



CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 2.920-B, DE 1997 **(Do Sr. Jovair Arantes)**

Altera a redação do art. 91 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996; tendo parecer: da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, pela aprovação, com substitutivo (relator: DEP. LUIZ PIAUHYLINO); e da Comissão de Economia, Indústria, Comércio e Turismo, pela rejeição deste e do Substitutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (relator: DEP. ALEX CANZIANI).

DESPACHO:

ÀS COMISSÕES DE:

CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA;
ECONOMIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO; E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)

APRECIÇÃO:

Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário – Art. 24, II, “g”

S U M Á R I O

I - Projeto inicial

II - Na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática:

- Parecer do relator
- Substitutivo oferecido pelo relator
- Parecer da Comissão
- Substitutivo adotado pela Comissão

III - Na Comissão de Economia, Indústria, Comércio e Turismo:

- Parecer vencedor
- Parecer da Comissão
- Votos em separado (2)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º. O art. 91 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

Parágrafo único. O empregado faz jus a 50%(cinquenta por cento) do lucro líquido resultante da comercialização de invenções decorrentes de sua contribuição pessoal."

Art. 2º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60(sessenta) dias de sua publicação.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Existem homens que, pelo trabalho de suas mentes privilegiadas, constituem a vanguarda da criação científica e tecnológica, indispensável ao desenvolvimento econômico, político e social de qualquer nação.

A proteção a chamada propriedade intelectual, em suas múltiplas formas, é necessária para que esses homens de gênio se sintam estimulados a pesquisa e à produção científica.

É vasta e crescente a incidência de direitos de propriedade intelectual sobre atividades econômicas, em simetria com a própria abrangência do conceito de tecnologia, ao qual estão associados. Considera-se ainda que uma mesma inovação tecnológica pode ter aplicação direta, ou fortes implicações, em diferentes atividades ou setores econômicos.

Verifica-se, hoje em dia, a tendência de ampliar e generalizar o conceito de propriedade intelectual, ou direito de autor. O princípio geral é de que a invenção pertence ao autor, fruto que é de seu trabalho.

Esse direito, no entanto, sofre limitações quando o invento se dá no decurso de um contrato de trabalho, ou seja, no momento em que o empregado presta serviço em benefício de outrem, com material alheio, subordinado a um empregador, sendo por este dirigido e fiscalizado, em virtude de um princípio geral do Direito do Trabalho que ciz serem do empregador os resultados do trabalho do empregado.

Com o nosso projeto, pretendemos, além de estimular a pesquisa científica e tecnológica no Brasil, solucionar o impasse surgido da interpretação desses dois princípios conflitantes, fazendo justiça a ambas as partes, empregado e empregador.

São essas as razões por que contamos com sua aprovação.

Sala das Sessões, em de de 1997.

Deputado JOVAIR ARANTES

**"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"**

LEI N. 9.279 - DE 14 DE MAIO DE 1996

**Regula direitos e obrigações relativos
à propriedade industrial**

O Presidente da República.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

TÍTULO I

Das Patentes

CAPÍTULO XIII

Da Restauração

Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será 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.

§ 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

§ 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.

§ 3º A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar a exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

§ 4º No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.

**COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA**
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI Nº 2.920/97

Nos termos do Art. 119, caput I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Comissões de prazo para apresentação de emendas, a partir de 05/05/97, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 15 de maio de 1997

p/ Assl
Maria Ivone do Espírito Santo
Secretária

Deixo quanto aos PLs nºs 900/95, 1.333/95, 2.038/96, 2.191/96, 2.920/97 e 2.944/97. Prejudico o pedido quanto aos PLs nºs 2.604/96, 2.644/96 e 2.367/96, em face de já se encontrarem desarquivados e indefiro quanto aos PLs nºs 970/95, por ter sido arquivado nos termos do art. 164, § 4º e 1.688/96, em virtude de ter sido retirado pelo Autor, nos termos do art. 104. Oficie-se e, após, publique-se.
Em 04.08.1997 PRESIDENTE

REQUERIMENTO

(Do Sr. JOVAIR ARANTES)

Requer o desarquivamento de
Proposições.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exª o desarquivamento dos projetos de lei, a seguir relacionados, que são de minha autoria:

PL nº 2604/96
PL nº 2644/96
PL nº 0900/95
PL nº 0970/95
PL nº 1333/95
PL nº 1688/96
PL nº 2038/96
PL nº 2191/96
PL nº 2920/97
PL nº 2944/97
PL nº 2367/96

Sala de Sessões, em 03/08/1999



Deputado JOVAIR ARANTES

**TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI Nº 2.920/97**

Nos termos do art.119. I e § 1º, combinados com o art. 166, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia das Comissões, de prazo para apresentação de emendas, a partir de 29/09/99, por cinco sessões. Findo o prazo, não foram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 06 de outubro de 1999.


Maria Ivone do Espírito Santo
Secretária

I - RELATÓRIO

O Projeto de Lei nº 2.920, de 1997, de autoria do ilustre Deputado Jovair Arantes, pretende alterar o Código de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), de forma a garantir ao empregado que, devido a sua contribuição pessoal e ao uso de recursos do empregador, desenvolva invenção ou modelo de utilidade uma participação mais justa nos resultados de sua exploração.

Alega o ilustre autor da matéria que o direito do autor da invenção é limitado pela legislação vigente que privilegia o empregador em detrimento do empregado.

Cabe à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática posicionar-se sobre o mérito da matéria, à qual não foram apresentadas emendas durante o prazo regimental. A proposição será ainda objeto de apreciação das Comissões de Economia, Indústria e Comércio e de Constituição e Justiça e de Redação.

É o relatório.

II - VOTO DO RELATOR

A Lei nº 9.792/96 trata as relações entre empregado e empregador de três formas, outorgando a patente exclusivamente ao empregado, ao empregador ou a ambos, dependendo das condições das quais resultaram a invenção ou o modelo de utilidade.

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

Quando o empregado desenvolve trabalho de pesquisa completamente desvinculado de contrato de trabalho e não se utiliza de recursos ou meios do empregador, o art. 90 determina que a patente será exclusivamente do empregado.

No último caso, em que a invenção ou modelo de utilidade decorre da contribuição pessoal do empregado, porém com o emprego de "recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador", o art. 91 da referida legislação dispõe que a propriedade será comum em partes iguais e atribui ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração, assegurando ao empregado a justa remuneração.

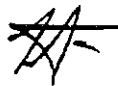
A proposta em análise nesta Comissão incide sobre este último dispositivo, com o objetivo de determinar a priori que a remuneração do empregado será de 50% sobre o lucro líquido obtido com a comercialização da invenção ou do modelo de utilidade. Concordamos com a iniciativa, na medida em que consideramos que a expressão "justa remuneração" é muito vaga, deixando em aberto a discussão, o que poderá implicar em prejuízo para o empregado, normalmente a parte mais fraca num processo de negociação dessa ordem.

Não consideramos, no entanto, adequada a nova redação proposta para o art. 91, pois elimina os quatro parágrafos do dispositivo. Em nossa opinião, nem todos os parágrafos prejudicam o empregado. Pelo contrário,

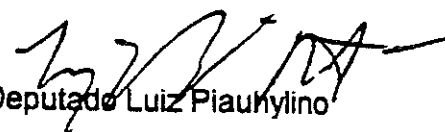
a título de exemplo, o § 3º garante-lhe exclusiva propriedade da patente, caso o empregador não inicie sua exploração no prazo de um ano da data de sua concessão.

Assim sendo, optamos pela apresentação de um Substitutivo que incorpore a idéia principal do projeto de lei em tela, mas que preserve algumas partes do art. 91 que consideramos relevantes.

Concluindo, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.920, de 1997, na forma do Substitutivo que ora apresentamos.



Sala da Comissão, em 30 de maio de 2001.



Deputado Luiz Piauhylino
Relator

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

Altera a redação do art. 91 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 91 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com as alterações seguintes:

"Art. 91 A propriedade de invenção ou modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.(NR)

§ 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

§ 2º O empregado faz jus a 50% do lucro líquido resultante da comercialização da invenção ou do modelo de utilidade.(NR)

3º A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

4º No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 3º Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação

Sala da Comissão, em 30 de maio de 2001.


Deputado Luiz Piauhyino
Relator

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO PROJETO DE LEI Nº 2.920/97

Nos termos do art. 119, II e § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia das Comissões, de prazo para apresentação de emendas, a partir de 27/11/00, por cinco sessões. Findo o prazo, não foram apresentadas emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, em 06 de dezembro de 2000.

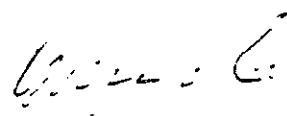

Maria Ivone do Espírito Santo
Secretária

III – PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 2.920/97, com substitutivo, nos termos do parecer do Relator, Deputado Luiz Piauhyllino.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: César Bandeira – Presidente; Francistônio Pinto e Júlio Semeghini – Vice-Presidentes; Alberto Goldman, Augusto Franco, Domiciano Cabral, Íris Simões, Luiz Piauhyllino, Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Saulo Coelho, Silas Câmara, Léo Alcântara, Salvador Zimbaldi, Josué Bengtson, Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho, Neuton Lima, Benito Gama, Hermes Parciannelo, Jorge Pinheiro, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Ricardo Izar, Jonival Lucas Júnior, Marcelo Barbieri, Gilberto Kassab, José Borba, Ana Corso, Babá, Gilmar Machado, Jorge Bittar, Marcos Afonso, Márcio Reinaldo Moreira, Paulo Marinho, Pedro Irujo, Vic Pires Franco, Ary Kara, Valdeci Paiva, Givaldo Carimbão, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Olímpio Pires, Bispo Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, em 19 de setembro de 2001.


Deputado CÉSAR BANDEIRA
Presidente

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Altera a redação do art. 91 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 91 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com as alterações seguintes:

"Art. 91 A propriedade de invenção ou modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.(NR)

§ 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

§ 2º O empregado faz jus a 50% do lucro líquido resultante da comercialização da invenção ou do modelo de utilidade.(NR)

3º A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

4º No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 3º Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação

Sala da Comissão, em 19 de setembro de 2001.


Deputado CÉSAR BANDEIRA
Presidente

PARECER VENCEDOR

I - RELATÓRIO

A proposição epigrafada, que pretende dispor sobre a participação do empregado em invenções ou modelos de utilidade por ele desenvolvidos a partir de recursos fornecidos pelo empregador, havia sido aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, nos termos de substitutivo apresentado por seu relator naquele Colegiado, nobre Deputado Luiz Piauhyllino.

Nesta Comissão de Economia, foi designado Relator da matéria, inicialmente, o ilustre Deputado Delfim Netto, tendo sido posteriormente distribuída ao Sr. Deputado Gerson Gabrielli, que aprovou o projeto e o substitutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia nos termos de substitutivo próprio que apresentou.

Solicitada vista conjunta do projeto por nós e pelo ínclito Deputado Paulo Octávio, este último apresentou voto em separado pela rejeição do projeto e de todos os seus substitutivos, alegando já ser suficiente para a regulação da matéria a legislação em vigor, mais especificamente os artigos 88 a 91 da Lei nº 9.279, de 1996.

Na reunião deste Colegiado realizada em 6 de novembro do corrente, o parecer do Relator foi rejeitado, tendo a Presidência desta Comissão nos designado para apresentar o parecer vencedor, o que faremos a seguir.

II - VOTO DO RELATOR

Conforme bem apontou o nobre Deputado Paulo Octávio, no Capítulo XIV do Título I da Lei nº 9.279, de 1996 há três hipóteses para o tratamento da invenção realizada pelo empregado, só uma delas com modificação proposta pelo projeto, qual seja aquela que tem a participação do empregador na disponibilização de meios e recursos para o processo.

Neste caso, a lei prevê para o empregado a garantia de justa remuneração por sua responsabilidade na invenção, cuja titularidade será, em princípio, do empregador, salvo se estipulado de forma diversa por acerto contratual prévio.

Ao tentar engessar a remuneração do empregado, retirando-a do terreno negocial, a proposição traz encargos inaceitáveis ao empresário, o qual, a bem da verdade, deverá arcar com todos os ônus e riscos da industrialização e comercialização do invento. Decerto tal disposição acabaria por prejudicar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento de produtos, que, ao contrário, devem ser estimulados para que o Brasil diminua sua atual dependência tecnológica.

Assim, mais valeria deixar que as disposições da lei atual se mantivessem, dando margem à livre negociação entre as partes, que poderá inclusive conter a possibilidade de participação do empregado nos frutos resultantes da comercialização do invento do qual participou.

Face ao exposto, votamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 2.920-A, de 1997, bem como dos substitutivos aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e apresentado pelo relator na Comissão de Economia, Indústria, Comércio e Turismo.

Sala da Comissão, em 6 de novembro de 2002.



Deputado **ALEX CANZIANI**
Relator

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Economia, Indústria, Comércio e Turismo, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº 2.920/1997 e o substitutivo adotado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, nos termos do Parecer Vencedor do Relator, Deputado Alex Canziani. O parecer do Deputado Gerson Gabrielli passou a constituir voto em separado. O Deputado Paulo Octávio apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Corauci Sobrinho - Presidente, Paulo Octávio, Júlio Redecker e Alex Canziani - Vice-Presidentes, Adolfo Marinho, Delfim Netto, Emerson Kapaz, Eni Voltolini, Jurandil Juarez, Marcos Cintra, Maria Abadia, Ricardo Ferraço, Rubem Medina, Virgílio Guimarães, Antônio do Valle, Badu Picanço, Francisco Garcia, Lidia Quinan, Ronaldo Vasconcellos e Yeda Crusius.

Sala da Comissão, em 6 de novembro de 2002.

Deputado CORAUCI SOBRINHO
Presidente

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO PAULO OCTÁVIO

I - RELATÓRIO

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do nobre Deputado Jovair Arantes, busca alterar o artigo 91 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996), para estabelecer que, nos casos de invenção ou de modelo de utilidade resultantes da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador:

- a) não será mais permitida disposição contratual que modifique a propriedade comum e em partes iguais entre o empregado e empregador sobre a invenção ou modelo de utilidade;
- b) empregado fará jus a 50% do lucro líquido resultante da comercialização de invenções decorrentes de sua contribuição pessoal.

Na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, foi aprovado substitutivo que segue em linhas gerais a mesma estrutura do projeto original, tendo porém a preocupação de esclarecer que o empregado fará jus a 50% do lucro líquido resultante da comercialização da invenção ou do modelo de utilidade e mantendo parágrafos do artigo 91, não recepcionados pelo texto original, que estabelecem:

- a) divisão igualitária da propriedade da invenção ou modelo de utilidade entre todos os empregados eventualmente envolvidos no seu desenvolvimento, salvo ajuste em contrário;
- b) na falta de acordo, obrigatoriedade da exploração do objeto da patente pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas;
- c) no caso de cessão, exercício do direito de preferência por qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições.

Por sua vez, nesta Comissão de Economia, Indústria e Comércio, o Relator, nobre Deputado Gerson Gabrielli, optou por formular substitutivo que em muito se aproxima do texto aprovado na CCTCI, buscando porém estabelecer remuneração ao empregado baseada na receita decorrente da comercialização da inovação ou modelo de utilidade ao invés de percentual sobre o lucro líquido. Segundo o ilustre Relator, *"o estabelecimento de um valor cujo cálculo tem por base o lucro líquido resultante da comercialização de determinado produto é ineficaz, pois no sistema contábil da maioria das empresas é impossível apartar o lucro líquido proveniente de apenas um componente de seu resultado global."*

Desta feita, esse substitutivo estabelece que nas hipóteses de invenção ou de modelo de utilidade resultantes da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador não será mais permitida cláusula contratual que modifique a propriedade comum e em partes iguais entre o empregado e empregador, sendo que o empregado fará jus a 25% da receita total resultante da comercialização da invenção ou do modelo de utilidade.

Portanto, tanto o projeto original como os substitutivos da CCTCI e da CEIC, ressalvadas as especificidades acima contempladas, mantêm uma estrutura similar onde se destaca:

- a) a exclusão da possibilidade de estipulação contratual sobre a titularidade de invenção ou de modelo de utilidade, nos casos de invenção ou de modelo de utilidade resultantes da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador - não deixando margem à livre negociação entre empregador e empregado;
- b) garantia ao empregado de uma remuneração legalmente fixada pelo desenvolvimento, nessa mesma condição, de invenção ou de modelo de utilidade.

II - VOTO

Preliminarmente, para uma adequada apreciação da conveniência da proposição legislativa, faz-se necessário considerar o modelo vigente, estabelecido pela atual Lei de Propriedade Industrial, para regular a titularidade da invenção e de modelo de utilidade realizado por empregado ou prestador de serviço. O capítulo XIV, do Título I, da Lei 9.279/96, ao disciplinar a matéria, o faz diferenciando três hipóteses:

- a) a invenção e o modelo de utilidade decorrente de contrato de trabalho que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais o empregado foi contratado (art.88)
- b) a invenção ou modelo de utilidade desenvolvido por empregado desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente de utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador (art.90);
- c) invenção e modelo de utilidade resultante da contribuição pessoal do empregado.

Na primeira hipótese, a propriedade pertence exclusivamente ao empregador, dado que o empregado foi contratado para tal tarefa, recebendo como contraprestação o salário ajustado (art.88). Desta forma, salvo estipulado em contrário, a retribuição restringe-se ao salário (§ 1º). O princípio da autonomia da vontade preside a celebração do contrato e o ajuste da retribuição adicional, além do salário, ou inclusive, a participação nos ganhos econômicos.

Na segunda hipótese, quando efetivamente a invenção é desvinculada do contrato de trabalho e onde não são utilizados recursos e informações do empregador, a Lei de Propriedade Industrial estabelece que a propriedade sobre a invenção ou modelo de utilidade será do inventor.

Já na terceira hipótese, que é a efetivamente modificada pela proposição em análise, os dispositivos do art. 91 garantem ao empregado a co-titularidade sobre a invenção ou modelo de utilidade, bem como a justa remuneração a ser fixada de mútuo acordo (§ 2º). Determina-se ainda, que em consonância com as hipóteses previstas nos arts. 88 e 89, o exercício da titularidade é presidido pelo princípio da livre autonomia da vontade.

Ou seja, a legislação vigente estabelece, para os casos onde o empregado desenvolve a invenção ou modelo de utilidade a partir de recursos, maquinário e dos dados próprios da empresa, um mecanismo de equilíbrio onde se prevê:

- a) possibilidade de estipulação contratual prévia sobre a titularidade dessas invenções;
- b) uma justa remuneração ao empregado pela exploração comercial da invenção, e
- c) garantia ao empregador do direito exclusivo de licença de exploração.

Cabe aí ressaltar que a licença exclusiva de exploração garantida pela Lei ao empregador (§2º), não implica em que o mesmo possa impor condições de remuneração ao co-titular (o empregado). Ao contrário, além de remunerar o empregado, nos termos do acordado autonomamente, o empregador assume o ônus da exploração imediata porquanto deixando de fazê-lo no prazo de um ano, mesmo não existindo acordo sobre a remuneração, ele perde a titularidade em favor do empregado.

Segundo o autor da proposição, a alteração legislativa preconizada objetiva estimular a pesquisa fazendo justiça a ambas as partes, empregador e empregado. Todavia, a solução proposta ao determinar que, na hipótese contemplada pelo artigo 91 da Lei nº 9.279/96, o empregado fará jus a uma remuneração fixada em lei pela exploração do invento, não permitindo cláusula contratual prévia sobre a titularidade da invenção ou modelo de utilidade (afastando, assim, qualquer possibilidade de entendimento entre as partes), impõe um ônus demasiado para o empregador - o que representaria um efetivo desestímulo da pesquisa naquelas condições.

Com efeito, o empregador para garantir o lucro na hipótese de explorar diretamente a invenção assume o risco intrínseco do processo de industrialização, além dos custos correspondentes. Além disso, a hipótese que se pretende regular contempla os casos onde os recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos utilizados na invenção ou no modelo de utilidade são exclusivamente do empregador.

Ao contrário da legislação atual que releva essa situação peculiar a que se submete o empregador, a nova sistemática proposta cria uma situação de desequilíbrio onde o empregador assume o risco e o ônus do financiamento enquanto que o empregado tem automaticamente garantido uma remuneração sem qualquer ônus ou risco.

Tendo em vista a fundamental necessidade do estímulo à inovação tecnológicas no âmbito das empresas como forma de atribuir maior competitividade externa e interna ao produto nacional, em benefício do incremento das exportações, do equilíbrio da balança comercial e da geração de empregos, as proposições legislativas que possam interferir negativamente no processo de desenvolvimento tecnológico pelo setor produtivo nacional devem ser evitadas.

Deste modo, entendo que não deve uma nova lei interferir nas negociações em questão, sob pena do desestímulo à pesquisa nas empresas e de conseqüentes prejuízos tanto para o empregado como para o empregador. A legislação de propriedade industrial hoje vigente é harmônica e eficaz assegurando o direito de propriedade tanto ao empregador como ao empregado, ao mesmo tempo que permite às partes a liberdade de negociar entre si ou entre terceiros interessados o objeto desse direito, sem comprometer o desenvolvimento e a exploração comercial de inventos e modelos de utilidade nas empresas brasileiras.

Isto posto, tendo em vista que a legislação vigente já regula adequadamente a matéria, e a proposição se configura em medida interventiva e desmotivadora do investimento em pesquisas nas empresas, meu voto é pela rejeição do PL 2920/1997, seja na sua forma original, seja na do substitutivo do nobre Deputado Gerson Gabrielli, nesta Comissão de Economia.

Sala da Comissão, de abril de 2002.


Deputado Paulo Octávio

6141102

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO GERSON GABRIELLI

I - RELATÓRIO

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do ilustre Deputado Jovair Arantes, tem por objetivo alterar o art. 91 da Lei n.º 9.279/96, a fim de assegurar aos empregados participação de 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido resultante da comercialização de invenções decorrentes de sua contribuição pessoal.

Na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, onde foi apreciado inicialmente, o projeto foi aprovado na forma de substitutivo proposto pelo relator, o nobre Deputado Luiz Piauhyllino. O texto aprovado, além de contemplar a preocupação da proposição principal, mantém inalterados os parágrafos 1º, 3º e 4º do art. 91 da Lei 9.279/96, os quais haviam sido por ela revogados.

No prazo regimental próprio não foram apresentadas emendas ao projeto de lei.

É o relatório.

II - VOTO

A Lei n.º 9.279/96 já havia se preocupado com o relacionamento entre empregadores e empregados no que diz respeito à questão dos direitos dos últimos na utilização de invenção ou modelo de utilidade resultantes de seu trabalho com o uso de recursos dos empregadores.

Ocorre que, ao assegurar ao trabalhador a remuneração pela licença de utilização de seu invento, a Lei o fazia de forma subjetiva, utilizando-se da expressão "justa remuneração" e não fixando, como seria recomendado, de forma expressa, o montante a ser destinado ao detentor dos direitos.

A proposição do ilustre Deputado Jovair Arantes fixa a remuneração do empregado em "50% (cinquenta por cento) do lucro líquido resultante da comercialização de invenções decorrentes de sua contribuição pessoal".

O parecer aprovado na Comissão que examinou a matéria anteriormente chama a atenção para o fato de que nem todos os parágrafos do art. 91 da Lei 9.272/96 prejudicam o empregado e sugere, por meio de substitutivo, a manutenção de seus parágrafos 1º, 3º e 4º, com o que concordamos plenamente.

Parece-nos, entretanto, S.M.J., que o estabelecimento de um valor cujo cálculo tem por base o lucro líquido resultante da comercialização de determinado produto é ineficaz, pois no sistema contábil da maioria das empresas é impossível apartar o lucro líquido proveniente de apenas um componente de seu resultado global.

Assim, seria mais prudente fixarmos um percentual, ainda que mais baixo, porém incidente sobre as **receitas de vendas** resultantes da comercialização dos produtos de que se trata.

Além disso, tanto a proposição inicial como o substitutivo aprovado desconsideram o fato de que algumas invenções podem resultar em ganhos significativos para as empresas, mesmo quando não são incorporadas diretamente aos seus produtos finais. São exemplos disso as invenções que, de alguma forma, aperfeiçoam o processo ou os equipamentos produtivos, elevando sua eficiência ou melhorando a qualidade do produto final. Nesse caso, não há como mensurar o resultado efetivo da invenção e deve-se, portanto, buscar outra forma de remunerar o empregado.

Acreditamos, ainda, que o projeto deva prever a hipótese de remuneração da cessão do direito de uso da invenção para outras firmas, não importa se coligadas ou não àquela onde se desenvolveu o produto ou a idéia.

Por essa razão, estamos apresentando, em anexo, um substitutivo que, além de incorporar a idéia original e a sugestão aprovada na Comissão anterior, contempla as três preocupações mencionadas anteriormente.

Ante o exposto, nosso voto é pela **aprovação** do Projeto de Lei n.º 2.920, de 1997, e do Substitutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática nos termos do substitutivo anexo.

Sala da Comissão, em 21 de março de 2002.


Deputado Gerson Gabrielli

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 2.920, DE 1996

Altera a redação do art. 91 da Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 91 da Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“ Art. 91 A propriedade de invenção ou modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. (NR)

§ 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

§ 1º-A. O empregado faz jus a 25% (vinte e cinco por cento) da receita total resultante da comercialização da invenção ou do modelo de utilidade.

§ 1º-B No caso de invenção ou utilidade que não resulte em produto final e que seja utilizada internamente na empresa, seja no processo produtivo ou em procedimentos e controles administrativos, as partes designarão juízo arbitral que determinará a forma e o montante de remuneração do empregado.

§ 1º-C Na cessão de uso da invenção ou modelo de utilidade a terceiros, mesmo se coligados ao empregador, a remuneração a ser cobrada será decidida em conjunto pelos detentores da patente, e dos ganhos obtidos com a operação o empregado fará jus a 50% (cinquenta por cento).

§ 2º REVOGADO

§ 3º A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

§ 4º No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 21 de março de 2002.



Deputado Gerson Gabrielli