

**REVISTA SEMESTRAL DE  
DIREITO EMPRESARIAL**

**Nº 10**

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da  
Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro  
**janeiro / junho de 2012**



## REVISTA SEMESTRAL DE DIREITO EMPRESARIAL

Nº 10 Janeiro/Junho de 2012

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Prof. Alexandre Ferreira de Assumpção Alves, Prof. Eduardo Henrique Raymundo Von Adamovich, Prof. João Batista Berthier Leite Soares, Prof. José Carlos Vaz e Dias, Prof. José Gabriel Assis de Almeida, Prof. Leonardo da Silva Sant'Anna, Prof. Marcelo Leonardo Tavares; Prof. Mauricio Moreira Mendonça de Menezes, Prof. Rodrigo Lychowski, Prof. Sérgio Murilo Santos Campinho e Prof. Valter Shuenquener de Araújo).

**Editores:** Sérgio Murilo Santos Campinho e Mauricio Moreira Mendonça de Menezes.

**Conselho Editorial:** Alexandre Ferreira de Assumpção Alves (UERJ), Arnaldo Wald (UERJ), Carmem Tibúrcio (UERJ), Fábio Ulhoa Coelho (PUC-SP), Jean E. Kalicki (Georgetown University Law School), John H. Rooney Jr. (University of Miami Law School), José Carlos Vaz e Dias (UERJ), José de Oliveira Ascensão (Universidade Clássica de Lisboa), José Gabriel Assis de Almeida (UERJ), Leonardo Greco (UERJ), Marie-Hélène Bon (Université des Sciences Sociales de Toulouse 1 e Centre de Droit des Affaires de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse), Peter-Christian Müller-Graff (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), Theóphilo de Azeredo Santos (UNESA) e Werner Ebke (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg).

**Conselho Executivo:** Carlos Martins Neto, Leonardo da Silva Sant'Anna, Mariana Pinto e Viviane Perez.

### PATROCINADORES:



ISSN 1983-5264

CIP-Brasil. Catalogação-na-fonte  
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

---

Revista semestral de direito empresarial. — nº 10 (Janeiro/Junho de 2012)  
. — Rio de Janeiro: Renovar, 2007-.

v.

UERJ

Campinho Advogados

Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados Associados

Semestral

1. Direito — Periódicos brasileiros e estrangeiros.

94-1416.

CDU — 236(104)

---

\* Publicada no segundo semestre de 2013.

# PROPRIEDADE INTELECTUAL

## A PROTEÇÃO JURÍDICA DA CRIAÇÃO INTELECTUAL DO EMPREGADO NO BRASIL — INDICAÇÕES PARA UMA POSSÍVEL HARMONIZAÇÃO

### THE LEGAL PROTECTION OF THE INTELLECTUAL CREATION OF EMPLOYEE IN BRAZIL — DIRECTIONS TO A POSSIBLE HARMONIZATION

*Felipe Barros Oquendo*

*Resumo:* Com o incremento e especialização da atividade empresarial, a informação e, mais especificamente, as criações intelectuais dos empregados, quando passíveis de proteção legal, atraem a atenção de trabalhadores e patrões igualmente. O presente artigo estuda os regimes de alocação de direitos (ou sua falta) nas hipóteses em questão, à luz dos diversos tipos de propriedade intelectual (como gênero), buscando um princípio unificador da matéria sobretudo na regulação supletiva oferecida pela Lei da Propriedade Industrial. Critica-se a posição do legislador dos direitos autorais como insustentável ante o desenvolvimento da sistemática em outras áreas, inclusive muito próximas, como a proteção jurídica dos programas de computador.

*Palavras-chave:* criação intelectual, empregado, contrato de trabalho, programa de computador, invenção, modelo de utilidade, obra autoral.

*Abstract:* With the growth and specialization of business activities, information and, more specifically, the intellectual creations of

employees subject to legal protection attract the attention of employers and workers alike. This paper studies the different systems of allocation of rights (or lack thereof) in the cases in question in light of the various types of intellectual property (as genus), seeking a unifying principle of the matter especially in supplementary regulation offered by the Industrial Property Law. The author criticizes the position adopted by the Copyright Law as unsustainable in view of the systematic development of other areas, including the legal protection of computer programs.

*Key-words:* intellectual creation, employee, labor agreement, software, invention, utility model, copyrighted work.

*SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. A proteção jurídica da invenção do empregado – o caso paradigmático. 3. A proteção jurídica do software, da topografia de circuitos integrados e das variedades de plantas. 4. A proteção jurídica da obra autoral de empregado. 5. A busca de um norte harmonizador (e seus óbices). 6. Conclusões.*

## **Introdução**

Tomar por tema a proteção jurídica da criação intelectual do empregado, no Brasil, oferece obstáculos que emanam de diversas fontes, simultaneamente, pondo em risco a empreitada desde sua gênese.

De um lado, é um tema que, ainda que pouco abordado pela doutrina em geral, foi excelentemente tratado já no bojo da atual Lei da Propriedade Industrial (LPI)<sup>1</sup> por um dos maiores estudiosos da propriedade industrial<sup>2</sup>. E mesmo que se objetasse que a obra de Nuno Pires aborda apenas a proteção das invenções privilegiáveis e

---

1 Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996.

2 Refere-se aqui ao trabalho do Professor Nuno Pires Tomaz de Carvalho, que será muitas vezes citado ao longo deste estudo.

segredos de indústria, terreno em que a preocupação com a alocação eficiente de direitos<sup>3</sup> desde sempre se fez sentir, outros foram os autores que, com brio, lograram dar clareza à matéria em outros campos, fornecendo um quadro informativo de grande valia sobre o tema à luz do ordenamento jurídico brasileiro como um todo.

Por outro lado, por trás da aparente clareza da doutrina um incômodo permanece: a dificuldade prática de aplicação de algumas das regras tocantes à proteção jurídica das criações de empregados, que, se existe já na lei em que o tema é regulado com minúcia, como no caso das patentes de invenção e modelos de utilidade, bem como dos registros de desenhos industriais, ergue-se desafiante, quase imperscrutável, quando consideramos legislação em que nenhuma linha se dedica ao assunto, o que ocorre sabidamente no campo dos direitos autorais.

Investigar o assunto, portanto, apresenta inegável interesse, seja pela busca do suprimento de lacunas, seja pela necessária integração do tratamento da matéria na órbita de princípios de direito gerais e específicos. Ainda, a inexplorada comparação com legislações recentes, modificadas especialmente no tocante às problemáticas invenções mistas, traz alguma luz ao problema e indica possíveis soluções.

Contudo, não só do interesse teórico dimana a inspiração para este estudo: os conflitos entre empregador e empregado sobre criações intelectuais deste, surgidas durante a vigência do contrato de trabalho (e, em alguns casos, após), conquanto numericamente irrisórios no passado, tendem a avultar com o crescimento econômico de nosso país, a introdução de tecnologia de ponta em segmentos antes alheios às nossas plagas, como a robótica e a cibernética, e em geral o crescimento da figura do pesquisador e do trabalhador-inventor, na prática empresarial.

---

3 A arrojada expressão, recendendo a análise econômica do direito, é do Professor Nuno.

Se em outros tempos as tecnologias aqui chegavam por influxo do estrangeiro, em que a parceira ou subsidiária nacional passivamente recebia os conhecimentos sobre invenções e segredos industriais vindas desde os núcleos internacionais de produção tecnológica, hoje em dia o quadro se alterou, e não raro é ao Brasil, antes nação inapelavelmente importadora, caber o papel de exportador de tecnologia autóctone, como ocorre com variedades de plantas e no setor do biodiesel.

O mesmo se diga, é claro, de outras espécies de criação intelectual, sejam diversificadas recentemente em nossa legislação, como as variedades de plantas e topografias de circuitos integrados, seja a já tradicional obra autoral, que tende a agregar maior valor econômico sobre as atividades civis e empresariais.

Tendo em vista esse panorama e objetivo, o artigo trata da proteção conferida às invenções, segredos industriais e modelos de utilidade, que é o caso paradigmático, extraindo daí sistemática geral. Verifica, então, em que grau tal sistemática ou regras gerais são observados nas normas que regem outros tipos de criações intelectuais. Finalmente, lança algumas linhas de harmonização do tratamento da questão entre nós, buscando justiça e segurança para empregadores e empregados.

## **2. A proteção jurídica da invenção do empregado — o caso paradigmático**

Sem dúvida alguma, a preocupação legislativa de regular a alocação de direitos oriundos de criação intelectual de empregado despontou, no Brasil, em 1943, primeiramente na legislação trabalhista e, após apenas dois anos, na legislação sobre propriedade industrial, sobretudo no que toca às invenções de empregados sujeitas a patenteamento.

Apesar do silêncio dos Tratados Internacionais sobre o tema,

na origem como até hoje, a preocupação internacional com regular a propriedade sobre inventos tecnológicos vem desde 1896, com a regulação da matéria na Lei Húngara da Propriedade Industrial<sup>4</sup>, emergida alguns anos após a assinatura da Convenção da União de Paris (CUP)<sup>5</sup>. A partir de então, todas as nações com alguma preocupação de regular juridicamente a propriedade sobre criações imateriais adotaram uma ou outra forma de sistemática prevendo a regulação dos direitos sobre a criação intelectual do empregado. Já na década de 40, Gama Cerqueira registrava a problemática adoção de tal regulação em nossa Código da Propriedade Industrial (CPI) de 1945<sup>6</sup>.

Reproduzindo disposição inaugurada na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)<sup>7</sup>, mais precisamente no artigo 454<sup>8</sup>, o CPI/45 trazia para seu bojo<sup>9</sup>, em razão da especialidade do objeto, a regulação das invenções de empregados. Contudo, como bem apontado em contundente crítica de Gama Cerqueira, a precária e quase inocente regulação trazida em caráter supletivo pelo CPI/45 era enganosamente simples, revelando à minuciosa análise precariedades práticas, como a imprecisão de linguagem e falta de regulação das chamadas invenções livres<sup>10</sup>.

Os nossos códigos subsequentes melhoraram, mas não resolveram de todo a questão, cabendo dizer que a Lei da Propriedade

---

4 CERQUEIRA, João da Gama, *Tratado da Propriedade Industrial*, Volume II, Tomo I, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 21.

5 Decreto nº 635, de 21 de Agosto de 1992.

6 Lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945.

7 Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943.

8 Art. 454 — Na vigência do contrato de trabalho, as invenções do empregado, quando decorrentes de sua contribuição pessoal e da instalação ou equipamento fornecidos pelo empregador, serão de propriedade comum, em partes iguais, salvo se o contrato de trabalho tiver por objeto, implícita ou explicitamente, pesquisa científica

9 Arts. 65 e ss.

10 CERQUEIRA, op. cit., pp. 23-32.

Industrial atualmente vigente, se não trouxe a melhor redação possível, resolveu muitos dos problemas de inexatidão da lei anterior<sup>11</sup>.

Em que pese tais críticas, que decerto não foram merecidas apenas pelo legislador nacional<sup>12</sup>, as leis sobre propriedade industrial tiveram o mérito de incorporar distinção tripartite dos tipos de invenções de empregados utilizada há tempos na doutrina, e que até hoje é empregada quase sem alterações de sentido.

Em síntese, segundo a doutrina e conforme amplamente adotado pela jurisprudência<sup>13</sup>, a lei procura regular as seguintes invenções:

- invenções de serviço: aquelas criadas pelo empregado contratado para inventar, isto é, invenções de empregado que ocupa cargo e desempenha funções de pesquisa e desenvolvimento ou análogas<sup>14</sup>;
- invenções mistas: aquelas decorrentes da contribuição pessoal do empregado e da utilização de materiais, conhecimentos ou instalações do empregador;
- invenções livres: aquelas engendradas pelo empregado sem qualquer contribuição material ou intelectual do empregador ou do ambiente empresarial.

---

11 CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de. *Os inventos de empregados na nova lei de patentes* – I, in Revista da ABPI, nº 22, Mai/Jun 1996. pp. 3-33. Não será surpresa ou originalidade indicar que as falhas da lei, ali e em Gama Cerqueira criticamente analisadas, contribuíram para o arrefecimento do já fraco ímpeto de resolução judicial de conflitos entre empregador e empregado acerca da propriedade sobre criação industrial.

12 Confira-se a argumentação de Mario de la Cueva contra a chamada “invenção de empresa”, isto é, aquela tida por coletiva e anônima, adotada pela Lei Mexicana de 1942. DE LA CUEVA, Mario. *El Nuovo Derecho Mexicano del Trabajo*, t. I, 7ª Ed., ed. Porrúa, Mexico, D.F., 1981.

13 Tribunal Superior do Trabalho — RR 7493413320015035555.

14 A regulação do funcionário público inventor, regulada pelo Decreto nº 2.553, de 16 de abril de 1998, não será analisada neste trabalho. Apesar disso, vale, em síntese, destacar que o Decreto adota o mesmo conjunto de regras aplicáveis a celetistas, prestadores de serviço e estagiários, previsto na LPI, mas com temperamentos próprios. Ademais, saliente-se que as regras aqui discutidas são aplicáveis, no que couber, a prestadores de serviço e estagiários. Estes casos tampouco serão tratados aqui, devido ao recorte do tema.

A doutrina sempre se debruçou com mais vagar sobre as invenções mistas, fonte constante de discussões e problemas. Em todo caso, as invenções de serviço e livres não são isentas de complicações práticas, que de resto são naturais a qualquer tipo de regulação.

As invenções livres, como o nome indica, pertencem ao empregado e sobre elas não tem qualquer direito o empregador. Apesar da real simplicidade que envolve o tratamento jurídico dessas invenções, já que obedecem ao princípio originário de que a invenção (e o direito de pedir patente) pertence ao inventor, a doutrina levantou alguns importantes limites ao exercício desses direitos por parte do empregado, oriundos não da Lei de Patentes, mas da CLT.

O primeiro se verifica quando o empregado cria invento relacionado à atividade-fim de seu empregador, o que, na verdade, corresponderá à maioria dos casos, já que o inventor normalmente passou por um processo de especialização que torna improvável sua dedicação criativa a outros ramos técnicos. Neste caso, a LPI em tese permite ao empregado-inventor licenciar ou ceder sua invenção a terceiros, usá-la diretamente, ou nada fazer com ela, sendo certo que, neste último caso, se sujeitará ao procedimento de caducidade ou até mesmo de licença compulsória, na forma da Lei<sup>15</sup>.

Neste cenário já surge uma complicação: se a invenção é um avanço quanto ao estado da técnica no ramo em que o inventor está empregado, como poderá o empregado-inventor cedê-lo ou mesmo licenciá-lo a terceiro que não seu empregador sem, assim, fazer concorrência com aquele e violar seu dever de lealdade, contrariando diretamente o artigo 482, alínea c, da CLT<sup>16</sup>? Refletir sobre esta per-

---

15 O procedimento de caducidade está disposto nos arts. 80 e ss; a licença compulsória, nos arts. 68 e ss., ambos da Lei da Propriedade Industrial.

16 Art. 482 — Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: [...];

c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quan-

gunta, colocada pelo Professor Nuno Pires<sup>17</sup>, implica em reconhecer que só há duas opções efetivas ao empregado criador acerca do que fazer com sua invenção livre: ceder ou licenciar a terceiro, e assim praticamente assinar sua demissão por justa causa, ou ceder/licenciar a seu próprio empregador a invenção, operação que, decerto, não se dará entre pares, sendo de todo provável que em mais de um ponto essencial o empregado tenha de ceder vantagens ao empregador. A outra possibilidade, explorar diretamente a invenção, apresenta dificuldades materiais tão evidentes que sua factibilidade pressupõe que o empregado já tenha capital – ou ao menos um sócio investidor de firme cabedal – que o permita se balouçar ao empreendimento, o que em toda linha é incompatível com a condição de subalternidade decorrente de um contrato de trabalho.

Mas ainda que fosse viável e interessante explorar a invenção diretamente, sem abandonar o emprego, estaria o empregado concorrendo diretamente com seu contratante, o que demonstra que as opções e a liberdade da lei são na verdade ilusórias, ao menos quando a invenção do empregado guarda pertinência com o mister empresarial do empregador.

O segundo problema se apresenta tanto no caso da invenção aplicável na atividade-fim do empresário-empregador, quanto nas raras hipóteses de ser uma criação desligada dessa finalidade: o empregado-inventor, por uma questão de lealdade, deveria comunicar a seu empregador, antes de mais ninguém, que engenhou uma invenção livre, a fim de que este possa oferecer preço, o que provavelmente fará, sobretudo quando fizer parte de grande grupo empresarial, atuante em diversas frentes, tornando estatisticamente nula a possibilidade de uma invenção lhe ser desinteressante. E, quando isto ocorrer, as condições serão aquelas que usualmente vemos na negociação

---

do constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço;

17 CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de. *Os inventos de empregados na nova lei de patentes* – II, in Revista da ABPI, nº 23, Jul/Ago 1996. p.15.

privada entre patrão e empregado<sup>18</sup>, sendo improvável que o empregado-inventor possa, sem pressões, preterir seu empregador em favor de terceiro que lhe apresente melhor oferta.

Portanto, afora as raríssimas oportunidades em que um empregado inventará solução técnica para um problema técnico – na locução de Roubier<sup>19</sup> – completamente desinteressante para seu empregador, a liberdade abstrata da lei converte-se, ao passar para a realidade factual, em enorme limitação que desafia o nome mesmo dado a este tipo de invenção, tingindo de involuntário tom irônico a locução do artigo 91 da LPI: “Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.”

Este, o caso mais simples e sem complicações. Mas e os demais, a saber, a invenção de serviço e invenção mista?

Na ordem da simplicidade, após análise da invenção dita livre, é necessário debruçar-se sobre a invenção de serviço, o seu antípoda na linha que vai da propriedade do empregado à do empregador nesta matéria.

Como visto anteriormente, a invenção de serviço é aquela que decorre das funções mesmas do empregado, contratado para inventar em favor de seu empregador uma solução técnica para um problema técnico.

Nesse tema, discutiu-se entre os estudiosos de todos os países garantidores de proteção jurídica a criações imateriais o fundamento

---

18 A visão de que o empregado criador de invenção livre deve comunicar seu empregador a notícia de seu engenho por uma questão de lealdade está exposta no seminal artigo de Nuno Pires (*op. cit.* — II, p.35). Há sérios e bem fundados pontos de partida para sua contestação, e o fato de não terem sido explorados é sintoma da falta de atenção dada pela doutrina a este tema.

19 ROUBIER, Paul, *Le Droit De La Propriété Industrielle*, Sirey: 1950.

último, de princípio geral de direito, do caber ao empregador qualquer invenção do empregado. A perplexidade, hoje em dia já resolvida, se deu pelo fato de ser princípio multiseccular do direito patentário caber ao inventor, originariamente, a propriedade sobre o invento de sua criação<sup>20</sup>, ao passo que as leis vinham insistentemente trazendo disposições que destinavam à propriedade do empregador o engenho resultante do trabalho de pesquisa do empregado<sup>21</sup>.

A doutrina, apenas divergindo sobre a questão acacia de se a titularidade do empregador é derivada ou originária<sup>22</sup>, resolve o aparente conflito prestigiando a regra de que ao empregador cabem todos os frutos decorrentes do regular exercício laboral de seus contratados, ainda que estes sejam muito mais valiosos do que os bens de produção regulares (isto é, materiais). Efetivamente, a invenção útil será na maioria das vezes mais valiosa que o bem de consumo que sai da linha de produção ou os serviços prestados aos consumidores finais. Ocorre que o empregador, ao contratar um pesquisador para obter resultado possível, mas meramente incerto, pagando-o regularmente, assume o risco de, apesar dos esforços e diligências razoáveis do empregado, nada obter ao final. Não havendo risco para o pesquisador regularmente assalariado, a invenção passará às mãos do empregador tão logo sua concepção seja estabilizada e finalizada.

Outra interpretação, ainda que não houvesse lei positiva, geraria inevitável esvaziamento dos setores de pesquisa e desenvolvimento das sociedades empresárias ou, em outros casos, a criação de

---

20 Entenda-se que isto foi um problema apenas para os países influenciados pelo chamado iluminismo jurídico, que no campo das criações imateriais tratava-as como originadas no espírito do Homem (com *b* maiúsculo). Nos EUA e Inglaterra, países industrializados de extração mais pragmatista e utilitarista, a questão nem de longe foi tão debatida.

21 Inclusive, lembre-se, nossa CLT, em seu artigo 454, assim interpretado apesar de sua dúbia redação.

22 Na verdade, nem de divergência pode-se falar: simplesmente um jurista toma por pressuposto que a titularidade do empregador é originária e outro que é derivada. Não há em nossa doutrina um debate estruturado sobre este ponto específico do assunto.

regras leoninas sobre essa classe de trabalhadores decorrentes dos contratos individuais de trabalho. Além do mais, apesar de este argumento estar um tanto em desuso, seria solução injusta, pois a propriedade deve ficar com o que assume o risco, no caso, o empregador, ressalvadas as hipóteses de lesão trabalhista, em que alguma revisão de salário caberá ao empregado.

Em última análise, a regra que vale para invenções decorrentes do contrato de trabalho é a propriedade do empregador<sup>23</sup>, sendo a remuneração do empregado ou do prestador de serviços nada mais nada menos que seu salário<sup>24</sup>. Tal será a solução adotada pelo legislador em todos os demais casos<sup>25</sup>: programas de computador, topografias de circuitos integrados, cultivares e, provavelmente, será aplicável a toda e qualquer modalidade de propriedade industrial que venha a ser inventada<sup>26,27</sup>.

Finalmente, sempre chamaram a atenção da doutrina, por originariamente conflituosas, as chamadas invenções mistas, aquelas

---

23 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.

24 LPI, art. 88, § 1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado.

25 Estudados neste trabalho, no item 3.

26 Eis em síntese a tese adotada e a ser brevemente (dir-se-ia retórica ou entimemicamente) demonstrada no item 4 deste trabalho.

27 Outro importante tópico, aqui não abordado por fugir do enfoque deste trabalho, é o da invenção decorrente do desvio de função do empregado, isto é, os casos em que um empregado contratado para funções outras que não a de pesquisador, cria, de improviso ou por desvio de função já habitual, solução técnica para um problema técnico. A questão tem sua relevância prática, além da evidente importância jurídica, bastando para isso lembrar dos famosos casos de serventes que amiúde bolaram soluções fabris valiosíssimas, sobretudo no início da Revolução Industrial na Inglaterra e nos EUA. Para um tratamento preciso mas não exaustivo sobre o tema, v. CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de, *op. cit.* — II, p. 34, que basicamente conclui ser *mista* e não *de serviço* a invenção decorrente do desvio comprovado de funções.

que, conforme a lei positiva, são de propriedade 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<sup>28</sup>.

Os problemas gerados por essa “solução” legal supletiva são tantos e tão vários, sua crítica atravessando gerações de juristas, que é impossível abarcá-los todos aqui. Em todo caso, ajuda a iluminar a fonte de dificuldades dimanadas da regulação legal a observação que Gama Cerqueira fez com relação ao Código da Propriedade Industrial de 1945:

“Para solucionar mais facilmente o problema, instituiu-se, como regra geral, a co-propriedade da invenção, o que já é um mal em si, pois essa forma anormal da propriedade converte-se frequentemente em fonte de dúvidas e litígios, sobretudo quando se trata de invenções (omissis). No caso das invenções de empregados, os seus inconvenientes tendem a agravar-se, dada a subordinação do inventor ao empregador. Por outro lado, a solução do Código<sup>29</sup> peca pela base, pois repousa na falsa ideia da perfeita equivalência entre a contribuição material do empregador, representada pelas suas instalações e equipamentos, e a contribuição pessoal do empregado, representada pela sua capacidade inventiva e pelo seu trabalho intelectual.”<sup>30</sup>

Tais problemas vão desde a lida habitual com a relação de co-propriedade do invento, trazendo ao empregador a embaraçosa obrigação de abrir seus livros contábeis à fiscalização do empregado-sócio ou de pessoa por ele contratada para tanto, até problemas mais graves, como litígios envolvendo condições da licença – que será outorgada exclusivamente pelo empregador, como responsável legal

---

28 Paráfrase do artigo 91 da LPI.

29 Em redação melhor, mas em essência igual, a LPI mantém o pensamento do código em toda linha.

30 CERQUEIRA, João da Gama, *op. cit.*, p. 27.

pela exploração da invenção ou modelo de utilidade —, apresentação de pedido de patente sem indicação da co-propriedade, falta de apresentação de pedido de patente, redação defeituosa do pedido, falta de exploração da invenção, etc., etc., etc.

Em face disto, difícil não concordar com Gama Cerqueira quando este conclui que:

“[...] tentando conferir aos empregados maiores garantias para seus direitos, o Código apenas lhes dá garantias ilusórias, colocando-os sempre em desvantajosa posição, como condômino ou sócio do empregador. Preferível teria sido, talvez, conferir ao empregador a propriedade da invenção, pois, nesse caso, o empregado poderia defender seus interesses na ocasião de contratar seus serviços e fixar a sua remuneração”<sup>31</sup>.

Evidentemente, as invectivas do ilustre professor foram ignoradas pelas legislações posteriores, que mantiveram o sistema de condomínio da invenção mista, encontrando porém reflexos na doutrina atual:

“[...] se, na prática, o regime supletivo não vai ser utilizado, cabe perguntar por que o legislador, então, não estabelece logo um regime de alocação de direitos que funcione efetivamente – e que elimine ou reduza a eventualidade de patrão e empregado a negociarem, já que eles não se encontram em pé de igualdade”<sup>32</sup>

Esse parece ter sido o caminho adotado pela legislação estrangeira mais moderna, ao menos nos países industrializados. Na Itália, país que, juntamente com França e Alemanha, tão amiudadamente influencia nosso direito, a mesmíssima situação que, sob a égide da

---

31 CERQUEIRA, João da Gama, *op. cit.*, p. 30.

32 CARVALHO, Nuno T. Pires de, *op. cit.*, p. 34. Aliás, essa cortante observação serve de resposta antecipada à comum ressalva de que as regras desta seção da LPI são supletivas, em toda linha um falso calmante para uma situação naturalmente conflituosa e complexa.

LPI, geraria a co-propriedade sobre a invenção mista, confere ao empregado o direito a um *justo prêmio* (na lei, *equo premio*), subsistente ainda que a patente sobre a invenção venha a ser posteriormente anulada; mas a propriedade ficará inteiramente nas mãos do empregador<sup>33</sup>. Em sentido semelhante, a Lei Francesa, de 1992, apesar de se valer de redação um tanto quanto dúbia, também confere ao empregador (ao menos potencialmente) propriedade integral sobre o invento misto, garantido ao trabalhador que o engenhou um *just prix*<sup>34</sup>, com a diferença essencial de que, para que se opere a transferência de propriedade neste caso, há que ser proferida decisão pelo Conselho de Estado.

Seja qual for o modelo adotado – co-propriedade ou propriedade apenas do empregador —, interessa muito mais do que os defeitos da legislação, o fundamento último da solução legal, que sempre tira do empregado alguma parcela de titularidade sobre a invenção, constituindo, também, exceção à regra de que ao inventor cabe a propriedade sobre sua invenção. E, segundo impecável demonstração do Professor Nuno Pires, este fundamento se radica numa adaptação das regras da especificação, instituto de direito comum sobre propriedade.

Em breve síntese, a especificação determina caber àquele que trabalhou em material alheio sem autorização a propriedade da coisa nova resultante do trabalho, quando o valor desta supera claramente o valor dos materiais empregados. Neste caso, o especificador teria de meramente indenizar o proprietário dos materiais mesclados no trabalho final, caso de boa-fé. Se de má-fé, o especificador perderá em favor do proprietário da matéria-prima a propriedade sobre o bem final.<sup>35</sup>

---

33 Artigo 64, item 2 do *Codice della Proprietà Industriale*. (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30). Registre-se aqui agradecimentos à advogada italiana Simone Bertolotto, que muito auxiliou com a interpretação do referido artigo à luz dos demais dispositivos do ordenamento jurídico daquele país.

34 Art. L611-7 do *Code de la Propriété Intellectuelle*.

35 V. arts. 1.269 e ss. do Código Civil.

Ora, o trabalhador que, durante seu horário de serviço e usando de materiais ou informações pertencentes ao empregador, se dedicou à realização de engenhos privilegiáveis, pode ou não ter agido de má-fé, mas objetivamente fugiu às suas funções. Os materiais utilizados podem ou não ser valiosos, e sua valoração pode ser mais ou menos fácil de determinar. O valor da invenção, por sua vez, provavelmente será difícil de avaliar, especialmente no primeiro momento de sua expressão, sem ter passado por testes de fábrica que assegurem sua vendabilidade. Diante desses complicadores, que tornariam praticamente impossível a aplicação da regra geral da especificação, o legislador da propriedade industrial adotou uma solução de divisão formalista: “...para evitar futuras questões de difícil deslinde, atribuiu-se às partes comunhão em partes iguais. Fixou-se assim, a priori, que as contribuições do inventor e do patrão são economicamente equivalentes.”<sup>36</sup>

Bem verá o atilado leitor que esta sistemática, aqui explicada para as invenções, segredos de negócio (tecnológicos) e desenhos industriais, poderia ser aplicada a quaisquer outros bens imateriais suscetíveis de exclusividade por um titular ou proprietário, sendo seu afastamento uma opção legal e não de ontologia jurídica.

Estabelecidos os tipos de criação do empregado – de serviço, mistas e livres —, seus principais problemas, fundamentos e efeitos na legislação paradigmática, cabe agora verificar como a legislação lida com a propriedade de criações imateriais de empregados quando correspondentes a outros tipos de propriedade intelectual.

### **3. A proteção jurídica do software, da topografia de circuitos integrados e das variedades de plantas.**

Partindo do caso paradigmático das invenções, modelos de utilidade, segredos industriais e desenhos industriais, o legislador do

---

36 CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de, *op. cit.* – II, p. 25.

tema foi adaptando a alocação de direitos sobre criações imateriais nos subsequentes diplomas legais.

Dois anos após a promulgação da Lei da Propriedade Industrial, trouxe a Lei do *Software* ou Programa de Computador<sup>37</sup> regulação supletiva semelhante, porém não idêntica.

Com efeito, a lei não traz qualquer previsão de *software misto*, considerando ser de titularidade do empregador qualquer programa de computador elaborado pelo empregado, servidor público, prestador de serviço ou estagiário durante a vigência do contrato<sup>38</sup>, salvo quando o programa for gerado sem relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato de prestação de serviços, e do contratante de serviços ou órgão público<sup>39</sup>.

Assim, a Lei de Programas de Computador adotou uma regulação menos favorável ao empregado, prestador de serviço, funcionário público e estagiário, estabelecendo no entanto um número mais reduzido de conflitos potenciais. Apesar disso, os mesmos problemas decorrentes da invenção livre assombram o programa de computador livre.

Ainda sobre o programa de computador, interessante notar o quanto sua lei de regência tomou emprestado da Lei da Propriedade Industrial, considerando que, para todos os efeitos, os direitos sobre programas de computador em si são direitos autorais, isto é, intelec-

---

37 Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.

38 Art. 4º, *caput*, da Lei 9.609/98.

39 §2º do artigo 4º da Lei 9.609/98.

tuais e não industriais. Eis aqui mais uma prova de como um bem protegido por direitos autorais pode tranquilamente fundar-se na sistemática adotada pela LPI quanto à titularidade de direitos sobre criações imateriais do empregado.

A Lei de Cultivares<sup>40</sup>, também saída pouco tempo após a promulgação da LPI de 1996, estranhamente silencia sobre o cultivar ou variedade de planta livre, adotando, contudo, o mesmo sistema misto no caso do cultivar ser resultado da contribuição pessoal do trabalhador e dos meios do patrão, desde que não decorra expressa ou logicamente da execução normal do contrato individual de trabalho.

É evidente que diante dessa omissão legislativa não há que se imaginar a impossibilidade da cultivar *livre*, isto é, aquela criada fora do horário de trabalho, sem que se valha dos meios do empregador ou tomador dos serviços. Afinal, não há que se esquecer que a regra geral é da titularidade da criação ao criador e que, por conseguinte, não é o silêncio da lei — sentido, é claro, por causar insegurança — que levaria o juiz a concluir que todas as cultivares, de qualquer tipo, são de titularidade ora parcial, ora exclusiva, do contratante.

Finalmente, trouxe a Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007 a regulação das topografias de circuitos integrados, outra espécie nova de propriedade industrial. Tal novel legislação, seguindo o modelo da Lei de *Softwares*, não previu qualquer tipo de co-propriedade entre empregador e empregado, considerando de exclusiva propriedade do empregador todas as topografias relacionadas ao contrato de trabalho e/ou feitas com os meios do empregador<sup>41</sup>. Caso nenhuma

---

40 Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997.

41 Art. 28: Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou entidade geradora de vínculo estatutário os direitos relativos à topografia de circuito integrado desenvolvida durante a vigência de contrato de trabalho, de prestação de serviços ou de vínculo estatutário, em que a atividade criativa decorra da própria natureza dos

das condições acima seja cumprida, a topografia será do empregado<sup>42</sup>. Ainda, considerando que a lei adotou a mesma redação, todos os potenciais problemas mencionados no item 1 deste artigo são aplicáveis às topografias de circuitos integrados, tanto às *de* serviço, quanto, e sobretudo, às livres.

Em síntese, temos de um lado a Lei de *Software* e a de topografias de circuitos integrados abolindo a modalidade mista de criação de empregados, a exemplo da legislação de outros países sobre propriedade intelectual e, de outro, a Lei de Cultivares mantendo a co-propriedade nos mesmos moldes das invenções, modelos de utilidade, segredos e desenhos industriais mistos, mas estranhamente silenciando sobre a cultivar livre (sem contudo abolir a possibilidade de sua existência).

Vê-se como um tipo de propriedade intelectual “pura”, no caso o programa de computador, pode tomar emprestado sem qualquer adaptação a regulação criada no bojo da Lei da Propriedade Industrial, o que atesta, ao menos plausivelmente, que as regras e classificações estudadas no item 2 *supra* decorrem da imaterialidade mesma das criações intelectuais, não sendo limitações específicas, e sim definições genéricas.

Diante disto, cumpre verificar criticamente o curioso caso da regulação dos Direitos Autorais de empregado em nosso país.

---

encargos concernentes a esses vínculos ou quando houver utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais ou de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, contratante de serviços ou entidade geradora do vínculo.

42 Art. 28, § 2º — Pertencerão exclusivamente ao empregado, prestador de serviços ou servidor público os direitos relativos à topografia de circuito integrado desenvolvida sem relação com o contrato de trabalho ou de prestação de serviços e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais ou de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, contratante de serviços ou entidade geradora de vínculo estatutário.

#### 4. A proteção jurídica da obra autoral de empregado

Como é notório, nossa Lei de Direitos Autorais (LDA)<sup>43</sup> não traz uma linha sequer sobre a quem cabe a obra autoral criada pelo empregado, não importando a condição da criação. Mas nem sempre foi assim. A legislação anterior, designadamente, a Lei nº 5.988 de 1973, previa em seu artigo 36 que:

Art. 36. Se a obra intelectual for produzida em cumprimento a dever funcional ou a contrato de trabalho ou de prestação de serviços, os direitos do autor, salvo convenção em contrário, pertencerão a ambas as partes, conforme for estabelecido pelo Conselho Nacional de Direito do Autor.

§ 1º O autor terá direito de reunir em livro, ou em suas obras completas, a obra encomendada, após um ano da primeira publicação.

§ 2º O autor recobrará os direitos patrimoniais sobre a obra encomendada, se esta não for publicada dentro de um ano após a entrega dos originais, recebidos sem ressalvas por quem a encomendou.

A leitura do *caput* do vetusto artigo deixa claro que sobre a obra autoral do empregado ou funcionário aderia um sistema de copropriedade com o patrão ou entidade, condicionada à publicação da obra dentro de um ano após a entrega dos originais pelo empregado ou funcionário a representante ou preposto do empregador<sup>44</sup>, bem como a demais restrições ou ampliações casuísticas, a serem determinadas pelo há muito extinto Conselho Nacional de Direito do Autor. Exsurge claro que esta foi mais uma solução salomônica do legislador jungindo em compromisso as regras de que ao autor pertence sua obra e ao empregador os frutos do trabalho empregado. Em todo

---

43 Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

44 Prazo este também adotado na LPI (art. 91, §3º), referente à exploração das tecnologias por parte do empregador, a quem cabe licença exclusiva sobre a invenção ou cultivar mistos.

caso, não carece de interesse notar que não havia uma obra de serviço, análoga à invenção de serviço divisada pela doutrina, o que talvez ocorresse em razão de, por influência francesa, nosso ordenamento considerar o direito de autor algo quase sagrado, um direito fundamental do Homem<sup>45</sup>.

Apesar disto, o legislador da LDA não repetiu a regulação da obra de empregado. Tentou, todavia, como registra a advogada Elaine Ribeiro Prado<sup>46</sup>, incluir artigo que criava a obra autoral de serviço, isto é, aquela que passava automaticamente à propriedade do empregador. O dispositivo não vingou contudo, sendo excluído do projeto a força de movimentações dos artistas, que nele viam uma “escravidão intelectual”.

Portanto, numa primeira vista cabe ao autor empregado o direito patrimonial pleno sobre suas obras, mesmo que decorram do seu contrato de trabalho<sup>47</sup>. Corolário inevitável disto é que os patrões, sobretudo aqueles que operam empreendimentos em campos criativos, avançam invariavelmente, expeditos, termos de cessão de direitos autorais, normalmente a título gratuito, para assinatura pelos trabalhadores. Mais uma vez, a luta pela total liberdade na abstração da lei leva, na grande maioria dos casos, à assinatura de verdadeiros contratos de adesão que, uma vez erigidos a *praxis* geral no mercado, inibem, na realidade, qualquer tentativa de negociação casuística de

---

45 Como aliás está na redação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Artigo XXVII, item 2.

46 PRADO, Elaine Ribeiro do, *Da transferência intersubjetiva dos direitos de exclusiva relativos à obra autoral* in *Grandes Temas da Atualidade: Propriedade Intelectual, Inovação Tecnológica e Bioenergia* / Organizado por Charlene Maria C. de Ávila Plaza, Nivaldo dos Santos, Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega e Eriberto Francisco Beliváqua Marin. Goiania: Ed. PUC Goiás, 2009, Vol II, p. 42.

47 Registre-se posição contrária do Professor Doutor Denis Borges Barbosa, ao entender que, devido à relação de subordinação, a titularidade dos direitos patrimoniais sobre obra do empregado cabe ao empregador em razão do contrato de trabalho firmado entre as partes. V. *Criação Tecnológica por Contratados, Servidores e Empregados in Revista Criação*, ano I – n. I, Rio de Janeiro, 2009, p. 34.

direitos sobre obras autorais, especialmente numa classe notoriamente avessa à organização em sindicatos e, conseqüentemente, à negociação coletiva.

A este cenário legal se opõem ainda duas regras especiais: a dos jornalistas, que prevê a titularidade de suas obras ao editor do jornal, salvo disposição em contrário<sup>48</sup>, e as que regulam a atividade dos artistas e técnicos em espetáculos de diversões e os radialistas, pelas quais, curiosamente, é vedada a cessão ou promessa de cessão de direitos autorais<sup>49</sup>.

Diante deste quadro, vê-se que não só os direitos autorais estão em dissonância com as leis que regulam propriedade industrial e a própria lei do *software* – em tese co-específica em sua natureza –, como dentro do direito autoral instaurou-se um caos de legislações díspares sobre o mesmo tema, sem que haja uma razão ontológica ou prática para tal: afinal, qual seria a essencial diferença entre o mister de radialista e artista de espetáculos de diversões e todas as demais espécies de trabalhadores criativos? E qual seria a grande diferença entre os programadores de *softwares* e os criadores de obras artísticas para que o tratamento seja assim tão díspar?

Se a essas perguntas responde-se com maus fundamentos, não só a coerência do mercado está sendo violada sem motivo relevante, como a própria Constituição, que em seu artigo 7º, inciso XXXII, determina a não discriminação do trabalhador intelectual com relação aos demais<sup>50</sup>.

Em todo caso, resta a pergunta: seria possível harmonizar os sistemas?

---

48 Art. 36 da LDA.

49 Lei nº 6.615, de 16 de dezembro de 1978, art. 17 (radialistas) e lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, art. 13 (artistas de espetáculos de diversões).

50 A conclusão, inapelável, é de Elaine Ribeiro do Prado, *op. cit.*, p. 58.

## **5. A busca de um norte harmonizador (e seus óbices)**

Como visto nos itens anteriores, todas as leis que versam sobre propriedade imaterial, com exceção das leis sobre direitos autorais, tratam de regular, de alguma forma, a afetação ou alocação de direitos decorrentes da criação intelectual do empregado (e do funcionário público<sup>51</sup>, estagiário e prestador de serviço, que não foram tratados especificamente neste artigo). A regulação, sempre em caráter supletivo, reflete invariavelmente um compromisso entre dois princípios ou vetores: o da titularidade da criação ao criador, de um lado, e o da titularidade do fruto do trabalho ao empregador, de outro. Apesar de merecedoras de críticas, as regulações, ora admitindo os três tipos de criações – de serviço, mistas e livres – ora admitindo apenas parte deles, regularam o assunto supletivamente, não deixando a uma relação complexa e desigual o dever de alocar direitos de forma justa e eficiente.

Todas as legislações retiraram, com adaptações, sua regulação da Lei da Propriedade Industrial, que por sua vez reflete o resultado de anos de estudos, das experiências sob a égide de normas anteriores, e, sem dúvida, do direito comparado.

Um estudo mais aprofundado dos modos de distribuição da propriedade entre empregado e empregador revela um norte de justiça comutativa até bastante simples: se a criação decorre do contrato (real) de trabalho, o salário a paga; se não decorre, o trabalhador ou recebe um valor específico por ela ou torna-se seu proprietário, parcial ou plenamente, dependendo de como foi engendrada a criação intelectual.

Estabelecido este cenário, dois óbices principais se interpõem

---

51 Decreto nº 2.553, de 16 de abril de 1998, Art 3º Ao servidor da Administração Pública direta, indireta e fundacional, que desenvolver invenção, aperfeiçoamento ou modelo de utilidade e desenho industrial, será assegurada, a título de incentivo, durante toda a vigência da patente ou do registro, premiação de parcela do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou do registro.

à adoção de um sistema supletivo relativamente unificado: a Lei de Direitos Autorais e a aparente confusão quanto à competência dos Tribunais para julgar litígios envolvendo criações intelectuais de empregados. Que sejam enfrentados.

Primeiramente, a barreira à regulação do tema pela atual Lei de Direitos Autorais revela-se simplesmente uma omissão legislativa decorrente de pressões de artistas organizados, o que na verdade resultou meramente num silêncio conveniente da lei. Cumpre, então, demonstrar que a conciliação buscada pela LPI e demais legislações não só pode como deve ser adotada pela Lei de Direitos Autorais. A demonstração, que, admite-se, é de *lege ferenda*, não pode ser lógica ou dialética, o que implicaria em esforço filosófico e histórico que desafia as dimensões deste trabalho, mas se dará retoricamente, fundada em sinal<sup>52</sup>.

Nada, nem mesmo um suposto caráter sacrossanto e sempiterno dos direitos autorais, justifica que o empregador, para não ver os riscos de seu negócio aumentarem exponencialmente, tenha de firmar contratos individuais e específicos para a cessão de direitos patrimoniais sobre obras autorais de lavra dos seus empregados, com incremento de burocracia e custos, de um lado, e expondo, por outro, os empregados a convenções potencialmente leoninas e a consequentes medidas judiciais, custosas e desgastantes, para vê-las desconstituídas em juízo<sup>53</sup>.

---

52 Por “retórica” e “sinal” (grego: *semeion*), bem como o método demonstrativo, entende-se o que sobre o tema Aristóteles falou em sua *Retórica* (2ª ed. portuguesa, revista, traduzida e anotada por ALEXANDRE JR., Manuel *et. al.*, da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa: 2005, pp. 100-102). O leitor acostumado com o discurso retórico identificará que se trata aqui de demonstração por indução ou *sinal simples* e não fundada em *tekmérion*.

53 Não socorre aqui a argumentação de que o artigo 4º da LDA determina interpretação restritiva dos contratos. Qualquer empregador bem assessorado fará constar expressamente do instrumento todas as condições, suportes e modalidades de exploração cedidas pelo empregado, bem como adotará cautelas, por outro lado, para que sejam minimizadas as possibilidades de anulação do contrato, de resto submetidas ao prazo decadencial de 2 anos.

Sinal disto é o fato de os programas de computador, que são por lei equiparados aos direitos autorais<sup>54</sup>, se submeterem a regime supletivo semelhante ao da Lei da Propriedade Industrial (v. item 3, *supra*). O fato de o aspecto moral do direito diferir entre a obra autoral e o programa de computador em nada afeta este ponto, pois aqui é relevante a vertente patrimonial do direito e não as faculdades decorrentes da paternidade do objeto protegido, que certamente continuam inalteradas, seja qual for o regime adotado pela lei no tocante à obra autoral de empregado.

Outro sinal neste sentido é o fato de a lei anterior já ter tratado da matéria, sem quaisquer embaraços de ordem constitucional ou infraconstitucional. Aliás, como visto, o próprio projeto traria regulamentação sobre o tema, não o fazendo apenas por pressões de artistas, estas de cunho prático e econômico, não filosófico ou jurídico.

Assim, propugna-se por uma unificação do tratamento da criação intelectual do empregado para todas as espécies de propriedade intelectual existentes na legislação. Não necessariamente deverão ser adotadas as regras que atualmente regem a legislação paradigmática – as que regulam invenções, modelos de utilidade, segredos e desenhos industriais —, e que merecem revisão também. Apenas, cada espécie de propriedade intelectual deve ser regulada pelo mesmo norte, observadas as peculiaridades de cada caso e os desenvolvimentos da jurisprudência.

A carência de uma harmonização entre os modelos legislativos, que, no campo dos direitos autorais, gera um descompasso com a realidade mercadológica, reflete-se em recente decisão unânime da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que não reconheceu a uma cenógrafa (reclamante) direitos patrimoniais tendo em vista que as obras disputadas foram criadas durante e em razão de relação empregatícia. Vale destacar um trecho revelador do voto condutor:

---

<sup>54</sup> Art. 2º da Lei 9.609/98.

“Nas relações de emprego, ainda que, em tese, os direitos pertençam aos autores, a contratação do empregado para atuar na criação de determinado trabalho, como é o caso dos autos, confere o direito pleno de utilização dos resultados desse trabalho pelo empregador, sendo razoável concluir que o salário pago ao empregado corresponde à contraprestação do empregador pela atividade desenvolvida”. (TST – 7ª Turma — Processo nº RR — 13700-65.2006.5.01.0071 — relator, ministro Ives Gandra Filho. Data de julgamento: 27/02/2013).

Ao contrário do destacado no voto, a obra por encomenda, com exceção da obra coletiva, e aquela produzida em decorrência de contrato de trabalho não são de titularidade do empregador ou tomador do serviço, como visto. Se, por um lado, a decisão é digna de reprovação, na medida em que julgar contra a lei atenta contra o Estado de Direito e princípio da legalidade, sua orientação não deixa de demonstrar, eloquentemente, a necessidade de nova regulação do tema, cujo descompasso com a natureza do mercado de informação e cultura teve no julgado um de seus maiores sinais.

O segundo óbice, por sinal, é a jurisprudência, ou melhor, a diversidade da jurisprudência causada pelo fato comum de empregados, ex-empregados ou empregadores litigarem sobre a propriedade da criação intelectual ora perante a Justiça Comum, ora perante a Justiça do Trabalho, dando uma ideia de que as partes, a esmo, podem escolher uma ou outra jurisdição.

Evidentemente trata-se de erro gravíssimo, do qual são cúmplices os juízes da Justiça Cível, que, podendo fazê-lo a qualquer momento e de ofício, raramente se declaram absolutamente incompetentes, em razão da matéria, para julgar lides que versam sobre a propriedade ou titularidade de criação intelectual de empregado.

Principalmente após a Emenda Constitucional (EC) nº 45, de 30 de dezembro de 2004, que trouxe a atual redação do artigo 114, incisos I, VI e IX da Constituição Federal de 1988, não restam dúvidas de que a Justiça do Trabalho é a única competente para julgar tais litígios, em todos os seus meandros e desdobramentos, ainda que,

afastando o regime supletivo, as partes tenham convencionado contrariamente à lei. Entendemos pessoalmente que já é hora de os magistrados da Justiça Comum atentarem para este fato, que constitui norma de interesse público, sob o risco de se desenvolverem – ainda mais — duas jurisprudências completamente díspares, norteadas por princípios e valores descontraídos, sempre em detrimento de um mínimo de justa expectativa que merecem os jurisdicionados – empregados e empregadores igualmente.

## **6. Conclusões**

As leis sobre propriedade industrial, aplicadas e adaptadas ao longo dos anos pela jurisprudência e pela doutrina, divisaram três tipos de invenções: de serviço, mista e livre. Com o incremento da complexidade da atividade empresarial e das relações de trabalho, as leis estrangeiras, e mesmo algumas vigentes em nosso ordenamento, tendem a eliminar o invento misto, ou ao menos a solução de co-propriedade sobre o mesmo, por ineficiente e problemática.

Com o passar dos anos, outras legislações, versando sobre espécies diversas de propriedade intelectual, adotaram em medidas distintas a sistemática desenvolvida para invenções tecnológicas, de modo que a divisão tripartite e toda a massa crítica da doutrina sobre questões levantadas em cada caso podem e devem ser tomadas e aplicadas para a regulação da titularidade sobre criações intelectuais de empregados em geral.

Exceções de que se ressentem nosso ordenamento, a Lei de Direitos Autorais e outras leis esparsas – radialistas e artistas de espetáculos de entretenimento – fogem à regra, seja por não regular expressamente a matéria, seja por impedir mesmo a cessão de direitos patrimoniais ao empregador. Tais regras destoam das soluções geralmente adotadas, criando insegurança para o empregador e sendo, em sua defasagem e omissão, um permanente convite à fraude nas relações trabalhistas.

Não há argumentos sérios contra a unificação da regulação para todas as normas de propriedade intelectual. Os dois principais óbices são a Lei de Direitos Autorais, que deve ser alterada, e a situação caótica das ações versando sobre o tema, muita vez propostas perante a Justiça Civil, em contrariedade com a diáfana competência da Justiça Trabalhista.

Uma vez eliminados estes óbices, a regulação supletiva norteada pela mesma conciliação de princípios, de um lado, e a construção jurisprudencial de matiz axiológico unificado, por outro, permitirão que floresça um direito mais orgânico e mais justo na resolução dos conflitos acerca de criações intelectuais entre empregados e empregadores.