



Câmara dos Deputados

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PL 2920/1997, do Deputado Jovair Arantes (PSDB/GO), que “Altera a redação do art. 91 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996”.

Relator: Deputado Gerson Gabrielli (PFL/BA)

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:



Câmara dos Deputados

- 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:



Câmara dos Deputados

- 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.



Câmara dos Deputados

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