

Revista



Edição: Propriedade Imaterial e Direito do Entreterimento

“Aprimore seus conhecimentos com quem é referência”



NOTAS SOBRE A CESSÃO DE INVENÇÕES FUTURAS E SEUS EFEITOS SOBRE O DIREITO DE OBTENÇÃO DA PATENTE

SUMÁRIO

1. Introdução.

2. A Inalienabilidade Do Direito Moral De Nomenclatura Quanto Às Invenções, Futuras Ou Não.

3. Análise Da Alienabilidade Dos Direitos Patrimoniais Sobre As Invenções Futuras.

4. Conclusão.

Palavras-Chave - Patentes. Cessão De Invenções Futuras. Direitos Patrimoniais Do Empregador E Do Inventor.

ELISABETH KASZNAR FEKETE - Advogada, Doutora em Direito Comercial pela USP, especialista em Propriedade Intelectual, Co-Coordenadora e professora da ESA-OAB/SP, palestrante no Brasil e no exterior; 1ª Vice-Presidente da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual; Conselheira da ASPI – Associação Paulista da Propriedade Intelectual. Membro da AIPPI, INTA e LES.

1. INTRODUÇÃO

Assim como, nos contratos de uso ou exploração de obras literárias, artísticas ou científicas, são previstas cláusulas estabelecendo a cessão, pelo autor, dos direitos patrimoniais sobre a obra a ser usada ou explorada (por exemplo, mediante edição ou execução), geralmente em caráter oneroso¹, também costumam os contratos de pesquisa e desenvolvimento de inovações tecnológicas estipular a titularidade dos direitos patrimoniais sobre as invenções resultantes, o que é considerado praxe, sendo em geral necessárias negociações entre as partes para se estabelecer tal titularidade. Em ambos os casos, existe liberdade contratual para a cessão dos direitos patrimoniais sobre as criações (intelectuais no primeiro e industriais no segundo) decorrentes do contrato.

Entretanto, no caso específico das inovações tecnológicas resultantes de relações empregatícias, embora às empresas caiba o fruto do trabalho intelectual dos empregados por ela contratados, as questões ligadas à alienação dos direitos patrimoniais sobre as invenções geram muitas dúvidas. Em particular, questionam-se as empresas sobre a validade das cláusulas gerais de cessão dos inventos futuros dos seus empregados, sobre a existência de limitação temporal de tais cláusulas e sobre seus requisitos em geral.

O objeto destas breves considerações diz respeito justamente à cessão dos direitos patrimoniais sobre invenções futuras de empregados do setor privado. Ao contrário do direito moral de nomeação dos inventores, cuja inalienabilidade foi prevista de longa data, no art. 4º da Convenção da União de Paris e na Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9279/96 doravante LPI)², não foram claramente prescritas, no sistema legal brasileiro, as restrições implicitamente impostas à cessão às empresas, pelos empregados, dos direitos patrimoniais sobre invenções, modelos de utilidade e desenhos industriais futuros, quer patenteados ou mantidos em regime de segredo industrial³.

Enquanto na Lei de Direitos Autorais existe regra expressa assentando que a cessão dos direitos de autor sobre *obras futuras* abrangerá, no máximo, o período de cinco anos⁴, a LPI só trata da cessão de

patentes ou pedidos de patente sobre invenções já existentes, não de *inventos futuros*⁵, e seus arts. 88 a 93, que regulam a propriedade e os demais direitos sobre as invenções decorrentes de relações contratuais⁶, nada regulamentam expressamente a respeito daquelas que vierem a ser, futuramente, criadas.

Em outras palavras, precisamos indagar, em tema de cessão de invenções futuras, se seria válida uma estipulação aberta, irrestrita, pela qual o empregado se comprometesse a ceder ao empregador todas as invenções e aperfeiçoamentos que viesse a realizar durante a vigência da relação laboral, e as respectivas patentes ou segredos industriais.

Procuraremos analisar, portanto se há restrições à alienação gratuita dos direitos patrimoniais sobre as invenções futuras, mediante estudo de cada categoria de invenção, eis que as empresas, tendo investido na remuneração dos recursos humanos e na montagem da estrutura industrial, almejam o direito de usar gratuitamente as invenções, modelos e desenhos relacionados com suas atividades, que vierem a ser criados pelos seus empregados em geral, não somente pelos empregados da área de pesquisa e desenvolvimento, incumbidos estes por previsão expressa ou pela natureza do cargo de gerar produtos e processos tecnológicos novos, no objetivo de obter o pleno direito de fabricar tais produtos e explorar tais processos no Brasil e em outros países ou, se for o caso, de licenciar as respectivas patentes ou *know-how*.

1. Segundo o caput do art. 50 da Lei nº 9.610/98 – Lei de Direitos Autorais, doravante LDA, a cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito, presume-se onerosa.

2. As leis que antecederam a LPI também a previam.

3. Sobre o segredo de indústria, v. nosso O Regime Jurídico do Segredo de Indústria e Comércio no Direito Brasileiro, Rio de Janeiro: Forense, 2003.

4. Art. 51 da Lei nº 9.610/98 (LDA).

5. Art. 58 da LPI: "o pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente".

6. Os arts. 88 a 93 formam o capítulo XIV do Título I da LPI, sobre "A Invenção e o Modelo de Utilidade Realizado por Empregado ou Prestador de Serviço".

Fica ressalvado que não trataremos aqui da cessão de inventos entre pessoas jurídicas, nem das invenções do setor público⁷, embora os artigos 88 a 93 da LPI se apliquem também a essas relações, mas tão somente das criações realizadas por pessoas físicas, contratadas como empregados em regime celetista.

2. A INALIENABILIDADE DO DIREITO MORAL DE NOMINAÇÃO QUANTO ÀS INVENÇÕES, FUTURAS OU NÃO

Se analisarmos que o inventor tem um direito natural aos frutos morais do seu empenho criativo, veremos uma regra que se aplica a todas as categorias de inventos de empregados, partindo do reconhecimento de que as pessoas jurídicas não podem ser "inventoras", existindo necessariamente, para a criação de qualquer invento, um cérebro humano, cujo "dono" é uma pessoa física: a da proteção do "direito de nomeação", que tornou-se norma internacional, por força do já mencionado art. 4º da Convenção de União de Paris, reiterada no art. 6º, § 4º da LPI, garantindo ao inventor o direito de ser mencionado como tal na carta patente⁸.

Já registrava JOÃO DA GAMA CERQUEIRA: "o direito do inventor a ser designado como tal é intransmissível e irrenunciável, eis que, constitui o reconhecimento do direito moral do inventor, inalienável por sua natureza⁹". Não teria portanto qualquer efeito jurídico uma cláusula pela qual o inventor promettesse renunciar ao direito de ser mencionado. Trata-se também de direito imprescritível.

Contudo, em matéria de Direito Industrial, outros direitos morais, como o de impedir modificações da criação ou de mantê-la inédita, não se aplicam, pois criariam obstáculos ao desenvolvimento tecnológico e causariam entraves à atividade empresarial, caso o inventor empregado pudesse coibir o aperfeiçoamento da inovação ou a publicação do conteúdo do pedido de patente.

3. ANÁLISE DA ALIENABILIDADE DOS DIREITOS PATRIMONIAIS SOBRE AS INVENÇÕES FUTURAS

O direito de obter patente (privilégio temporário para a utilização exclusiva da invenção) é estipulado na Constituição Federal, que garante essa faculdade aos autores de *invenções industriais*¹⁰, ou seja, às pessoas físicas que as criaram.

Não obstante, o direito do "autor da invenção" (inventor) à obtenção da patente admite exceções, podendo requerer o privilégio, além do próprio inventor, seus herdeiros e sucessores, pessoas jurídicas para tanto autorizadas, ou ainda eventuais cessionários, como prevê o art. 6º, § 2º da LPI, desde que provem tal qualidade¹¹. E ainda, segundo o § 3º desse mesmo artigo, quando a invenção tiver sido realizada em conjunto por várias pessoas, o privilégio pode ser requerido por todos ou qualquer um dos co-inventores, sendo a patente concedida a todos em co-propriedade.

Ponto pacífico é que não existe qualquer restrição à cessão dos direitos patrimoniais sobre invento futuro, por parte de um inventor independente, ao cessionário com o qual não tenha relação empregatícia ou de prestação de serviços. Tampouco se coloca a indagação da existência de restrições entre duas empresas do setor privado. Contrariamente, o problema a ser trinchado surge quando existe uma relação empregatícia entre o inventor e a empresa cessionária, matéria em que é preciso partir do princípio de que a cessão deverá obedecer às normas da LPI em conjunto com os princípios do Direito do Trabalho.

7. A respeito da inovação no setor público, v. DENIS BORGES BARBOSA et al, *Direito da Inovação*, Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. Scientia 2000: propriedade intelectual para a academia, CLAUDIA INÉS CHAMAS, MARILYN NOGUEIRA e SIMONE HENRIQUETA COSSETIN SCHOLZ, (coord.), Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, MCT, Fundação Konrad Adenauer, 2003; GERT EGON DANNEMANN, *Direitos de Propriedade Industrial. Pesquisa e Desenvolvimento*, Revista da ABPI n° 56, Jan/Fev 2002, pp. 3-5; Palestras de Oswaldo Massambani e Denis Borges Barbosa sobre Lei da Inovação: Entrosamento (ou Falta de) entre Universidade e Empresa, in *Anais do XXVIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual*, 2008, p. 159 e ss.; Roberto de Alencar Lotufo: A Experiência da Agência de Inovação da Unicamp, in *Anais do XXV Seminário Nacional da Propriedade Intelectual*, 2005, p. 63 e ss.; a série "Encontros de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia" do REPICT – Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro (<http://www.redetec.org.br>); Elisabeth Kasznar Fekete, *Considerações sobre o Projeto de Lei da Inovação à Luz do Direito da Propriedade Intelectual*, in *Anais do XXIV Seminário Nacional da Propriedade Intelectual da ABPI*. Agosto de 2004 – Brasília, pp. 57-63 e da mesma autora, *A Lei da Inovação Tecnológica (Lei nº 10.973/04) e os respectivos incentivos fiscais (Lei nº 11.196/05)*, in: *Propriedade Intelectual – Direitos Autorais, Propriedade Industrial e Bens de Personalidade*. Eliane Y. Abrão (org), São Paulo: Ed. SENAC, 2006, pp. 71-89.

8. V., sobre o direito de nomeação do empregado, FRANK FISCHER, CARLOS EDUARDO ELIZIÁRIO DE LIMA e PAULA SANTOS SILVA, *Críticos de Nomeação de Inventores e Autores segundo a Prática Internacional e a Legislação Brasileira*, Revista da ABPI n° 95, Jul/Ago 2008, pp. 47-50.

9. In *Tratado da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 1956. v.2., p. 285. 10. Art. 5º, inciso XXIX. V. também o art. 6º da LPI, que estabelece as regras gerais sobre autoria, propriedade e titularidade das criações industriais.

11. Em casos de usurpação, são cabíveis as ações adjudicatórias de patentes. V. MARISSOL GÓMEZ RODRIGUES, *Ação de Adjudicação de Patente como Ferramenta Reivindicatória do Usurpado e LETÍCIA PROVEDEL, Adjudicação e Nulidade no Direito Patentário*, in *Reivindicando a Criação Usurpada (A Adjudicação dos interesses relativos à Propriedade Industrial no Direito Brasileiro)*. No que concerne as invenções de diretores e acionistas, v. ELISABETH KASZNAR FEKETE, *As Invenções nas Sociedades Anônimas: Questões Societárias e Concorrenciais e Ações Reivindicatórias de Patente*, todos in DENIS BORGES BARBOSA (org), *Reivindicando a Criação Usurpada (A Adjudicação dos interesses relativos à Propriedade Industrial no Direito Brasileiro)*, Editora Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 2010.

Quando se trate de relações abrangidas pela Lei Federal da Inovação (Lei nº 10.973/2004) e pelas Leis Estaduais da Inovação, tendo como partes servidores públicos e instituições científicas e tecnológicas do setor público, a cessão se submeterá às regras previstas na legislação pertinente, adicionalmente.

JOÃO DA GAMA CERQUEIRA admitia a cessão antecipada, pelo inventor, dos direitos patrimoniais decorrentes da invenção, principalmente o de requerer a patente, o que segundo ele, não contraria o princípio da propriedade do inventor inscrito na lei, pois a propriedade, nesse caso, é adquirida a título derivado e não originário¹². Para o tratadista¹³, a omissão da lei a respeito da cessão das patentes futuras não significa que ela se oponha à cessão dos direitos pelo inventor, antes de requerido ou de concedido o privilégio, ficando a cessão sujeita às regras do Direito comum¹⁴. Havendo contrato que disponha expressamente sobre as obrigações do empregado e sobre a propriedade das invenções para cuja realização tenha sido contratado, ou sobre a propriedade das invenções eventualmente realizadas quando o empregado não tiver essa missão especial - prosseguia o mestre -, as dúvidas se desvanecem, executando-se o que o contrato dispõe.

Antes dele, já BUY DE BARROS assim explicava:

"Os direitos do inventor pré-existem ao título legal - a patente -, o qual apenas declara a existência do direito ao invento. Como, entretanto, o direito ao invento é incontestável e a pessoa que dele é senhor pode dispô-lo a seu modo, é também passível de transferência, podendo o autor do invento cedê-lo a terceiros para que esses obtenham o privilégio de que fala a lei, mesmo em se

*tratando de invenções futuras. E, assim, antes de requerida a patente, a transferência em questão se regula pelas normas de direito civil, no tocante às normas inerentes aos contratos.*¹⁵"

Entretanto, estes ensinamentos não se referiam às relações empregatícias, em que intervém o Direito do Trabalho, pois a matéria versada deixa de ser exclusivamente de Direito da Propriedade Industrial.

Formando-se uma dualidade disciplinar, nas questões que envolvem simultaneamente o Direito da Propriedade Industrial e o Direito do Trabalho¹⁶, cada um destes ramos complementa o outro, orientando com seus princípios os arts. 88 a 93 da LPI naquilo que mais lhe diz respeito. O Direito do Trabalho, cujos preceitos são em grande parte de ordem pública, aplica-se, mas podemos falar também numa pluralidade, incidindo as regras, subsidiariamente, do Direito Civil (particularmente, quando houver copropriedade) e do Direito Administrativo, sempre que o inventor for um funcionário público, ambos além do Direito da Propriedade Industrial.

PONTES DE MIRANDA sustentava que a cessão de direitos patrimoniais sobre invenções futuras é contrária à política legislativa do trabalho¹⁷. Lembremos que essa política baseia-se nos princípios da "proteção ao trabalhador" e da "irrenunciabilidade"¹⁸, de maneira a compensar o desequilíbrio decorrente da subordinação de uma das partes à outra, embora não impliquem que o juiz deva sempre concluir pela interpretação que favoreça o empregado¹⁹.

16. Indo mais longe, JEREMY PHILLIPS encara as invenções de empregados como um problema realmente multidisciplinar e analisa a posição do inventor sob os pontos de vista psicológico, econômico, jurídico, ideológico e filosófico - in *Employee's inventions: an analysis of the nature of the subject*, artigo editado na obra por ele coordenada, *Employee's Inventions - a Comparative Study*, Fernsway Publications, Sunderland, Tyne and Wear, 1981, p. 9 e ss.

17. In *Tratado de Direito Privado. Parte Especial*, tomo XVI, 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 298. Sobre uma análise do renomado jurista da natureza do direito do inventor antes da patente, v. pp. 256 e ss.

18. A respeito destes princípios, v. ARNALDO SÜSSEKIND, *Princípios do Direito do Trabalho*, in *Instituições de Direito do Trabalho*, vol. I. Arnaldo Süssekind, et al., orgs., São Paulo: LTr, 2002, p. 146.

19. Consulte-se DÉLIO MARANHÃO, *Aplicação e Interpretação do Direito do Trabalho*, in *Instituições de Direito do Trabalho*, vol. I. Arnaldo Süssekind, et al., orgs., São Paulo: LTr, 2002, p. 196.

12. Ob. cit., p. 257.

13. Idem, p. 248.

14. Segundo GAMA CERQUEIRA (ob. cit., p. 423), à cessão de patentes aplicam-se as normas sobre a cessão de créditos (Código Civil, arts. 1065 e s), bem como os princípios gerais da compra e venda (se a cessão for onerosa) ou os da doação (se ela for gratuita).

15. In *Direito Industrial e Legislação do Trabalho*, vol. I. Ed. A. Coelho Branco Filho, Rio de Janeiro, 1940, p. 186.

Em razão da presença dos princípios preconizados no Direito do Trabalho, no nosso entender, a apreciação da validade da cláusula aberta de cessão dos direitos patrimoniais sobre todas as invenções futuras dos empregados exige examinarmos a liberdade de que as partes dispõem para deliberar sobre a propriedade, com relação a cada uma das categorias de inventos laborais, nos aspectos concernentes à titularidade da patente e à remuneração do empregado.

Recordemos que a lei brasileira prevê três categorias de invenções empregatícias: as *invenções de serviço*, cuja propriedade é atribuída ao empregador; as *invenções livres*, pertencentes ao empregado; e as *invenções mistas ou de estabelecimento*, para as quais é determinado o regime da co-propriedade²⁰. A nomenclatura destacada em itálico, usada para identificar os três tipos de invenções, que a seguir descreveremos, não encontra registro no texto legal brasileiro, sendo originária da doutrina.

A primeira categoria engloba as "invenções de serviço" (art. 88 da LPI): quando a pesquisa de soluções inovadoras (atividade de inventar) tiver sido prevista explícita²¹ ou implicitamente no contrato de trabalho, o invento pertence exclusivamente ao empregador. Qualquer premiação deste tipo de invento é uma liberalidade por parte da empresa.

20. A sistemática brasileira corresponde às propostas formuladas por RAMELLA, em seu Trattato della Proprietà Industriale, vol. I, n° 26, resumidas por JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, no Tratado..., cit., vol. 1, p. 266.

21. Podemos falar em previsão explícita quando as expressões usadas no contrato para definir as funções do empregado mostrarem claramente que entre suas atividades, se inclui a missão de "inventar", "estudar soluções técnicas", "criar e desenvolver aperfeiçoamentos" (ou expressões semelhantes), seja isoladamente, seja através de pesquisa em equipe.

22. Na realidade, segundo GUSTAVO FILIPE BARBOSA GARCIA, mais adequado é entender que o termo "remuneração" não foi utilizado, aqui, em seu sentido técnico-jurídico, pois o referido pagamento apresenta nitida natureza de indenização devida ao trabalhador, por estar o empregador exercendo a exploração de invento que também contou com a contribuição pessoal do empregado, in Curso de direito do trabalho, 2ª ed. revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Método, 2008, p. 135.

Denomina-se "*invenções livres*" aquelas realizadas de forma independente pelo empregado, sem relação com o contrato de trabalho e sem a utilização de recursos, dados, meios, materiais ou equipamentos do empregador, classificando-se estes inventos na segunda categoria. Segundo o art. 90 da LPI, estas invenções pertencem exclusivamente ao empregado ou prestador de serviços, tendo a lei seguido aqui o princípio geral de que a invenção e o direito à patente pertencem ao inventor, consagrado na Constituição Federal, acima citado. A empresa não tem qualquer direito sobre os inventos livres de seus empregados.

As "invenções dependentes" formam uma terceira categoria, intermediária entre duas anteriores, sendo por isso mesmo chamadas também de "mistas". Estas invenções são aquelas realizadas por empregados ou prestadores de serviços não contratados para executar trabalho inventivo, e que, no entanto, criam uma invenção aproveitando os recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos da empresa. Em razão desta participação bilateral no invento, o art. 91 da LPI estabelece a co-propriedade entre o empregador e o empregado, como regime supletivo da falta de estipulação diversa pelas partes. Assim, o empregado pode renunciar ao quinhão que lhe caberia na co-propriedade sobre seus inventos dependentes, futuros ou já realizados, mas a Justiça obreira consideraria inválida sua renúncia à remuneração (excedente ao salário), a que faz jus por força do estipulado na parte final do caput do art. 91 da LPI. Enquanto à empresa cabe o direito exclusivo de explorar o invento, o empregado tem assegurado o direito de receber uma justa remuneração²² pela sua criação (art. 91, § 2º da LPI), que na nossa opinião não necessita corresponder obrigatoriamente à metade dos proventos da exploração, devendo entretanto ser justa face às circunstâncias.

Já de acordo com o §1º do art. 91, sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

Percebe-se logo de início que, no Direito Brasileiro, a cláusula de cessão geral de inventos futuros não tem validade com relação às invenções livres, pois o empregador não pode dispor antecipadamente, de modo gratuito, sobre a propriedade das invenções a que se refere o art. 90 da LPI²³. Pela inteligência deste artigo, as invenções ali descritas não se submetem ao regime especial das invenções empregatícias, somente podendo ser negociadas em condições comerciais livres.

Em segundo lugar, quanto às invenções de serviço, a cláusula seria redundante, já que elas pertencem originariamente ao empregador, por estipulação legal.

O que se deduz desta análise jurídica é que, na realidade, somente há liberdade de cessão dos direitos patrimoniais sobre invenções futuras ao empregador sobre as invenções dependentes, merecendo estas, portanto, atenção mais acurada. Não é fato raro a criação de invenções por empregados não "pesquisadores", como engenheiros de produção, manutenção,

administradores, auxiliares de serviços diversos, pessoal das áreas de marketing e publicidade, vendedores, etc, pelo convívio que têm com as necessidades tecnológicas da empresa. Cientes dos problemas que podem surgir com a disputa pela propriedade de tais inventos e procurando evitá-los, bastantes empregadores já incluem na rotina de contratação de empregados de qualquer área a assinatura de um contrato de trabalho especial ou de um aditivo contratual prevendo a cessão dos direitos patrimoniais sobre todas as invenções dependentes que os contratados vierem eventualmente a criar.

Face à expressão contida na parte final do *caput* do art. 91 da LPI ("ressalvada expressa disposição contratual em contrário"), sustentamos que o empregado, cujo contrato não exige a atividade inventiva, pode renunciar à parte que lhe caberia na co-propriedade dos inventos já criados ou que vierem a ser futuramente logrados com a colaboração intelectual ou material da empresa, cedendo-lhe seu quinhão. Esta cessão não se presume; ela deve estar claramente ajustada contratualmente, não havendo, entretanto, exigência de formalidades especiais. Destarte, embora o regime da co-propriedade²⁴ em partes iguais seja previsto para as invenções chamadas "mistas", "casuais" ou "de estabelecimento"²⁵, que resultam "da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador", importante ressaltar o caráter supletivo dessa norma de co-propriedade, pois a ressalva inserida no final do *caput* do art. 91 significa que as partes podem optar contratualmente pela propriedade exclusiva da empresa ou até mesmo pela co-propriedade em quinhões desiguais. A renúncia pelo empregado ao quinhão que lhe cabe na co-propriedade tanto pode ser antecipada, por cláusula de cessão de todas as invenções "mistas" que vier eventualmente a criar, quanto posterior à criação do invento.

23. Pela exegese do art. 90 do LPI., seria válida a estipulação de um direito preferencial para o empregador para obter uma licença exclusiva para adquirir a patente sobre as invenções livres. É discutível se uma cláusula neste sentido, que contém uma restrição das possibilidades de escolha do empregado-inventor para negociar a invenção com quem lhe convenha, desvirtua um benefício mínimo que a lei lhe garante, no sentido do art. 9º da CLT, mas pensamos que a liberdade garantida pelo legislador ao empregado para dispor das invenções desta categoria não é afetada por esta previsão.

24. A respeito do condomínio sobre privilégios de invenção ou modelos de utilidade, v. FRANK FISCHER, O Regime de Co-Propriedade em Patentes, Revista da ABPI nº 76, Mai/Jun 2005, pp. 3-15.

25. JOÃO DA GAMA CERQUEIRA denomina-as como invenções "de empresa" ou "de estabelecimento" (Tratado..., cit.). A jurisprudência francesa anterior à lei atual chamava-as de invenções "mistas, condicionadas, incidentais ou ocasionais". Já a doutrina francesa nomeia-as "mistas, dependentes ou atribuíveis". A AIPPI e a OMPI também usam a expressão "dependentes", refletindo a dependência existente entre esta categoria de invenção e a contribuição da empresa, circunstância que a distingue das invenções livres. Na Bélgica, é comum o uso do termo "invenções conexas". V. Elisabeth Kasznar Fekete, O Regime Jurídico das Criações Empresariais e Terceirizadas, in: Anais do XX Seminário da Propriedade Intelectual da ABPI, ago. 2000, pp. 35-45 e Quem é o Titular do Resultado da Pesquisa Financiada com Recursos Públicos? in Anais do IV Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia, REPICT – Rio de Janeiro, 2001, pp. 45 e ss.

Todavia, o direito do empregado à remuneração especial pelas invenções da espécie mista é irrenunciável, em razão do artigo 468 da CLT, segundo o qual a alteração das condições de trabalho só é lícita por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem prejuízos diretos nem indiretos ao empregado.

Cumpre-nos ter presente, portanto, que o empregado pode abrir mão de seu quinhão sobre a invenção "mista", mas, tenha ele optado pela co-propriedade ou pela propriedade exclusiva do empregador, seu direito à remuneração adicional por tal invento é irrenunciável, por tratar-se de princípio peremptório de Direito do Trabalho, já que o invento excedeu suas atribuições contratuais.

4. CONCLUSÃO

Tendo examinado a possibilidade de alienação dos direitos patrimoniais sobre invenções laborais futuras, sucessivamente sob os aspectos de Direito da Propriedade Industrial e seus efeitos conforme a inteligência do Direito do Trabalho, vemos que para tal alienação, não bastam os requisitos gerais cíveis de validade da avença (agente capaz, objeto lícito e forma não defesa em lei).

Concluimos, em resumo, que a cláusula prevendo a cessão antecipada de todas as invenções futuras é válida, desde que não atinja direitos sobre invenções livres, e que não inclua a renúncia pelo empregado à remuneração que lhe cabe pelas suas invenções dependentes, nem a seu direito moral de nomeação como inventor. Os mesmos comentários faríamos quanto à cessão das invenções já criadas.

Através da cessão, o proprietário original ex vi legis da invenção, que pode ser o empregador ou o empregado, conforme a categoria em que for classificada, entre as três previstas no sistema jurídico brasileiro, pode transferir a propriedade do invento,

incluindo tal transferência, obviamente, a faculdade de obter a respectiva patente.

É bom frisar que a simples previsão, no contrato de trabalho, da cessão das futuras invenções "mistas", não equivale a uma estipulação pela qual a atividade inventiva do empregado teria sido contratada explícita ou implicitamente, para efeito de sujeitar a invenção ao tratamento do art. 88 da LPI, como se de invenção de serviço se tratasse. A inclusão no contrato de trabalho do pessoal "não técnico" do dever de contribuir para o desenvolvimento dos produtos e processos da empresa, poderia atingir esse efeito, porém a validade da cláusula limitar-se-ia a circunstâncias específicas, clamando por matéria de prova.

Ainda quanto às invenções "mistas", a estipulação prévia, seja pelo contrato individual de trabalho, seja por convenção coletiva ou regulamento de empresa, dos critérios e métodos de cálculo da remuneração a ser paga aos empregados que as criaram, é perfeitamente válida, desde que, obviamente, as bases previstas sejam justas, em função da importância econômica do invento. Como é este o fator preponderante que deve guiar o cálculo, a determinação antecipada de uma quantia fixa, para cobrir indiferentemente todas as invenções, encontraria suporte de validade, mas não em todos os casos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, Denis Borges et al, Direito da Inovação, Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006.

BARBOSA, Denis Borges (org), Reivindicando a Criação Usurpada (A Adjudicação dos interesses relativos à Propriedade Industrial no Direito Brasileiro, Ed. Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 2010. Capítulos de: RODRIGUES, Marissol Gómez, A Ação de Adjudicação de Patente como Ferramenta Reivindicatória do Usurpado, PROVEDEL, Leticia, Adjudicação e Nulidade no Direito Patentário e FEKETE, Elisabeth Kasznar, As Invenções nas Sociedades Anônimas: Questões Societárias e Concorrenciais e Ações Reivindicatórias de Patente.

BARBOSA, Gustavo Filipe, Curso de direito do trabalho, 2ª ed. revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Método, 2008.

BARROS, Buy de, Direito Industrial e Legislação do Trabalho, vol. I. Ed. A. Coelho Branco Filho, Rio de Janeiro, 1940.

CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1956. v.2.

CHAMAS, Claudia Inês, NOGUEIRA, Marylin e COSSETIN SCHOLZ, Simone Henriqueta, (coord), Scientia 2000, Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, MCT, Fundação Konrad Adenauer, 2003.

DANNEMANN, Gert Egon, Direitos de Propriedade Industrial. Pesquisa e Desenvolvimento, Revista da ABPI nº 56, Jan/Fev 2002, pp. 3 e ss.

Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia REPICT; 22 a 24 de jul. 2001, p. 45-65.

Encontros de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia do REPICT – Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro (<http://www.redetec.org.br>).

FEKETE, Elisabeth Kasznar. O Regime Jurídico das Criações Empresariais e Terceirizadas. Anais do XX Seminário da Propriedade Intelectual da ABPI, 21 - 22 ago. 2000, pp. 35-45.

_____, O Regime Jurídico do Segredo de Indústria e Comércio no Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

_____, Considerações sobre o Projeto de Lei da Inovação à Luz do Direito da Propriedade Intelectual, in Anais do XXIV Seminário Nacional da Propriedade Intelectual da ABPI. Agosto de 2004 – Brasília, pp.57-63.

_____, A Lei da Inovação Tecnológica (Lei nº 10.973/04) e os respectivos incentivos fiscais (Lei nº 11.196/05), in: Propriedade Imaterial – Direitos Autorais, Propriedade Industrial e Bens de Personalidade. Eliane Y. Abrão (org), São Paulo: Ed. SENAC, 2006, pp. 71-89.

_____, Quem é o Titular do Resultado da Pesquisa Financiada com Recursos Públicos? in Anais do IV Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia – Mesa-Redonda; pp. 45/65, - Debates, pp. 71/78 - Repict – Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro 2001.

FISCHER, Frank, LIMA, Carlos Eduardo Eliziário de e SILVA, Paula Santos, Critérios de Nomeação de Inventores e Autores segundo a Prática Internacional e a Legislação Brasileira, Revista da ABPI nº 95, Jul/Ago 2008, pp. 47-50.

FISCHER, Frank, O Regime de Co-Propriedade em Patentes, Revista da ABPI nº 76, Mai/Jun 2005, pp. 3-15.

LOTUFO, Roberto de Alencar, A Experiência da Agência de Inovação da Unicamp, in Anais do XXV Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2005, p. 63 e ss.

MARANHÃO, Délio, Aplicação e Interpretação do Direito do Trabalho, in Instituições de Direito do Trabalho, vol. I. Arnaldo Süssekind, et al, orgs., São Paulo: LTr, 2002, p. 196.

MASSAMBANI, Oswaldo e BARBOSA, Denis Borges, Lei da Inovação: Entrosamento (ou Falta de) entre Universidade e Empresa, in Anais do XXVIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2008, p. 159 e ss.

MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado. Parte Especial, tomo XVI, 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983.

PHILLIPS, Jeremy, Employee's inventions: an analysis of the nature of the subject, in Employee's Inventions – a Comparative Study, Fernsway Publications, Sunderland, Tyne and Wear, 1981, Jeremy Phillips, org., p. 9 e ss.

RAMELLA, A., Trattato della Proprietà Industriale, vol. I, nº 26.

S&USSEKIND, Arnaldo. Princípios do Direito do Trabalho, in Instituições de Direito do Trabalho, vol. I. Arnaldo Süssekind, et al , orgs., São Paulo: LTr, 2002.