

DO REGIME DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E  
O EMPREGADO INVENTOR  
INTELLECTUAL PROPERTY AND THE INVENTIONS  
BY EMPLOYEES

MARIA LUCIA DE BARROS RODRIGUES

Professora de Direito Empresarial

Doutora em Direito Comercial pela PUC-SP

Mestre em Direito Econômico e Financeiro pela Universidade de São Paulo

Advogada em São Paulo

RESUMO

O objetivo do presente trabalho foi estudar as invenções feitas por empregados como relacionado na Lei da Propriedade Intelectual, Lei n. 9279/96.

O estudo começa com um exame da propriedade intelectual na legislação supra citada. Assim, chegamos à conclusão de que existe uma relação entre a legislação trabalhista e a legislação patentária.

Alguns comercialistas renomados entendem que se deve repensar a relação entre essas disciplinas, mormente no que tange às relações trabalhistas e legislação de propriedade intelectual.

Finalizando, também abordamos o tema da função social da propriedade, tal como prevista na nossa Constituição, entrelaçando o mencionado conceito e a propriedade intelectual.

Palavras chave: propriedade intelectual; invenções; empregados; interdisciplinarietà

## ABSTRACT

The objective of this research was to study the inventions made by employees as it relates to Brazilian patent Law protection provided by Legislation n. 9.279/96 .

The study commenced with an examination of Intellectual Property in the aforementioned Legislation n.9.279/96. By studying this point we concluded that there is a contact between Patent Law and Labor Law.

Some important Commercial Law professors understand that we need to rethink about our Legislation related to Intellectual Property, especially in this case of Labor relations.

We also spoke about the social role of private property related to Economic Law because these are connected concepts as well as foreseen in our Constitution.

Key words: intellectual property; inventions; employees; exchange

**SUMÁRIO:** 1. Um direito de propriedade *sui generis*; 1.1. Propriedade imaterial; 1.2. A propriedade Intelectual; 1.3. Propriedade industrial; 2. Sistema de Patentes; 2.1. Razões de Direito; 2.2. Razões de Economia; 2.3. Razões de Técnica; 2.4. Razões de Desenvolvimento; 2.5. Fundamentos do Sistema de Patentes; 3. Inventor empregado ou prestador de serviços; Conclusão; Bibliografia.

## **1. UM DIREITO DE PROPRIEDADE *SUI GENERIS***

Poder-se-ia imaginar que a discussão acerca da natureza jurídica do direito sobre os bens imateriais parece sem importância ou desprovida de interesse prático para os estudiosos do Direito.

Mas, na verdade, dependendo da natureza jurídica que se atribua a esse — ou qualquer outro direito — diferente será a maneira de interpretá-lo e, conseqüentemente, aplicar a própria lei.

Se optarmos por uma vertente, assim será a sua aplicação e interpretação. Melhor explicando: se dermos a qualificação para os direitos sobre os bens imateriais como direitos pessoais ou reais, a interpretação e aplicação da lei seguirá o regime jurídico inerente aos direitos pessoais ou reais.

Os bens imateriais — ou bens incorpóreos — não existem materialmente ou, preferindo, concretamente.

Mas são economicamente valiosos, fazem parte do estabelecimento empresarial e podem ser chamados de “classe especial de ativos intangíveis”.<sup>1</sup>

– “propriedade intelectual: é uma classe especial de ativos intangíveis que é única, por ter seu uso e exploração protegidos por lei. Pode ter uso interno

---

<sup>1</sup> Souza, Ana Cristina França - “Avaliação de Propriedade intelectual e ativos intangíveis”, Revista da ABPI nº 39, págs. 9 a 14, p.10

ou ser transferida para terceiros (marcas, patentes, processos secretos, direitos autorais, software, etc.).”

A divisão em direitos de natureza corpórea e incorpórea já vinha desde os Romanos, obedecendo à possibilidade ou não de serem tocados.

Porém, a melhor definição não é a que relaciona a imaterialidade ao fato de se poder “tocar” ou não. Mas sim, aquela que admite sua existência em virtude da atividade intelectual e inventiva do homem, devidamente regulamentados pelas normas de direito industrial (marcas, patentes, modelos de utilidade e desenhos industriais), bem como das de direito do autor.

Posto isto, surgiram várias teorias para explicar a natureza jurídica dos direitos relacionados aos bens imateriais.

Se pegássemos a teoria da propriedade pura e simples (tout court), teríamos que esta procurava identificar a natureza jurídica dos direitos sobre os bens incorpóreos como de natureza real, ou seja, o verdadeiro direito de propriedade.

O direito de propriedade, segundo a melhor doutrina, é exclusivo e absoluto. Para o novo texto do Código Civil - art. 1.228, caput:

“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Conforme ensinamentos de Gama Cerqueira:<sup>2</sup>

*“Resumindo tudo quanto nesta parte ficou exposto, poderemos dizer que o direito do autor e de inventor é um direito privado patrimonial, de caráter real, constituindo uma propriedade móvel, em regra temporária e resolúvel, que tem por objeto uma coisa ou bem imaterial; denomina-se, por isto, propriedade imaterial, para indicar a natureza de seu objeto”.*

## **1.1 - PROPRIEDADE IMATERIAL**

Há várias definições de bem. A que mais se aproxima da matéria relativa à propriedade intelectual é a que afirma que bem é tudo aquilo- corpóreo ou incorpóreo- que, contribuindo direta ou indiretamente, venha propiciar ao homem o bom desempenho de suas atividades, que tenha valor econômico e que seja passível de apropriação pelo homem.

---

<sup>2</sup> Gama Cerqueira, “Tratado da Propriedade Industrial”, vol. 1, parte I, Ed. Forense, pág. 148.

O inventor, quando cria algo novo, apresenta para a sociedade o fruto de sua intelectualidade. A invenção, por isso, é um bem intangível do qual pode resultar um bem material, exemplo, um produto ou processo suscetível de ser utilizado pela indústria.

A intelectualidade é a fonte indutora dos bens imateriais, sendo estes os geradores dos bens materiais.

Vejamos a propriedade intelectual.

## **1.2 - A PROPRIEDADE INTELECTUAL**

Por que Propriedade Intelectual

O desenvolvimento da economia industrial passou a exigir, a partir do Renascimento, o aparecimento de uma nova categoria de direitos de propriedade.

Isso aconteceu, essencialmente, a partir do momento em que se tornou possível a reprodução em série de produtos, ou seja, o processo de industrialização.

Houve um reconhecimento dos direitos exclusivos sobre a idéia de produção, ou por assim dizer, da idéia que permite que o produto seja reproduzido industrialmente.

Dá-se o nome de Propriedade Intelectual a estes direitos cujo resultado é sempre uma espécie de exclusividade de reprodução ou uso de um produto ou serviço.

Direito Industrial é a parte da propriedade intelectual aplicada à indústria.

Se pensarmos sob o ponto de vista da concorrência entre as empresas a titularidade de qualquer bem da chamada propriedade intelectual dá exclusividade de uso de certos bens imateriais e cabe apenas a seus titulares explorar os resultados econômicos perante o mercado.

Todavia, a propriedade intelectual não se restringe aos direitos exclusivos. Abrange também os chamados direitos de clientela e a concorrência desleal.

Propriedade, *lato sensu*, é o poder irrestrito de uma pessoa sobre um bem.

Propriedade dos bens imateriais é regida por regras específicas que constituem o direito da propriedade intelectual.

Propriedade irrestrita e ilimitada não existe, porque há, inclusive, limitações constitucionais. Exemplo: a função social da propriedade.

Porém, propriedade intelectual pode ser conceituada como o direito de uma pessoa sobre um bem imaterial.

Aqui, também existem suas limitações.

O autor de uma obra literária ou artística usufrui da proteção relativa ao bem, concedida pelos direitos autorais, limitada a um certo período, que varia de acordo com o previsto na lei ou convenção adotada por cada país.

O direito outorgado a um inventor, o qual garante o poder deste sobre a invenção, fica condicionado a um prazo determinado pela lei. Aí, cai em domínio público, o objeto da invenção.

E esse direito é relativo, pois pode acontecer de um inventor ter proteção ao seu invento em um país e não ter em outro.

As regras da propriedade intelectual não se aplicam às coisas corpóreas.

O que faz a propriedade intelectual é ligar o autor (criador) com o bem imaterial, bem como estatuir suas regras de proteção.

### **1.3- PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

Episódio da propriedade intelectual que trata dos bens imateriais aplicáveis nas indústrias.

São assuntos referentes às invenções:

- Modelos de utilidade
- Desenhos industriais
- Marcas de produto ou serviço, de certificação ou coletivas.
- Repressão às falsas indicações geográficas e demais indicações.

- Repressão à concorrência desleal

A propriedade industrial abrange os campos do Direito, da Técnica e da Economia. Por causa do desenvolvimento mundial das técnicas industriais e da globalização do mercado internacional, a propriedade industrial vem passando por várias alterações em sua estrutura.

Por exemplo em 1994, os EUA adotaram o GATT (General Agreement for Tariffs and Trade), que promoveu mudanças importantes em sua legislação de propriedade intelectual para compatibilizar com o TRIPS e o Tratado de Livre Comércio da América do Norte - Nafta.

## **2. SISTEMA DE PATENTES**

É um conjunto de regras que tratam da produção das invenções voltadas para a indústria.

A patente é o direito outorgado pelo governo de uma nação a uma pessoa, o qual confere a exclusividade de exploração do objeto de uma invenção, ou de um modelo de utilidade, durante um determinado período em todo o território nacional.

O sistema de patentes é justificado por quatro aspectos: direito, economia, técnica e desenvolvimento.

### **2.1 - RAZÕES DE DIREITO**

O inventor tem o direito natural da propriedade do bem imaterial, caracterizado na invenção. Proporciona um meio de defesa contra a apropriação indevida por terceiros. Dá a ele o privilégio da exclusividade.

A patente é a defesa do inventor contra a exploração indevida, o que causa ao inventor vários prejuízos, dentre eles a perda da clientela, cujo resultado é baixar o preço de seu produto.

Sim, porque a simples cópia do resultado final da invenção permite aos copiadores desonestos a venda do produto a preços e qualidade bem inferiores aos do autêntico inventor.

A patente confere um monopólio temporário de exploração ao seu titular. Dá a ele a possibilidade de intervir na justiça, com objetivo de paralisar a contrafação e, eventualmente, reaver possíveis prejuízos contra terceiros que, sem consentimento, estejam explorando a invenção.

## **2.2 - RAZÕES DE ECONOMIA**

A invenção proporciona um benefício à sociedade, sendo justo que o inventor lucre com o seu trabalho.

O privilégio da exclusividade é o modo mais apropriado de retribuição ao inventor.

O grau de utilização de uma patente varia na razão direta do interesse público.

Quanto maior a clientela da patente, mais lucros tem seu titular.

Os lucros são estimulados pelo fato de a patente restringir somente ao seu titular a devida exploração. Induz uma escassez de uso, por isso o preço é alto.

Para evitar especulações e sobre lucros dos titulares, algumas nações adotam em suas leis dispositivos como a concessão da licença obrigatória – art. 68 da Lei n.º 9.279/96 – (“LPI”) – para a exploração do privilégio a terceiros, quando ficar provado que o uso efetivo por parte do titular não atende à demanda do mercado.

Se o abuso ou o desuso não forem sanados pela licença obrigatória, há o que se chama pedido de caducidade – art. 78, III da LPI.

Porém, sem retribuição, os inventores manterão suas idéias em segredo e os empresários não se arriscarão a investir em algo novo se não houver a expectativa do lucro conseqüente à existência desse privilégio temporário que a patente possibilita.

No âmbito de um país ou países que façam parte de blocos econômicos e tratados internacionais, o sistema de patentes funciona como autêntica arma de economia, pois evita que técnicas desenvolvidas por inventores nacionais sejam apropriadas por estrangeiros.

### **2.3. - RAZÕES DE TÉCNICA**

As patentes contribuem para o aumento de conhecimento nos mais diferentes campos da técnica.

*Patent Office* norte-americano revela que a patente é o fator estimulante da atividade criativa das pessoas. Incentiva a demanda de soluções técnicas para as carências e os anseios da sociedade.

Amplia o campo de opções.

Cresce o estado da técnica. Um arquivo contendo matéria de patentes é, sem dúvida, uma autêntica universidade de conhecimentos técnicos. Com a proteção da patente, o inventor revela suas idéias. Elas podem servir de origem para outras concepções e desenvolvimentos.

## **2.4 - RAZÕES DE DESENVOLVIMENTO**

O sistema de patentes é fator de desenvolvimento. Daí ser adotado em quase todas as nações do mundo, independente do seu estágio de evolução. Onde não há esse sistema, a indústria não é tão desenvolvida, porque desanima inventores e empresários.

As patentes são publicadas, devendo constar a descrição das características da invenção de modo que um técnico do assunto possa realizá-la.

O progresso técnico é colocado ao alcance da coletividade, proporcionando a qualquer pessoa o direito de utilizar a invenção objeto da patente, uma vez expirado o prazo de sua validade.

## **2.5 - FUNDAMENTO DO SISTEMA DE PATENTES**

A partir do século XIX, o desenvolvimento industrial tomava proporção cada vez maior. Invenções surgiam no campo da técnica. Os sistemas de propriedade industrial se estendiam entre as nações. Mas os mecanismos de atuação eram essencialmente nacionais e variavam de país a país. Esse fato impunha aos inventores grandes dificuldades para a obtenção de patentes no estrangeiro.

A noção de patenteabilidade variava de acordo com a lei de cada nação e com suas formalidades.

Ao postular a patente, o inventor era obrigado a publicar as características de sua invenção – o que fazia com que a condição de novidade ficasse comprometida.

Era assim: a condição de novidade no estrangeiro era absoluta porque as leis eram exemplarmente nacionalistas e não cogitavam de assegurar direitos de prioridade para inventores divulgados em outros países.

Algumas nações não analisavam o mérito da invenção, concedendo as patentes e sendo elas julgadas a *posteriori*, judicialmente.

Setores jurídicos e empresariais reclamam um sistema internacional de patentes. Discutia-se, na Europa, a adoção da uniformidade de tratamento para muitas classes de assunto.

A fim de estabelecer os fundamentos de uma legislação internacional sobre as patentes, em 1880 forma-se a Conferência de Paris.

Pelo projeto básico, foram elaboradas e aprovadas disposições sobre patentes e outras formas de propriedade industrial e a organização de um escritório internacional para a proteção da propriedade industrial.

Feitas essas considerações preliminares, passaremos a explicar uma questão da maior relevância como a que diz respeito ao empregado ou prestador de serviço na relação com a propriedade intelectual.

### **3. INVENTOR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇOS**

A questão é das mais relevantes num sistema capitalista, pois a apropriação dos resultados da produção laboral pelo titular do capital é mola propulsora do funcionamento do sistema de produção.

A mesma regra vale tanto para o trabalho subordinado como ao prestador de serviços autônomos, seja este pessoa jurídica ou pessoa natural.

Todavia, devemos considerar vários aspectos práticos e constitucionais, tais como: liberdade de trabalho, a proteção do trabalhador, o regime da livre iniciativa, bem como o incentivo à criação tecnológica e o preço da criação.

Vejamos o que dispõe a lei (Lei nº 9.279/96, a “LPI”) :

Art. 88 – A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

Parágrafo 1º – Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado.

Parágrafo 2º – Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.

Chama-se invenção de serviço. A menos que haja expressa disposição contratual em contrário, limita-se ao salário ajustado a retribuição pelo trabalho de criação técnica.

A lei faculta ao empregador, titular da patente, poder conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, por negociação do interessado ou de acordo com norma da empresa ( art. 89 da LPI).

Vale lembrar que essa participação não incorpora, em nenhuma hipótese, ao salário do empregado.

Se o inventor desenvolver sua criação na empresa, com os meios desta e depois tomar para si o invento?

Consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato, salvo prova em contrário, a invenção ou modelo de utilidade cuja patente tenha sido requerida pelo empregado até um ano após a extinção do vínculo empregatício.

As mesmas regras se aplicam quando a invenção resultar de relação de estágio, de servidor público não empregado e de serviço autônomo, mesmo no caso em que o prestador seja pessoa jurídica e que a atividade específica seja a criação tecnológica (art. 92 da LPI).

Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido se for desvinculado do contrato de trabalho e, inclusive, que o empregado não tenha se utilizado de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou quaisquer equipamentos do empregador (art. 90 da LPI).

Note-se que o empregado também não deve usar o tempo que supostamente estaria à disposição do empregador. Imaginemos que tenha desenvolvido seu projeto em horário de almoço, por exemplo, ou mesmo durante algum intervalo, também terá a titularidade exclusiva da patente de invenção ou modelo de utilidade, dentro das especificações do mesmo artigo 90 da LPI.

A terceira e última hipótese é a que permite um condomínio de titularidade da patente entre o empregador e o empregado (art. 91 da LPI).

Nesse caso, existe a contribuição pessoal do empregado e os recursos ou meios, materiais, instalações ou mesmo equipamentos do empregador, a não ser que haja disposição contratual contrária.

Vale ainda lembrar que as mesmas regras valem para inventor não empregado, ou seja, o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas.

E esse mesmo regime é extensivo às entidades da Administração Pública, direta, indireta, bem como nas três esferas- federal, estadual e municipal.

## CONCLUSÃO

A atual lei de Propriedade Industrial, a Lei nº 9.279/96, contrariamente à legislação anterior, dispõe que a participação do empregado, autor mas não titular do invento, negociada entre as partes, não tem caráter trabalhista, o que demonstra a jurisprudência mais recente sobre invenções de empregados. Isso deverá facilitar a concessão de tais participações, sem a possibilidade de que passem a integrar o salário.

Também está evidenciado na legislação atual a relação entre empresas vinculadas por contrato de prestação de serviço, bem como a função de estagiário.

Pode-se considerar a hipótese, naturalmente se estivermos tratando de sociedades anônimas como empregadoras, de se atribuir ao empregado que tenha inventado algum produto, ou acrescentado qualquer modificação a algo já existente e que com isso torne a empresa mais lucrativa, de um título que se chama “partes beneficiárias”.

As partes beneficiárias são previstas na Lei das Sociedades Anônimas (“LSA”) e conferem aos seus titulares o direito de crédito, ou seja, a participação nos lucros da companhia.

É mais uma forma de retribuição ao empregado inventor.

Finalmente, para completarmos essa parte, vamos ver as decisões mais recentes sobre a aplicabilidade da legislação patentária ou legislação trabalhista na questão empregado inventor:

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

Patente de invenção. Aperfeiçoamento introduzido em máquina de fabricar frascos. Competência da Justiça Estadual para decidir sobre o uso da patente. Invenção que decorreu de desempenho de ex-empregado durante a relação empregatícia. Aplicação dos

artigos 40, par.1 e 23, parágrafo único, do Código da Propriedade Industrial. Deferimento de uma indenização mensal a partir do depósito da patente até a data da venda das máquinas, correspondente ao salário que o autor percebia quando se despediu do emprego, devidamente corrigido com os juros legais. Provitimento parcial do recurso.

Apelação Cível 2868/87, reg. 160688, cód 87.001.02868 – Primeira Câmara Cível – Unânime. Des. Pedro Américo Gonçalves- Julg: 15/12/87. Rev. Direito do TJERJ., vol.5, p.195, ementário: 23/88, num. Ementa: 99.

### Superior Tribunal de Justiça

Processual Civil. Conflito Negativo. Método de produção gráfica inventado por empregado. Ação indenizatória movida contra a Ex-empregadora. Natureza trabalhista não configurada. Justiça Estadual. Competência. Compete à Justiça Estadual julgar ação indenizatória movida por ex-empregado à antiga empregadora, pelo uso de método de produção gráfica por ele inventado. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito suscitado, da 2ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa, São Paulo, SP.

CC 16767/SP; Conflito de Competência (1996/0018287-0). DJ 22/11/1999 p. 143  
DECTRAB 66 p. 44 LEXSTJ v. 128 p. 28 Min. Aldir Passarinho Júnior- 27/10/1999  
2ª Seção.

**BIBLIOGRAFIA UTILIZADA:**

- BARBOSA, Denis Borges. “Licenças compulsórias: abuso, emergência nacional e interesse público” *Revista ABPI*, Rio de Janeiro, n.45, mar./abr., 2000.
- \_\_\_\_\_ “A Propriedade Intelectual e o desenvolvimento tecnológico sob o prisma da Constituição Brasileira”. In *XXII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual. A inserção da Propriedade Intelectual no mundo econômico, Anais 2002*, Publicação da ABPI.
- \_\_\_\_\_ “Importação, trabalho obrigatório, caducidade e licença compulsória”. *Revista ABPI*, Rio de Janeiro, n.2.
- BASSO, Maristela. “O regime internacional da proteção da propriedade intelectual da OMC/Trips”.
- “*OMC e o Comércio Internacional*” *Cordenador: Alberto do Amaral Júnior*. Aduaneiras, 2002.
- BOBBIO, Norberto “O positivismo jurídico: lições de Filosofia do Direito”, Ícone, 1995.
- CAMPILONGO, Celso Fernandes “Política de Patentes e o Direito da Concorrência”. In *Política de Patentes em Saúde Humana*. São Paulo: Atlas, 2001.
- CERQUEIRA, Gama “*Tratado da Propriedade Industrial*”, Vol 1, Forense. RJ.
- ENGISH, Karl “Introdução ao Pensamento Jurídico”, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 6 a Edição
- FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. “A Propriedade Intelectual e o desenvolvimento tecnológico sob o prisma da Constituição Brasileira”. In *XXII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual. A inserção da*

*Propriedade Intelectual no mundo econômico, Anais 2002, Publicação da ABPI.*

GREBLER, Eduardo - “A nova lei brasileira sobre a propriedade industrial”, artigo publicado na Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n.º 111, Malheiros Editores, pág. 107.

LABRUNIE, Jacques. “Licença obrigatória e caducidade de patentes: as modificações geradas pelo texto de Estocolmo da Convenção de Paris”. *Revista ABPI*, Rio de Janeiro, n.07, 1993.

MORAIS, Gustavo, in “Manutenção do Direito de Patente e Licença Obrigatória”, *Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual*, 1996.

SIEMSEN, Peter Dirk, in “Painel 3”, *Anais do XXI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual*, 2001.

SOUZA, Ana Cristina França - “Avaliação de Propriedade intelectual e ativos intangíveis”, *Revista da ABPI*, nº 39.