

A PROPRIEDADE INTELECTUAL NOS CONTRATOS INDIVIDUAIS DE TRABALHO

Rosana Pilon Muknicka¹

RESUMO

O texto pretende abordar, de forma simples e prática, os problemas encontrados no contrato individual do trabalho quando há a criação de obra, invento ou software, em regime de colaboração ou coparticipação entre empregado e empregador.

Palavras-chave: *Propriedade Intelectual. Vínculo Empregatício. Empregado. Software. Direito Autoral. Propriedade Industrial.*

ABSTRACT

The text intends to approach, in a simple and practical way, the problems contemplated in the individual employment agreement when there is a creation of work, invention or software, in a system of collaboration or co-participation between employee and employer.

Keywords: *Intellectual property. Employment relationship. Employee. Software. Copyright. Industrial property.*

Sumário: *1. Introdução. 2. Propriedade intelectual. 3. Direitos autorais. 4. Propriedade industrial. 5. Proteção do software. 6. Conclusão.*

¹ Advogada trabalhista do escritório LO Baptista, graduada e pós-graduada em Direito pela USP, pós-graduada em Direito do Trabalho pela PUC/SP, especializada em contratos pela Harvard Law School e concluindo, em 2018, a Pós-Graduação em Direito Digital pela Faculdade de Engenharia Politécnica da USP.

1 INTRODUÇÃO

Conquanto a questão dos direitos relativos à propriedade intelectual se encontra amplamente discutida, quase dissecada, no âmbito civil, pouco se discute sobre este tema na seara trabalhista, não havendo jurisprudência suficiente sobre os direitos morais e patrimoniais decorrentes da propriedade intelectual inseridos no bojo de uma relação de trabalho.

Em verdade, o Direito do Trabalho acaba por se preocupar somente com os direitos constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, pouco se relacionando com as demais ramificações do Direito. No entanto, com o incremento de novas tecnologias e a facilidade de acesso a informações sigilosas, inexoravelmente, surgirão novas demandas nas quais haverá a necessidade de uma análise mais detalhada tanto da lei de direitos autorais, quanto de propriedade industrial e da própria lei de proteção dos softwares.

Portanto, o presente trabalho apresenta como escopo uma breve análise sobre os direitos de propriedade intelectual quando inseridos no contexto de uma relação de trabalho, nesta inserida, precipuamente, a figura do empregado, nos termos do artigo 3º da CLT, cujo atributo essencial, para ser definido como tal, é a existência de subordinação jurídica no vínculo formado entre as partes.

2 PROPRIEDADE INTELECTUAL

A preocupação com a proteção dos direitos intelectuais não é nova. Em 1877, Edmond Picard² defendeu a criação e proteção de uma nova categoria de direitos, denominada direitos intelectuais, que se diferenciava dos direitos da pessoa, dos direitos incidentes sobre a pessoa alheia, dos direitos obrigacionais e direitos reais sobre as coisas imateriais.

Conforme definição do *Manual de Propriedade Intelectual*, coordenado por Patricia Peck Pinheiro para a Unesp,

2 PICARD, Edmond. *Le droit pur*. Paris: Flammarion, 1920, p. 92 e ss. Citado também a partir da obra traduzida: PICARD, Edmond. *O direito puro*. 2ª ed. Salvador: Livraria Progresso Ed., 1954, p. 116 (apud CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu, op. cit., p. 64-65).

Os direitos de propriedade intelectual são aqueles relacionados com a proteção legal que a lei atribui à criação do intelecto humano, garantindo aos autores de determinado conteúdo o reconhecimento pela obra desenvolvida, bem como a possibilidade de expor, dispor ou explorar comercialmente o fruto de sua criação. São duas ramificações atribuídas aos direitos da propriedade intelectual: direitos autorais e os direitos de propriedade industrial (marcas, patentes e know-how). Os direitos autorais são aqueles que dizem respeito às criações de caráter intelectual, artístico ou literário do espírito humano, tendo como principal atribuição a garantia de proteção aos autores de eventual uso incorreto ou irresponsável feito por terceiros de suas obras, além de permitir a estes explorar tais obras da maneira que achar mais conveniente. Já os direitos de propriedade industrial são aqueles que dizem respeito também às criações da mente humana, mas as que dão origem às invenções e às marcas, as quais têm caráter exclusivamente econômico e que possuem como essência a sua aplicabilidade em escala industrial. Os direitos de propriedade industrial visam proteger os produtos ou serviços que estão diretamente relacionados com as invenções ou marcas, além de garantir ao seu titular a possibilidade de explorá-las economicamente ou de impedir que terceiros o façam sem a sua autorização.³

Neste cenário, importante destacar que as ideias ou simples projetos elaborados durante uma relação de trabalho podem não ser considerados objeto de proteção como direitos autorais, nos termos do artigo 8º da Lei no 9.610/98, *in verbis*:

Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:

I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;

II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios [...].

Por sua vez, conforme a regra consubstanciada no artigo 10 da Lei no 9.279/96, não são protegidas como propriedade industrial:

Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

[...]

II - concepções puramente abstratas;

3 PINHEIRO, Patricia Peck (Coord.). In: *Manual de propriedade intelectual*, edição 2012-2013. São Paulo: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), p. 11. Disponível em: <https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/65802/1/unesp_nead_manual_propriedade_intelectual.pdf>.

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

[...]

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações [...].

Portanto, a mera participação do empregado com ideias e concepções abstratas não são protegidas pela Lei de Direitos Autorais, pela Lei de Proteção à Propriedade Industrial e, muito menos, pela lei de proteção do software, que exige o suporte físico para considerar programa de computador, nos termos do artigo 1º da Lei 9.609/98.

3 DIREITOS AUTORAIS

O conceito de proteção aos direitos autorais como o conhecemos é relativamente recente.

O *copyright* surgiu, em seu primeiro momento, na Inglaterra, como simples monopólio da coroa inglesa de autorizar ou censurar obras e visava manter uma restrita autorização concedida a poucos editores e livreiros ingleses. Neste período, que perdurou por mais de 200 anos, o autor não detinha qualquer direito autoral sobre a sua obra. Somente em 1774, o Parlamento Inglês, ao determinar como deveria ser interpretado o “Statute of Anne”, criou o que seria considerada a primeira lei de direito autoral do mundo. Referida lei não reconhecia o direito do autor mas o protegia de forma indireta ao quebrar o monopólio dos livreiros e editores ingleses. Somente o *Literary Copyright Act*, de 1842, reconheceu, na Inglaterra, o direito do escritor e seus sucessores sobre a obra, pelo prazo de 42 anos contados da primeira publicação ou 7 anos da sua morte.

Nos Estados Unidos da América, em 1790 foi editado o Copyright Act, que protegia o direito do autor por 14 anos, contados da primeira publicação da sua obra, período este prorrogável por mais 14 anos. Atualmente, o *Copyright Act* estabelece o prazo de proteção de 50 anos após a morte do autor.

Por sua vez, na França, o “Droit d’auteur” foi reconhecido a partir da Revolução Francesa, em 1789, por meio do qual foi assegurado ao autor condições favoráveis na negociação da publicação de sua obra com o editor.

Diferentemente do copyright, no sistema *droit d’auteur*, o direito do autor derivava de um direito natural, e o registro não era condição para a titularidade do direito sobre a obra.

Esta concepção do direito do autor, que englobava tanto o seu aspecto moral quanto material, veio a ser sedimentada com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948.

O direito brasileiro, por força da sua filiação ao direito de tradição românica e adoção do *civil law*, desde o início adotou o sistema *droit d’auteur*, sendo que, desde a fundação dos cursos jurídicos no Brasil (na Faculdade de Direito do Largo São Francisco em São Paulo e da Faculdade de Olinda), em 1827, reconheceu-se a proteção dos direitos de exclusividade do autor sobre sua criação intelectual.

A Constituição Federal de 1988 trouxe proteção aos direitos autorais, inserindo-os na categoria de direitos fundamentais à pessoa humana, consagrando-os no inciso XXVII do seu artigo 5º, *in verbis*: “XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”.

Contudo, apesar da previsão constitucional de 1988, a matéria somente veio a definitivamente ser regulamentada após a Rodada Uruguaia de Negociações Comerciais Multilaterais, 1994, organizada pela Organização Mundial do Comércio (OMC), na cidade de Marrakesh, e a celebração do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (conhecido por sua sigla em inglês TRIPs). Após, o TRIPs, o governo brasileiro promulgou a Lei no 9.610/98, que, de forma definitiva, estabeleceu as regras concernentes ao direito do autor. Note-se que referida norma, apesar de inúmeras críticas sobre a necessidade de urgente atualização, permanece vigente até os dias atuais.

Da análise conjunta das duas principais normas de proteção dos direitos autorais brasileiras em vigor (Constituição Federal e Lei de Direitos Autorais) podemos afirmar que estes englobam os direitos puramente morais bem como patrimoniais do autor.

No âmbito moral, os direitos autorais são intransferíveis e decorrem da capacidade criativa, que torna possível a ligação direta entre o criador e sua criação.

De outra sorte, decorre que, no âmbito patrimonial, a titularidade do autor pelas suas criações possui caráter de exclusividade, preceito este aplicável tanto em âmbito individual quanto coletivo, podendo, ainda, ser transmissíveis aos herdeiros. Possuem, no mais, proteção por tempo limitado, inclusive após o falecimento do autor, e conferem legitimidade ativa ao titular para realização da fiscalização do uso e aproveitamento econômico da obra.

Destaque-se que alguns doutrinadores, como a Professora Silmara Chinellato,⁴ defendem a impropriedade técnica de consideração como sendo patrimonial a natureza dos direitos autorais, considerando-os, pois, como direito de personalidade, visto nascer com a criação da obra, inserindo-os dentro de uma categoria única, sob os seguintes fundamentos: (i) a proteção aos direitos patrimoniais se aplicaria, somente, aos bens corpóreos, o que não seria o caso dos direitos autorais; (ii) a total impossibilidade de aplicação do instituto do usucapião de direito autoral; (iii) a distinção na forma de aquisição do direito autoral em relação aos direitos patrimoniais; (iv) diferentemente dos direitos patrimoniais, as limitações temporais dos direitos autorais. Contudo, a despeito de não considerar como sendo patrimonial a natureza do direito intelectual, reconhece a professora Silmara os necessários reflexos financeiros e patrimoniais decorrentes dos direitos intelectuais.

Nesta seara, no escopo do presente estudo, independentemente de ter ou não natureza eminentemente patrimonial, focaremos, apenas, nos reflexos patrimoniais decorrentes do direito do autor, mormente quando estes abrangem uma coletividade de indivíduos que colaboram para o resultado final do projeto organizado por um mesmo empregador.

Para que seja tutelada, determina a legislação pátria que a criação do espírito (caput do art. 7º da Lei nº 9.610 de 1.998) seja expressa por qualquer meio ou fixada em qualquer suporte, tangível, conhecido ou que se invente no futuro.

Observe-se, no entanto, como preleciona o professor Fabio Ulhoa Coelho,⁵

4 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. *Direito de autor e direitos da personalidade: reflexões à luz do Código Civil*. 2008. Tese (Concurso para Titular). Departamento de Direito Civil, Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008, p. 80-82.

5 COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Civil – Direito das coisas e direitos autorais*, v. 4. 4ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 588.

[...] no Brasil e demais países signatários do Acordo TRIPs, é obra protegida pelo direito autoral a base de dados com estrutura nova. O titular da base tem, então, direito de exclusividade sobre essa configuração, mas não sobre o conteúdo, que é protegido por regras de concorrência desleal apenas.

Portanto, em tese, a criação do empregado inserida em um contrato de trabalho poderia ser tutelada pelo ordenamento jurídico pátrio, assegurando ao seu criador a proteção em face de terceiros, desde que a obra possua forma original e função estética destacável.

Mas, uma vez que tanto os direitos patrimoniais como os morais do autor nascem do ato de criação, independentemente do registro em qualquer órgão como, por exemplo, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), como compatibilizar referida regra aos contratos de trabalho para a realização de obra certa ou não que, aparentemente, retiram do autor/criador a titularidade dos direitos autorais?

Conforme examinado, os direitos morais sobre a criação sempre serão do autor/criador, contudo, o direito de exploração patrimonial do direito do autor poderá ser explorado por terceiro, no caso o empregador.

O registro da obra em órgãos como o INPI possui natureza meramente declaratória do direito autoral, ou seja, apenas confirma a existência do direito e do seu titular e serve, apenas, de elemento de prova da anterioridade da autoria.

Deste modo, ainda que não haja o registro da obra ou do projeto protegido pela Lei de Direitos Autorais, ao autor será garantido o reconhecimento do seu direito moral de autoria.

Observe-se que, via de regra, o autor, detentor do direito moral, possui o direito de exploração da obra produzida. Contudo, a Lei de Direitos Autorais traz duas importantes exceções à regra, a saber:

a) os direitos patrimoniais sobre as obras coletivas pertencem ao organizador da obra – aquele que convocou ou contratou os criadores (art. 17, § 2º da LDA);

b) os direitos sobre os escritos publicados na imprensa – salvo os artigos assinados ou reservados – pertencem ao editor do periódico (art. 36 da LDA).

No caso de obra coletiva, caberá ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra, nos termos do parágrafo 2º do artigo 17 da LDA, devendo estar consignado no contrato a remuneração e as condições para a execução do trabalho.

Neste caso, grande é a celeuma causada nas hipóteses quando o contrato de trabalho é omissivo sobre o valor da remuneração a ser paga ao empregado autor pelo direito de exploração da obra.

Alguns entendem que a cessão do direito do autor é onerosa, motivo pelo qual deve estar destacada no contrato de trabalho, o qual deverá indicar a remuneração paga ao autor uma vez que a LDA não teria revogado o disposto no artigo 13 da Lei 6.533/78, segundo o qual “não será permitida a cessão de direitos autorais e conexos decorrentes da prestação de serviços profissionais [...]”.⁶ Neste sentido, argumenta-se, ainda, que os contratos de Direito Autoral devem ser interpretados restritivamente.

No entanto, em decisão proferida em 2010, o Superior Tribunal de Justiça já havia se posicionado em sentido contrário, afirmando que, havendo vínculo empregatício, presume-se a transferência tácita dos direitos autorais de natureza patrimonial ao empregador.⁷

No mesmo sentido se posicionou o Tribunal Superior do Trabalho, *in verbis*:

RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE – DIREITOS AUTORAIS – CENOGRAFIA – EMPRESA DE TELEVISÃO CRIAÇÃO ARTÍSTICA OBJETO DO CONTRATO DE TRABALHO – INDEVIDOS OS DIREITOS PATRIMONIAIS PLEITEADOS – 1- Os direitos autorais, previstos no rol dos direitos fundamentais (art. 5º, XXVII e XXVIII, da Constituição Federal), são disciplinados pela Lei 9.610/98, que protege os direitos dos autores das criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. A referida lei contém expressa proteção às obras audiovisuais, inclusive as cinematográficas, bem como à ce-

6 PIMENTA, Eduardo Salles; GARCIA, Rebeca Alves de Souza. Lei não prevê cessão de direitos autorais no contrato de trabalho intelectual. *Opinião – Conjur.* 30/07/17. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2017-jul-30/nao-cessao-direitos-autorais-acordo-trabalho-intelectual>>. Acesso em: 26 dez. 2017.

7 A transferência ao empregador dos direitos patrimoniais sobre essas obras oriundas exclusivamente da relação de emprego exsurge como consequência lógica da remuneração recebida pelo empregado, sendo razoável supor a existência de acordo tácito nesse sentido, como forma de justificar o pagamento do salário. Por outro lado, esse mesmo salário não tem o condão de desfazer o liame subjetivo do autor com sua obra, persistindo o vínculo de caráter moral, que pertence à própria essência do direito de autor. Outrossim, tendo em vista que, havendo vínculo laboral entre autor e encomendante, a transmissão dos direitos autorais de natureza patrimonial ocorre de maneira tácita” (STJ, REsp nº 1.034.103/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, dj 22.06.10).

nografia, e abrange os direitos morais e patrimoniais do autor. 2- Ao contrário da Lei das Marcas e Patentes e da Lei que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, a Lei dos Direitos Autorais não disciplina as criações realizadas no âmbito da relação de emprego. 3- Tal como disciplinado no art. 27 da Lei 9.610/98, os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis. Tal prerrogativa, entretanto, não alcança os direitos patrimoniais, que não pertencem, necessariamente, ao seu criador, dependendo do que estiver previsto na lei ou no contrato. 4- Na lei, são previstas somente duas hipóteses em que os direitos patrimoniais não pertencem aos seus autores. Referem-se aos direitos patrimoniais sobre as obras coletivas, os quais pertencem ao organizador da equipe, e aos direitos de utilização econômica dos escritos publicados pela imprensa, que pertencem ao editor do periódico, salvo os artigos assinados ou com sinal de reserva. Não sendo o caso dessas exceções legais, devem-se observar os termos do contrato. 5- No caso dos autos, a condenação buscada pela Reclamante refere-se ao aspecto patrimonial dos direitos autorais. 6- Assim, nas relações de emprego, ainda que, em tese, os direitos pertençam aos autores, a contratação do empregado para atuar na criação de determinado trabalho, como é o caso dos autos, confere o direito pleno de utilização dos resultados desse trabalho ao empregador, sendo razoável concluir que o salário pago ao empregado corresponde à contraprestação do empregador pela atividade desenvolvida, salvo estipulação contratual em contrário. 7- Logo, em se tratando de contrato de trabalho que tem como fim precípuo a criação de cenários, os direitos patrimoniais correspondentes são do Empregador, razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida. Recurso de revista obreiro não conhecido. (TST – RR 13700-65.2006.5.01.0071 – Rel. Min. Ives Gandra Martins Filho – DJe 26.03.2013 – p. 3009)

Finalmente, há os que entendem que somente poderá haver exploração econômica da obra pelo empregador dentro dos limites contratuais. Sendo certo que, “caso o empregador a explore além dos contornos do contrato, pensamos que estará afrontando os direitos patrimoniais remanescentes e que são de titularidade do empregado, ficando, assim, sujeito às penalidades legais.”⁸

Portanto, para que não parem dúvidas sobre o alcance e os limites da cessão dos direitos autorais, recomenda-se a inclusão de cláusula

8 AMARANTE, Fernanda Machado. A criação autoral no âmbito do contrato de trabalho”. *JUS BR*, 05/2017. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/57931/a-criacao-autoral-no-ambito-do-contrato-de-emprego>>. Acesso em: 15 dez. 2017.

expressa prevendo, por certo, qual o valor da remuneração e o período de exploração econômica da obra pelo empregador. A despeito da maior informalidade do contrato de trabalho que admite, inclusive, a forma tácita nos termos do artigo 442 da CLT, entendemos que sempre que houver a solicitação para a criação de obra protegida pelo Direito Autoral, que seja elaborado contrato por escrito, estabelecendo todas as regras concernentes à remuneração recebida pelo autor e os limites do direito de exploração da obra.

4 DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O direito industrial considera como “novo” as criações que não integram o estado da técnica, sendo certo que a invenção e/ou o desenho industrial devem ser diferentes daqueles anteriormente depositados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Por isso, é necessário que a invenção ou o desenho industrial a serem registrados não estejam compreendidos no domínio público. Interessa-nos observar que a novidade pode, por conseguinte, ser apreciada conforme graus diversos. Para a concessão de patentes, exige-se uma novidade absoluta, sendo somente considerada nova uma invenção, se jamais tiver se tornado acessível ao público.

A novidade é um dos requisitos necessários para a patenteabilidade das invenções e criações industriais. Uma invenção somente é considerada nova se, até a data de depósito do pedido de patente, não foi divulgada por qualquer meio, em qualquer parte do mundo (novidade absoluta). No Brasil, a novidade absoluta é aplicada para todos os tipos de patente (de invenção e modelos de utilidade), conforme o art. 11 da Lei 9.279/76, incluindo-se o registro de desenho industrial (§1º do art. 96). Alguns países exigem como requisito para as criações industriais (modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais) apenas a novidade relativa. Neste sentido, considera-se novidade relativa a que apresenta limitações quanto à forma de divulgação ou ao espaço territorial em que a divulgação é efetuada. Note-se que, no caso das marcas, requer-se, apenas, a novidade relativa.

Portanto, diferentemente dos direitos autorais acima descritos, em que a patente é ato meramente declaratório, no caso da propriedade industrial ele é ato essencial para garantir o direito moral e de exploração sobre a criação.

Nesta seara, a preocupação com os direitos de propriedade intelectual, quando a invenção ou criação estão inseridos no contexto de uma relação de trabalho, é antiga. A redação original do artigo 454 da CLT de 1943 estabelecia que

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

Por sua vez, havia uma limitação temporal para que o empregador explorasse o invento do seu empregado, nos termos da antiga redação do parágrafo único do artigo 454 da CLT, *in verbis*: “Ao empregador caberá a exploração do invento, ficando obrigado a promovê-la no prazo de um ano da data da concessão da patente, sob pena de reverter em favor do empregado a plena propriedade desse invento.”

A norma em comento se referia, precipuamente, à propriedade industrial e somente assegurava o direito de exploração pelo empregador se o invento fosse patenteado no prazo de um ano. Não havia qualquer referência ao direito autoral e, por certo, à criação de softwares pelo empregado.

Contudo, o referido artigo foi revogado na década de 1970 pela Lei 5.772/71, que instituiu o Código de Propriedade Industrial, o qual, alterando completamente a matéria, estabeleceu, em seu artigo 40 e seguintes, que pertenciam

[...] exclusivamente ao empregador os inventos, bem como os aperfeiçoamentos, realizados durante a vigência de contrato expressamente destinado a 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.

Ademais, preconizava que a compensação pelo invento estava compreendida na remuneração normalmente auferida pelo empregado. A exploração exclusiva do invento somente poderia ser do empregado ou do prestador de serviços se o invento não tivesse relação com o contrato de trabalho ou o empregado não tivesse utilizado qualquer meio ou equipamento

fornecido pelo empregador para a sua criação. O empregador teria, ainda, mero privilégio de exploração dos direitos decorrentes da invenção do seu empregado no exterior.

Contudo, referidos dispositivos legais foram, novamente, revogados pela Lei 9.279/96, que, a partir do seu artigo 88, passou a descrever a propriedade industrial quando inserida no contexto de um contrato de trabalho.

Precitado dispositivo legal afirma que

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

Portanto, em um mundo globalizado, a primeira questão que surge acerca do dispositivo legal em comento se refere ao invento criado durante o contrato de trabalho cujos serviços foram parcialmente prestados no Brasil. Afinal, a norma parece ser clara quanto à limitação territorial da prestação dos serviços.

No entanto, na hipótese em apreço, preferimos uma interpretação menos restritiva da norma para adotarmos a segunda metade do caput do artigo 88 da Lei 9.278/96 que se refere aos serviços para os quais o empregado foi especificamente contratado. Portanto, por exemplo, será do empregador os direitos de exploração do invento se no contrato individual de trabalho restar consignado que, mesmo na hipótese das pesquisas ocorrerem no exterior, o produto final será patenteado no Brasil.

Outrossim, assevera o parágrafo 2º do artigo 88 da Lei 9.279/96 que “consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.”

Neste ponto, necessário perquirir se o legislador infraconstitucional reduziu o prazo prescricional inserido no inciso XXIX do artigo 7º da Constituição Federal⁹ ou se, neste caso, deverá ser aplicado o prazo pres-

⁹ Artigo 7º, XXIX, CF: “ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho”.

cricional adotado na esfera civil e a teoria do *actio nata*, segundo a qual, somente com a patente haveria o conhecimento pelo empregador da existência da obra e, portanto, deste momento se iniciaria o prazo prescricional para postular o direito de exploração da criação.

Da mesma forma que a norma constitucional é relativizada na hipótese de reconhecimento de acidente ou doença profissional diretamente relacionada ao trabalho após o término do contrato de trabalho, na qual se inicia a contagem do prazo prescricional após o conhecimento inequívoco das sequelas e dos danos causados, no caso do direito de propriedade industrial, ousamos supor que poderia ser aplicado, por analogia, entendimento semelhante, ou seja, somente com a patente após o término do contrato de trabalho (dentro do período de um ano) é que nasceria o direito do empregador de reivindicar para si a titularidade do direito de exploração do invento. Contudo, não localizamos qualquer jurisprudência sobre o tema para corroborar com o nosso entendimento fundamentado muito mais na equidade do que na interpretação restritiva da norma constitucional.

Outrossim, sendo o empregador o titular da patente, não fará o empregado jus ao pagamento de qualquer *plus* salarial pela sua criação, uma vez que se considera que foi devidamente remunerado por meio do pagamento do seu salário, salvo se as partes negociaram participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, sendo importante ressaltar que referidos ganhos possuem natureza indenizatória e não se incorporam a qualquer título à remuneração do empregado, nos termos do parágrafo único do artigo 89 da Lei 9.279/96. A norma trata referido pagamento como uma “participação nos ganhos econômicos” sem, contudo, especificar a natureza jurídica da parcela concedida, nos termos dos artigos 457 e 458 da CLT. Contudo, com a alteração das recentes reformas trabalhistas de 2017, necessário observar que houve uma profunda mudança no artigo 457 que delimitava quais as parcelas teriam ou não natureza salarial. Neste contexto, no rol disciplinado no parágrafo segundo do artigo 457 da CLT não se insere a figura “da participação nos ganhos econômicos”. Portanto, neste caso, para que não haja maiores discussões acerca da derrogação ou não da norma especial (Lei 9.279/96) pela lei mais nova que trata, especificamente, sobre a remuneração do empregado, recomenda-se a elaboração de cláusula na qual se dispo-

nha que esta participação nos ganhos econômicos adote a natureza jurídica de prêmio, devendo a cláusula contratual mencionar, ainda, que se trata de parcela decorrente de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício das suas atividades. Adotando-se a natureza jurídica de prêmio, referido pagamento não constitui base de incidência de encargos trabalhistas e previdenciários, cabendo, apenas, as retenções fiscais cabíveis. Contudo, não sendo inserida qualquer cláusula no contrato a ser celebrado com o inventor/criador, poderá ser arguida em juízo a natureza jurídica da parcela concedida ao empregado pelos seus inventos, uma vez que não é prevista nem no rol do artigo 457 da CLT, sendo certo que somente a importância recebida em decorrência da cessão de direitos autorais é contemplada no item “v” do parágrafo 9º, do artigo 28 da Lei 8.212/91, quando menciona as parcelas que não integram o salário de contribuição.

5 DA PROTEÇÃO DO SOFTWARE

Diferentemente do direito autoral ou da propriedade industrial, a proteção ao software passou a ter previsão somente no século XX, com a assinatura em 1994 do “Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights” ou, simplesmente, TRIPS, que, em seu artigo 10, estabelece que “programas de computador, em código fonte ou objeto, serão protegidos como obras literárias pela convenção de Berna”.

Portanto, remetia o programa de computador à proteção do Direito Autoral, tal como fez o Tratado OMPI de 1996, que também o remetia à proteção da convenção de Berna de 1971.

No entanto, a referida legislação não era suficiente para dirimir a questão relativa à proteção do software no Brasil, uma vez que nem o TRIPS nem o Tratado OMPI possuem aplicação direta:

[...] o fato de o programa de computador representar um bem econômico de grande valor tecnológico agregado, raramente associado à personalidade de um autor e que vale muito mais por sua funcionalidade e utilidade do que pelo seu valor cultural, acarreta uma significativa mudança no equilíbrio de interesses geralmente considerado pelo Direito de Autor.

Com efeito, no regime protetivo do programa de computador nota-se a preocupação do Legislador com os direitos do usuário e com a liberdade de concorrência. A matéria acarreta um impacto importante no campo dos limites do direito de autor: diversos diplomas legais tratam do direito do usuário de introduzir modificações para correção de erros e da legalidade da engenharia reversa para fins de interoperabilidade. São questões que não são reguladas quando se trata das demais obras intelectuais, embora este tipo de problema exista em parte no que se refere às bases de dados eletrônicas, outra criação de natureza e finalidade meramente utilitárias.¹⁰

Por esse motivo a legislação brasileira passou a adotar dois modelos de proteção ao software: a) o sistema trazido pela Lei 9.609/98, que aplica, subsidiariamente, o disposto na lei de Direitos Autorais para obras literárias; e, b) o sistema de patentes de invenção, que protege os inventos de software, isto é, as soluções técnicas construídas através de programas de computador.

Tal como o Direito Autoral, a proteção do software independe de registro, não sendo este elemento essencial de proteção, sendo certo que o inciso V do artigo 10 da Lei 9.276/96 veda a patente por não considerar modelo de utilidade ao programa de computador em si. Observe-se, no entanto, que a lei 9.609/98 traz em seu bojo a figura do registro do software que poderá conter, inclusive, informações sigilosas que somente poderão ser reveladas mediante ordem judicial ou requerimento do próprio titular.¹¹

Esta questão parece de pouca importância em um primeiro momento. No entanto, diferentemente do preceituado na lei de Direitos Autorais, o artigo 4º da Lei 9.609/98 expressamente estabelece que

[...] salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.

10 SANTOS, Manoel J. Pereira dos. *A proteção autoral de programas de computador*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2008.

11 BARBOSA, Denis Borges. *Propriedade intelectual – direitos autorais, direitos conexos e software*. Ed. Lumen Juris, 2003, p. 169.

Assim, é certo, ainda, que a compensação do trabalho ou serviço prestado para a criação do software limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencional.¹² Portanto, se tanto no Direito Autoral como no de proteção ao software não há necessidade de registro, no primeiro caso, a titularidade do direito de exploração da obra, salvo exceções, pertence ao autor. Já no caso do software, presume-se que a titularidade do direito de exploração pertence ao empregador.

Neste caso, imagine-se, por exemplo, a dificuldade de acesso do empregador ao software registrado pelo empregado e que contenha informações consideradas sigilosas em registro. Uma vez que não há acesso imediato de todos os dados do registro, este demandará o ajuizamento de ação perante o Judiciário para a confirmação de que, em verdade, determinado software é de propriedade do empregador ou contratante. Considerando a morosidade da justiça e a velocidade de transformação e modificações da tecnologia, por certo, dependendo da demora em se proferir determinada decisão, esta resultará em uma resposta inócua, cabendo ao empregador simplesmente pleitear indenização compensatória pelos prejuízos a serem apurados, por vezes, por mera expectativa, caso se constate que o software era, em verdade, de sua propriedade.

Outra questão trazida em relação ao software é que, diferentemente da propriedade industrial, terminado o vínculo empregatício ou prazo do contrato, não há qualquer período adicional no qual haja a presunção relativa de que o software seja do empregador. Portanto, encerrado o vínculo empregatício ou o contrato, há a inversão do ônus da prova, cabendo ao empregador/contratante a demonstração de que o software foi criado utilizando-se dos seus equipamentos ou informações durante o período quando o empregado lhe prestava serviços.

A prova pelo empregador/contratante se torna ainda mais difícil na hipótese do trabalho realizado remotamente, no regime de home office. Neste caso, se for adotado o sistema do “Bring your own device” (“BYOD”), no qual o empregado utiliza o seu próprio equipamento para a realização do trabalho, poderá este alegar que o software criado não pertence ao empregador/contratante pois não foram utilizados seus equipamentos para a criação. Poderá, no mais, requerer o empregado/contratado que seja reconhecida a coautoria do

¹² BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de propriedade intelectual*, t. III. R. de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 1923-1928.

programa de computador, se utilizou de informações do empregador mas materiais e equipamentos próprios para a criação do software.

Observe-se, neste caso, que o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 9.609/98 somente concede ao empregado/contratado o direito de exclusividade ao programa de computador se este, além dos seus próprios equipamentos, não utiliza informações, segredos e recursos do empregador, não definindo a lei, propriamente, o que seriam os denominados “recursos” ou se, neste contexto, seria a concessão do pagamento das despesas para a realização do trabalho (com energia elétrica, internet, provedor, etc.), ou se o contexto de salário estaria incluído nesta expressão. Ou seja, auferindo o pagamento para o trabalho, estaria o empregado recebendo recursos para a criação do software.

Observa-se, ainda, que uma vez que o empregador não possui qualquer garantia após o término do contrato de trabalho assegurada na lei de proteção ao software, este teria que recorrer às normas de proteção ao direito concorrencial e à violação de segredo em razão da profissão, cabendo indenização, apenas, se demonstrados os prejuízos sofridos, sendo certo, no mais, que, salvo a existência de fato considerado crime pela legislação penal, todas as demais discussões sobre a utilização de informações do empregador, acessos indevidos de dados, indenizações, etc, seriam apreciadas e julgadas pela Justiça do Trabalho por força do artigo 114 da Constituição Federal.

6 CONCLUSÃO

Conforme acima brevemente esclarecido, necessária se faz a adoção de cláusulas bem elaboradas no que concerne aos direitos de propriedade intelectual nos contratos de trabalho, não sendo suficientes as regras incluídas nas legislações específicas, mormente com o advento das reformas trabalhistas de 2017, que trouxeram novas cláusulas dispendo sobre o rol das parcelas que não constituem base de incidência de encargos trabalhistas.

Ademais, com a inclusão de facilidades para a adoção do regime de home office, a garantia e a segurança dos dados confidenciais da empresa poderão ser afetadas, uma vez que o empregado, longe do olhar direto do seu empregador, poderá produzir obras e criações e registrá-las em seu nome, não informando sequer ao empregador.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Fábio Siebeneichler de. Considerações sobre o desenvolvimento dos direitos da personalidade e sua aplicação às relações de trabalho. *Direitos fundamentais e justiça*, v. 3. n. 6, Porto Alegre, 2009.

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito autoral*. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

_____. *Estudos sobre direito da Internet e da sociedade da informação*. Coimbra: Almedina, 2001.

BARBOSA, Denis Borges. *Propriedade intelectual – direitos autorais, direitos conexos e software*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003, p. 169.

_____. *Tratado de propriedade intelectual*, t. III. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2010, p. 1923-1928.

BARROS, Alice Monteiro de. *Curso de Direito do Trabalho*. São Paulo, LTr, 2007.

BITTAR, Carlos Alberto. O direito de autor. *Revista da Escola Paulista da Magistratura*, v. 2, n. 1, São Paulo, jan. /abr. 1997, p. 59-72.

_____. *Direito de autor na obra feita sob encomenda*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, p. 80.

CAMPOS, Anita Pissolito. *Direitos morais no patrimônio cultural imaterial*. 2014. 207 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

CARBONI, Guilherme Capizanzaiki. *O direito de autor na multimídia*. 2001. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.

CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. *Direito de autor e direitos da personalidade: reflexões à luz do Código Civil*. 2008. Tese (Concurso para Titular). Departamento de Direito Civil, Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

CRIVELLI, Ivana Có Galdino. *Direito de autor: exceções, com ênfase em normas técnicas*. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Civil: direito das coisas e direitos autorais*, v. 4. 4ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012.

DELGADO, Mauricio Godinho. *Curso de Direito do Trabalho*. 14ª ed. São Paulo: LTr, 2015.

DE MATTIA, Fábio Maria. Direito de autor constitucional. *Repertório IOB de Jurisprudência* 3, n. 15, São Paulo, IOB, 1ª quinzena, ago. 1989, p. 262-263.

FRAGOSO, João Henrique da Rocha. *Direito autoral: da antiguidade à internet*. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2009.

GEIDIEL, José Antônio Peres. A irrenunciabilidade a direitos da personalidade pelo trabalhador. SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). *Constituição, direitos fundamentais e direito privado*. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.

LEONARDI, Fernanda Stinchi Pascale. *Licenças compulsórias e direitos autorais*. 2014. 169 f. Tese (Doutorado). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

MORATO, Antonio Carlos. *Direito de autor em obra coletiva*. São Paulo: Saraiva, 2007.

_____. Os direitos autorais na *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo*: a obra coletiva e a titularidade originária decorrente da organização da obra. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo*, v. 109, São Paulo, 2014, p. 109-128. Disponível em: <<http://www.producao.usp.br/bitstream/handle/BDPI/49041/Os%20direitos%20autorais%20na%20Revista%20da%20Faculdade%20de%20Direito%20da.pdf?sequence=1>>. Acesso em: 22 abr. 2017.

PICARD, Edmond. *Le droit pur*. Paris: Flammarion, 1920.

_____. *O direito puro*. 2ª ed. Salvador: Livraria Progresso Ed., 1954.

PIMENTA, Eduardo Salles; GARCIA, Rebeca Alves de Souza. Lei não prevê cessão de direitos autorais no contrato de trabalho intelectual. *Opinião – Conjur*, 30/07/17. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2017-jul-30/nao-cessao-direitos-autorais-acordo-trabalho-intelectual>>. Acesso em: 26 abr. 2017.

PINHEIRO, Patrícia Peck (Coord.). *Manual de propriedade intelectual*, edição 2012-2013. São Paulo: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), p. 11. Disponível em: <https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/65864/1/unesp_nead_guiia_mpi.pdf>.

REBELLO, Luiz Francisco. A transposição da directiva no. 2001/29/CE: um comentário crítico. In: ASCENSÃO, José de Oliveira (Coord.). *Direito da sociedade da informação*, v. 7. Coimbra: Coimbra, 2008, p. 433-458.

ROSA, Flávia. O direito de autor e o acesso aberto. In: SILVA, Rubens Ribeiro Gonçalves (Org.). *Direito autoral, propriedade intelectual e plágio*. Salvador: UFBA, 2014. p. 85-110.

SANTOS, Manoel J. Pereira dos. *A proteção autoral de programas de computador*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2008.