

INVENÇÃO DURANTE O CONTRATO DE TRABALHO DIREITOS DO EMPREGADO E DO EMPREGADOR COMPETÊNCIA JUDICIAL

Vantuil Abdala(*)

APRESENTAÇÃO

Esse tema foi desenvolvido originariamente para ser apresentado, como o foi, como relator brasileiro, no XII Congresso Internacional de Derecho del Trabajo – Madri – Espanha – 1988.

Fora publicado apenas nos anais desse Congresso e, seu resumo, na Revista Synthesis n. 9, de 1990.

Agora, com o advento da Carta Constitucional de 1988, e tramitando no Parlamento projeto de lei sobre o assunto, estimulou-nos o reexame da matéria, aplicado em conjunto com as novas proposições.

E, ainda, porque trata-se de assunto da mais alta relevância, de grande interesse econômico-social, para a Nação.

Embora muito se fale em modernização, muito pouco se tem feito em nosso País para despertar nossos trabalhadores para a criação de novos engenhos, a descoberta de novos processos de fabricação, de aperfeiçoamento de máquinas, equipamentos, etc.

Faz-se necessário alertar consciências, acicatando o gênio inventivo, a capacidade criadora, de que sabemos, o brasileiro é dotado.

Nesse sentido, é importante que o trabalhador saiba que há uma proteção legal à sua criação que lhe assegura privilégios; que as empresas instituem programas de desenvolvimento de pesquisa, estabelecendo prêmios e outras compensações para inventos e aperfeiçoamentos; que entidades classistas insiram nos instrumentos coletivos normas que incentivem a Inspiração criadora.

Pois é, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do País, que se assegura aos autores dos inventos industriais privilégios para sua utilização, como se consagra constitucionalmente (CF, artigo 5º, XXIX).

(*) O autor é Ministro Togado de Carreira do Tribunal Superior do Trabalho.

Por isto mesmo, também se previu na Constituição que "a Lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação a aperfeiçoamento de seus recursos humanos..." (artigo 218, § 4º).

O estudo e a divulgação dessa matéria interessa, pois, ao trabalhador, ao empresário, e muito mais ainda, à Nação como um todo.

Cabe, ainda, esclarecer que tudo quanto aqui se diz sobre invenção aplica-se, *mutatis mutandis*, também a modelo de utilidade e desenho industrial, pois são igualmente privilegiáveis.

INVENÇÕES DO EMPREGADO

Introdução

Conveniente se faz observar que o tema abordado diz respeito exclusivamente às invenções e modelos destinados à aplicação industrial, e não às obras artísticas, literárias e científicas.

Diferem-se aqueles destas especialmente em função da sua destinação, de seu uso, de sua exploração.

As obras artísticas, *lato sensu*, apresentam fins estéticos ou de deleite e compreendem produções de pintura, arquitetura, música, cinema, fotografias etc.

Entretanto, os inventos industriais têm finalidade de uso prático, funcional, com fins industriais ou comerciais.

Destarte, é a finalidade industrial, a aplicação específica e o caráter de utilidade dos inventos que distanciam-nos das criações artísticas e literárias, de cunho mais acentuadamente estético e cultural.

Por isso é que, adverte Carlos Alberto Bittar⁽¹⁾, "não se pode permitir a interferência do direito do autor nos modelos industriais e vice-versa, pelas finalidades distintas que apresentam".

Conquanto as duas modalidades sejam derivadas de um mesmo fato – a criação – e por isso partilham do mesmo fundamento filosófico, sujeitam-se a disciplinas e regras legais próprias, em função da diversa destinação de cada uma delas.

Natureza jurídica

Uma referência, ainda que sucinta, sobre a natureza jurídica do instituto em pauta se impõe; eis que a interpretação e aplicação da lei dependem em grande parte do exato conhecimento do direito em causa, mormente quando se depara com questões não previstas pelo legislador, em que há de se socorrer da analogia e de princípios gerais de direito para solução da *vexata quaestio*.

A noção de um conceito de direito real só se tornou possível a partir da distinção feita pelos juristas romanos entre *res corporales* e *incorporales*. A par-

(1) Bittar, Carlos Alberto, "Direito de Autor na obra sob Emenda", Ed. Revista dos Tribunais, 1977, pág. 141.

tir daí é que se pôde chegar à perfeita distinção entre os direitos de crédito e os direitos reais.

Bonnetcase (citado por **Serpa Lopes**) define o direito real como uma relação de direito em virtude da qual uma coisa se encontra, em todo ou em parte, de uma maneira imediata e exclusiva, no todo ou em parte, submetida ao poder de apropriação de uma pessoa⁽²⁾.

Assim, "a doutrina clássica que, apesar de muito combatida, é bastante clara, expressa esse direito como sendo o que estabelece uma relação entre a pessoa e uma coisa, não havendo direito à prestação de determinadas pessoas, mas apenas o dever de todas as outras de respeitarem esse direito"⁽³⁾.

Como é sabido, os bens materiais (**res corporales**) como também os imateriais (**res incorporales**) podem ser objeto de direito.

Como observa **Serpa Lopes**, "os bens imateriais podem ser de duas classes: a primeira, a daqueles bens incapazes de uma existência autônoma, por se encontrarem intimamente ligados a uma pessoa, como é a vida, a honra e a liberdade; a segunda, a dos bens imateriais de caráter patrimonial, suscetíveis de formarem um objeto jurídico. Só a estes últimos se dirigem as normas do Direito das Coisas"⁽⁴⁾.

Dentre os bens imateriais de caráter patrimonial se encontram as obras literárias, artísticas e científicas e as invenções industriais.

Incluindo o Código Civil os direitos do autor entre a categoria de bens (artigo 47, inciso III), e definindo como direito de propriedade o de usar, gozar e dispor de seus bens (artigo 524), claramente identifica-se como um direito de propriedade o do autor *lato sensu*, nele incluindo-se o de inventor sobre a invenção industrial.

Como assevera **João da Gama Cerqueira**, "no estado atual da doutrina, parece-nos não haver dúvida sobre o caráter patrimonial do direito do autor, sendo também indubitável que esse direito possui objeto próprio, perfeitamente determinado...". E adiante conclui: "O direito do autor não é direito pessoal, como já vimos, pertencendo, portanto, à categoria dos direitos patrimoniais. Não podendo igualmente considerar-se como direito de obrigação, terá seu lugar, forçosamente, entre os direitos reais, como direito de propriedade"⁽⁵⁾.

Assim, a doutrina mais generalizada vê no direito do autor o mesmo fundamento jurídico do direito de propriedade, qual seja, o direito do homem sobre o fruto do seu trabalho.

E **Gama Cerqueira** vai mais longe, pois vê no direito natural o fundamento jurídico desse direito: "É um direito inato e tão absoluto que o autor pode

(2) **Lopes Serpa, M. M.**, "Curso de Direito Civil", Ed. Freitas Bastos S/A., 1962, vol. VI, pág. 20.

(3) **Agrícola Barbi, Celso**, "Comentários ao CPC", Ed. Forense 19, pág. 27.

(4) *Ob. cit.*, pág. 21.

(5) **Gama Cerqueira, João**, "Tratado da Propriedade Industrial", Ed. Revista dos Tribunais, vol. I, 1982, págs. 120/121.

conservar em sua mente ou, pelo menos inédita, por toda a vida, a sua criação como pode destruí-la antes de divulgada. Por isso pensamos que a propriedade do autor é de Direito Natural, não dependendo de lei positiva, senão na sua regulamentação⁽⁶⁾.

De qualquer maneira, acordes estão os doutrinadores que o direito do autor deriva da pessoa e a criação é expressão do espírito pessoal do autor, um pedaço de sua personalidade, emanção de sua personalidade. Assim, mesmo reconhecendo ser um direito de propriedade, não se deixa de se reconhecer, paralela e simultaneamente, um direito moral do autor, entre os quais se avulta o direito à paternidade da obra.

Por isso, **Carlos Alberto Bittar** até considera-o “um direito *sui generis*, embalado por noções imateriais, as quais transcendem, e balizados contornos da propriedade material, e que, ao lado do aspecto patrimonial, envolve e obriga aspectos morais⁽⁷⁾”.

Escoço histórico

A princípio, a proteção aos autores não se erigia em direito, porquanto eram os soberanos que, discricionariamente, concediam a uns ou outros o privilégio de reprodução exclusiva de suas obras.

Com a promulgação, na França, em 1793, da primeira lei sobre patente de invenções, lançava-se a semente da proteção jurídica da obra de criação, hoje reconhecido universalmente não mais como simples privilégio, mas como um direito do autor ou do inventor.

Entre nós esta caminhada inicia-se com o Alvará de 1809, do Príncipe Regente, prevendo, pela primeira vez em nosso País, privilégio aos inventores e introdutores de alguma nova máquina.

No plano constitucional, a Carta do Império promulgada em 1824 já previra que “os inventores terão a propriedade de suas descobertas ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização”. A Carta de 1934 praticamente repetiu a anterior. A de 1937 não dispôs expressamente sobre esse direito. A de 1946 restabeleceu o sistema das Constituições de 1891 e 1934. A Carta Constitucional de 1967 manteve essa garantia, e, na Emenda Constitucional de 1967, no Capítulo dos Direitos e Garantias Individuais, se estabeleceu que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial” (artigo 153, § 24).

A Constituição de 1988 trouxe como novidade apenas a inclusão da matéria no título dos Direitos e Garantias Fundamentais, pois repetiu a tradicional dis-

(6) Gama Cerqueira, João, ob. cit., pág. 141.

(7) Ob. cit., pág. 19.

posição no sentido de que "a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização..." (artigo 5º, XXIX).

No campo da legislação ordinária, a Lei de 28.8.1830 assegurava ao inventor a propriedade e o uso exclusivo de sua descoberta ou invenção, o que veio a ser reiterado na Lei de 14.10.1882 e no Regulamento de 1923 (Decreto n. 16.264).

Em 1º de maio de 1943, através do Decreto-lei n. 5.452, vinha a lume a Consolidação das Leis do Trabalho, a qual, em seu artigo 454 dispunha sobre as invenções ocorridas na vigência do contrato de trabalho.

Em 29 de setembro de 1945 é promulgado o Código da Propriedade Industrial (Dec.-lei n. 7.903), trazendo grandes modificações na legislação anterior (e praticamente derogando o artigo 454 da CLT, porquanto regulara inteiramente a matéria relativa às invenções do empregado no emprego).

Mas, desde logo se verificaram falhas e dificuldades trazidas por esse Código, principalmente na área burocrática, e começaram novos estudos e projetos para seu aperfeiçoamento.

Em dezembro de 1981, veio a lume a Lei n. 5.772, conhecida como Código de Propriedade Industrial – CPI –, que, no Capítulo XIV, trata do "invento ocorrido na vigência do Contrato de Trabalho ou de Prestação de Serviços", matéria que será objeto deste nosso estudo.

Mas cabe acrescentar que encontra-se em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei n. 824, de 1991, enviado pelo Poder Executivo, que "Regula Direitos e Obrigações relativos à Propriedade Industrial", que também merecerá alguma referência, no pouco que ela traz de novo quanto ao nosso tema.

Registre-se, por último, que, desde 1983, o Brasil ingressou no Sistema Internacional de Propriedade Industrial, ao se tornar signatário da Convenção da União de Paris, que é a maior nesta área.

Do direito do inventor

De maneira genérica, na atualidade, em todos os países se reconhecem e garantem ao inventor a propriedade de suas criações, e se lhe confere o privilégio de uso e exploração do invento, durante certo tempo, ao termo do qual o direito se extingue e a invenção cai no domínio público.

O direito do inventor só se aperfeiçoa por um ato da Administração Pública, qual seja, a concessão da patente.

Mas a concessão da patente não é constitutiva do direito sobre a invenção, mas simplesmente o ato pelo qual o Estado reconhece e declara o direito preexistente do inventor, assegurando-lhe a proteção da lei⁽⁸⁾.

Por isso que à Administração não é dado negar ou conceder a patente arbitrariamente, pois que, verificando-se as condições previstas em lei, tem o inventor o direito à patente.

(8) Gama Cerqueira, João, ob. cit., pág. 150.

Afigura-se-nos, pois, imprópria a expressão concessão de patente, que vem talvez da época em que esta era apenas uma dádiva do soberano ao súdito.

A Administração Pública, na realidade, não concede a patente, mas, apenas, verificando os pressupostos legais, reconhece a invenção, seu autor e expende a este o título hábil ao exercício de seu direito. Seu efeito é, pois, meramente declarativo e não atributivo da propriedade.

À semelhança do contrato de compra e venda de imóvel em que só se adquire o direito de propriedade com a transcrição, também, aqui não basta a invenção, pois só com a obtenção da patente é que se aperfeiçoa o direito de propriedade relativa ao invento, sendo pois requisito para seu exercício e reconhecimento de validade *erga omnes*.

Enquanto o direito do autor se afirma e seu objeto se individualiza pela simples exteriorização da obra, o direito do inventor só se aperfeiçoa depois que seu objeto é determinado por um ato da Administração, ou seja, após seu reconhecimento pelo Estado na forma prescrita em lei.

A patente de invenção, assim, expedida mediante cumprimento das formalidades legais e sob certas condições, é o ato pelo qual o Estado reconhece o direito do inventor, assegurando-lhe a propriedade e o uso exclusivo da invenção. É o título de propriedade do inventor. Ao mesmo tempo constitui a prova do direito e o título legal para o seu exercício.

Da invenção

Henry Allarte (citado por Gama Cerqueira), define a invenção como "uma criação do espírito que se produz no domínio da indústria e se manifesta pela obtenção de um resultado industrial".

Mas, observa Cerqueira que esta definição encerra a noção legal de invenção privilegiável, sem dar a noção completa de invenção em si⁽⁹⁾.

É que, na realidade, como pondera Catharino, a invenção tem um conceito mais técnico do que jurídico⁽¹⁰⁾, e, por isso mesmo, as leis dos vários países não a definem, limitando-se a estabelecer as condições e requisitos de privilegiabilidade.

De qualquer maneira, é pacífico que invenção diz respeito à coisa nova e não se confunde com descoberta.

Uma invenção é considerada nova quando não compreendida pelo estado da técnica, conforme dispõe o § 1º do artigo 6º do Código de Propriedade Industrial (CPI).

E o § 2º esclarece a seguir que o estado da técnica é constituído por tudo que foi tornado acessível ao público, seja por descrição oral ou escrita, seja por uso ou qualquer outro meio.

(9) Ob. cit., pág. 213.

(10) Catharino, J. Martins, "Contrato de Emprego", Edições Trabalhistas S/A, 1965, pág. 99.

A invenção se distingue da descoberta porque aquela é uma criação de ordem técnica, resultante da atividade inventiva do espírito humano, suscetível de aplicação industrial e de satisfazer exigências e necessidades práticas do homem.

Uma invenção é considerada suscetível de aplicação industrial quando possa ser fabricada ou utilizada industrialmente, como vem expresso no § 3º do artigo 6º do CPI.

Tanto assim é, que o **caput** do artigo 6º do CPI estipula que só "são privilegiáveis a invenção, o modelo de utilidade e o desenho industrial considerados novos e suscetíveis de utilização industrial".

Da concessão da patente

Já o dissemos, a patente da invenção, obtida através do registro do invento no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é o título do direito de propriedade do inventor, do qual decorre o privilégio de seu uso exclusivo.

Para obtenção da patente, deve o interessado dirigir requerimento nesse sentido ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, acompanhado de relatório descritivo, desenho (se for o caso) e outros documentos necessários à instrução do pedido, tudo na forma do artigo 14 do CPI.

O pedido de privilégio e de exame do invento é publicado no órgão oficial do Instituto, para conhecimento e eventual oposição de terceiros.

Da decisão do Instituto, concedendo ou negando o privilégio, cabe recurso, o qual será decidido pelo Presidente desse órgão, ou, conforme o caso, pelo Ministro da Indústria e Comércio, na forma do disposto no § 7º, do artigo 19 e artigos 107 e 108 do CPI.

Estando tudo regular e nos conformes, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial expedirá a patente, da qual constará, principalmente, o número respectivo, nome, nacionalidade, profissão e domicílio do inventor, do seu sucessor ou cessionário, se houver, o título e natureza do privilégio e o prazo de sua duração (artigo 21 do CPI).

Os privilégios concedidos terão ampla divulgação através de publicação no órgão oficial do Instituto ou mesmo através de outros meios de comunicação (artigo 22 do CPI).

O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de 15 anos, o de modelo de utilidade e desenho industrial pelo prazo de 10 anos, e, extinto o privilégio, o objeto da patente cairá em domínio público, como estabelece o artigo 24 e seu parágrafo único do CPI. Esse prazo flui a partir da data da apresentação do pedido da patente.

Ainda, dentro desse tópico, é de se alertar para a circunstância de que "a repartição incumbida da concessão da patente não tem a faculdade de investigar a qualidade do pretendente do privilégio. A patente concede-se a quem a requer, presumindo-se no requerente a qualidade de inventor ou de legítimo su-

cessor do autor da invenção... Se o requerente não for o próprio inventor, ou seu sucessor, mas terceiro que haja usurpado a invenção, ao verdadeiro autor caberá, conforme o caso, opor-se à concessão da patente, demandar a sua anulação ou reivindicar o privilégio"⁽¹¹⁾.

Essa conclusão decorre da própria lei, pois que, dispondo o § 1º do artigo 5º do CPI que "para efeito de concessão da patente, presume-se autor o requerente do privilégio", vê-se que o órgão administrativo não entra no exame de quem seja o inventor e nem sobre isso decide, limitando-se a verificar apenas se se trata de invenção privilegiável e, se for o caso, expedir a patente a quem a requereu. O requerente da patente, assim, não precisa nem alegar e nem provar sua condição de autor da invenção.

De qualquer maneira, seja quanto à auditoria, seja quanto à existência ou não de invenção, sendo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial órgão administrativo, suas decisões não fazem "coisa julgada" e se sujeitam ao crivo do Judiciário, se às suas bater o que entendeu violado seu direito com relação ao invento (Constituição Federal, artigo 153, § 4º).

Invenções de empregados

É tormentosa e, entre nós, pouco estudada a questão relativa aos direitos decorrentes de invenções do empregado, durante a vigência do contrato de trabalho.

Evaristo de Moraes Filho diz que é "matéria da mais árdua dificuldade, objeto de polêmicas intermináveis e de pormenores realmente sutis"⁽¹²⁾.

E **Cesarino Júnior** considera que o direito do empregado a uma compensação pelos inventos e descobertas, por ele feitos quando em serviço do empregador, "é uma questão por demais complexa e que, a nosso ver, pertence antes ao direito industrial que ao direito social"⁽¹³⁾. Considera **Plá Rodríguez** que "toda esta temática é sumamente complexa porque nela interferem duas disciplinas que se regem por critérios e princípios distintos – a proteção industrial e o direito do trabalho"⁽¹⁴⁾.

Também **Barbagelata** considera que o assunto é sumamente controvertido, "porque põe em pugna os direitos intelectuais e patrimoniais do inventor com as razoáveis expectativas de quem coloca à sua disposição os meios materiais que tornam possível uma descoberta ou um invento. Por outra parte, uma proteção muito generosa aos primeiros poderia retrair as invenções em equipe, com evidente prejuízo para a comunidade, e, inclusive, em alguns casos, para toda a humanidade"⁽¹⁵⁾.

(11) Gama Cerqueira, João, ob. cit., págs. 246/247.

(12) Moraes Filho, Evaristo, "Tratado Elemental de Direito do Trabalho", Ed. Freitas Bastos S/A., 1965, pág. 454.

(13) Cesarino Júnior A. F., "Direito Social Brasileiro", Ed. Saraiva, 1970, pág. 132.

(14) Plá Rodríguez, Américo, "Curso de Derecho Laboral", Ed. Acali, 1978, pág. 155.

(15) Barbagelata, Hector Hugo, "Derecho del Trabajo", Ed. Fund. Cult. Univ., 1977, pág. 294.

Seja por isso, seja pela raridade de casos concretos levados aos tribunais trabalhistas, os juslaboralistas nacionais, em sua grande maioria, se omitem dessa matéria, e os poucos que dela tratam o fazem de maneira lacônica e, quase sempre, baseando-se em lições constantes da antiga obra de **Gama Cerqueira**, editada em 1946, agora revista e atualizada por **Luiz Gonzaga do Rio Verde e João Casimiro Costa Neto**.

E mesmo esse autor considera "a questão das invenções de empregados... uma das mais importantes e complexas da propriedade industrial, tanto no seu aspecto econômico como jurídico"⁽¹⁶⁾.

A dificuldade parte mesmo da idéia uniformemente sustentada, como assevera **Mário De La Cueva**, no sentido de que "a atividade inventiva é, em todos os casos, e necessariamente, atividade humana, do que se deduz que o direito de exploração das invenções deve atribuir-se, exclusivamente, à pessoa humana que realiza a invenção, pois constitui um privilégio idêntico ao que se outorga ao autor de uma obra literária ou artística"⁽¹⁷⁾.

Mas, de outro lado, o objetivo de evolução da técnica, de aperfeiçoamento dos meios industriais para o atendimento das necessidades humanas, o fortalecimento da economia do País e ainda a consideração de que é o empresário que fornece os meios materiais e equipamentos que possibilitam o invento, e que, isoladamente, assume os riscos da atividade econômica; isto tudo leva ao entendimento no sentido de que, se há de resguardar o direito do empregado como autor da invenção, há que se garantir também vantagem econômica para o empregador, sem o que não haveria o estímulo ou mesmo a permissão para o estudo, a pesquisa e a experimentação, objetivando a criação de "coisa nova".

Classificação das invenções

De modo geral, com inspiração na doutrina tradicional alemã (**Bonnet, Kohler**), costuma-se classificar as invenções do empregado no serviço em três categorias: invenções de serviço, invenções de estabelecimento e invenções livres.

Mas, de acordo com as peculiaridades da legislação de cada país e a concepção de seus juristas, verifica-se certa confusão nessa classificação, ora tomando-se uma pela outra, ora admitindo-se apenas dois tipos de invenção, ora denominando as invenções de estabelecimento como invenções de empresa, ora denominando as de serviço como invenções de exploração.

Alguns ainda se referem às invenções ocasionais, considerando estas como uma subespécie das invenções livres.

Extraíndo-se o que elas têm de comum e adaptando-se à nossa doutrina e legislação, parece-nos mais apropriada a seguinte subdivisão:

a) **invenções de serviço**: que são as realizadas por um só empregado, mas em decorrência do próprio contrato de trabalho, como sua obrigação de prestação de serviço para inventar;

(16) **Gama Cerqueira, João**, ob. cit., pág. 256.

(17) **De La Cueva, Mário**, "El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo", Ed. Porrúa S/A, 1977, pág. 432.

b) **invenções de estabelecimentos:** as obtidas por um grupo de empregados, utilizando-se de meios e material do empregador, sem que se possa quantificar ou qualificar a contribuição pessoal de cada, não se podendo, assim, determinar ou individualizar o inventor;

c) **invenções livres:** as realizadas sem relação com o contrato de trabalho e sem a utilização de meios e materiais do empregador;

d) **invenções casuais:** as que não se enquadram nas funções normais do empregado, podendo se relacionar ou não com o objeto social da empresa, decorrente do livre engenho do empregado, mas utilizando-se de meios e material do empregador.

Invenções de serviço

Há um consenso no sentido de que pertencem ao empregador as invenções de serviço, porquanto, nessa hipótese, o empregado fora contratado com a finalidade específica de estudar e criar a "coisa nova". A invenção é uma decorrência da própria obrigação profissional do empregado e na sua remuneração estaria inclusa a contraprestação devida pela sua atividade criativa. É uma espécie de venda de coisa futura.

A lei brasileira não fugira a essa regra, no que concerne às invenções de serviço, porquanto o artigo 40 do CPI estabelece que: "Pertencerão exclusivamente ao empregador os inventos, bem como os aperfeiçoamentos, realizados durante a vigência de contrato expressamente destinado à pesquisa no Brasil, em que a atividade inventiva do assalariado ou do prestador de serviços seja prevista ou ainda que decorra da própria natureza da atividade contratada".

A compensação do trabalho ou serviço prestado pelo empregado, nesta hipótese, é limitada à remuneração ou ao salário ajustado, salvo expressa disposição contratual em contrário, prescreve o § 1º deste artigo.

Mas, se há divergência no que concerne a direitos patrimoniais relativos a invenções de empregados, há um unânime entendimento no sentido de que, sempre, em qualquer hipótese, há que se respeitar o direito moral do inventor, sendo-lhe assegurado o reconhecimento como autor da invenção. É o direito a "honra da invenção", tal como é denominado no direito alemão.

Em consonância, pois, com essa posição, prescreve o parágrafo 4º do artigo 40 citado: "A circunstância de que o invento ou o aperfeiçoamento resultou de contrato, bem como o nome do inventor, constarão do pedido e da patente".

Dá as palavras incisivas de Catharino: "O direito pessoal de invenção é sempre do empregado. A honra de ter inventado não é de ninguém mais..."⁽¹⁸⁾.

É uma justa aspiração honorífica, nas palavras de Plá Rodriguez.

Assim, parece-nos infeliz a proposição do § 3º, do artigo 107, do Projeto de Lei n. 824/91, que determina se conste da patente, nesta hipótese, apenas a

(18) Catharino, J. Martins, ob. cit., pág. 100.

referência de que é decorrente do contrato de trabalho, silenciando-se, no entanto, quanto ao nome do empregado-inventor.

Por outro lado, visando resguardar o empregador contra a possibilidade de o empregado ocultar a invenção e, deixando o emprego, vir a patentear-la posteriormente, estabelece o parágrafo 2º do artigo em pauta que: "Salvo ajuste em contrário, serão considerados feitos durante a vigência do contrato de trabalho os inventos bem como os aperfeiçoamentos, cujas patentes sejam requeridas pelo empregado ou pelo prestador de serviços, até um ano depois da extinção do mesmo contrato".

Mas, parece-nos, tratar-se apenas de uma presunção de que ocorrera durante a vigência do contrato de trabalho a invenção, cuja patente fora requerida pelo empregado após a terminação deste.

Naturalmente, há de se admitir a possibilidade de prova por parte do empregado no sentido de que a invenção não tinha nenhuma relação com o emprego anterior.

É, pois, uma presunção *juris tantum*, e não *juris et de jure*.

Mesmo porque o trabalhador, no ano subsequente, já pode estar em novo emprego e a descoberta ser decorrente deste, e não do anterior.

Quanto a esta questão, o Projeto de Lei n. 824/91 foi mais acertado, pois deixou explícita a possibilidade de prova em contrário pelo empregado (§ 2º, artigo 107).

Ainda, se a invenção nada tem a ver com os meios e materiais pertinentes à atividade do ex-empregador, pensamos que nem aquela presunção, *juris tantum*, haverá, recaindo sobre o ex-empregador o ônus de comprovar, nesta hipótese, que o invento se deu na vigência do contrato de trabalho.

De qualquer maneira, cabe ressaltar que esta presunção só existe naquela circunstância em que a atividade inventiva do empregador fosse cláusula contratual, expressa ou implícita, mesmo porque a previsão legal é um parágrafo cujo *caput* diz respeito às invenções de serviço.

Mas, por outro lado, se a patente é requerida pelo empregado após um ano da data de cessação do contrato de trabalho, será só dele o direito ao privilégio da invenção.

Ressalte-se, ainda, que a invenção há de ser, obrigatória e prioritariamente, patenteada no Brasil, pois que aqui verificada (parágrafo 3º do artigo 40), o que vem a resguardar interesse do trabalhador, pelo menos quanto à "honra da invenção".

Invenções de estabelecimento

As invenções de estabelecimento, como acentua Molitor, citado por Evaristo, "são de tal modo determinadas pela experiência, a técnica, sugestões e tra-

balhos prévios do próprio estabelecimento, que nenhuma pessoa, de maneira notória, pode aparecer como seu inventor⁽¹⁹⁾.

Por isso, de modo geral, a legislação de vários países reconheceu ao empregador o privilégio da invenção, nesse caso.

Mas, contrariamente do que ocorre em muitos outros países, nossa legislação não regulamenta as chamadas invenções de estabelecimento, não havendo nenhuma referência quanto a isto.

Assim, havendo invenção por um grupo de empregados, indistintamente, sem que se possa determinar ou individualizar o inventor, diante da omissão legislativa entre nós, difícil se torna reconhecer qualquer direito ou vantagem aos trabalhadores que participaram do invento, e decorrente da exploração deste.

E esse vazio legislativo é tanto mais grave quando se considera que “no campo da investigação o invento é, cada vez menos, um fenômeno resultante da ação isolada ou independente de um homem e depende em proporção crescente, de colaborações materiais e pessoais extremamente amplas e complexas⁽²⁰⁾”.

Neste aspecto, o Projeto de Lei n. 824/91 objetiva sanar essa grave omissão ao prever que, sendo mais de um empregado-inventor, a parte que lhe couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário (artigo 110, § 1º).

Invenções livres

As invenções livres, ou seja, aquelas que decorram basicamente do engenho, do espírito criativo do empregado, e sem utilização de meios e materiais do empregador, sem, pois, relação com o contrato de trabalho, exclusivamente ao trabalhador pertencem.

Nesse sentido, dispõe expressamente nossa lei: “Pertencerá exclusivamente ao empregado ou prestador de serviços o invento ou aperfeiçoamento realizado sem relação com o contrato de trabalho ou prestação de serviços ou, ainda, sem utilização de recursos, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador” (CPI, artigo 41).

Ainda, pois, que a invenção decorra de conhecimentos adquiridos no emprego, ou da observação do funcionamento das máquinas e engenhos da empresa, ou de dedução decorrente dos fenômenos verificados no serviço, ainda assim, e apesar disso, a invenção será de propriedade exclusiva do empregado, desde que não fosse contratado para tal, e nem se utilizasse de meios e equipamentos do empregador para a realização material do invento.

A circunstância, pois, de a invenção ser fruto de conhecimento adquirido na normal execução do contrato de trabalho não retira do trabalhador o privilégio exclusivo da invenção.

(19) Ob. cit., pág. 100.

(20) Ob. cit., pág. 155.

Se a atividade inventiva do empregado não era cláusula nem expressa nem implícita do contrato de trabalho, e se realizara a invenção fora do âmbito do serviço, utilizando-se de meios e materiais próprios, só poderia ser mesmo dele exclusivamente o direito sobre a obra criada.

Por outras palavras, o simples fato de o conhecimento adquirido em serviço pelo empregado ter propiciado a invenção não faz surgir nenhum direito ao empregador sobre o invento, em um contrato de trabalho normal.

Como bem lembra **Plá Rodríguez**, invenções dessa natureza são realizadas muitas vezes em hora de descanso do empregado ou enquanto o contrato está suspenso. "Não cabe dúvida de que são resultado do esforço do engenho, da atenção e da iniciativa do trabalhador, pelo que a ele devem pertencer. Inclusive cabe recordar que algumas legislações como a espanhola proibem os pactos de renúncia do direito às invenções livres, salvo quando esta se dá após obtido o invento"⁽²¹⁾.

Muitas vezes, naturalmente, haverá dificuldades em se verificar se o invento fora realizado "sem relação com o contrato de trabalho", como estabelece o mandamento legal último citado.

Mas pode-se afirmar que só haverá essa relação em duas hipóteses. Em primeiro lugar, como é óbvio, se a atividade inventiva foi objeto do contrato de trabalho implícita ou explicitamente.

Também haverá essa relação se a criação decorre de uma pesquisa realizada em serviço ou de utilização de meios e materiais do empregador.

Assim, é a realização do invento que não pode ter relação em contrato de trabalho, mas não sua concepção, embora, para esta, tenha contribuído o conhecimento e a experiência adquiridos na normal execução do serviço.

O conhecimento que o empregado adquire em serviço é atributo pessoal e sobre a obra resultante deste, estranha às obrigações contratuais, nenhum direito tem o empregador.

Invenções casuais

Mas onde encontra-se a dificuldade maior e onde a doutrina mais se digladiava é quanto às invenções casuais, em que o trabalhador não é contratado para tal, mas o invento é realizado em serviço, com a utilização de meios e materiais pertencentes à empresa.

Nossa legislação adotou uma solução salomônica, dispondo que: "Salvo expressa estipulação em contrário, o invento ou aperfeiçoamento realizado pelo empregado ou pelo prestador de serviços não compreendido no disposto no artigo 40, quando decorrer de sua contribuição pessoal e também de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, será de propriedade comum, em partes iguais, garantido ao empregador o direito exclu-

(21) Ob. cit., pág. 155.

sivo da licença de exploração, assegurado ao empregado ou prestador de serviços a remuneração que for fixada" (CPI, artigo 42).

Observa **Gama Cerqueira** que "na realidade, o Código não estabeleceu simples comunhão, mas sociedade entre o empregador e o empregado. Comunhão na propriedade do invento e sociedade na sua exploração"⁽²²⁾.

Considera **Martins Catharino** que esta solução adotada pela lei, "embora não seja a ideal, é equitativa, além de ser simples, não casuística, sem esquecer a circunstância de ser favorável ao trabalhador. Havendo o concurso necessário entre o empregado como simples autor do invento e o empregador como mero empreendedor, a propriedade comum nos afigura justa e lógica... As dificuldades práticas mais sérias a serem resolvidas, in concreto, dizem respeito à determinação da autoria e aos casos de contrato de emprego com cláusula inventiva simplesmente implícita"⁽²³⁾.

A exploração do invento deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de um ano, a contar da data da expedição da patente.

Se não o fizer, a invenção passará à propriedade exclusiva do empregado (§ 1º, do artigo 42, do CPI).

Sobre o direito à exploração, **Catharino** diz que "tal preferência justifica-se por ser o empregador-capitalista quem melhor está aparelhado para explorar a invenção indivisa, surgida da conjunção dos elementos materiais empresários com a capacidade engenhosa do empregado, autor da invenção"⁽²⁴⁾.

A lei, no entanto, não estipula um prazo dentro do qual o empregador devesse requerer a patente.

Lógico que a omissão do empregador nesse mister, importaria em prejuízo para o empregado, pois não perceberia os rendimentos decorrentes da exploração da coisa inventada, além dos riscos da perda do direito em virtude de divulgação do invento, ou de anterioridade no requerimento do privilégio.

Mas, não estabelecendo a lei a quem caberia, nesse caso, a iniciativa do pedido de patente, nada impede que o próprio empregado o faça.

Mesmo porque, quando se tratasse de novos meios ou processos industriais pertinentes a atividades monopolizadas, o empregador poderia não ter interesse algum em patentear o invento, embora passasse a explorá-lo, pois não haveria risco algum na sua divulgação. E aí o empregado nada perceberia, pois só com a patente é que exsurgiria para este o direito aos rendimentos respectivos.

Também assim pensa **Russomano**, pois afirma que não é privilégio do empregador a obtenção da patente, e que o empregado pode, em tempo hábil, requerer a patente, e ressaltar, dessa forma, seus direitos⁽²⁵⁾.

(22) Ob. cit., pág. 280.

(23) Ob. cit., págs. 102/103.

(24) Ob. cit., pág. 103.

(25) **Russomano, Mozart Victor**, "Comentários à CLT", Ed. José Konfino, 1966, pág. 685.

E cabe ressaltar que a Lei n. 2.556, de agosto de 1955, veio isentar os empregados de pagamento de taxas ou quaisquer outras despesas para efeito de obtenção de patente.

Obtida a patente, o empregador é obrigado a iniciar sua exploração no prazo de um ano, sob pena de reverter a plena propriedade dela para o empregado (§ 1º, do artigo 42, do CPI). A reversão funciona como uma espécie de cláusula penal (CC, artigo 916).

Ressalte-se que, quanto a esse tipo de invenção, de propriedade comum do empregado e do empregador, o Projeto de Lei n. 824/91 inova apenas para dizer que é garantido ao empregado-inventor justa remuneração em decorrência da exploração do invento pelo empregador, enquanto que na lei vigente, como vimos, consta "assegurada ao empregado ou prestador de serviços a remuneração que for fixada".

Exploração do invento de propriedade comum (invenções casuais)

Quando a invenção é de propriedade comum, do empregador e do empregado, será assegurada a este, conforme estabelece o artigo 42 do CPI "a remuneração que for fixada".

Mas, fixada por quem?

Só poderá sê-lo pelos co-proprietários, quais sejam, o empregado e o empregador, de comum acordo.

E se não chegarem eles a um acerto quanto ao valor devido ao empregado em virtude da exploração do invento?

Naqueles casos em que os titulares do privilégio alienam ou concedem licença a terceiros os direitos decorrentes da patente, a solução é fácil, pois que, sendo empregado e empregador proprietários comuns, em partes iguais, caberá a cada um deles metade do valor da alienação ou concessão.

Lembre-se que, nos termos dos artigos 26 e 28 do CPI, a propriedade do privilégio pode ser transferida, como pode haver a concessão da licença para sua exploração a terceiros.

Mas a questão se complica naquelas hipóteses em que a exploração do invento se der, diretamente, pelo empregador no processo industrial da empresa.

Os rendimentos dessa exploração serão repartidos em partes iguais?

Catharino assim pensa ao afirmar que em hipóteses que tais, "o empregado tem direito à metade dos resultados auferidos com a sua exploração"⁽²⁶⁾.

Também Russomano: "Seu privilégio (do empregador) reduz à participação na base de 50%, nos lucros auferidos com a invenção e a exploração do invento"⁽²⁷⁾.

(26) Catharino, J. Martins, ob. cit., pág. 103.

(27) Ob. cit., pág. 685.

Não seria justa esta solução para o empregador, pondera **Gama Cerqueira**, pois "a exploração do invento exigiria capitais e acarretaria trabalho, despesas e outros ônus, que só ele teria de suportar, podendo, ainda, dar prejuízos de que não participaria o empregado"⁽²⁸⁾.

Creemos, pois, que o Projeto de Lei n. 824/91, ao dispor que é assegurada ao empregado "justa remuneração", tem o mérito de esclarecer não ser necessariamente devido ao empregado metade do lucro auferido com a exploração do invento.

Se não acertado pelas partes, de comum acordo, o que será devido ao empregado pela exploração do invento, e sobrevindo o litígio, o juiz determinará, segundo as circunstâncias do caso em concreto, qual será a "justa remuneração" devida ao empregado.

Poderá fazê-lo baseando-se em resultado de perícia ou mesmo arbitramento, dentro dos princípios da equidade, e tendo em vista o interesse social e econômico do País, princípio constitucional que informa o direito ao privilégio da invenção (CF, artigo 5º, XXIX).

E por se tratar de uma comunhão **pro indiviso** uma vez que o bem é indivisível, ou se torna pela divisão imprópria ao seu destino (Código Civil, artigo 632), não é possível a exploração pelo co-proprietário só da parte que lhe coubesse na divisão.

Não encontrando solução melhor, o legislador regulou a questão, estipulando que "na falta de acordo para iniciar a exploração da patente, ou no curso dessa exploração, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer a preferência, no prazo que dispuser a legislação comum" (§ 3º, do artigo 42 do CPI).

Pode naturalmente o empregado alienar ao empregador, pelo preço que combinar, sua parte na propriedade comum.

Não havendo acerto, nem quanto aos rendimentos da exploração, nem quanto à venda a um ou outro, a solução será mesmo a alienação judicial do bem, tendo preferência para aquisição, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho (Código Civil, artigos 632 e 1.139).

Não é o caso de inadimplemento do acordado que autoriza apenas a ação de cobrança.

Quando uma das partes requerer alienação judicial, o juiz ouvirá sempre a outra antes de decidir, como prescreve o parágrafo 2º, do artigo 1.113, do CPC.

Os bens serão avaliados por um perito e a alienação em leilão será feita pelo maior lance oferecido, ainda que inferior à avaliação (CPC, artigos 114 e 115), resguardado sempre o direito de preferência do condômino à aquisição do bem, em condições iguais (CPC, artigo 1.118).

(28) **Gama Cerqueira**, João, ob. cit., pág. 281.

O Código de Processo Civil de 1939 estabelecia o prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da oitização, para o condômino deduzir por artigos a sua preferência (artigo 410).

Silenciando-se o Código atual quanto a isto, cremos que o condômino pode exercer o direito de preferência, requerendo adjudicação mesmo após a realização da praça com arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta, como se infere do artigo 119 do Texto Procedimental em vigor.

O valor pago por um dos condôminos será entregue ao outro. No caso de arrematação por terceiro, o preço obtido será dividido em partes iguais, aos condôminos.

Cabe ainda acrescentar que "o direito de solicitar a venda é imprescritível e exercitável, assim, a qualquer tempo pelo condômino"⁽²⁹⁾.

Do programa de computador – "Software"

Por **software** entende-se o programa de computador, ou seja, o escrito destinado a processamento de dados e documentação associada.

Divergem os doutos na qualificação jurídica do **software**, uns enquadrando-o no regime do direito do autor, outros no regime do direito à propriedade industrial; uma terceira corrente prefere vê-lo regido por preceitos de ambos os institutos; e uma quarta posição entende dever submetê-lo a uma lei especial, própria.

Como assevera **Manoel J. Pereira dos Santos**, "a nível nacional a problemática da proteção jurídica do **software** reflete as mesmas dúvidas e incertezas que estão presentes no cenário internacional. A legislação autoral brasileira, da mesma forma que a maioria dos diplomas legais existentes no mundo, não contém qualquer referência direta ou indireta aos programas de computador. A lei vigente apenas indica, tal como ocorre em outros países, que obras intelectuais criadas pelo homem e de qualquer outra forma exteriorizadas são protegidas pelo direito autoral"⁽³⁰⁾.

Releva notar, entretanto, que determinando o artigo 43, da Lei n. 7.232/84, a denominada Lei de Informática, que matérias relativas a **software** devem ser reguladas por lei especial, pode-se concluir que, entre nós, a disciplina jurídica respectiva deva ser objeto de um diploma legal específico.

Na realidade, como afirma **Carlos Alberto Bittar**, "no fundo são conotações de cunho político que vêm alimentando esse debate, relacionadas à proteção de interesses comerciais dos países desenvolvidos e defesa dos interesses dos em desenvolvimento, à luz de premissas que, no entanto, não têm observado a lógica jurídica..."⁽³¹⁾.

Abreviando, poderíamos dizer que embora entendem alguns devem atribuir ao **software** a mesma disciplina jurídica dos direitos relativos à propriedade

(29) **Barros Montelero**, Washington, "Curso de Direito Civil", Ed. Saralva, pág. 211.

(30) In *Jornal O Estado de São Paulo*, de 26.10.86.

(31) In *Jornal O Estado de São Paulo*, de 19.07.87.

industrial, a verdade é que nada temos ainda de concreto nesse sentido, refugindo o mais ao objeto deste trabalho.

De qualquer maneira, pode-se esclarecer que no Brasil não se outorgam patentes de invenção relacionadas com programas de computador, conquanto se considere, como Antonio Mille, que o programa de computação se reveste das características que a legislação, a doutrina e a jurisprudência têm requerido para considerar "obra" a um produto de engenho humano⁽³²⁾.

É, pois, entre nós, um direito *in fieri*, ainda, pelo que vacilante a doutrina e escassa a jurisprudência, para que se pudesse estabelecer contornos mais nítidos a sua disciplina jurídica, mormente com relação ao campo pertinente a direitos do trabalhador sobre a obra de sua criação.

O Projeto de Lei n. 824/91 prevê que não se considera invenção nem modelo de utilidade "programas de computador em si".

Prevalece, pois, no âmbito dos estudos relativos a esse projeto, o entendimento de não se enquadrar o programa de computador no mesmo regime do direito à propriedade industrial, o que se nos afigura de bom senso, pois não há mesmo uma identificação entre as duas criações. Naturalmente, isto não importa dizer que não se deva assegurar uma proteção especial aos autores de **software**, mas através de uma normatividade própria às suas peculiaridades.

As invenções do trabalhador e as normas coletivas

Conquanto no Brasil, mormente nos últimos tempos e em algumas categorias melhor organizadas, vêem-se um grande número de reivindicações econômicas e sociais novas, transformadas em conquistas, através de acordos ou convenções coletivas de trabalho, nunca se viu em qualquer destes instrumentos normativos a mínima referência que fosse a direitos relativos a invenções dos trabalhadores.

Com o desenvolvimento industrial do País e com maior conhecimento das classes trabalhadoras com relação ao assunto, é possível que a matéria venha a ser regulada em normas coletivas, mas, por enquanto, nada há, ainda, nesse sentido, em nosso País.

Competência judicial

Lembremos que no Brasil há uma Justiça Especializada, denominada Justiça do Trabalho, que tem por competência julgar os dissídios individuais e coletivos entre empregado e empregador, decorrentes do contrato de trabalho (Constituição Federal, artigo 142).

A questão é, pois, a seguinte: competiria à Justiça do Trabalho ou à Justiça Comum conhecer e julgar as ações entre empregado e empregador, cuja presença se relacionasse com invenção realizada pelo empregado durante a vigência do contrato de trabalho?

(32) In conferência proferida no II Seminário de Informática, Justiça e Direito, em São Paulo, sob o título Regime Legal do "Software" na Argentina e América Latina.

Em primeiro lugar é de se ressaltar que despicinda é a discussão quanto a estar ou não derogado o artigo 454 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Pensamos que sim, pois, o Código de Propriedade Industrial, nos artigos 40 a 42, veio regular de maneira muito mais ampla tudo que estava previsto no citado dispositivo do Estatuto Laboral.

E nos termos do § 1º, do artigo 2º, da Lei de Introdução ao Código Civil, uma das hipóteses de revogação da lei é quando a posterior vem regular inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

No entanto, como afirmamos, o fato de a matéria relativa a invenções do empregado estar regulada fora da Consolidação das Leis do Trabalho, por si só, absolutamente definiria a competência.

Como é notório, há inúmeros direitos do trabalhador previstos em leis especiais, que são objeto de pretensão no Juízo Trabalhista, tais como os relativos a salário-família, Gratificação de Natal, Programa de Integração Social, etc.; o que é aceito pacificamente.

Na realidade, pois, pensamos que não há uma regra geral e indiscriminada, aqui, quanto à competência, que será de um ou outro órgão do Poder Judiciário, segundo o objeto da pretensão ou natureza da relação em que se funda.

Assim é, não há dúvida que compete à Justiça do Trabalho decidir questão em que se discute se era ou não cláusula contratual a atividade inventiva do empregado.

Naturalmente compete a esta Justiça Especializada decidir questão quanto ao que é, ou não, objeto de determinado contrato de trabalho.

É, sem dúvida, um dissídio de natureza trabalhista típico.

Quando o litígio versa sobre invento que pertence exclusivamente ao empregado, seja por tratar-se de invenção livre (CPI, artigo 41), seja porque o empregador não iniciou a exploração do objeto da patente no prazo de um ano (CPI, artigo 42, § 1º), a competência só poderá ser mesmo da Justiça Comum, pois a pretensão se funda, estritamente, em um direito real.

Em um dos casos raríssimos sobre o assunto levado a juízo, a 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Recurso de Revista n. 391/56, tendo como relator o Min. Astolfo Serra, decidiu pela incompetência da Justiça do Trabalho, em reclamação em que o autor pleiteava indenização ao empregador pelo uso do invento que passara a sua plena propriedade, por não ter sido explorado pela empresa nos doze meses subseqüentes à concessão da patente, cuja ementa fora a seguinte:

“Falece competência à Justiça do Trabalho para julgar reclamação sobre participação de lucro proveniente do uso pela empresa de invento cuja propriedade pertença, exclusivamente, ao empregado”.

Da mesma maneira e pelos fundamentos, quando o incontrovertidamente invento pertence exclusivamente ao empregador, seja por cláusula do contrato de trabalho (CPI, artigo 40), seja por aquisição (CPI, artigo 26), seja por adjudicação (CPC, artigo 119), o julgamento do litígio, com base em direitos decorrentes desse bem, será da Justiça Comum.

A questão mais se torna delicada com relação a litígios fundados em inventos de propriedade comum, do empregado e do empregador (CPI, artigo 42).

Martins Catharino sustenta a tese de incompetência da Justiça Trabalhista, nesses casos, assim se expressando:

“Tais inventos não decorrem de trabalho do empregado como tal, na posição de sujeito do contrato de emprego, nem da direção do outro contratante, na qualidade de empregador. Trata-se, na verdade, de relação real, da propriedade, entre os co-autores da invenção, no sentido subjetivo e objetivo adotado na lei. Assim, pensamos ser incompetente a Justiça do Trabalho, já que o invento não se originou de relação de emprego, direta ou indiretamente. O fato de a situação estar regulada na Consolidação, não basta, mesmo porque, adequadamente, também está prevista no Código de Propriedade Industrial”.

E complementa, dizendo que, igualmente, de referência à exploração do invento, a lei usa a expressão empregado e empregador, “de maneira a causar confusão, porque a invenção não é devida a ambos como tais, e sim às pessoas físicas, ou físicas e jurídicas que possibilitaram a sua proprietarização, por meios estranhos à relação de emprego, embora próprios do ambiente empresário...”

A circunstância da condição de empregado ter facilitado a invenção com o concurso de meios pertencentes ao empregador não implica qualquer nexo de causalidade jurídica entre a relação obrigacional de emprego e a co-propriedade do invento”.

O jurista **Dorval de Lacerda**, à época então membro do Ministério Público do Trabalho, ao exarar naquele caso cuja ementa fora citada acima, posicionou-se no mesmo sentido:

“... e mesmo admitindo como sendo empregado o inventor..., nenhuma relação teria o presente caso com o contrato de trabalho. Isto é: haveria um contrato **a latere** do contrato de trabalho; dele decorrente, mas nem por isso contrato de trabalho senão típico contrato de emprego. O provento da invenção e sua exploração nenhuma relação tem com a relação de emprego. A Justiça do Trabalho é inequivocamente incompetente para julgar o presente feito”.

No entanto, pensamos que é realmente da Justiça do Trabalho a competência para dirimir em litígios a que o empregado inventor pleiteia a remuneração que lhe entende devida, em decorrência da exploração do invento da propriedade comum, dele e do empregador.

É que, indubitavelmente, o nascimento do direito, a existência da propriedade comum, se funda na existência de contrato de trabalho.

É por existir um contrato de trabalho entre as partes que a lei estipula a propriedade comum.

Se é um direito que decorre da existência do contrato de trabalho, não vemos porque o litígio respectivo fuja à competência dessa Justiça Especializada.

A jurisprudência, embora minguada, parece caminhar nesse sentido:

"A Justiça do Trabalho é competente para decidir litígio, entre empregado e patrão, sobre proventos resultantes da utilização do invento de uma das partes" (Ac. TP-697/75; Proc. n. E-RR-1.518/74, publ. DJ de 9.9.75, Min. Relator Ary Campista).

"Remuneração – Participação nos lucros – Invenção ou aperfeiçoamento – Competência da Justiça do Trabalho.

A competência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsia em torno de invenção ou aperfeiçoamento, que não deixa de ser um trabalho inventivo, por parte do empregado, é determinada pela Lei número cinco mil, setecentos e setenta e dois de setenta e um e artigo quatrocentos e cinquenta e quatro da Consolidação das Leis do Trabalho, este abrangido pela referida lei e não revogado. A competência firma-se em decorrência do contrato de trabalho, sem o qual tal criação não teria ocorrido..." (Ac. 1ª T-2.502/88, Proc. n. RR-1.426/79, publ. in DJ de 25.11.88, Min. Relator Juiz Convocado Sebastião Machado Filho).

"INVENÇÃO DE EMPREGADO NO CURSO DO CONTRATO DE TRABALHO

O direito do obreiro a haver do empregador participação nos proveitos decorrentes da utilização do engenho por parte da empresa independente da concessão de patente por parte do órgão administrativo correspondente" (TST-RR-1.518/74, rel. 2ª T., Min. Orlando Coutinho (representante classista de empregados), DJU de 16.11.74, in "A Nova Jurisprudência em Direito do Trabalho", de **Valentim Carrion**, cit., pág. 170).

"É a Justiça do Trabalho a competente para julgar os dissídios em que o empregado pede participação nos lucros obtidos pelo empregador com a exploração de invento seu, realizado no curso do contrato de trabalho, e que pertence a ambos por força da lei" (TRT, 3ª Região, Proc. 1.940/72, ac. 2ª T., de 6.12.72, Rel. Juiz Alfio Amaury dos Santos, in LTr 37/353, 1973).

Ao depois, verifica-se ultimamente uma tendência ampliativa da competência da Justiça do Trabalho, para assegurar aos trabalhadores de modo geral o pleito de seus haveres fundados na relação de trabalho, perante esta Justiça Especializada, como se vê, por exemplo, com relação aos trabalhadores avulsos (Lei n. 7.494, de 17 de junho de 1986).

Aliás, já foi possivelmente refletindo esta louvável tendência que a Constituição atual, diferentemente da anterior, usou a palavra trabalhador, em vez de empregado, ao dispor: "compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores..." (art. 114).

Mesmo porque, como bem ponderou o Ministro Alves de Almeida ao prolar voto no Recurso de Revista 1.426/79, ac. da 1ª T-1.163/80, "a complexidade da legislação da propriedade industrial... e a incultura generalizada de nossos trabalhadores são fatores de atuação, contra seus interesses, se não dispusessem eles da tutela imediata...; o caso dos autos dá bem a medida do desabrigo em que poderá ficar o empregado se suas invenções tiverem de ser tratadas ex-

clusivamente à luz do direito comum... e dos órgãos judiciários e processos judiciais correspondentes".

Finalmente, merece referência a questão relativa à integração nos salários, dos valores percebidos pelo empregado em decorrência da exploração do invento, do qual é proprietário comum.

Com certeza, não é, e nem se deve considerar esta vantagem econômica como integrativa do salário. É que não se trata de uma contraprestação por serviço prestado. Não é uma paga por um serviço, nem de maneira indireta, não se identificando, pois, com nenhuma das verbas salariais descritas no parágrafo primeiro do artigo 458 da CLT.

Na realidade é uma vantagem econômica que decorre de um direito de propriedade, e não da prestação de serviços. Tanto assim é, que continua sendo devida, mesmo após a extinção do contrato, quando o invento permanece sendo explorado economicamente pelo ex-empregador.

Já se viu manifestação em contrário, entendendo que "a remuneração devida ao empregado em virtude dos lucros auferidos com sua criação (invento ou aperfeiçoamento) por parte da empresa, ainda que constitua participação nos lucros, tem a característica remuneratória trabalhista, procedente o pleito de integração no salário e reflexos nas demais verbas..." (Ac. da Primeira Turma 2.502/88, Proc. n. TST-RR-1.426/79, Rel. Sebastião Machado Filho – Juiz Convocado).

Mas, agora, com o advento do novo Texto Constitucional, cremos restar claro o princípio da desvinculação do salário com relação à vantagem econômica devida ao empregado em decorrência do invento.

Com efeito, se vê que, no artigo 7º, XI, da Carta Magna, se garante aos trabalhadores "participação nos lucros ou resultados, **desvinculada da remuneração...**" (grifamos).

E outra não é conclusão que se extrai do disposto do § 4º, do artigo 218, da Lei Fundamental, quando determina a criação de estímulo às empresas "que pratiquem sistema de remuneração que assegure ao empregado, **desvinculada do salário**, participação nos ganhos resultantes da produtividade de seu trabalho" (grifamos).

E assim deve ser mesmo, pois, posição contrária poderia servir de estorvo ou desestímulo maior de uma nova mentalidade nesse campo.

(33) Ob. cit., págs. 106/107.

(34) Gomes, Orlando e Gottschalk, Elson, "Curso de Direito do Trabalho", Ed. Forense, 1978, pág. 303.

(35) Sanseverino, Riva, "Curso de Direito do Trabalho, tradução de Elson Gulmarães Gottschalk, Ed. LTr, 1978, pág. 184.

(36) "Enciclopédia Saraiva do Direito", Ed. Saraiva S/A., 1977, págs. 134/135.

(37) Miranda, Pontes de, "Tratado de Direito Privado", Parte Especial, Tomo XVI, Ed. Borsoli, Rio de Janeiro, 1971.

(38) Lamarca, Antonio, "O Livro da Competência", Ed. Revista dos Tribunais Ltda., 1979, págs. 177/178.