o período, ele criou uma comporta que fez diminuir o tempo de passagem de minérios de ferro para o forno de pelotização na troca de carros grelha.

Antes da invenção de Olindino, a troca era feita manualmente, envolvia quatro funcionários e durava até 16 minutos. Com o novo equipamento, o trabalho passou a ser feito em três minutos, por dois funcionários. Com isso, a produção da empresa aumentou.

O equipamento foi patenteado pela empresa e o nome de Olindino foi incluído no registro do **Instituto** Nacional de Propriedade Industrial (**INPI**) como o inventor.

Segundo alegações dele, à época, vigorava um ato normativo que estabelecia 50% dos ganhos financeiros do equipamento para o inventor. Porém, Olindino afirma que nunca recebeu nada da empresa em relação à invenção.

Em 1991, o mecânico industrial deixou a Vale, mas depois de alguns anos, voltou a trabalhar para a empresa. Foi quando descobriu que o seu invento ainda estava sendo usado pela mineradora.

Descobriu também que o uso do equipamento era contínuo: sete dias por semana e não só em uma usina, mas em todas.

Foi então que ele decidiu ingressar na Justiça reivindicando os 50% dos ganhos obtidos. Segundo a perícia judicial, os lucros obtidos após a implantação do sistema seriam de US\$ 5,5 bilhões. Na conversão atual do câmbio, o valor chegaria a cerca de R\$ 26 bilhões.

### Ação

Atualmente, o que está tramitando na Justiça não é a ação que julgará o mérito da causa, e sim uma ação de Produção Antecipada de Provas. Ela está em fase de recursos no Tribunal de Justiça do Estado (TJ-ES) e tramita há 15 anos.

No dia 14 de março, a desembargadora Marianne Juídice de Mattos decidiu pela necessidade de uma nova perícia, mas, na ocasião, o desembargador Arthur Neiva pediu vistas. Nesta segunda-feira, 28, ele votou para que a perícia seja mantida.

O voto do desembargador Manoel Alves Rabelo vai decidir se a perícia será mantida. Ele, no entanto, pediu vistas na sessão desta segunda e uma nova audiência sobre o caso ainda não tem data para acontecer.

### A quem os direitos sobre uma invenção pertencem?

Os direitos de uma invenção, quando envolvem empresa e funcionário, como no caso da Vale e do mecânico industrial José Carlos Olindino, vai depender do que foi acordado entre as partes, segundo especialistas da área.

Sandro Câmara, especialista em Direito Público e Administrativo, explicou quando os direitos serão

Continuação: Ex-empregado briga com a Vale na Justiça por invenção de R\$ 26 bilhões

iguais tanto para a empresa, como para o empregado.

"Os direitos pela invenção serão comuns ao empregado inventor e à empresa, em partes iguais, quando resultar a invenção da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário."

Ainda segundo ele, os direitos pela invenção serão exclusivamente do empregado se a invenção nada tenha a ver com o contrato de trabalho e não seja decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

Ele explicou também quando os direitos serão exclusivamente do empregador.

"Se o empregado for contratado justamente para a pesquisa ou para a atividade inventiva específica, e resulte a invenção da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado", salientou Sandro.

No caso da Vale, segundo Olindino, um ato normativo que existia na época, estabelecia o pagamento de 50% dos ganhos financeiros para o inventor.

Ele alegou que este ato já não existe mais na empresa.

## Vale

A Vale informou que trata-se de uma ação cautelar de provas que tem por objeto exclusivamente a elaboração de laudo pericial, ainda em fase de recurso e sem decisão definitiva.

Ainda segundo a empresa, não há mérito nas alegações feitas pelo autor.

A Vale esclareceu ainda que se manifestará sobre o tema em juízo.

## ENTENDA

### Tempo de operação menor

O técnico mecânico industrial José Carlos Olindino prestou serviços para a mineradora Vale de 1977 a 1991. Durante o período, Olindino criou uma comporta que fez diminuir o tempo de passagem de minérios de ferro para o forno de pelletização na troca de carros grelha (invento chamado "acionamento pneumático de travamento de giro da comporta de troca de carros grelha"). Antes disso, a troca era feita manualmente, com a necessidade de quatro funcionários e em até 16 minutos. Após a criação de Olindino, o tempo do trabalho diminuiu para três minutos, com a necessidade de apenas dois funcionários. Com isso, o tempo de operação nas usinas da empresa foi reduzido. O sistema foi registrado no **Instituto** Nacional de Propriedade Industrial (**INPI**) em 1991, e o nome de Olindino consta como inventor. Neste mesmo ano, Olindino decidiu deixar a empresa. Ele afirmou que ainda tentou negociar um valor pela invenção, mas que nunca chegou a receber nada. Depois de alguns anos, Olindino voltou a trabalhar na Vale e descobriu que a sua invenção estava sendo usada em todas as usinas da mineradora. Foi então que ele decidiu ingressar na Justiça reivindicando 50% dos lucros que a empresa obteve com o equipamento. A perícia judicial da ação de Produção Antecipada de Provas apontou que o valor chega a R\$ 26 bilhões.

Simony Giuberti, do jornal A Tribuna

## STJ e arbitragem

Marcelo Bonizzi RECURSO ESPECIAL 1.639.035/SP (2015/0257748-2) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO - RECORRENTE : PARANAPANEMA S/A RECORRENTE : BANCO BTG PACTUAL S.A.

**ARBITRAGEM.** CONTRATOS COLIGADOS. CONFLITO DECORRENTE DE CONTRATOS DE "SWAP" COLIGADOS A CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA.

2.1. Nos contratos coligados, as partes celebram uma pluralidade de negócios jurídicos tendo por desiderato um conjunto econômico, criando entre eles efetiva dependência. 2.2. Reconhecida a coligação contratual, mostra-se possível a extensão da cláusula compromissória prevista no contrato principal aos contratos de "swap", pois integrantes de uma operação econômica única. 2.3. No sistema de coligação contratual, o contrato reputado como sendo o principal determina as regras que deverão ser seguidas pelos demais instrumentos negociais que a este se ajustam, não sendo razoável que uma cláusula compromissória inserta naquele não tivesse seus efeitos estendidos aos demais

Em mais um julgamento paradigmático, o STJ entendeu que a cláusula compromissória pode alcançar os contratos que não tinham essa previsão, desde que se trate de contratos coligados, ou seja, "que integrem uma operação econômica única".

Embora não se trate da única possibilidade de extensão da cláusula compromissória ou do termo de

**arbitragem**, o fato é que o "Caso Paranapanema" ganhou notoriedade e passou a servir de paradigma para outras hipóteses análogas.

No julgamento do REsp 1.834.338/SP o STJ reafirmou esse entendimento, frente à "inexistência de autonomia entre as obrigações ajustadas" entre as partes.

Daí por que é altamente recomendável que as partes disciplinem esse tema nos contratos que eventualmente "não sejam autônomos", porque a tendência da jurisprudência será a de considerar que a cláusula compromissória de **arbitragem** a todos alcança.

Se as partes vislumbrarem esse possibilidade de extensão, devem levar em consideração os custos e demais particularidades da **arbitragem** em relação a todos os contratos coligados, aí incluída a escolha da câmara arbitral etc.

Mas também é possível que as partes excluam a possibilidade de extensão, de forma explícita. Isso significa que está na esfera de autonomia da vontade das partes a limitação da **arbitragem** a um determinado contrato, mesmo que esse contrato não possua autonomia.

Dessa forma, a limitação só poderá ser afastada pelo Poder Judiciário em circunstâncias muito especiais, em que razões de ordem pública ou de efetividade das decisões judiciais, dentre outras, justifiquem tal invasão da esfera privada dos contratantes pelo Estado.

## A imunidade do árbitro e das instituições arbitrais

Thiago Marinho Nunes Um tema que recentemente ressurgiu nas discussões que ocorrem durante a fase pós-arbitral diz respeito à possibilidade ou não de incluir árbitros e instituições arbitrais no polo passivo da ação anulatória de sentença arbitral, cujas hipóteses de cabimento encontram-se dispostas no art. 32 da lei 9.307/96 ("Lei de **Arbitragem**").

Tal questão, que havia sido sepultada por meio da decisão proferida no âmbito do Recurso Especial nº 1.433.940/MG1, está sendo objeto de debates no bojo de ação anulatória de sentença arbitral movida pela União Federal e que tramita perante o Tribunal Regional Federal da 3ª região<sup>2</sup>. Nesse processo, o juízo de primeira instância excluiu a câmara arbitral e os árbitros do polo passivo da demanda, mas em sede de liminar obtida em agravo de instrumento, a inclusão daquelas partes no polo foi restabelecida e agora pendente de julgamento<sup>3</sup>.

Tal debate - inclusão de instituições arbitrais e árbitros no polo passivo da demanda judicial de impugnação da sentença arbitral - sequer deveria existir, dada a sua atecnicidade. Com efeito, a instituição arbitral (assim como os árbitros) não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que pretende anular sentença arbitral, por simplíssima razão: tais partes não possuem interesse processual na manutenção ou não da sentença arbitral. No mesmo sentido, em âmbito judicial, o juiz estatal não deve figurar no polo passivo da ação rescisória, eis que o prolator da decisão rescindenda, não é o destinatário da eficácia jurídica da desconstituição<sup>4</sup>. Tal posição é confirmada pela mais autorizada doutrina, a começar por Cândido Rangel Dinamarco:

"Com esse perfil, a ação anulatória de sentença arbitral guarda alguma semelhança com a ação rescisória de sentenças ou acórdãos judiciais, dela diferindo em alguns aspectos (...). São legitimados a ela, (a) no polo ativo, aquele ou aqueles que houverem sucumbido no processo arbitral, interessados na desconstituição do laudo, e (b) no passivo, o ven-

cedor ou vencedores, interessados em sua manutenção. São esses os sujeitos cujas esferas jurídicas serão de algum modo atingidas pelo julgamento de mérito a ser proferido na ação anulatória. O árbitro ou árbitros, embora sejam eles os autores do ato a ser anulado, não têm legitimidade para figurar na ação anulatória, tanto quanto o juiz estatal não é parte legítima à rescisória"<sup>5</sup>.

Da mesma forma, é a lição de Flávio Luiz Yarshell:

"Nem mesmo quando a demanda se fundar em vício decorrente de ato praticado pelos árbitros (particularmente no caso do art. 32, VI, da LArb), e suposto que a pretensão seja exclusivamente a de desconstituição da decisão arbitral, haverá tal legitimidade passiva na medida em que os árbitros não são os destinatários da eficácia jurídica da desconstituição"<sup>6</sup>.

Ainda, a lição de Franciso Cahali:

"Por opção do legislador, indicou-se o procedimento comum para a ação de desconstituição da sentença arbitral (arts. 318 e ss., do CPC/2015), a ser direcionada, quando se tratar de **arbitragem** com sede fixada no Brasil, ao órgão de primeiro grau do Poder Judiciário que seria competente para julgar originariamente a causa. Pela sua natureza, devem ser partes da ação todos aqueles que assim figurarem no procedimento arbitral; árbitros ou instituições arbitrais não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação prevista no art. 33, caput, e §4º, da lei 9.307/1996"<sup>7</sup>.

Finalmente, a lição de Leonardo de Faria Beraldo:

"Com efeito, parece termos deixado bastante claro que o árbitro e a instituição de **arbitragem** não têm legitimidade para figurarem no polo passivo de eventual ação anulatória. A propósito, o TJSP já decidiu que "nesse passo, seria no mínimo teratológico, admitir que o Tribunal Arbitral possa figurar no polo

Continuação: A imunidade do árbitro e das instituições arbitrais

passivo da lide, até porque esta é composta por aqueles que fazem parte da relação jurídica material controvertida, e o referido Tribunal, nenhum interesse possui na causa, já que naquela esfera assumiu a função de órgão julgador, imbuído de estrita imparcialidade para solucionar a causa a ele levada a julgamento"<sup>8</sup>.

Tal posição foi corroborada pela jurisprudência brasileira, que, além do leading case do já citado Recurso Especial nº 1.433.940/MG, se posicionou pelo mesmo entendimento por meio de seus tribunais. Confira-se, em primeiro lugar, julgado oriundo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ("TJ/RJ"):

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. **ARBITRAGEM**. AÇÃO ANULATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Somente as partes que submeteram a solução do litígio ao juízo arbitral e se sujeitam aos efeitos da decisão proferida devem integrar a lide em que se postula a anulação do procedimento ou da decisão arbitral.

Em decorrência da condição de julgadora, a árbitra carece de legitimidade para compor o pólo passivo na ação de nulidade de sentença arbitral, tanto mais que nem a causa de pedir nem os pedidos a envolvem.

Recurso desprovido"<sup>9</sup>.

Em seguida, cita-se julgado emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina ("TJ/SC"):

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTITUIÇÃO DE **ARBITRAGEM**. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. LIDE PROPOSTA CONTRA A CÂMARA DE **MEDIAÇÃO** E **ARBITRAGEM** CONSUBSTANCIADA EM EVENTUAIS NULIDADES NA INSTITUIÇÃO DA CLÁUSULA

ARBITRAL DE RESPONSABILIDADE DA PARTE CONTRATANTE. EVENTUAL NULIDADE QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO JUÍZO ARBITRAL QUE ATUA NA MERA CONDIÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA AS PARTES CONTRATANTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 267, VI, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. DEMAIS ALEGAÇÕES QUE CARECEM DE ANÁLISE ANTE O ACATAMENTO DA PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA EM RELAÇÃO À LI-DE PRINCIPAL.

A legitimidade é uma das condições da ação e na ausência desta a pretensão das partes não pode ser analisada, acarretando por consequência a extinção do feito sem o julgamento do mérito, nos moldes do art. 267, VI, do CPC (...)"<sup>10</sup>.

E, por fim, a posição do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ("TJ/SP") a respeito do assunto:

"APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL ILEGITIMIDADE PASSIVA Hipótese em que a apelante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, argumentando que quem deveria responder pela ação anulatória de sentença arbitral deveria ser o presidente da Câmara Arbitral que proferiu a sentença no processo arbitral Ausência de legitimidade dos árbitros em razão deles não serem parte na relação processual Apelante que integrou o polo ativo da lide no Juízo arbitral Legitimidade evidenciada Preliminar rejeitada"<sup>11</sup>.

Por fim, vale mencionar que o entendimento acima colocado, sedimentado na doutrina e na jurisprudência brasileira, foi objeto do 7º Enunciado da I Jornada "Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios" do Conselho Nacional de Justiça ("CNJ"), realizada em 22 e 23 de agosto de 2016, segundo o qual

Continuação: A imunidade do árbitro e das instituições arbitrais

"os árbitros ou instituições arbitrais não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação prevista no art. 33, caput, e § 4o, da lei 9.307/1996, no cumprimento de sentença arbitral e em tutelas de urgência"12.

Tendo em vista o ressurgimento de tal desnecessário debate, algumas ações são recomendadas, de modo a preservar a imunidade da figura do árbitro e, porque não dizer, da instituição arbitral, cujo papel é unicamente de administrar o procedimento arbitral. É preciso que, no início da fase arbitral, quando devidamente constituído o tribunal arbitral, se estabeleçam regras que registrem:

que a instituição arbitral não resolve as disputas, cabendo a ela somente a condução administrativa do procedimento submetido pelas partes ao tribunal arbitral para resolução. Assim, a instituição arbitral não é responsável pela sentença arbitral e consequentemente pelos seus efeitos 13 ;

que nenhum dos membros do tribunal arbitral poderá ser incluído como parte ou como testemunha em qualquer procedimento judicial ou outro resultante de determinado procedimento arbitral;

que nenhum dos membros do tribunal arbitral será responsável perante qualquer das partes por qualquer ato ou omissão relacionado a determinada **arbitragem**, salvo demonstração de que um ou mais árbitros teriam agido de forma dolosa, o que precisaria ser indubitavelmente comprovado;

que cada parte será responsável por indenizar os membros do tribunal arbitral relativamente a qualquer responsabilidade, custo ou pedido relacionado com determinado procedimento que resulte de seu ato ou omissão;

que caso algum ou alguns dos membros do tribunal arbitral venha a ter de suportar alguma res-

ponsabilidade, custo ou despesa - seja de que natureza for - como resultado de conduta dolosa ou com negligência grosseira de uma das partes, essa parte será inteiramente responsável por ressarcir ou indenizar o(s) árbitro(s).

Diante da atecnicidade da matéria ora discutida, e, notadamente da veemente posição da doutrina e jurisprudência a respeito do tema, enquanto não houver a conscientização desse tema pelos usuários da **arbitragem** e do contencioso judicial, não restará outra opção senão criar regras que estipulem sobre a imunidade dos árbitros bem como da própria instituição arbitral, prevenindo-se assim, futuras e infundadas demandas contra os aludidos atores.

Pensa-se que a adoção de tais regras logo no início do procedimento arbitral, permita que o respectivo procedimento transcorra de forma serena, devendo os esforços das partes se concentrarem no mérito da disputa, o que, ao fim e ao cabo, é o verdadeiro ponto de interesse da resolução da disputa pela via arbitral.

---

1 RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ARBITRAL. POLO PASSIVO. ÓRGÃO ARBITRAL INSTITUCIONAL. CÂMARA ARBITRAL. NATUREZA ESSENCIALMENTE ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. A instituição arbitral, por ser simples administradora do procedimento arbitral, não possui interesse processual nem legitimidade para integrar o polo passivo da ação que busca a sua anulação. 2. Recurso especial provido. (STJ, REsp nº 1.433.940/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.09.2017, DJ 02.10.2017, v.u).

## Índice remissivo de assuntos

**Marco regulatório | INPI**  
3

**Arbitragem e Mediação**  
5, 6