

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2023.

A Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, ABPI, oferece os comentários a seguir em relação ao **Projeto de Lei n 2141 de 2023** do Senhor Deputado Alberto Fraga, conforme texto disponível em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2263706&filename=PL%202141/2023.

I – INTRODUÇÃO

Atualmente, a Lei da Propriedade Industrial (“Lei 9.279/1996 – LPI”) regula três tipos de invenção dentro de seu capítulo XIV (“Da Invenção e do Modelo de Utilidade Realizado por Empregado ou Prestador de Serviço”): (i) a invenção realizada por empregador que decorre de um contrato de trabalho que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva (art. 89 da LPI); (ii) a invenção desenvolvida por empregado que não tem vínculo com o contrato de trabalho (art. 90 da LPI), e; (iii) a invenção comum, de copropriedade entre empregado e empregador (art. 91 da LPI).

A invenção comum prevista no art. 91 da LPI se diferencia da invenção prevista no art. 89 da LPI pois, no primeiro caso, as invenções decorrem da contribuição pessoal do empregado e da instalação ou equipamento fornecidos pelo empregador quando o contrato de trabalho não tem por objeto, implícita ou explicitamente, pesquisa científica ou atividades correlatas. Já no segundo caso, a atividade do empregado que consta em seu contrato de trabalho é científica e voltada ao desenvolvimento de P&D.

No caso da invenção comum, é garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração, conforme atual redação do parágrafo segundo do art. 91 da LPI.

A expressão “justa remuneração”, utilizada na redação da lei representa um termo incerto e passível de diversas interpretações, o que vêm causando grande insegurança jurídica na medida em que inúmeras disputas são iniciadas no âmbito judicial que visam discutir o que consiste a “justa remuneração” em cada caso concreto.

Por esse motivo, o Sr. Deputado Alberto Fraga, visando diminuir a quantidade de processos judiciais que discutem este assunto, apresentou o Projeto de Lei nº 2141/2023, no qual sugere a seguinte alteração no parágrafo segundo do art. 91 da LPI:

“Art. 1º O § 2º do art. 91 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

*“§ 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado remuneração **de metade do valor do proveito econômico auferido.**”*

Por meio dessa alteração, a atual redação que assegura ao empregado uma “justa remuneração” é substituída por um parâmetro que se deseja seria mais claro e objetivo, determinando a remuneração de metade do valor do proveito econômico auferido ao empregado.

II – COMENTÁRIOS AO PL 2141/2023

Apesar da louvável intenção do PL, a substituição da expressão “justa remuneração” por “metade do valor do proveito econômico auferido” não nos parece ser a melhor solução.

O primeiro problema é a substituição de um conceito indeterminado (“justa remuneração”) por outro de muito difícil determinação (“metade do valor do proveito econômico auferido”). Isso ocorre porque a expressão “proveito econômico” não é definida juridicamente. Imagina-se que seja algo distinto de “receita” ou “faturamento”, mas isso não está claro. Se o objetivo fosse uma divisão do “lucro” decorrente da inovação, talvez fosse melhor usar essa palavra (“lucro”). Mas, ainda assim, haveria imensas dificuldades na aplicação do conceito.

Imaginemos uma auto-peça que resulte de uma inovação sujeita ao art. 91 (uma invenção comum), que não seja vendida separadamente, mas sim integrada a um veículo. O preço de venda do veículo sendo de R\$ 100 mil, e o lucro na venda de cada veículo sendo de R\$ 20 mil. O custo de fabricação da auto-peça inovadora pode ser de meros R\$ 200,00. O que e quanto deverá ser dividido? Como partilhar o “proveito econômico” nessa hipótese, que não é acadêmica, mas sim corriqueira nas atividades industriais.

A par das dificuldades práticas de aplicação de uma possível nova regra de compartilhamento de benefícios, que, por si só exigiria uma reflexão maior sobre o tema, também entendemos que conferir ao empregado 50% do proveito econômico auferido com a invenção é impraticável, visto que todo o investimento e risco no desenvolvimento da invenção fica por parte exclusiva do empregador.

Em princípio, parece-nos que em lugar de uma remuneração variável, que ficaria forçosamente sujeita a discussões, auditorias e longas disputas, uma solução prática e adequada talvez possa ser atribuir uma compensação baseada em uma variação de acordo com o sucesso econômico da inovação, entre 1 (um) e “x” (xxxxx) de salários-base extra, com a previsão de uma comissão paritária entre empregador e empregados avaliando o valor da recompensa em cada caso concreto, podendo a parte eventualmente insatisfeita com o resultado recorrer à Justiça do Trabalho, se desejar. Sugerimos, ainda, que seja incluída previsão expressa de que o pagamento terá natureza indenizatória para todos os fins legais, isso trará uma maior segurança jurídica da natureza do pagamento entre as partes.

Fora isso, ao realizar uma pesquisa na legislação de outros países foi possível verificar que o conceito de invenção comum não vem sendo mais utilizada. Dessa forma, a legislação brasileira, ao manter o conceito de invenção comum, está indo em contramão ao que os demais países estão fazendo.

O que se verifica é que a copropriedade entre empregado e empregador acaba gerando um desestímulo às atividades criativas, devido aos diversos conflitos que decorrem dessa relação, não apenas entre empregado e empregador, mas também entre os empregados em si.

Para referência, detalhamos abaixo, de forma resumida, como tal matéria vêm sendo tratada em alguns países.

Na Alemanha, os funcionários de empresas que fazem invenções durante o período de seu trabalho, as chamadas “invenções de serviço”, estão sujeitos à Lei Alemã sobre Invenções de Funcionários (“GAEI – Gesetz über Arbeitnehmererfindungen” – v. Texto integral no link <https://www.gesetze-im-internet.de/arbnerfg/index.html>), que regula os direitos e obrigações de funcionários e empregadores.

Trata-se de uma lei com 49 artigos, dezenas de parágrafos, e 12 páginas.

Há uma distinção entre invenções feitas durante ou substancialmente baseadas no trabalho normal do funcionário (“invenções de serviço”) e outras invenções feitas pelos funcionários (“invenções livres”).

As invenções livres podem ser utilizadas pelos empregados da forma que desejarem, mas os funcionários precisam comunicar a criação da invenção ao empregador para que o empregador possa determinar se essa invenção corresponde a uma invenção de serviço. Além disso, os empregados devem oferecer uma licença ao empregador antes de monetizar a invenção livre.

As invenções de serviço devem ser comunicadas pelo empregado ao empregador para que esse tenha a opção de reivindicar ou não a invenção. Se o empregador reivindicar a invenção para si, ele obterá todos os direitos monetários sobre a invenção, garantindo ao empregado uma compensação adequada.

Essa compensação é calculada com base nos seguintes critérios: (i) no valor comercial da invenção; (ii) sobre as funções e cargo do empregado na empresa; e (iii), e a contribuição da empresa para a invenção.

Nesse sentido, o Ministério do Trabalho na Alemanha estabeleceu diretrizes para calcular as compensações, que apresentam alguns métodos para estabelecer a adequada remuneração a ser paga pelo empregador ao empregado no caso de invenções de serviço.

De acordo com a Seção 1 das diretrizes do Ministério do Trabalho, existem três métodos para calcular o valor da invenção: (i) usando uma analogia de licenciamento, na qual o empregador deve determinar a taxa de licença que teria de ser paga pelo uso de uma invenção comparável de propriedade de um terceiro; (ii) calculando os benefícios da invenção para o empregador, levando em consideração a diferença entre custos e receitas resultantes do uso da invenção; e (iii) por estimativa do valor da invenção, na qual o empregador deve determinar o preço que teria que ser pago para comprar a invenção de um inventor livre.

Por fim, a legislação na Alemanha constitui que a compensação deve ser determinada para cada inventor separadamente, e sabemos que é comuníssimo, tanto lá como aqui, que uma invenção seja fruto da cooperação de diversos coautores

O direito à remuneração será exigível, em regra, a partir do início da utilização pelo empregador, contudo, a remuneração só se torna devida quando o empregador receber o produto das respectivas vendas.

A legislação alemã parece ser uma das mais detalhistas no que diz respeito aos critérios e métodos para se alcançar a remuneração adequada do empregado ao desenvolver uma invenção de serviço. Mesmo assim, há diversas as críticas em relação a tal modelo.

Como exemplo, a legislação alemã não contempla empregados não contratados especificamente para realização de invenções (que não recebem qualquer remuneração adicional com base na lei), o que pode provocar tensões entre os diversos grupos de empregados dentro de uma mesma empresa. Outra crítica é a dificuldade de se estimar a contribuição de cada indivíduo quando a invenção é resultado do esforço de uma equipe, e não apenas um empregado. Por fim, uma outra crítica é o lapso de tempo entre o desenvolvimento da invenção em si e sua exploração comercial, o que faz com que o pagamento aos inventores seja apenas realizada alguns anos após a atividade inventiva.

Na França, por sua vez, no Código de Propriedade Intelectual Francês ("IPC"), as invenções feitas por empregados que tenham como missão realizar invenções, isto é, funções efetivas ou de estudos e pesquisas, pertencem automaticamente ao empregador ("invenções de missão").

Qualquer invenção patenteável (mesmo que não solicitada como patente) desencadeia uma "remuneração adicional" que deve ser paga ao empregado. As regras de cálculo dessa remuneração são mencionadas nos acordos coletivos, acordos de empresa ou contratos individuais de trabalho.

Na falta de acordo entre as partes, o adicional de remuneração ou preço justo é avaliado caso a caso pelos Tribunais, levando em consideração, em especial, (i) o depósito do pedido de patente (mesmo que a patente não seja concedida), (ii) a concessão da patente (mesmo que a patente não seja explorada), (iii) o enquadramento da pesquisa, (iv) o valor econômico da invenção para a empresa, (v) no caso de pluralidade de co-inventores, a contribuição de cada um deles para a invenção, (vi) a contribuição do empregador, (vii) o nível de exploração da invenção, e em particular a parte do volume de negócios inerente ao produto que implementa a invenção, (viii) o valor da patente face ao seu âmbito geográfico de proteção ou à existência de extensões.

Devem distinguir-se das invenções de missão, aquelas feitas pelo empregado fora do âmbito do seu contrato de trabalho mas no exercício das suas funções, na área empresarial do empregador ou através de meios específicos disponibilizados pelo empregador. Nesse caso, o empregador tem o direito de obter a propriedade dos direitos sobre tais invenções e o empregado tem o direito de obter um "preço justo".

O preço justo é determinado levando em consideração todos os elementos relevantes, em particular as contribuições do empregado e do empregador para a invenção e sua utilidade industrial e comercial esperada no momento em que a invenção é reivindicada pelo empregador.

Para diminuir o risco de o funcionário contestar o preço justo pago, é possível nomear um especialista em avaliação de invenções que orientará sobre qual valor pagar ao empregado como preço justo.

Na França, foi criada a *Commission Nationale des Inventions de Salariés*, no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial francês, que tem justamente como objetivo proporcionar soluções para as disputas entre empregados e empregadores no que diz respeito as remunerações devidas ao empregado.

Em Portugal, o diploma base que rege as regras de titularidade das patentes é o Código da Propriedade Industrial português ("CPI").

De acordo com o CPI, a regra geral da titularidade das patentes é de que o direito à patente pertence ao inventor ou seus sucessores.

Entretanto, sempre que a patente for desenvolvida no âmbito da execução de um contrato de trabalho em que a atividade inventiva esteja prevista, o direito à patente pertence à respectiva empresa. Neste caso, pode suceder uma de duas situações: (i) que a atividade inventiva esteja prevista no contrato de trabalho, ocorrência na qual, a titularidade da patente pertence automaticamente à empresa e que (ii) a atividade inventiva não esteja prevista no contrato de trabalho, mas que, no entanto, a invenção se integre na atividade da empresa, terá o empregador o direito de opção à patente, podendo assumir a propriedade, ou reservar-se o direito à sua exploração exclusiva.

É importante fazer notar que em ambas as situações, a entidade empregadora terá que remunerar o empregado, de harmonia com a importância da invenção, sempre que o contrato de trabalho não preveja uma remuneração especial para a atividade inventiva.

A grande dificuldade com a qual as empresas se deparam é o cálculo da importância da invenção, visto que antes da mesma ser comercializada é muito difícil calcular o valor que esta terá no mercado.

No ordenamento jurídico português e na doutrina portuguesa não existem, ainda, modelos de cálculo para auferir esta importância. É por isso que normalmente a base do cálculo desta importância tem como inspiração exemplos estrangeiros, em particular o regime alemão, já acima detalhado.

Portanto, como é possível observar, em nenhuma das legislações acima citadas é prevista a figura da invenção comum, na qual a invenção é de cotitularidade do empregador e do empregado, conforme previsto na legislação brasileira.

Apesar da maioria das legislações fazerem uma diferenciação entre as invenções de serviço, que são desenvolvidas por empregados que tem como objeto em seus contratos de trabalho a atividade de pesquisa e invento, e as invenções desenvolvidas por empregados que não possuem como objeto de trabalho a atividade de pesquisa, em nenhum momento é posto como solução a copropriedade entre empregador e empregado.

O que vem sendo defendido é que atribuir ao empregado uma parcela dos ganhos que a empresa vier a obter com a exploração da invenção é uma solução melhor do que a copropriedade pois, ao mesmo tempo que incentiva a criatividade dos empregados, evita conflitos entre empregado e empregador e entre diferentes categorias de empregados.

III CONCLUSÃO

Por esse motivo, nossa sugestão é que o assunto seja aprofundado, com consultas a diversas entidades interessadas, como, por exemplo, a ANPEI - Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (v. Site <https://anpei.org.br/>), bem como seja realizada uma audiência pública para debate da matéria.



Gabriel Francisco Leonardos
Presidente da ABPI



Tatiana Campello Lopes
2ª Vice-Presidente da ABPI