

A PROPRIEDADE INTELECTUAL DERIVADA DA CRIAÇÃO E DO TRABALHO INTELECTUAL

THE INTELLECTUAL PROPERTY DERIVED FROM THE CREATION AND INTELLECTUAL WORK

Carla Eugenia Caldas Barros¹
Murilo Soares Tavares²

RESUMO

O artigo buscou tratar do direito de participação trabalhador intelectual, nos ganhos econômicos, resultantes da exploração de seu invento por um terceiro. Para tanto, tentou-se analisar o texto constitucional brasileiro, as normas do Direito do Trabalho e do Direito da Propriedade Intelectual, em especial os dispositivos que tratavam desta forma de contraprestação. Além disso, buscou-se comparar as Leis de Inovação, federal, estadual e municipal, a fim de perceber qual tratamento é dispensado ao pesquisador público que desenvolve uma criação intelectual e tem seu invento exploração por outrem.

PALAVRAS-CHAVE: inovação; remuneração; pesquisador; ciência e tecnologia.

ABSTRAT

The article with the right of intellectual worker participation in economic gains resulting from the exploration his invention by a third person. To do so, we attempted to analyze the Brazilian Constitution, the provisions of Labour Law and Intellectual Property Law, in

¹ Professora Doutora do Departamento de Direito e do Mestrado em Direito da Universidade Federal de Sergipe, Doutora em Direito da Propriedade Intelectual.

² Graduando em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, estagiário da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional de Sergipe. Este artigo foi resultado dos trabalhos e estudos desenvolvidos no projeto de pesquisa desenvolvido por docente e discentes da Universidade Federal de Sergipe, intitulado de “Pontos e Contrapontos da Propriedade Intelectual na Universidade Federal de Sergipe”, o qual teve apoio financeiro da FAPITEC.

particular the provisions that addressed this form of compensation. Furthermore, we sought to compare the Laws of Innovation, federal, state and local, to figure out which treatment is provided to the public researcher who develops an intellectual creation and invention has its exploration by others.

KEYWORDS: innovation, remuneration, researcher, science and technology.

1 – Introdução

O trabalho, que segue, tem como tema de estudo a análise das atividades vinculadas à propriedade intelectual, inovação, desenvolvimento social e econômico, bem como o estatuto jurídico que regula as relações de trabalho em um ambiente de inovação e tecnologia. Para tanto, fora analisada a legislação que regula especificamente a propriedade intelectual, nos seus diversos desdobramentos, que repercutem nos direitos e deveres do pesquisador público inovador. Em particular, deu-se especial atenção aos dispositivos constantes no texto constitucional, na Lei de Propriedade Industrial e nas Leis de Inovação, no âmbito federal, estadual e municipal.

A discussão principal deste estudo foi a possibilidade de participação, do pesquisador inovador, nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor.

Buscou-se analisar os variados tipos de invenções decorrentes do contrato de trabalho e a natureza jurídica da parcela recebida pelo criador a título de participação nos lucros e

resultados. Parcela esta paga independentemente da remuneração, vencimento ou salário habitualmente recebido pelo pesquisador como forma de contraprestação por seu trabalho.

Inicialmente, foi objeto de debate os mandamentos constitucionais que permitem a participação nos resultados. Em seguida, deu-se vez ao estudo dos dispositivos presentes na Lei de Propriedade Industrial pertinentes ao retromencionado assunto. Por fim, mostrou-se necessário analisar a legislação atinente à Inovação, federal, estadual e municipal.

A discussão principal girou em torno das inovações tecnológicas face à obrigatoriedade do criador inovador receber um percentual pela exploração de seu invento ou modelo de utilidade. Vale ressaltar, o foco de estudo foi nesses dois tipos de bens. Não foi, aqui, a intenção discutir os direitos decorrentes da legislação autoral, da lei de cultivares, softwares, topografias de circuitos integrados, desenho industrial e muito menos os requisitos para configuração de uma relação de trabalho, desvio de função, competência para julgar as lides decorrentes das invenções

A escolha do tema a ser trabalhado, justifica-se na medida em que o crescimento econômico e social de um país depende cada vez mais do desenvolvimento de tecnologias. Assim, uma forma de incentivar as pesquisas é remunerar bem o profissional que a desenvolve. A participação nos ganhos econômicos, dessa forma, mostra-se como uma excelente medida para viabilizar este desenvolvimento tecnológico.

Para abordar os aspectos peculiares referentes à intersecção entre o Direito do Trabalho e o Direito da Propriedade Industrial, sem o intuito de proceder à exaustão da análise de cada um deles, foi elaborado um plano metodológico, explicado a seguir.

A pesquisa monográfica pautou-se no levantamento bibliográfico da doutrina nacional, com tratamento da matéria de produções Intelectuais em face do Direito da Propriedade Intelectual e do Direito do Trabalho. Além disso, utilizou-se o método indutivo investigativo e o método comparativo, necessário na abordagem das diversas legislações que

tratam da participação nos ganhos econômicos. Pode-se observar que a metodologia aplicada para execução deste trabalho encontra-se em consonância com a utilizada frequentemente nos demais trabalhos jurídicos avaliados no decorrer deste estudo.

2 – ASPECTOS GERAIS DOS DIREITOS INTELECTUAIS

2.1 – Objeto

Antes de iniciar a análise dos direitos e garantias destinados à criação e ao trabalho intelectual na iniciativa privada e no serviço público, mostra-se interessante um breve afastamento do tópico a ser estudado, no intuito de se ter uma visão panorâmica do que convencionou chamar de propriedade intelectual ou imaterial.

Os direitos de propriedade apresentam duas grandes vertentes: uma representada pelos direitos sobre a propriedade material e a outra, pelos direitos sobre a propriedade imaterial ou intelectual.

Nas lições de Juliana Viegas³, a propriedade imaterial constitui-se em um termo genérico abrangente, que comporta não só os bens e direitos da personalidade, como o direito à liberdade, à privacidade, à intimidade, mas também os bens intelectuais, ou seja, a propriedade derivada do esforço da inteligência humana. Estando aí incluídos os direitos autorais (tanto os direito de autor quanto os direitos conexos e a proteção ao software) e a propriedade industrial, tutelando os direitos sobre as patentes, desenhos industriais e marcas.

³ No capítulo “Aspectos legais de contratação na área da propriedade industrial”, do livro *Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias*, 2007.

Nesta linha de raciocínio, chega-se ao que é denominado como direitos intelectuais⁴, que compreendem os direitos autorais e os direitos de propriedade industrial. Com isso, infere-se que o objeto de estudo dos direitos intelectuais é o bem intangível, aquele oriundo das criações de espírito, fruto do esforço da inteligência humana. Melhor dizendo, são os institutos que o direito autoral e o direito industrial tutelam, quais sejam, marcas, patentes, software, direitos do autor, direitos conexos entre outros.

2.2 – Natureza Jurídica

É de capital importância definir a natureza jurídica do direito sobre os bens ditos intelectuais. Esta não é uma tarefa muito fácil, tendo em vista as inúmeras divergências doutrinárias a respeito do assunto.

MORO (2003, p.46)⁵ alerta para a importância de se definir a natureza jurídica dos bens imateriais, pois dependendo da natureza que lhe for atribuída diferente será a aplicação da lei. “De forma mais específica, diverso será o regime jurídico aplicado. Dependendo do regime jurídico, distintas serão as consequências observadas.”.

Na análise das diversas teorias formuladas é possível observar múltiplas tendências sobre o tema. O que permite classificar, segundo GUSMÃO⁶, estas teorias em três grupos distintos: (a) teorias que determinam a natureza jurídica do direito a partir de seu objeto; (b) teorias que determinam a natureza jurídica do direito a partir de sua função; (c) e teorias que determinam a natureza jurídica do direito a partir de seu conteúdo.

4 Segundo João Carlos Eboli, em seu livro Pequeno Mosaico de Direito Autoral, direitos intelectuais foi expressão- síntese universalmente utilizada a partir do final do Século XX para denominar as faculdades sobre as criações do espírito.

⁵ MORO. Maitê Cecília Fabbri. **Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais**. São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2003.

⁶ GUSMÃO, José Roberto d’ Affonseca. 1990.

2.2.1. Natureza jurídica em função do seu objeto

Nas palavras de GUSMÃO⁷, a natureza jurídica do direito sobre os bens imateriais em função do seu objeto poderia ser dividida em três teorias: a teoria da personalidade do direito, a teoria dos direitos intelectuais, de Edmond Picard e a teoria dos direitos dos bens imateriais, formulada por Kohler.

A teoria da personalidade do direito da propriedade intelectual, foi desenvolvida por alguns autores franceses e alemães. Sustenta que o direito sobre as coisas imateriais, em especial o direito autoral, seria um prolongamento do direito da personalidade. Assim, a proteção do direito do autor seria apenas o prolongamento da proteção do próprio autor e de sua personalidade.

Algumas críticas repousam sobre esta teoria, já que confunde o objeto de proteção com seu criador, além de confundir a natureza do objeto da proteção jurídica com a natureza jurídica do direito sobre o objeto. Neste ponto, GAMA CERQUEIRA, melhor explica:

“São dois direitos diferentes: um que compete à pessoa enquanto autor, outro que compete ao autor como pessoa. Não se trata nem de um direito de dupla natureza, nem de faculdades diversas de um mesmo direito, nem de aspectos diferentes de um direito único; mas de dois direitos diversos e independentes, o que explica a faculdade que tem o autor de alienar o seu direito patrimonial de maneira mais completa, conservando íntegro o relativo à sua personalidade, bem como a possibilidade de ser violado o direito de autor sem ofensa ao seu direito moral.”⁸

Somando-se a isso, GUSMÃO⁹ critica, ainda, referida teoria ao tentar transferi-la para o direito sobre as marcas, as quais não necessariamente são resultado de um trabalho intelectual. A aplicabilidade da referida teoria para a propriedade industrial, portanto, na visão do autor, dificilmente se sustentaria.

⁷ Idem.

⁸ CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial, volume II, Tomo I, Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. p.121.

⁹ Op. cit.

Outra importante teoria da delimitação da natureza jurídica sobre os bens imateriais foi elaborada por Edmond Picard. Este autor cria uma nova categoria para abrigar os direitos relativos aos bens imateriais por entender que não se trataria de direitos reais, pessoais ou obrigacionais, foge do rol das categorias clássicas surgidas com o Direito Romano. Dessa forma, ao estabelecer a qualificação do direito a partir de seu “objeto intelectual”, conclui que o direito que o protege seria um “direito intelectual”.

Nas preciosas lições de NASCIMENTO¹⁰, o ponto de partida da teoria de Picard é :

“ A diferença entre o objeto da propriedade real e o da propriedade intelectual, a diferença entre uma *res* e uma concepção intelectual. Depois de assinalar essa diferença, afirma que o conceito de propriedade se restringe às coisas imateriais, não podendo ser estendido às concepções intelectuais. Estas também, no seu entender, não podem considerar-se com uma *res*, no seu sentido vulgar da palavra, que corresponde às coisas matérias.”

O ponto forte desta teoria é afirmar que o direito do autor recai sobre uma concepção de espírito, que tem por objeto a própria concepção de autor e não a sua realização material (CERQUEIRA, 2012. p.127). Apesar disso, a referida teoria não foi imune a críticas. GUSMÃO, a faz em dois aspectos, pois, para ele, a natureza jurídica dos direitos não se qualifica em função de seu objeto. Além disso, a teoria se equivoca ao creditar que o direito de propriedade dos Romanos destina-se apenas a bens corpóreos.

Outra teoria importante a ser mencionada é a de J. Kohler, que versa sobre a teoria dos direitos sobre os bens imateriais, *Imaterialguterrecht*. Teve seu valor histórico devido à revelação da existência do *ius in re incorporali*, reconhecendo na criação a origem dos bens imateriais. Haveria uma relação jurídica direta entre o criador e seu objeto, proveniente da criação. Segundo sua doutrina, o direito do autor é considerado imaterial.

“(...)o direito sobre os bens imateriais tem origem na criação, no trabalho, que é fundamento último da aquisição de direitos sobre o que

¹⁰ NASCIMENTO, J.P.C. A natureza jurídica do direito sobre os bens imateriais. Revista de ABPI, nº 28, mai./jun., pp.23-32, Sapo Paulo: ABPI, 1997, pp.25-6.

é o fundamento último da aquisição de direitos sobre o objeto criado. A criação de um bem imaterial, portanto, confere ao criador um direito sobre este bem que se manifesta principalmente na possibilidade de dispor dele integralmente. Mas por ser o bem imaterial, não pode constituir-se sobre ele um direito de propriedade, o que faz nascer a necessidade de criar-se uma nova categoria de direitos – o direito imaterial.”¹¹ (NASCIMENTO, 1997)

Para Kohler, o direito imaterial não é eterno, mas acaba necessariamente em tempo determinado; a causa disso estaria na natureza das coisas imateriais destinadas a abandonarem, depois de certo tempo, a coifa que seria seu proprietário para tornarem-se coisas de uso comum.

A crítica que se faz a esta teoria é a de que Kohler confunde o direito e o objeto. O direito para se manifestar não precisa de um instrumento corpóreo para se fazer vivo e atuante.

Para Gama Cerqueira, a dita teoria representa um progresso no estudo do direito do autor, residindo seu maior mérito em haver dado a esse direito um conteúdo objetivo perfeitamente determinado, ao mesmo tempo em que definia a natureza de seu objeto e esclarecia várias questões controvertidas e obscuras.

2.2.2 Natureza jurídica do direito a partir de sua função.

As duas teorias mais representativas que buscam delimitar a natureza jurídica do direito a partir de sua função são: a teoria da clientela, de Paul Roubier, e a teoria dos direitos do monopólio, defendida por Remo Fransceschelli.

Paul Roubier, em sua teoria cria uma terceira classe de direitos, quais sejam o de clientela, além dos direitos reais e dos direitos de crédito. Infere-se desta teoria o dever de ressaltar a utilidade econômica dos direitos em face das invenções e outros bens imateriais:

¹¹ NASCIMENTO, J. P. C. p. 26.

levar em consideração a função econômica que levará a uma prerrogativa de exploração. Esta última, por sua vez, tornar-se-á um elemento comercial a mais para compor o fundo de comércio e, ao tempo, um elemento cabal, diferenciador para captação de clientela.

A crítica que se faz a esta teoria é que a simples função econômica, por si só, não é elemento suficiente para a qualificação jurídica de direitos. O fato que a prerrogativa econômica levaria à exclusividade de exploração em decorrência do direito exclusivo de reproduzir, pelo fato de ter criado qualquer invento, em nada afetaria o direito de propriedade. Este viria a priori, seria a base da natureza jurídica do bem imaterial, e sua exploração econômica seria o outro lado da via, da criação.

A teoria do monopólio de Franceschelli parte também da função dos direitos para tentar explicar e caracterizar a natureza jurídica do bem imaterial. Essa teoria tem dois pontos fundamentais como lastro: (i) o direito comum de conceder àquele que criou o direito de explorar economicamente o seu invento e (ii) o direito de impedir que terceiros venham a reproduzir o invento, mesmo que tenham se tornado seu proprietário¹².

Com isso, ao delimitar os elementos que compõe os referidos direitos, Franscechelli entende que os direitos de propriedade intelectual não podem ser considerados direitos reais, pessoais ou de obrigação, criando-se, portanto, uma nova categoria, os “direitos de monopólio”.

2.2.3 Natureza jurídica do direito a partir de seu conteúdo

¹² “Inaugurada por Casanova, e posteriormente, desenvolvida por Remo Franceschelli, procura ela analisar o conteúdo dos direitos sobre os bens imateriais, afirmando desdobram-se eles em dois elementos principais, quais sejam: o direito de realizar e de explorar economicamente o objeto do direito (direito de usufruir do resultado de sua criação) e o direito de impedir terceiros que tenham comprado esse objeto de reproduzi-los eles mesmo (*jus excludendi alios* – direito de exigir uma abstenção, oponível a todos)”. O autor desta teoria não classifica os direitos de propriedade intelectual nem como direitos das obrigações, nem como direitos pessoais e de propriedade. NASCIMENTO, J. P. C. p.27.

As teorias que determinam a natureza jurídica do direito a partir de seu conteúdo são as mais aceitas. Para GUSMÃO, o direito de propriedade seria o mais adequado para abrigar o direito sobre os bens imateriais. Duas, então, seriam as teorias mais aceitas: a teoria de propriedade “*tout court*” e a teoria de Alois Troller.

Para a teoria “*tout court*” (pura e simples) os direitos sobre os bens imateriais seriam os direitos reais de propriedade. Os representantes dessa teoria estão na escola francesa. A grande maioria dos doutrinadores brasileiros acompanha esse pensamento. A minoria divergente classifica os bens imateriais, como “quase propriedade”, conforme preceitua GOMES (1976).

Alois Troller acompanha a evolução do pensamento acerca da natureza jurídica do bem imaterial, divergindo um pouco da teoria “*tout court*”. Seu pensamento lastreia-se em dois pontos: (i) imateriais e (ii) ideais. Define que os direitos sobre os bens imateriais se classificam em exclusivos perfeitos e exclusivos imperfeitos ainda não protegidos pela lei, ainda não registrados (NASCIMENTO, pp.29-30).

Ainda nas palavras de Nascimento, esta teoria acaba por equiparar os direitos de propriedade intelectual a um direito de propriedade, mas sobressaltando as diferenças entre aqueles direitos e o direito sobre as coisas corpóreas, sendo que, dada a essas diferenças, a nomenclatura a ser utilizada seria relativa ao termo intelectual.

3 - ASPECTOS CONSTITUCIONAIS RELATIVOS À PROPRIEDADE IMATERIAL DECORRENTE DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

3.1 – A propriedade Intelectual como direito fundamental – art. 5º, XXVII, XXVIII, XXIX) e & 2º – cláusula finalística.

A Carta Magna de 1988 traz em seus artigos dispositivos constitucionais assecuratórios da propriedade intelectual insertos no rol dos direitos e deveres individuais e coletivos, espécie de direitos e garantias fundamentais (Título II). Melhor explicando, estão dispostos no art. 5º da Constituição Federal brasileira, nos incisos XXVII, XXVIII e XXIX.

Da leitura do texto constitucional, surge uma questão a ser debatida: é possível afirmar que a propriedade intelectual seja um direito fundamental? Segundo a doutrina majoritária a resposta desta indagação seria negativa. Não se entendendo a propriedade imaterial como um direito fundamental. Tércio Sampaio e José Afonso da Silva são alguns dos doutrinadores que corroboram com idéia.

Tércio Sampaio Ferraz Junior afirma¹³:

“Não se deve menosprezar a importância deste texto já pelo fato de ele constar de um dos incisos do art. 5º da Constituição Federal. Por outro lado, é bem verdade que por este simples fato não podemos ser conduzidos ao exagero de pensar que a propriedade do inventor industrial – *tout court* – tenha se transformado num dos direitos fundamentais da pessoa humana. A propriedade, pelo caput do art. 5º, o é. Mas na forma da disposição do inciso XXIX tem um sentido de um comando constitucional ao legislador ordinário “a lei assegurará aos autores...” e não propriamente de um reconhecimento, na doutrina intelectual, de um direito fundamental do autor intelectual.”

Apesar deste posicionamento, algumas considerações podem ser feitas, tendo por base as preciosas lições do grande constitucionalista José Joaquim Gomes Canotilho¹⁴, que distingue direitos fundamentais em direitos fundamentais formalmente constitucionais e direitos materialmente fundamentais. Estes não contam no rol constitucional exemplificativo dos direitos fundamentais, mas mesmo assim não deixam de ser. Enquanto aqueles são enunciados e protegidos por normas constitucionais formais.

¹³ FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Propriedade intelectual e defesa da concorrência. Revista da ABPI, n. 8, p.10.

¹⁴ CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito constitucional e teoria da Constituição*. 6. Ed. Coimbra: Almedina, 2002. p. 404-407.

Continuando o raciocínio, os direitos fundamentais explicitamente previstos na Constituição podem ser subdivididos em: direitos fundamentais em sentido formal e material. Assim, devido a sua natureza intrínseca e características, podem ser considerados fundamentais, mesmo que não estivessem presentes na relação constitucional.

Todavia, há certos direitos que, apesar de estarem relacionados como fundamentais pela CF, não podem ser considerados intrinsecamente como tais, por suas características, sendo chamados direitos fundamentais em sentido meramente formal. Tal distinção não traz consequência jurídica, posto que a Constituição brasileira não os distingue, recebendo o mesmo regime jurídico.

Com estas precisas lições de Canotilho, podemos agora refletir sobre a questão da natureza fundamental da propriedade intelectual. Assim, pelo simples fato de alguns incisos do art. 5º da CF trazer direitos da propriedade imaterial, podemos considerá-la como formalmente fundamental.

Por outro lado, só é possível afirmar que estes direitos são materialmente fundamentais se suas características peculiares fossem inerentes à propriedade intelectual. Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano¹⁵ apontam alguns elementos caracterizadores dos direitos fundamentais: historicidade, universalidade, limitabilidade, concorrência e irrenunciabilidade. Dessa forma, identificadas estas singularidades em certos direitos, podemos afirmar que são fundamentais, mesmo não explicitados na Constituição Federal do Brasil.

¹⁵ **ARAÚJO**, Luiz Alberto David; **NUNES JUNIOR**, Vidal Serrano. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 1998.

Os direitos à propriedade intelectual são históricos. A Declaração Universal dos Direitos do Homem¹⁶ já os previa e não só isso, os estendia a todos os seres humanos. O que deixa claro seu caráter histórico e universal.

Limitabilidade seria outra característica dos direitos fundamentais e aplicada à propriedade intelectual, em que pese o seu caráter não absoluto, permitindo sua limitação em face do interesse social, do livre acesso ao conhecimento e à informação que todos devem ter. Além disso, pode-se alegar que o direito da propriedade intelectual é irrenunciável enquanto tal. Transferi-lo ou deixar de exercê-lo temporariamente e de maneira restrita não implica a renúncia ao direito em si. Portanto, pode-se dizer que caracterizam-se como os direitos materialmente fundamentais.

Outro meio de fazer esta classificação é comparar estes direitos ao já formalmente reconhecidos como tais, equiparando seu objeto e importância aos dos direitos formalmente fundamentais.

Como exemplo, a CF traz o direito à propriedade em geral tutelado pelo inciso XXII do art. 5º, estando ao lado de outros quatro direitos fundamentais básicos: vida, liberdade, igualdade e segurança. Sendo a propriedade intelectual uma forma de “propriedade”, estaria ela caracterizada por ser fundamental.

Com este raciocínio, podemos, então, dizer que identificadas as qualidades de direitos fundamentais na propriedade intelectual é possível reconhecê-la como um direito material e formalmente fundamental.

Apesar de toda esta discussão sobre a natureza da propriedade intelectual como direito fundamental, não se pode negar que o seu regime jurídico é o mesmo dos direitos

¹⁶ Art. XXVII -2 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, diz que “ todo homem tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor”.

fundamentais¹⁷, segundo MINHARRO (2010, p.71). Dessa forma, deve conviver com outros valores constitucionais e direitos fundamentais. E quando entrar em conflito com eles deverá ser tratada como não absoluta, ponderando-se a aplicação do que for melhor para o caso concreto.

Com isso, na hora de definir as normas que regulem a repartição dos direitos de propriedade intelectual decorrente de criações intelectuais surgidas no curso do contrato de trabalho, deverá ser balizada por valores constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho, a livre iniciativa e o desenvolvimento econômico e social dentre outros. Tendo como objetivo a efetivação da justiça social.

3.2 - A propriedade intelectual e a Ordem Econômica

A propriedade intelectual encontra-se tão indissolúvelmente ligada a nossas vidas que mal paramos para refletir sobre seus efeitos em nosso cotidiano. Mas é inevitável: não podemos mais existir sem os bens criados intelectualmente. Assim sendo, a utilização de bens intelectuais vem apresentando números cada vez mais significativos na economia globalizada.

Nem todo direito de propriedade intelectual tem valor. Ele depende do mercado e, decerto, de sua natureza ou produto que viabiliza. Segundo Carla Eugenia Caldas Barros¹⁸, a propriedade intelectual das empresas, em termos mundiais, representa perto de 30% dos ativos econômicos. Evidente, portanto, que o bem imaterial não pode ser considerado como economicamente irreal ou indevido.

¹⁷ MINHARRO, Francisco Luciano. **A propriedade Intelectual no Direito do Trabalho**, São Paulo: Editora LTR, 2010. p,71.

¹⁸ BARROS, Carla Eugenia Caldas. **Manual de Direito da Propriedade Intelectual**, Aracaju: Editora Evocati, 2007.

Na Constituição Federal é o art. 170 que inaugura o capítulo a respeito dos princípios gerais da atividade econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados determinados princípios, entre os quais se destacam a propriedade privada e a função social da propriedade.

Relacionado ao princípio da ordem econômica, temos que direito ao trabalho, um dos direitos sociais, é tido como uma espécie de direito fundamental. Sendo necessário, pois, que um conjunto de normas jurídicas venha a impor proteções e vantagens para o trabalhador na contratação. Assegurando, assim, um mínimo grau de inserção social e dignidade.

Com isso, busca-se a efetivação dos direitos sociais trabalhistas dos empregadores cujo contrato de trabalho tenha por objeto a produção de obras intelectuais, remunerando-os satisfatoriamente e concedendo-lhes condições para que tenham uma existência humana digna e compatível com a importância e complexidade de seu trabalho, estaremos efetivando a justiça social e, desta maneira, atingindo uma das finalidades da ordem econômica da República Federativa do Brasil.

3.3 Direito de participação do criador nos resultados

Há casos em que a titularidade e a exploração de uma criação possam ser exclusivas do empregador a depender do modo como foram desenvolvidas, entretanto, a participação no

ganho econômico poderá ser concedida para o empregado, sem prejuízo do salário previamente ajustado¹⁹.

A participação nos lucros e resultados é direito social do empregado, assegurado pelo art. 7º, inciso XI da Constituição Federal, segundo o qual são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

Francisco Minharro²⁰, assevera que por meio de uma interpretação sistemática da Constituição brasileira, pode-se afirmar que uma das formas de participação do empregado no resultado das empresas, direito social previsto no art. 7º, XI, é fazê-lo participar dos ganhos econômicos decorrentes da produtividade de seu trabalho intelectual.

Faz-se mister, para uma análise mais esclarecedora deste dispositivo, traçar uma distinção entre o conceito de lucro e o de resultado, tendo em vista que a Carta Magna não a faz, assim como as legislações extravagantes que posteriormente discorreram sobre o assunto.

¹⁹ Lei 9279/96 Art. 89 - O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, **participação nos ganhos econômicos** resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa. Parágrafo único - A participação referida neste artigo não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado.

Lei 9609/98 – Art. 4o. § 1º. Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado.

MP352 de 22/01/2007 - Art. 28 § 1o Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á à remuneração convencionada;

Lei 9456/97 - Art. 38 § 1º Para os fins deste artigo, fica assegurado ao empregador ou tomador dos serviços ou outra atividade laboral, o direito exclusivo de exploração da nova cultivar ou da cultivar essencialmente derivada e garantida ao empregado ou prestador de serviços ou outra atividade laboral a remuneração que for acordada entre as partes, sem prejuízo do pagamento do salário ou da remuneração ajustada.

²⁰ MIHARRO, Francisco Luciano. A propriedade Intelectual no Direito do Trabalho, São Paulo. LTr, 2010. p. 83.

Para Paulo Sergio João²¹, “a distinção entre lucro e resultado assume destaque quando se observa a possibilidade de o trabalhador vir a participar de ganhos variáveis sem que, necessariamente, tenha havido lucro para o empregador”.

Sergio Pinto Martins²², admite que a expressão “resultado” pode ser entendida como uma meta estabelecida pela empresa a ser atingida pelo empregado, com o objetivo de melhorar procedimentos operacionais. Estes objetivos podem ser estipulados nos mais variados setores, como produtividade, faturamento etc. a idéia de resultado está ligada à de participação do empregado para sua obtenção.

Orlando Gomes e Élson Gottschalk²³ exemplificam afirmando que “a comissão sobre negócios levados a bom termo pelo empregado é forma de participação nos resultados, mas não é participação nos lucros.”

Amauri Mascaro Nascimento²⁴ diz que “pode a empresa ter resultados embora não tendo lucro, pois o conceito de resultado é mais amplo, referível ao crescimento da empresa pelo faturamento elevado, de modo a oferecer margem de atribuição de vantagens adicionais aos salários, caso em que o plano de participação nos resultados enquadra-se melhor nos objetivos do instituto, abrindo uma amplitude subjetiva maior para sua estipulação”.

Arnaldo Sussekind²⁵ sustenta que o termo “resultado” são “metas que podem estar relacionadas com a produtividade, a produção, a renda bruta, índices de venda ou de qualidade, numa empresa de exportação de bens, com o volume total ou o valor em dólares da exportação etc. são várias metas que podem ser estipuladas pelo acordo coletivo entre

²¹ JOÃO, Paulo Sergio. Participação nos lucros ou resultados da empresa. São Paulo; Dialética, 1988. p. 55. Apud MINHARRO.

²² MARTINS, Sergio Pinto. Participação nos lucros e resultados das empresas. São Paulo: Dialética, 1998. p. 83.

²³ GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de direito do trabalho, 14 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 248-249.

²⁴ NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 19 ed. São Paulo; Saraiva, 2004. p. 793.

²⁵ SUSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho. Rio de Janeiro; Renovar. 1999. p.180.

empresa e o sindicato. Esse acordo tanto pode ter por objeto o lucro, como um determinado resultado ou até a combinação de ambos”.

Neste sentido, diante dos conceitos elencados, “lucro” significa o resultado positivo do exercício da atividade econômica. Melhor explicando, lucro é o rendimento da empresa subtraído as despesas decorrentes do empreendimento. A forma e o período de averiguação dos lucros variam de acordo com a finalidade para a qual ela é feita. Por sua vez, o termo “resultado”, pode em algumas situações coincidir com a idéia de lucro, porém sua abrangência é maior. Minharro²⁶, explica que uma empresa pode não ter atingido um resultado previsto em suas metas de atuação e, mesmo assim, ter obtido lucro. Por outro lado, o sucesso em alcançar o escopo almejado não implica necessariamente, a obtenção de lucros. Às cooperativas é vedada a obtenção de lucros, mas ela existe para obter resultados positivos.

O art. 218, § 4º da Constituição Federal prevê um incentivo as empresas que invistam em pesquisa e criação de tecnologia e pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.

Este parágrafo deve ser analisado dentro do contexto no qual está inserido. A intenção do legislador foi de que o ordenamento ordinário incentive o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. Desse modo, o termo produtividade utilizado no parágrafo, refere-se ao resultado do trabalho do pesquisador empregado, tendo como objeto o desenvolvimento científico e progresso tecnológico.

O dispositivo constitucional que permite a participação dos empregados nos resultados da empresa, previsto no art. 7º, XI, da Constituição Federal brasileira, necessita de complementação, tendo em vista que é uma norma de eficácia limitada carente de regulamentação pelo legislador infraconstitucional.

²⁶ MINHARRO, Francisco Luciano, Op. Cit., p. 82.

É necessário, pois, distinguir quais tipos de invenção em que o empregado pesquisador terá direito à participação nos ganhos econômicos de seu invento, assim, abrimos a seguir um capítulo para tratar das modalidades de invenções criadas por empregados.

4. TUTELA DOS DIREITOS INTELECTUAIS DE EMPREGADOS E A LEGISLAÇÃO DO TRABALHO CONFLITOS E PERSPECTIVAS.

4.1 Espécies de invenções ou modelos de utilidade de empregados

A atual Lei de Propriedade Intelectual dedica o capítulo XIV à invenção e ao modelo de utilidade realizado por empregado, prestador de serviço, trabalhadores autônomos e, também, pessoas jurídicas que prestam serviços relacionados à criação industrial.

Para fazer uma distinção entre as diferentes formas de remuneração a que faz jus o empregado criador o legislador apontou três espécies de inventos ou modelo de utilidade, quais sejam: invenções de serviço, invenções mistas e invenções livres.

Minharro²⁷ (2010, p.97) aponta três critérios utilizados como elementos de caracterização. O primeiro seria o conteúdo do contrato de trabalho do empregado, se é voltado ou não para a pesquisa. O segundo diz respeito à colaboração ou não do empregador, ou seja, se auxilia com meios, recursos, dados, materiais na elaboração do invento. O último critério levado em conta é se o empregado atuou sozinho na invenção ou se ela foi fruto natural da atividade de um grupo de pessoas dentro do processo da empresa.

²⁷ MINHARRO, Francisco Luciano. **A propriedade Intelectual no Direito do Trabalho**, São Paulo: Editora LTR, 2010.

Vale lembrar que essas categorias de invenções decorrem da lei, com critérios estabelecidos na própria legislação e não de acordo particular entre empregado e empregador²⁸.

4.1.1 Invenção de Serviço

É realizada em cumprimento a dever contratual, como define o art. 88 da Lei 9279/96, são as que “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.” É preciso, pois, que haja de forma cumulada três requisitos legais para se conceituar uma invenção de serviço: a existência de uma invenção, contrato de trabalho em vigor e expressa previsão da atividade inventiva ou que a natureza dos serviços contratados resulte numa atividade inventiva.²⁹

Esta atividade inventiva é aquela que resulta em solução técnica de determinados problemas práticos, não será aquela que decorra de maneira evidente ou óbvia ao que já é conhecido³⁰, nem a que se restrinja à pesquisa pura, de caráter teórico-científico com o fim de apurar e explicar os fenômenos da natureza³¹.

²⁸ Prof. Ollier, *Invention d'employé*, Rep. Dr. Soc., Dalloz, no. 89, cite dans DB 1987, V,5, *apud* Martin Jean- Paul, *Droit des Inventions de Salariés*, Paris: Litec, 2002, p. 127: En effet, la répartition des inventions entre les différentes catégories [...] ne résulte pas de l'accord des parties dont la volonté n'aem la matière aucun pouvoir de qualification, mais directement de la loi qui énonce les critères objectifs de chaque catégorie.

²⁹ CARVALHO, Nuno T.P. *Os inventos de empregados na nova lei de patente*, Revista da ABPI no. 23, 1996, p.3. *Apud*. PRADO, Elaine Ribeiro. *Trabalho Inovador no Direito do Trabalho*. São Paulo. 2007.

³⁰ Lei 9279/96. Art. 13 - A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

³¹ CARVALHO, Nuno T.P. *ob.cit.p.5* . *Apud*. PRADO, Elaine Ribeiro. *Trabalho Inovador no Direito do Trabalho*. São Paulo. 2007.

Será considerado invento de serviço caso exista relação com o objetivo do contrato de trabalho, não havendo esta definição somente será de serviço se existir um elemento de conexão entre a sua aplicação e o campo de atividade do empregador³².

Para facilitar a identificação dos inventos criados no curso do contrato de trabalho, o § 2º, do art. 81, da Lei n. 9.279/86, estabeleceu uma presunção relativa de que a invenção, cuja patente for requerida pelo empregado até um ano após o fim do contrato de trabalho, foi elaborada durante a sua vigência.

Cabe ao empregado demonstrar que, apesar de haver requerido as patentes antes de um ano do término de seu contrato de trabalho, esta não foi efetivada em sua decorrência. Ao empregador cabe demonstrar que a invenção, cuja patente foi requerida pelo empregado após um ano do fim de seu contrato de trabalho, foi elaborada em decorrência do vínculo de emprego que mantinha com o empregado solicitante da patente. A invenção nesta hipótese pertence com exclusividade ao empregador. A retribuição pelo trabalho prestado limita-se ao salário ajustado³³.

Por outro lado, o art. 89 da Lei n. 9.279/96, concede ao empregador titular da patente, a faculdade de conferir, ao empregado, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa. Para **MINHARRO** (2010, p. 98), o artigo em comento seria desnecessário se não fosse o conteúdo de seu parágrafo único, que retira a natureza salarial desta parcela, fazendo com que não se incorpore ao salário para qualquer finalidade.

O que seria faculdade para o empregador privado foi estabelecido como obrigatoriedade aos entes públicos. O art. 93, parágrafo único, assegura uma parcela das vantagens percebidas, com o pedido ou com a patente, ao inventor que mantenha vínculo

³² Idem.

³³ Orlando Gomes e Elson Gottschalk, em seu livro Curso de Direito do trabalho, afirmam que o resultado de seu trabalho, como em qualquer contrato de trabalho, aproveita ao empregado que o remunera para este fim.

contratual com entidades da Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, quer seja na esfera federal, estadual ou municipal, a título de incentivo.

A finalidade deste dispositivo é incentivar a produção de inventos por empregados, em consonância com o art. 218,§4º da Constituição Federal, que estimula a remuneração dos empregados pela sua produtividade inventiva. Este comando constitucional dirige-se tanto ao setor público quanto ao setor privado.

Ressalte-se, por fim, que nesta hipótese a remuneração a que o empregado faz jus tem natureza de premiação à título de incentivo, posto que não é assegurada ao empregado a propriedade sobre a invenção que a criou.

4.1.2 Invenção mista

Como dispõe o artigo 91 da Lei 9279/96, “a propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.”

Nestes termos, a invenção mista é elaborada por empregado não contratado especificamente para pesquisar e inventar. Este por iniciativa própria ou atendendo a determinação do empregador, cria a invenção ou modelo de utilidade, sem que isto estivesse previsto em seu contrato de trabalho. Para tanto, utiliza recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

A propriedade deste tipo de invenção será compartilhada em duas partes iguais, sendo uma reservada para o empregado e a outra ao empregador. Haverá, portanto, um condomínio

sobre a invenção decorrente de um ato espontâneo do empregado, não relacionado com o objeto do contrato de trabalho, e com a estrutura do empregador.

José Martins Catharino³⁴ faz comentário pertinente sobre essa solução apresentada pela lei, afirmando que:

“(...)não é ideal, mas é equitativa, além de ser simples e não casuística e, sobretudo, favorável ao trabalhador. Em face do concurso necessário entre o empregado, que contribuiu como simples autor, e o empregador, que participa como mero empreendedor, a propriedade comum parece ser solução mais justa e lógica.”

Segundo o §1º do art. 91 da referida lei, na falta de estipulação contratual dos interessados, a legislação garantiu o direito exclusivo de licença de exploração ao empregador e assegurou ao empregado a justa remuneração.

Minharro³⁵, ressalta que o empregador deverá iniciar a exploração do objeto da patente, dentro do período de um ano da data da concessão da patente. A pena pela omissão do empregador é a transferência da titularidade plena da patente. Dois motivos podem evitar a incidência da regra: razões legítimas podem justificar a demora do início da exploração e não ocasionar a transferência da titularidade, além da possibilidade de estipulação diversa entre empregado e empregador. É o que diz o §3º do artigo tratado.

Por fim, é necessário destacar que a remuneração para o empregado, no caso de invenções mistas, terá uma característica de retribuição de patrimônio em vista do seu rendimento, eis que, pelo parágrafo 2º. do artigo 91 da Lei9279/96, é direito do empregado perceber uma justa remuneração pela exploração exclusiva do empregador, assim, essa remuneração não terá natureza salarial .

³⁴ CATHARINO, Jose Martins, Contrato de emprego. São Paulo: Edições Trabalhistas, 1965. p.99. Apud MINHARRO Op. cit.

³⁵ MINHARRO, Francisco Luciano. **A propriedade Intelectual no Direito do Trabalho**, São Paulo: Editora LTR, 2010. p. 100.

“EMENTA: INVENTO PRODUZIDO PELO EMPREGADO - DIREITO À INDENIZAÇÃO - O invento produzido pelo empregado, com o uso de recurso e meios materiais da empresa, mas de forma espontânea, ou seja, não decorrente das atribuições inerentes ao seu contrato de trabalho, caracteriza invenção à qual a doutrina chama de casual e, assim, é de propriedade comum às partes, na ausência de disposição convencional em contrário, nos termos do art. 91 da Lei n. 9279/96 (Lei de Propriedade Industrial).”³⁶

4.1.3 Invenção livre

Como disposto no art. 90 da Lei nº 9279/96, pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

Neste sentido, as invenções livres são aquelas desenvolvidas por total autonomia do empregado, que não tenha sido contratado para tal fim nem tenha utilizado recursos da empresa. Assim, serão unicamente de propriedade do empregado, não sendo necessário falar em retribuição, pois a titularidade será exclusiva do inventor.

5. DIREITOS PATRIMONIAIS RELATIVOS ÀS CRIAÇÕES IMATERIAIS DOS EMPREGADOS.

5.1 Incidência das regras distributivas de direito entre empregado e empregador inobstante a patente.

³⁶ TRIBUNAL: 3ª Região, DECISÃO: 19 09 2006, TIPO: RO NUM: 01602 ANO: 2004, NÚMERO ÚNICOPROC: RO - 01602-2004-016-03-00-5, TURMA: Segunda Turma

Será discutida, neste ponto do trabalho, a necessidade ou não de concessão de patente para que as invenções e os modelos de utilidade estejam sujeitos ao regime de divisão entre empregado e empregador, previsto na Lei de Propriedade Industrial³⁷. Vale ressaltar que os desenhos industriais, cultivares e topografias de circuitos integrados não constituem o foco de estudo do trabalho aqui desenvolvido, assim, quando retratados ao longo do desenvolvimento do capítulo apenas servirão para serem citados como exemplos, não se adentrando a questões mais detalhadas referentes a eles.

Muitos dos institutos presentes no ordenamento jurídico nacional necessitam satisfazer alguns requisitos formais para que resida sobre eles o manto da tutela jurídica com a finalidade de proteger certos bens. Neste sentido, a lei prevê requisitos formais para conceder a exclusividade de proteção da obra intelectual. Para inventos e modelos de utilidade, requer-se a patente. Os desenhos industriais e topografias de circuitos integrados, o registro. Já as cultivares, o certificado de proteção de cultivar. O mesmo não ocorre com as obras artísticas, científicas ou literárias e, também, os softwares, tendo em vista que sua proteção é automática, decorrendo da criação.

Quando se trata da autoria de uma obra intelectual não se exige qualquer formalidade para seu reconhecimento. Como bem observa MINHARRO (2010):

“(...) o autor tem direito de manter em segredo a sua criação intelectual, o que pressupõe o reconhecimento da autoria antes mesmo da implementação de qualquer formalidade exigida por lei, para conferir a ele a exclusividade na exploração econômica.”³⁸

Vale dizer que para uma obra intelectual receber determinada classificação, ou seja, poder ser alocada a um determinado grupo de instituto, deve satisfazer os requisitos que as respectivas leis exigem para considerá-la como tal. Por exemplo, denomina-se invenção como

³⁷ Lei nº 9279/96

³⁸ MINHARRO, Francisco Luciano, 2010. p. 143.

a criação tecnológica consistente numa *solução técnica para um problema técnico*³⁹, que reúne novidade, atividade inventiva e aplicação industrial⁴⁰.

Por outro lado, há casos em que a proteção formal jurídica não é conferida as obras intelectuais. São as hipóteses que o autor da obra não postulou tal proteção no órgão competente ou seu pedido fora indeferido, tendo em vista que não atendeu a formalidade legal exigida. Além disso, a própria lei pode determinar a não concessão de proteção formal. Neste diapasão, ensina MINHARRO (2010):

“(...) É o que ocorre, por exemplo, com os inventos. Por razões de ordem pública ou de política econômica, o legislador não considera patenteável: a) os inventos ou modelos de utilidade que forem contrários à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem pública e à saúde pública; b) as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e c) o todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos. Estes inventos não podem ser explorados, razão pela qual a situação não apresenta interesse para a distribuição de direitos entre empregados e empregador.”⁴¹

Neste momento, é necessário analisar se haveria distribuição de direitos entre empregado e empregador, decorrentes das produções intelectuais que não foram patenteadas, registradas ou certificadas.

Cláudio Mattos⁴², afirma que:

“configura equívoco a simples carreação dos dispositivos encontrados na lei de Propriedade Industrial aos casos em que o reclamante esteja pleiteando seu direito de pecuniário sobre uma determinada coisa que dela ainda nem se originou o direito de propriedade industrial, ou ainda nem mesmo foi este objeto de apreciação e análise do órgão responsável para a concessão deste direito e seu conseqüente privilégio de exploração”.

³⁹ POLLAUD-DULIAN, Frédéric, La Brevetabilité des inventions- Étude comparative de jurisprudence France-OEB. Paris:Litec, 1997, p. 44.

⁴⁰ Art. 8º. da Lei 9279/96.

⁴¹ MINHARRO, 2010, p. 143.

⁴² MATTOS, Cláudio Oliveira. Invenções de empregado e o direito patentário. Revista Ltr, São Paulo. P. 824-825. 2001. Apud MINHARRO.

Em tese oposta, MINHARRO (2010), assevera que a patente, o certificado, ou o registro de uma criação intelectual, quando exigidos por lei garantem a exclusividade da exploração econômica. Sendo irrelevante para repartir direitos intelectuais entre empregado e empregador. Nesta mesma linha de raciocínio está Nuno Carvalho⁴³, na obra “Os inventos de empregados na nova lei de patentes”. Para confirmar sua tese mencionou o acórdão do Recurso de Revista RR-AR 1.518/74, com a seguinte ementa:

“invenção de empregado no curso do contrato de trabalho. O direito do obreiro a haver da empresa participação nos proveitos decorrentes da utilização do engenho por parte da empresa independe da concessão de patente por parte do órgão administrativo correspondente”.

Com isso, pode-se afirmar que as invenções, patenteadas ou não, estão sujeitas ao regime de divisão entre empregado e empregador. Previsto na Lei nº 9.279/96. Assim, é possível vislumbrar uma gama de situações para a exploração direta, cessão ou licenciamento das invenções e modelos de utilidade. O quadro a seguir demonstra de forma mais didática o que acaba de ser exposto.

Quadro comparativo das modalidades de criações intelectuais⁴⁴

	Sem patente	Com patente
Invenção de serviço	Exploração direta pelo próprio empregador: facultade do empregador incluir o empregado na participação dos ganhos econômicos resultantes da exploração da	O empregador poderá ter exploração direta, cessão ou licença de patente. É facultado ao empregador permitir a participação nos lucros pelo empregado.

⁴³ CARVALHO, Nuno T.P. Os inventos de empregados na nova lei de patentes – I. revista da ABPI, n.22, p. 18-24,1996. Apud MINHARRO, p.146.

⁴⁴ Elaboração adaptada da obra “**A propriedade Intelectual no Direito do Trabalho**” Francisco Minharro, 2010. p. 143.

	invenção	
Invenção mista	Exploração direta: assegurada justa remuneração ao empregado	Exploração direta: assegurada justa remuneração ao empregado. Cessão ou licença de patente: cabe metade dos valores arrecadados ao empregado. O empregador tem um ano para explorar a patente e, se não o fizer sem razões legítimas, perde a sua parte na propriedade da patente para o empregado. O empregador tem preferência na compra da parte do empregado na propriedade da patente
Invenção livre	Nenhum direito assegurado ao empregador	Nenhum direito assegurado ao empregador

Levando em consideração todo o exposto, observa-se que para haver a distribuição de direitos entre empregado e empregador é necessário primeiro que a produção intelectual seja reconhecida pela lei como um instituto possível de receber proteção jurídica enquadrando-se em um dos institutos deste direito. Além disso, independente de patente, registro ou certificado restará assegurado o direito de distribuição entre patrão e obreiro.

5.2 Direitos intelectuais do obreiro e participação nos lucros/resultados

Como uma forma de incentivo ao trabalho realizado pelo empregado pesquisador, que resultou em uma invenção ou modelo de utilidade, poderá o empregador conceder ao empregado uma gratificação como forma de retribuição por ter sido o criador do invento. Dessa maneira, é facultado ao patrão proporcionar uma participação de seu subordinado na

exploração da obra intelectual ou mesmo nos frutos da cessão ou licença da patente, registro ou certificado respectivo.

Esta forma de participação não pode ser confundida com os direitos decorrentes da propriedade sobre o invento, tendo em vista que esta concessão não configuraria direitos reais típicos de quem é proprietário. Confirmando este posicionamento MINHARRO (2010, p. 157) diz o seguinte:

“(...) Tal parcela configura-se como uma participação do empregado nos resultados produzidos pela obra intelectual que criou, conforme estudado anteriormente. A Lei nº 9.279/96 menciona explicitamente a expressão “participação econômica nos ganhos resultantes da exploração”, corroborando este entendimento.”⁴⁵

O fundamento legal que permite a participação nos lucros pelos empregados encontra-se presente no texto constitucional, em seus artigos 218, §4º e 7º, XI. É através de uma interpretação sistemática que se pode afirmar qual a natureza deste tipo de participação em algumas parcelas recebidas a título de retribuição por criações intelectuais. O texto constitucional foi muito abstrato deixando para as legislações inferiores disciplinar sobre o assunto. Por isso, a análise da natureza jurídica deste instituto deve ser feita de forma pontual, tendo em vista o que está disposto nas diversas legislações sobre o tema, como a lei de Propriedade Industrial, a Lei de Inovação Tecnológica e Leis estaduais e municipais.

Com isso, para a participação nos resultados decorrentes da exploração da obra intelectual do empregado, deve prevalecer a regra especial sobre a geral. Ou seja, a lei geral sobre o assunto é a Lei nº 10.101/00, que trata especificamente da participação nos lucros e resultados. Assim, os dispositivos específicos presentes nas diversas leis de propriedade intelectual de empregados, restariam como normas especiais, prevalecendo sobre a geral. Esta análise será realizada nos próximos capítulos.

⁴⁵ MINHARRO, Op. Cit.

5.3 Natureza não salarial da parcela paga ao empregado e pesquisador

Para o Direito do Trabalho é de suma importância determinar a natureza de certas parcelas recebidas pelos empregados, pois, a depender da natureza jurídica, repercutirá nos haveres trabalhistas. Melhor explicando, haverá reflexo dessas parcelas nas férias, décimo terceiro salário, adicional de hora extra, noturno, de periculosidade, aviso prévio entre outros.

É importante dizer que alguns fatores determinam a natureza não salarial dos valores recebidos por empregados a título de propriedade intelectual: direitos de propriedade da obra intelectual e participação nos resultados da sua exploração econômica.

Pode-se chegar a uma conclusão sobre a natureza não salarial dos valores pagos ao empregado através da observação de duas vertentes, a análise dos motivos do pagamento e a verificação se o sistema jurídico exclui explicitamente esta natureza salarial.

As parcelas recebidas por empregados a título de propriedade intelectual sobre os bens intelectuais que criou tem caráter patrimonial, determinado por relações mercantis, não podem ser consideradas como contraprestação pelo trabalho, logo, não se incorporam ao salário. Neste sentido são as palavras de Luciano Viveiros⁴⁶:

“(...) Essa mesma contraprestação não é decorrente da legislação do trabalho e nem mesmo é assim caracterizada porque não se origina numa prestação de serviço e sim do uso de marca, patente, enfim, de um regime patrimonial de terceiro porque o invento é interpretado como propriedade e não pode referenciar como base de cálculo uma determinada remuneração e nem mesmo salário, pois essa valoração se traduz pelos resultados e do valor intrínseco do invento que, sempre terá características de natureza mercantil.”

Quanto à participação nos resultados, assevera Minharmo⁴⁷, que é desvinculada da remuneração por força do inciso XI, do art. 7º, da Constituição Federal. A Lei de Propriedade

⁴⁶ VIVEIROS, Luciano. Contraprestação salarial do empregado na invenção. São Paulo. LTr, 2010. p. 85.

⁴⁷ MIHARRO 2010, p. 158.

Industrial, no art. 89, parágrafo único, é peremptória ao determinar que esta participação não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado.

Torna-se irrelevante analisar estes dois fatores determinantes, acima expostos, pois a parcela recebida não se incorpora ao salário do empregado. O fator primordial dessa diferenciação terá reflexos nas hipóteses de término do contrato de trabalho. A pergunta que fica é a seguinte: o direito ao recebimento da parcela paga pela obra intelectual do empregado deve se estender para além do término do contrato ou o direito correspondente extingue-se com ele?

Respondendo a pergunta, a parcela cuja origem é de propriedade, continuará sendo devida ao empregado após o término do contrato de trabalho. Sendo a natureza de participação nos lucros, extingue-se com o contrato de trabalho, pois este é o motivo determinante de sua existência.

5.4 Norma geral exclusiva da natureza salarial das parcelas recebidas a título de retribuição.

De forma abstrata e geral, a Carta Magna Brasileira 1988, versa sobre a retribuição pelas criações intelectuais de empregados no art. 218, § 4º:

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.

§ 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências.

§ 2º - A pesquisa tecnológica voltará-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

§ 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho.

§ 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. (grifo nosso)

Da leitura deste artigo e seu respectivo inciso, percebe-se que é comando constitucional incentivar uma participação nos ganhos econômicos pelo obreiro. Ao fazer isso, explicitamente, retira a natureza salarial de tal remuneração, apesar de propor que o legislador ordinário o faça. Assim, de forma geral antecipa o papel destinado às normatizações inferiores.

Diante disso, mostra-se como uma regra geral excludente da natureza salarial de parcelas pagas a título de retribuição por direitos intelectuais pagos aos empregados. Mesmo havendo omissão por parte da legislação ordinária dispondo neste sentido, não terá natureza salarial as parcelas pagas em face do disposto no artigo constitucional. Apesar disso, por se tratar de norma geral, havendo legislação específica dispondo de maneira contrária, deverá esta ser observada, levando em consideração a especificidade da lei e também do princípio da norma mais favorável ao trabalhador.

5.5 Fator habitualidade de pagamento como possível exceção à natureza não salarial

Nos tópicos anteriores muito se discutiu a natureza não salarial das parcelas pagas ao inventor decorrentes dos resultados econômicos positivos da exploração do invento. O artigo do texto consolidado que tratava das criações intelectuais dos empregados, art.454 da CLT, foi revogado pela Lei de Propriedade Industrial. Esta, tratou do assunto nos artigos 88 a 93 de seu texto, como visto anteriormente.

Ocorre que o parágrafo único do artigo 93 da LPI confere natureza jurídica de premiação às parcelas pagas ao inventor como participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente.

Os doutrinadores trabalhistas ensinam que o instituto da premiação, regra geral, decorre de fatores de ordem pessoal do trabalhador, como a produção, a assiduidade, a

qualidade. Trata-se de uma contraprestação por prestação de serviços, com o preenchimento de certas condições específicas, previamente fixadas (GARCIA, 2010, p. 369).

O empregado criador, claramente, possui qualidades de ordem pessoal, entre elas a capacidade inventiva, que dão ensejo a receber uma premiação por seu trabalho e, neste sentido, já disciplinou o artigo 93 da LPI. Apesar disso, esta premiação, de modo geral, não se incorpora ao salário do obreiro inventor por expressa menção legislativa.

Por outro lado, mesmo com esta vedação de se vincular à contraprestação salarial, havendo habitualidade de pagamento entendemos ser possível a premiação restar configurada como natureza salarial. Sergio Pinto Martins corrobora com este entendimento, vejamos:

“Os prêmios decorrem da produtividade do trabalhador, (...) A natureza jurídica do prêmio decorre de fatores de ordem pessoal relativos ao trabalhador, ou seja, seria uma espécie de salário vinculado a certa condição. havendo pagamento habitual, terá natureza salarial, integrando as demais verbas trabalhistas pela media. (MARTINS, 2002, p.259)”

Gustavo Garcia assevera que os prêmios, por sua vez, se recebidos pelo empregado com habitualidade, possuem natureza salarial, inclusive nos termos da Súmula 209 do Supremo Tribunal Federal⁴⁸.

Dessa forma, a habitualidade da prestação seria uma exceção à regra da natureza não salarial dos valores repassados ao inventor-empregado decorrentes dos ganhos econômicos da exploração do invento. Oportuno dizer que esta condição de natureza salarial não seria suprimida unilateralmente pelo empregador, mas desde que ainda resulte lucro da exploração da patente.

6. DIREITOS PATRIMONIAIS RELATIVOS ÀS CRIAÇÕES IMATERIAIS DOS PESQUISADORES E A LEI DE INOVAÇÃO.

⁴⁸ Súmula 209 do STF: “ Salário-prêmio. Salário-produção. O salário produção, como outras modalidades de salário-prêmio, é devido desde que verificada a condição a que estiver subordinado, e não pode ser suprimido, unilateralmente, pelo empregador, quando pago com habitualidade.”

Nos capítulos anteriores, tentou-se analisar os fundamentos jurídicos constitucionais que permitem ao empregado receber parcelas remuneratórias além de seu salário já convencionado no contrato de trabalho, tendo em vista as produções intelectuais decorrentes do labor desenvolvido na empresa ou fora dela. Assim, foi objeto de estudo os direitos de propriedade intelectual decorrentes das invenções e modelos de utilidade, bem como a permissão de participação nos lucros ou resultados decorrentes do invento. Buscou-se também discorrer sobre a natureza dessas parcelas distribuídas pelo empregador ao empregado. O que levou a conclusão de que não possuem natureza salarial, apenas caráter de indenização, e, por isso, não estão sujeitas a incorporações salariais e demais reflexos nos haveres trabalhistas.

Agora, neste capítulo que será desenvolvido, tentará se analisar como o assunto anteriormente debatido é tratado pela ótica da Lei Federal de Inovação e demais legislações estaduais. Será foco de discussão o pesquisador público e não mais o empregado na iniciativa privada.

É imperioso ressaltar que não há um tratamento uniforme relativo à participação nos lucros pelo pesquisador público e trabalhador da iniciativa privada. Há o permissivo constitucional, como já fora dito, e somando-se a isso, o regime geral da Lei de Propriedade Industrial e da série de dispositivos correspondentes das demais leis de PI, há regime específico federal de certos servidores de ICT; há regime singular de servidores estaduais e municipais segundo suas leis específicas, que de jeito nenhum está vinculado ou condicionado à da lei federal. Assim, o regime estudado nesta porção do trabalho é tópico e não generalizável.

Quando se trata de funcionários públicos a referência legislativa não é mais a CLT, deve-se observar o estatuto próprio de cada servidor e integrando-o com os mandamentos constitucionais.

Em específico, este capítulo, será desenvolvido tendo como alvo de estudo o pesquisador público a quem se dirige a Lei de Inovação, seja ela federal ou local (estadual ou municipal).

6.1 Lei 10.973/2004 – lei federal de inovação tecnológica, breves comentários gerais.

O ordenamento jurídico nacional, em sua Lei Maior, traz o mandamento de que o Estado deverá incentivar a inovação. Mais especificamente nos artigos 218 e 219 da Constituição verifica-se esta intenção legislativa. Ocorre que estes artigos, por serem de eficácia limitada, contida, necessitam de leis ordinárias para sua complementação e efetiva aplicação no mundo concreto.

Assim, como meio de regular e aplicar tais mandamentos, surgiu a Lei nº 10.973 de 02 de dezembro de 2004, a chamada Lei de Federal de Inovação. Como muitas outras normas editadas no Brasil, esta lei, teve inspiração em outras legislações alienígenas. Podemos citar as seguintes⁴⁹:

- a) National Research Development Corporation (atual British Technology Group) 1948 – Reino Unido.
- b) Stevenson Wydler Technology Innovation Act 1980 – Estados Unidos;
- c) Bayh Dole University and Small Business Patent Act 1980 – Estados Unidos;
- d) Bundesministerium fur Bildung und Forschung – Patentinitiative 1996 – Alemanha;
- e) The law to Promote technology Transfer from Universities to Industry 1998 – Japão;
- f) Loi sur l'innovation et la recherch  1999 – França

⁴⁹BARBOSA, Denis Borges. **Direito da Inovação**, Rio de Janeiro: Editora Lumen J ris, 2011.

Tendo como influências estas leis de diversos países, principalmente do modelo francês, foi aprovada a lei nacional que incentivaria a inovação no país⁵⁰. Além dessa, há a lei de incentivos fiscais, chama Lei do Bem⁵¹, e as demais leis estaduais e municipais.

A lei 10.973/04 pode ser dividida para um estudo mais didático em cinco grandes grupos: a) constituição de um ambiente propício às parcerias estratégicas entre as universidades, institutos tecnológicos e empresas; b) estímulo à participação de instituições de ciência e tecnologia no processo de inovação; c) normas de incentivo ao pesquisador-criador; d) incentivo à inovação na empresa; e) apropriação de tecnologias.

O primeiro grupo, apresenta um conjunto de normas para propiciar a cooperação entre os atores do processo inovador, ou seja, tenta reduzir as barreiras institucionais que impedem um fluxo retributivo entre ICTs e setor privado. O segundo grupo, refere-se aos artigos 6º,7º,8º,14,15 e 16, trazendo as ICTs como uma importante instituição para o processo de inovação. O quarto e quinto grupo, assim como os anteriormente ditos, não serão objeto de estudo neste trabalho.

O terceiro grupo é o que mais interessa aos debates nesta porção do trabalho, pois, tratará da possibilidade de participação nos lucros para o pesquisador resultante de sua criação. Assim, os artigos 8º, 11,13 e 15, versarão sobre normas que se destinam a estimular a natureza especial do trabalho criativo.

⁵⁰ Observa Denis Barbosa, em seu livro Direito da Inovação, que após a lei de Inovação Francesa de 1999, o Senador Roberto Freire apresentou o projeto de lei em 2000, que, após transitar na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania foi arquivado pelo despacho da presidência em 15 de janeiro de 2013. Em substituição a tal Projeto, o Poder Executivo enviou o projeto original da Lei atual em 05 de maio de 2014, requerendo-se urgência na análise de tal projeto. Após 22 emendas, o projeto teve sua versão final após 24 requerimentos diversos e uma proposta adicional de substituição. O Relatório da Comissão especial constitui importante instrumento de análise. Finalmente em 02 de dezembro de 2014 foi aprovado pela Mesa Diretora da Câmara o que hoje se conhece como a lei federal de inovação tecnológica.

⁵¹ Lei nº 11.196 de 2005.

É importante destacar também quais os objetivos, objeto, beneficiários e natureza jurídica desta Lei de Inovação. Necessário, pois, tecer alguns comentários sobre o que está disciplinado no art. 1º da lei:

Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País, nos termos dos arts. 218 e 219 da Constituição.

Como se observa da leitura atenta deste comando legal, as bases constitucionais para fundamentar os dispositivos deste regime especial estão previstas nos art. 218 e 219. Além disso, pode-se dizer que a própria lei de inovação define seus propósitos e alcance em seu primeiro artigo. Assim, tem como objeto fazer com que o Estado tome medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País.

Cláudia Chamas⁵², em apresentação na Câmara de Comércio Brasil França em julho de 2005, comenta sobre os objetivos extrajurídicos da Lei ao tentar incentivar a inovação e competitividade empresarial nos mercados nacionais e internacionais:

- A) possibilitar o uso do potencial de criação das instituições públicas, especialmente universidades e centros de pesquisa, pelo setor econômico, numa via de mão dupla;
- B) facilitar a mobilidade dos servidores públicos, professores e pesquisadores, da Administração para a iniciativa privada e para outros órgãos de pesquisa; e
- c) para tais fins, alterar a legislação de pessoal, a de licitação, e prever certos subsídios e incentivos fiscais.

Denis Barbosa⁵³, também observa outros objetivos desta Lei, listando os seguintes: incentivar a pesquisa científica e tecnológica; incentivar a cooperação entre os agentes de inovação; facilitar a transferência de tecnologia; aperfeiçoar a gestão das instituições

⁵² BARBOSA, Denis Borges. **Direito da Inovação**. Apud Cláudia Chamas. p. 31.

⁵³ BARBOSA, Denis Borges. **Direito da Inovação**, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, p. 31.

acadêmicas; servir de estímulo aos pesquisadores; incentivar a mobilidade dos pesquisadores; estimular a formação de empresas de base tecnológica e estimular os investimentos em empresas inovadoras. Estes seriam objetivos específicos.

No que diz respeito aos beneficiários desta norma, a quem ela se destina, devemos levar em consideração o seu caráter integrador, supletivo do estamento constitucional e infraconstitucional do sistema jurídico brasileiro. Assim, podemos dizer que de maneira geral deverá ser feita uma análise pontual de cada dispositivo que a integra para se identificar o seu destinatário. Ainda nas palavras de BARBOSA (2011), a lei comete ao intérprete e ao detentor do poder de regulamentar e do poder discricionário o sentido e o alcance do direito expresso no texto normativo.

Vale lembrar que a natureza da Lei 10.973/04 tem efeito de lei federal, tendo alcance de lei nacional com efeitos sobre estados e municípios.

Ainda sobre esta Lei, nas palavras dos autores Ricardo Cunha e Simone Silva⁵⁴, ao discorrerem sobre o tema, afirmam que a lei de inovação foi um marco na política de C, T&I no país, pois ela permitiu a consolidação da cultura de inovação dentro das universidades e instituições de pesquisa do país. Seguindo este raciocínio, citamos NUNES, (2010): “além de criar um ambiente adequado para aumentar o envolvimento das empresas no desenvolvimento de projetos inovadores que levem a novos produtos e processos, visando aumentar a quantidade de parcerias entre as empresas, universidades e institutos de pesquisa”.

Após estes breves comentários sobre uma visão mais geral da Lei federal de Inovação, passaremos, no próximo tópico, a falar sobre os NITs, que são unidades dentro das Universidades com o fito de gerir a política de inovação da ICT.

⁵⁴ Disponível em: <http://pidcc.com.br/br/component/content/article/7-blog/90-estudo-das-condicoes-para-a-implantacao-de-um-escritorio-de-inovacao-aberta-dentro-de-uma-instituicao-publica-de-ensino-e-pesquisa>

6.1.1 Núcleo de Inovação Tecnológica

O art. 16 da Lei de Inovação ordena que a ICT deverá dispor de um núcleo de inovação tecnológica, próprio ou em associação com outras ICT, com a finalidade de gerir sua política de inovação.

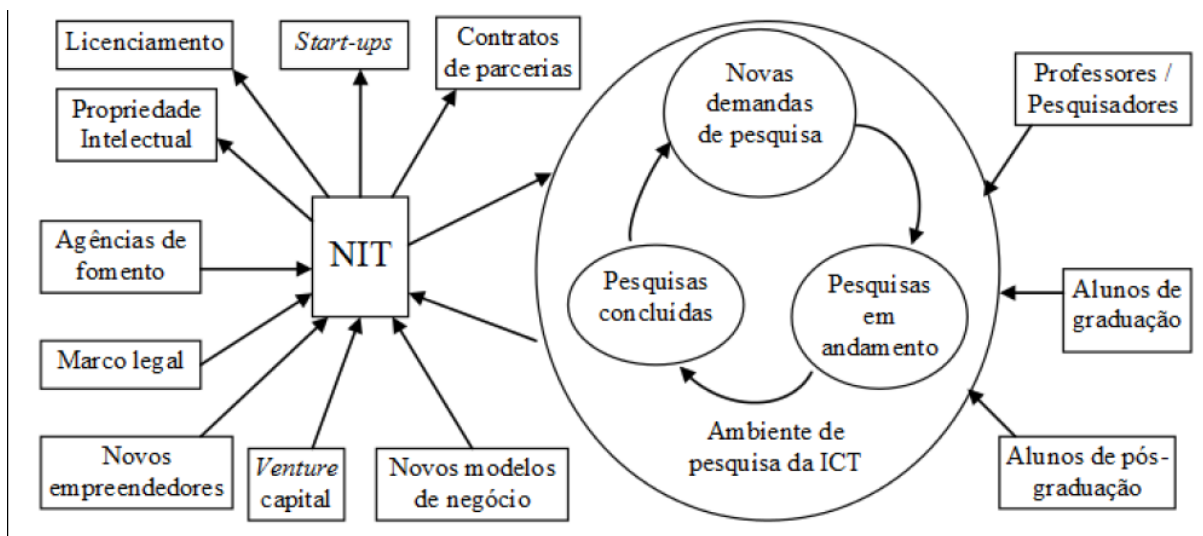
Como resultado do aumento das relações de cooperação das universidades com o setor produtivo, novas demandas administrativas surgiram na universidade e levaram ao desenvolvimento de unidades responsáveis em mediar essas relações, verificar a validade de descobertas, registrar patentes e negociar licenças das novas tecnologias para as empresas interessadas (SCHUETZE, 2001)⁵⁵.

Neste sentido, os Núcleos de Inovação tecnológica mostram-se como órgãos internos às universidades federais, facilitadores do contato entre os pesquisadores, universidades e setor privado, tendo como missão promover a adequada proteção das invenções e a transferência para o setor empresarial, visando a integrar a universidade com a comunidade e contribuir para o desenvolvimento cultural, tecnológico e social do Brasil.

A figura a seguir mostra as principais interações de um NIT com os principais agentes de inovação.

Figura 1 – Esquema conceitual das interações de um NIT
Fonte: Benedetti, 2010, Apud Cunha e Silva, 2013.

⁵⁵ Idem.



A constituição de núcleos de inovação tecnológica, dessa forma, tem claro objetivo de estabelecer uma cultura de propriedade intelectual nas universidades e aumentar a quantidade de patentes e outras formas de proteção intelectual de criações.

Algumas competências são atribuídas a estes núcleos como elaborar e zelar pela manutenção de políticas Institucionais de proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia; avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposições do texto da Lei de inovação; opinar pela conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção, acompanhar o processamento dos pedidos e manutenção de patentes dos títulos de propriedade intelectual da instituição. Este é o conteúdo disposto nos incisos do art. 16 da lei federal de inovação.

Denis Borges Barbosa⁵⁶, elenca outras competências dos Nits: promover e estimular a comercialização das criações geradas na ICT; subsidiar o controle da parceria não personalizada e personalizada; gerir sistemas de incentivo direto ao setor privado; administrar o uso das instalações e equipamentos da ICT pelo setor privado; e mais todas as instancias em que o processo substantivo de inovação mereça condução específica e dedicada.

⁵⁶ BARBOSA, 2010, Op. cit. p. 144-145.

Como visto acima, cabe aos NITs comercializar as criações geradas na ICT, decorrente disso, surge o direito de o pesquisador participar dos ganhos econômicos resultantes desta comercialização e exploração de seu invento criativo. Este será o assunto do próximo tópico.

6.2 O direito de participação do criador nos resultados – lei 10.973/04.

Na análise do texto constitucional e da Lei de Propriedade Industrial mostrou-se evidente a possibilidade do empregado que desenvolveu um invento no decorrer do contrato de trabalho ter facultado como direito pessoal um repasse de verbas, de natureza não salarial, como forma de participação nos lucros pela exploração do invento que criara. Caberia ao empregador, como meio de estímulo econômico e de desenvolvimento da pesquisa, repassar tais verbas ao seu funcionário.

Ocorre que este regime não se aplica a todos os inventores. Quando se trata de pesquisador público, em especial professores pesquisadores, foco deste capítulo, deve-se ater para o que está disposto no artigo 13 da Lei de Inovação quando surgir uma invenção tecnológica de serviço. Dispondo da seguinte forma sobre a questão:

“Art. 13. É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei nº 9.279, de 1996.

§ 1º A participação de que trata o caput deste artigo poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

§ 2º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

§ 3º A participação prevista no caput deste artigo obedecerá ao disposto nos §§ 3º e 4º do art. 8º.

§ 4º A participação referida no caput deste artigo será paga pela ICT em prazo não superior a 1 (um) ano após a realização da receita que lhe servir de base.’’

Inicialmente, algumas considerações devem ser feitas. Note-se que esta é uma norma especialíssima. Só se aplica a certos servidores federais, e não a todos eles. Para estes, existe e continua em vigor uma norma que alcança todos os servidores da Administração Pública da União, aplicando-se nestes casos o art. 93 da Lei 9.279/96⁵⁷, regulamentado pelo Decreto 2.553, de 16 de abril de 1998. No que diz respeito ao professor-pesquisador público, esta norma o terá como destinatário.

Denis Barbosa, afirma que este dispositivo é de direito administrativo, aplicando-se exclusivamente ao pessoal da União. Para estender o mesmo regime aos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios, será preciso lei local.

É imperioso ressaltar que o caput do artigo utiliza as seguintes expressões “(...) assegurada ao **criador** participação (...)” e “(...) exploração de **criação protegida** (...)”⁵⁸. É importante tecer alguns comentários sobre estas expressões, uma vez que nem todos podem ser considerados criador e nem tudo será criação protegida.

O próprio texto da Lei estipula quais são os significados destes conceitos, considera criador:

*‘‘Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
III - criador: pesquisador que seja inventor, obtentor ou autor de criação;’’*

Neste sentido, só é criador, para efeitos desta Lei, quem for pesquisador. Apesar disso, nem todo pesquisador será criador, pois criador é quem realiza uma específica criação. Não é criador quem faz pesquisas sem ter resultado em criação específica e identificada. Além disso,

⁵⁷ Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal. Parágrafo único. Na hipótese do art. 88, será assegurada ao inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo

⁵⁸ Grifo nosso.

para se ter direito ao disposto nesta norma do artigo 13, será necessário que o pesquisador seja público, como definido no inciso VIII, do art. 2º, que diz ser pesquisador público o ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público que realize pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico. Não sendo pesquisador público, terá o direito assegurado conforme disposto do art. 93 da Lei nº 9.279/76.

No que se refere à expressão criação protegida, deve ser observado o que é criação e qual poderá ser protegida, uma vez que a própria lei nega tutela jurídica há alguns bens, como já fora dito nos capítulos anteriores ao se tratar de inventos e modelos de utilidade⁵⁹. Neste sentido, mais uma vez em seu art. 2º a LI disciplina sobre o que seria criação:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

II - criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores;

Denis Barbosa, alerta para os intangíveis que não estão cobertos pela definição acima:

“Muitos casos de criações não são cobertos pela Lei 10.973/04. Seu alcance se limita às criações de caráter tecnológico, ainda que os desenhos industriais talvez não possam ser assim classificáveis. Assim, os signos distintivos (marcas, nomes de empresa, etc) não estão na esfera da Lei e suas relações jurídicas pertinentes ao processo de inovação se regulam pelo direito geral. O mesmo se dirá das criações expressivas, objeto dos direitos autorais, inclusive os textos científicos (artigos, livros, palestras, papers, etc).” (BARBOSA, 2011, P. 40).⁶⁰

⁵⁹ A título de exemplo, temos as invenções, modelos de utilidade e desenhos industriais protegidos pela Lei nº 9.279/96; os programas de computador protegidos pela Lei nº 9.609/98; topografia de circuito integrados Lei nº 11.484/07; nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada lei nº 9.456/97.

⁶⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Direito da Inovação**, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, p. 40.

Resta ainda tecer alguns comentários sobre a base de cálculo da participação do pesquisador criador nos ganhos econômicos auferidos pelas ICTs, resultantes da exploração da criação intelectual.

No próprio caput do artigo dispõe o texto que a participação será calculada sobre os ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor.

Os arts. 6º e 8º da Lei estão dispostos no Capítulo III disciplinando sobre o estímulo à participação das ICT no processo de inovação. Nestas normas está instituído a forma que os Institutos de ciência e tecnologia receberão receitas provenientes de terceiros. E será sobre estas receitas que incidirão a base de cálculo da participação. Vale lembrar que o §2º do art. 13 da LI informa o que seria o ganho econômico, entendendo que como toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

Por fim, destaca-se a obrigatoriedade do repasse para o criador pesquisador de porcentagem do lucro auferido pelo invento, a Lei limita de 5% (cinco por cento) a um terço nos ganhos econômicos. O mesmo não ocorre para quem for membro da equipe. Diferente do autor da criação, ela não possui um direito que lhe conceda o poder de cobrança conferido incondicionalmente aos seus membros. O próprio §1º do art. 13, expressamente, informa que poderá a ICT partilhar os lucros entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

Concluindo, o art. 13 da lei trata-se de uma norma de caráter pessoal, aplicada somente alguns servidores federais e que tenham desenvolvido algum tipo de criação tecnológica. Nem todo invento proporcionará a obrigatoriedade da participação nos resultados

de sua criação. Além disso, as verbas recebidas não serão incorporadas as remunerações dos servidores e durarão até que se esgote a exploração de sua criação. Assim, não terá reflexo nos haveres trabalhistas.

6.3 Leis locais de inovação tecnológica e participação nos ganhos econômicos

No tópico anterior fora dito que a Lei nº 10.973/04, no que tange à participação nos lucros, aplica-se exclusivamente ao pessoal da União. Para estender este regime aos servidores estaduais, do Distrito Federal e municipais seria necessário uma lei local, ou seja, uma norma estadual ou municipal que regulamentasse este instituto.

Como se verifica na tabela a seguir, nem todos os estados da federação legislaram sobre o tema. Os que se deram a este trabalho redigiram suas normatizações de maneira muito similar, não só com a de outros estados como também com a própria legislação federal. Apenas treze leis estaduais de inovação foram criadas e encontram-se vigentes, além de uma municipal.

Quadro informativo sobre a legislação local de inovação⁶¹

Estado ou Município	Referência Legislativa
Alagoas	Lei nº 7.117/09
Amazonas	Lei nº 3.095/06
Bahia	Lei nº 11.174/08
Ceará	Lei nº 14.220/08
Goiás	Lei nº 16.922/10
Mato Grosso	Lei Complementar nº 297/08
Minas Gerais	Lei nº 17.348/08
Pernambuco	Lei nº 13.690/08
Rio de Janeiro	Lei nº 5.361/08
Rio Grande do Sul	Lei nº 13.196/09

⁶¹ Elaboração própria.

Santa Catarina	Lei nº 14.328/08
Sergipe	Lei nº 6.794/09
São Paulo	Lei Complementar nº 1.049/08
Vitória	Lei nº 7.871/09

No que concerne à competência dessas leis, terão aplicação apenas nos limites dos territórios de seus estados e município. Havendo divergência deverá ser analisada à luz da constituição federal, numa hermenêutica conforme a constituição, uma vez que estas são legislações integradoras, disciplinando o que o legislador constitucional deixou em aberto.

Passaremos agora a analisar estas legislações no tocante à participação do criador nos ganhos econômicos.

A Lei estadual de Alagoas traz em seu texto como obrigatoriedade a fixação de um percentual para a participação do criador e eventuais colaboradores nos ganhos econômicos, desde que observados os limites previstos no contrato celebrado. Este é o sentido do art. 9º:

O órgão ou entidade da administração direta e indireta do poder executivo que estiver classificado como ICT deverá providenciar junto à Secretaria de Estado do Planejamento e do Orçamento - SEPLAN, a incorporação no Plano Plurianual – PPA de programa destinado ao desenvolvimento das ações de inovação decorrentes desta Lei com a respectiva previsão de receita e despesa.

§ 1º Os recursos financeiros arrecadados diretamente pelas ICTs constituem receita orçamentária a ser utilizada para despesas de investimento e de custeio da instituição, observadas as normas pertinentes ao efetivo recebimento da receita e à execução orçamentária.

§ 2º Os valores recebidos pelas ICT's, em decorrência dos contratos de transferência de tecnologia por elas desenvolvidas e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida, deverão ser aplicados exclusivamente na consecução dos seus objetivos institucionais, devendo ser fixado percentual para participação do criador e eventuais colaboradores nos ganhos econômicos, observados os limites previstos em instrumento jurídico.

Vale dizer que o valor adicional repassado ao criador não será incorporado aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de cálculo

para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal⁶². Além disso, deverão prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria.⁶³

Em sentido muito semelhante à lei de Alagoas, o estado do Amazonas versa, em seu art. 11, sobre a obrigatoriedade da ICT assegurar ao criador, a título de premiação, participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos sobre o total líquido da comercialização resultante da transferência de tecnologia para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida, da qual tenha sido inventor, obtentor ou autor, de acordo com a legislação vigente. Isto é o que está disposto no caput do artigo. Em seus incisos, disciplina que as importâncias recebidas não serão incorporadas à remuneração do pesquisador público e conceitua ganho econômico da mesma forma como a LI⁶⁴.

A Lei nº 11.174 de 2008, é a legislação referente ao estado da Bahia. Em seu capítulo IV com Título - Do estímulo ao pesquisador público É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de um terço nos ganhos econômicos, auferidos

⁶² Art. 10. É facultado às ICTs, mediante contrato ou instrumento próprio, prestar serviços ou estabelecer cooperação com instituições públicas ou privadas compatíveis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

§ 4º O valor adicional variável de que trata o § 3º deste artigo fica sujeito à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal.

⁶³ Este entendimento está disposto no art. 11, §1º da Lei alagoana.

⁶⁴ Art. 11. As Instituições Científicas e Tecnológicas - ICTs devem assegurar ao criador, a título de premiação, participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos sobre o total líquido da comercialização resultante da transferência de tecnologia para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida, da qual tenha sido inventor, obtentor ou autor, de acordo com a legislação vigente.

§ 1.º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

§ 2.º A premiação referida neste artigo será paga ao criador ou criadores no prazo máximo de até 01 (um) ano.

§ 3.º As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, a nenhum título, à remuneração ou salário do pesquisador público.

pela ICTBA, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor.

A própria lei em seu art. 2º considera como pesquisador público, que é o destinatário do que fora mencionado acima, o servidor público efetivo, civil ou militar da ICTBA, que realize pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico. Da mesma forma que a lei do Amazonas, a lei da Bahia dispõe que as importâncias percebidas a título de incentivo na forma desse artigo não se incorporam, a nenhum título, à remuneração ou ao salário do servidor ou empregado. Apesar disso, inova dizendo que não caracteriza, a nenhum título, vínculo entre o aluno e a ICTBA. Discorre desta maneira, pois estende a possibilidade de participação nos lucros não apenas para os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, mas também para os alunos que tenham contribuído para a criação, conforme disposto no §1º do art. 19 da Lei.

Na Lei de Inovação do Ceará, o que se mostra de novo em relação às outras legislações diz respeito ao percentual para estímulo à participação do funcionário ou pesquisador público no processo de inovação ,que foi fixado em 10% , no mínimo – o dobro da versão federal – e no máximo um terço dos ganhos econômicos auferidos pela instituição de ciência e tecnologia (ICT) sediada no Estado. A participação poderá ser partilhada entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico⁶⁵.

No estado de Goiás, sua lei de inovação assemelha-se bastante as outras já aqui citadas. Atentamos para o fato de que não menciona a figura do “autor” para fins de participação nos ganhos econômicos, incluindo neste rol apenas o inventor e obtentor:

Art. 5º Fica assegurada ao criador, a título de premiação, participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) sobre o total líquido dos ganhos econômicos auferidos pela ICT-GO com a

⁶⁵ Art. 21 da Lei nº 14.220/08

exploração de criação protegida da qual tenha sido **inventor ou obtentor**, de acordo com a legislação vigente.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, considera-se ganho econômico qualquer modalidade de benefício financeiro resultante da exploração direta ou indireta de criação, deduzidos as despesas e os encargos decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

§ 2º A premiação a que se refere o *caput* deste artigo será outorgada, em prazo não superior a 1 (um) ano, após a realização da receita que lhe servir de base.

§ 3º A premiação a que se refere o *caput* deste artigo poderá ser partilhada entre o criador e os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

§ 4º As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, a nenhum título, à remuneração ou ao salário do pesquisador público.

Quando se faz menção direta “exploração direta ou indireta de criação” quer dizer que, além da ICT-GO, beneficiarão também tanto inventor, ou pesquisador ou obtentor. Charlene Plaza⁶⁶, atenta para o fato de que é importante destacar que só é criador quem for pesquisador, mas a recíproca, também não é verdadeira “nem todo pesquisador é criador”, pois pesquisador é aquele que realiza pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico, como não será criador quem faz pesquisas sem ter resultado em criação específica e identificada.

A lei de inovação do Mato Grosso trata a participação nos ganhos econômicos como um ganho eventual, conforme se observa da interpretação do art. 14 e 9º⁶⁷ da lei. Não traz nada de novo quanto ao percentual destinado aos autores, sendo de no mínimo cinco por cento

⁶⁶ BARBOSA et al Plaza , Charlene Maria C. de Ávila . Lei de inovação tecnológica. 2011.

⁶⁷ **Art. 9º** É facultado à ICT prestar a instituições públicas ou privadas serviços compatíveis com os objetivos da Lei Federal nº 10.973/04, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

§ 1º A prestação de serviços prevista no *caput* dependerá de aprovação pelo órgão ou autoridade máxima da ICT.

§ 2º O servidor, o militar ou o empregado público envolvido na prestação de serviços prevista no *caput* poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de apoio com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional variável e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada.

§ 3º O valor do adicional variável de que trata o § 2º deste artigo fica sujeito à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal.

§ 4º O adicional variável de que trata este artigo configura, para os fins do Art. 28 da Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991, ganho eventual.

e máximo de um terço. Além disso, poderá ser estendido o benefício aos membros da equipe que contribuíram para a criação, como se observa a seguir:

Art. 14 É assegurada ao criador participação mínima de cinco por cento e máxima de um terço nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do Art. 93 da Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

§ 1º A participação de que trata o *caput* poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

§ 2º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

§ 3º A participação prevista no *caput* obedecerá ao disposto nos §§ 3º e 4º do Art. 9º desta lei complementar.

§ 4º A participação referida no *caput* será paga pela ICT em prazo não superior a um ano após a realização da receita que lhe servir de base.

No que concerne a lei de inovação mineira, trata em seu art. 5º sobre a participação nos resultado:

Art. 5º Fica assegurada ao criador, a título de premiação, participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de um terço sobre o total líquido dos ganhos econômicos auferidos pela ICTMG com a exploração de criação protegida da qual tenha sido inventor ou obtentor, de acordo com a legislação vigente.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, considera-se ganho econômico qualquer modalidade de benefício financeiro resultante da exploração direta ou indireta de criação, deduzidas as despesas e encargos decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

§ 2º A premiação a que se refere o *caput* deste artigo será outorgada, em prazo não superior a um ano, após a realização da receita que lhe servir de base.

§ 3º A premiação a que se refere o *caput* deste artigo poderá ser partilhada entre o criador e os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

§ 4º As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, a nenhum título, à remuneração ou ao salário do pesquisador público.

Semelhante ao que acontece com a lei de Goiás, a mineira não utiliza a expressão autor para permitir a participação, considerando apenas os inventores e obtentores. Somando-

se a isso, trata como premiação os valores repassados à título da participação, não se incorporando à remuneração, vencimento ou salários dos criadores.

A lei pernambucana de inovação também prevê percentual para participação do criador e eventuais colaboradores nos ganhos econômicos decorrentes da exploração e sua invenção. É o que reza o §2º do art. 9º da lei:

Art. 9º O órgão ou entidade da administração direta e indireta do poder executivo que estiver classificado como ICT-PE deverá providenciar, junto à Secretaria de Planejamento e Gestão, a incorporação no Plano Plurianual – PPA de programa destinado ao desenvolvimento das ações de inovação decorrentes desta lei com a respectiva previsão de receita e despesa.

§ 2º Os valores recebidos pela ICT-PE, em decorrência dos contratos de transferência de tecnologia por ela desenvolvida e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida, deverão ser aplicados exclusivamente na consecução dos seus objetivos institucionais, devendo ser fixado percentual para participação do criador e eventuais colaboradores nos ganhos econômicos, observados os limites previstos no regulamento desta Lei.

Não ficou estabelecido qual percentual destinado aos criadores, nem a que título se daria esta participação. Na hipótese deverá ser feita uma interpretação conforme a constituição para suprir as omissões, juntamente com o regime geral da Lei de Propriedade Industrial – LPI.

A lei carioca de inovação, em seu art.15 mostra a seguinte redação:

Art. 15 - É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 33% (trinta e três por cento) nos ganhos econômicos auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei nº 9.279, de 1996.

§ 1º - A participação de que trata o *caput* deste artigo poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

§ 2º - Entende-se por ganhos econômicos toda forma de *royalties*, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

§ 3º - A participação prevista no *caput* deste artigo obedecerá ao disposto no § 3º do art. 10 deste Decreto.

§ 4º - A participação referida no *caput* deste artigo será paga pela ICT em prazo não superior a 01 (um) ano após a realização da receita que lhe servir de base.

Inicialmente percebe-se a semelhança deste dispositivo com os que tratam do mesmo assunto nas leis de inovação estaduais e até mesmo a federal. A definição de ganhos econômicos é a mesma que a da Lei Federal e de outras estaduais. Aos membros da equipe foi facultada a participação nos ganhos econômicos e, além disso, tem natureza de adicional variável⁶⁸, não se incorporando à remuneração, vencimentos ou salários recebidos.

A Lei nº 13.196/09, do Rio Grande do Sul é taxativa em dizer que o pesquisador público terá assegurado, a título de premiação, a participação nos ganhos econômicos decorrentes da exploração de sua criação. Não se especifica se o criador é autor, inventor ou obtentor, como nas outras leis. Reza o artigo da seguinte forma:

Art. 10 - Aos pesquisadores públicos é assegurada, a título de premiação, a participação nos ganhos econômicos auferidos pelas respectivas ICT/RS, em percentual limitado a 1/3(um terço) do total líquido resultante dos ganhos econômicos auferidos.

§ 1º - A premiação a que se refere o "caput" deste artigo não será incorporada, a qualquer título, aos vencimentos ou à remuneração do servidor, nem considerada para fins de cálculo de qualquer direito ou vantagem.

§ 2º - Na hipótese de a criação protegida e comercializada decorrer de projeto realizado por um grupo de pesquisadores públicos, o percentual será rateado com observância de percentuais atribuídos a cada um no projeto conjunto desenvolvido.

§ 3º - As despesas efetuadas com depósito, registro e manutenção dos pedidos de proteção, bem como quaisquer encargos administrativos relacionados com estes gastos, serão custeados diretamente por cada instituição de pesquisa, devendo ser deduzidas dos valores a serem recebidos pela ICT/RS por ocasião do licenciamento, antes do cálculo do percentual a ser rateado entre os pesquisadores.

⁶⁸ **Art. 10** - É facultado à ICT e à FAPERJ, no âmbito de suas finalidades, prestar serviços eventuais de gerenciamento e de acompanhamento de projetos, em instituições públicas ou privadas, compatíveis com os objetivos da Lei nº 5.631, de 2008, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

(...)

§ 3º - O valor do adicional variável de que trata o § 2º deste artigo fica sujeito à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal.

§ 4º - O percentual de premiação será pago ao pesquisador durante toda a vigência da proteção intelectual e enquanto durar a percepção dos ganhos econômicos pela ICT/RS a que ele pertença, no momento do depósito ou solicitação de registro da proteção legal.

§ 5º - Os encargos e obrigações legais decorrentes do valor repassado aos servidores como premiação, em decorrência da presente Lei, serão de exclusiva responsabilidade dos respectivos beneficiários.

A premiação indicada não será incorporada aos vencimentos ou remuneração do servidor, não terá reflexos nos haveres trabalhistas. Da mesma forma dispõe a lei de inovação federal.

Em Santa Catarina, a lei estadual de inovação também prevê a participação nos ganhos, como se percebe a seguir:

Art. 15. É assegurado ao Pesquisador Público participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 25% (vinte e cinco por cento) nos ganhos econômicos auferidos pela ICTESC, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida, da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

§ 1º A participação de que trata o *caput* deste artigo poderá ser partilhada pela ICTESC entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

§ 2º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de *royalties*, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

§ 3º A participação referida no *caput* deste artigo será paga pela ICTESC em prazo não superior a um ano após a realização da receita que lhe servir de base.

Diferente das outras leis estaduais e a federal, a lei de Santa Catarina estipula percentual máximo de 25% (vinte e cinco por cento) como direito do pesquisador público na repartição dos lucros auferidos pela exploração de sua criação intelectual. No que diz respeito à definição de ganhos econômicos não diverge das outras leis. Somando-se a isso, utiliza a lei de Propriedade Industrial como regime geral de pessoal.

A lei sergipana, também semelhante às outras de inovação estadual, traz como diferencial a possibilidade do aluno, que contribuiu com a criação, participar do rateio nos lucros. Vejamos:

Art. 19. É assegurada ao pesquisador público participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos auferidos pela ICTESE, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida, da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei (Federal) no 9.279, de 14 de maio de 1996.

§ 1º A participação de que trata o “caput” deste artigo pode ser partilhada pela ICTESE entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, inclusive alunos, que tenham contribuído para a criação, sendo que a parte correspondente a cada um deve ser dividida em proporção a ser definida por meio de acordo.

§ 2º Ao aluno devidamente inscrito nos programas de graduação e pós-graduação de ICTESE pública estadual, que seja criador, é assegurada, a título de incentivo, participação nos ganhos econômicos auferidos resultantes da exploração de criação protegida da qual tenha sido inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei (Federal) nº 9.279 de 14 de maio de 1996.

§ 3º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

§ 4º A participação referida no “caput” deste artigo deve ser paga pela ICTESE em prazo não superior a 01 (um) ano após a realização da receita que lhe servir de base.

§ 5º As importâncias percebidas a título de incentivo na forma desse artigo não se incorporam, a nenhum título, à remuneração, ou ao salário do servidor ou empregado, bem como não caracteriza, a nenhum título, vínculo entre o aluno e a ICTESE.

Percebe-se que foi incluído como beneficiário da norma o criador inventor, obtentor ou autor, facultando este direito aos membros da equipe que contribuíram para a criação, assim como o aluno. Apesar disso, as verbas auferidas decorrentes do lucros obtidos pela exploração do invento, não serão incorporadas à remuneração do servidor, o que foi expressamente dito no §5º do artigo.

Vejamos agora o que fala a Lei de inovação estadual de São Paulo, quanto à modalidade de participação aqui abordada:

Artigo 11 - Ao pesquisador público ou aluno devidamente inscrito no programa de pós-graduação de ICTESP, que seja criador, é assegurada, a título de incentivo, participação nos ganhos econômicos auferidos, resultantes da exploração de criação protegida da qual tenha

sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do artigo 93 da Lei Federal n.º 9.279, de 14 de maio de 1996.

§1º - As importâncias percebidas a título de incentivo na forma deste artigo não se incorporam, a nenhum título, à remuneração ou ao salário do servidor ou empregado, bem como não caracterizam, a nenhum título, vínculo empregatício entre o aluno e a ICTESP.

§2º - Havendo mais de um pesquisador ou aluno, a parte que lhes couber deverá ser dividida em proporção a ser definida por meio de acordo.

Primeiramente, salta aos olhos a inclusão feita por este dispositivo. Até o momento nenhuma outra lei estadual, inclusive a federal de inovação, incluiu o aluno como destinatário obrigatório do direito à participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração de sua criação. Assim, fica obrigatoriamente assegurado ao pesquisador público e aos alunos este direito. Apesar disso, aos membros da equipe que contribuíram com a criação não foi despendido o mesmo tratamento, sequer foram citados por este dispositivo.

No tocante ao incentivo percebido como participação, não será incorporado à remuneração ou ao salário do servidor ou empregado, nem o aluno terá caracterizado o vínculo empregatício.

Para o aluno que for estagiário da área de inovação é salutar ter em seu contrato de estágio cláusulas e obrigações específicas a respeito da atividade inventiva, para que tenha o benefício de destinatário desta norma. Inclusive estará sujeito aos termos de confidencialidade como disposto na lei.

Todas as leis estaduais de inovação que tratavam da participação nos ganhos econômicos foram aqui retratadas. Existe apenas uma lei municipal que trata sobre o assunto, a de Vitória no Espírito Santo, Lei nº 7.871/09. Em seu art. 20 desenvolve o tema da participação nos lucros, mas não apresenta nada de novo quanto às outras leis de inovação.

Para se ter uma visão geral do que fora discutido nesta última porção do trabalho monográfico elaboramos um quadro comparativo das leis de inovação, pontuando o que difere entre uma norma e outra. Vejamos a seguir.

Quadro comparativo das Leis de Inovação federal, estadual e municipal.⁶⁹

Lei	Artigo	Comentários
Lei federal nº 10.973/04	Art. 13. É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei nº 9.279, de 1996 . § 1º A participação de que trata o caput deste artigo poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação. § 2º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual § 3º A participação prevista no caput deste artigo obedecerá ao disposto nos §§ 3º e 4º do art. 8º. § 4º A participação referida no caput deste artigo será paga pela ICT em prazo não superior a 1 (um) ano após a realização da receita que lhe servir de base.	Obrigatoriedade de participação do pesquisador público nos ganhos econômicos decorrentes da exploração da criação intelectual. Entretanto, é facultado este direito aos membros da equipe.
Lei nº 7.117/09 – Alagoas	Art. 9º: O órgão ou entidade da administração direta e indireta do poder executivo que estiver classificado como ICT deverá providenciar junto à Secretaria de Estado do Planejamento e do Orçamento - SEPLAN, a incorporação no Plano Plurianual – PPA de programa destinado ao desenvolvimento das ações de inovação decorrentes desta Lei com a respectiva previsão de receita e despesa. § 1º Os recursos financeiros arrecadados diretamente pelas ICTs constituem receita orçamentária a ser utilizada para despesas de investimento e de custeio da instituição, observadas as normas pertinentes ao efetivo recebimento da receita e à execução orçamentária. § 2º Os valores recebidos pelas ICT's, em decorrência dos contratos de transferência de tecnologia por elas desenvolvidas e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida, deverão ser aplicados exclusivamente na consecução dos seus objetivos institucionais, devendo ser fixado	Obrigatoriedade de fixação e um percentual pra participação do criador e colaboradores no ganhos econômicos pela exploração do invento. O valor adicional repassado ao criador não será incorporado aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos

⁶⁹ Elaboração própria.

	percentual para participação do criador e eventuais colaboradores nos ganhos econômicos, observados os limites previstos em instrumento jurídico.	
Lei nº 3.095/06 – Amazonas	<p>Art. 11. As Instituições Científicas e Tecnológicas - ICTs devem assegurar ao criador, a título de premiação, participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos sobre o total líquido da comercialização resultante da transferência de tecnologia para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida, da qual tenha sido inventor, obtentor ou autor, de acordo com a legislação vigente.</p> <p>§ 1.º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.</p> <p>§ 2.º A premiação referida neste artigo será paga ao criador ou criadores no prazo máximo de até 01 (um) ano.</p> <p>§ 3.º As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, a nenhum título, à remuneração ou salário do pesquisador público.</p>	As importâncias recebidas não serão incorporadas à remuneração do pesquisador público e conceitua ganho econômico da mesma forma como a LI
Lei nº 11.174/08 – Bahia	<p>Art. 19 – É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de um terço nos ganhos econômicos, auferidos pela ICTBA, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor.</p> <p>§ 1º – A participação de que trata o caput deste artigo poderá ser partilhada pela ICTBA entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, inclusive alunos, que tenham contribuído para a criação, cuja parte deverá ser dividida em proporção a ser definida por meio de acordo.</p> <p>§ 2º – Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual. § 3º – A participação referida no caput será paga pela ICTBA em prazo não superior a um ano após a realização da receita que lhe servir de base.</p> <p>§ 4º – As importâncias percebidas a título de incentivo na forma desse artigo não se incorporam, a nenhum título, à remuneração ou ao salário do servidor ou empregado, bem</p>	<p>Inova dizendo que não caracteriza, a nenhum título, vínculo entre o aluno e a ICTBA.</p> <p>Redação muito semelhante com as outras leis de inovação.</p>

	como não caracteriza, a nenhum título, vínculo entre o aluno e a ICTBA.	
Lei nº 14.220/08 – Ceará	Art.21. É assegurada ao criador a participação mínima de 10% (dez por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT-CE, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no Capítulo XIV da Lei Federal nº9.279, de 14 de maio de 1996 e art.3º do Decreto Federal nº2.553 de 16 de abril de 1998. §1º A participação, de que trata o caput deste artigo, poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação. §2º Entende-se por ganhos econômicos toda a forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.	Participação do funcionário ou pesquisador público no processo de inovação ,que foi fixado em 10% , no mínimo – o dobro da versão federal e das demais leis estaduais de inovação.
Lei nº 16.922/10 – Goiás	Art. 5º Fica assegurada ao criador, a título de premiação, participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) sobre o total líquido dos ganhos econômicos auferidos pela ICT-GO com a exploração de criação protegida da qual tenha sido inventor ou obtentor, de acordo com a legislação vigente. § 1º Para fins do disposto neste artigo, considera-se ganho econômico qualquer modalidade de benefício financeiro resultante da exploração direta ou indireta de criação, deduzidos as despesas e os encargos decorrentes da proteção da propriedade intelectual. § 2º A premiação a que se refere o caput deste artigo será outorgada, em prazo não superior a 1 (um) ano, após a realização da receita que lhe servir de base. § 3º A premiação a que se refere o caput deste artigo poderá ser partilhada entre o criador e os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação. § 4º As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, a nenhum título, à remuneração ou ao salário do pesquisador público.	Atentamos para o fato de que não menciona a figura do “autor” para fins de participação nos ganhos econômicos, incluindo neste rol apenas o inventor e obtentor.
Lei Complementar nº 297/08 – Mato Grosso	Art. 14 É assegurada ao criador participação mínima de cinco por cento e máxima de um terço nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de	Trata a participação nos ganhos econômicos como

	<p>direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do Art. 93 da Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996.</p> <p>§ 1º A participação de que trata o caput poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.</p> <p>§ 2º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.</p> <p>§ 3º A participação prevista no caput obedecerá ao disposto nos §§ 3º e 4º do Art. 9º desta lei complementar.</p> <p>§ 4º A participação referida no caput será paga pela ICT em prazo não superior a um ano após a realização da receita que lhe servir de base.</p>	um ganho eventual.
Lei nº 17.348/08 – Minas Gerais	<p>Art. 5º Fica assegurada ao criador, a título de premiação, participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de um terço sobre o total líquido dos ganhos econômicos auferidos pela ICTMG com a exploração de criação protegida da qual tenha sido inventor ou obtentor, de acordo com a legislação vigente.</p> <p>§ 1º Para fins do disposto neste artigo, considera-se ganho econômico qualquer modalidade de benefício financeiro resultante da exploração direta ou indireta de criação, deduzidas as despesas e encargos decorrentes da proteção da propriedade intelectual.</p> <p>§ 2º A premiação a que se refere o caput deste artigo será outorgada, em prazo não superior a um ano, após a realização da receita que lhe servir de base.</p> <p>§3º A premiação a que se refere o caput deste artigo poderá ser partilhada entre o criador e os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.</p> <p>§4º As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, a nenhum título, à remuneração ou ao salário do pesquisador público.</p>	<p>Semelhante ao que acontece com a lei de Goiás, a mineira não utiliza a expressão autor para permitir a participação, considerando apenas os inventores e obtentores.</p> <p>Trata como premiação os valores repassados à título da participação, não se incorporando à remuneração, vencimento ou salários dos criadores.</p>
Lei nº13.690/08 – Pernambuco	<p>Art. 9º O órgão ou entidade da administração direta e indireta do poder executivo que estiver classificado como ICT-PE deverá providenciar, junto à Secretaria de Planejamento e Gestão, a incorporação no Plano Plurianual – PPA de programa destinado ao desenvolvimento das ações de inovação decorrentes desta lei com a</p>	Não ficou estabelecido qual percentual destinado aos criadores, nem a que título se daria

	<p>respectiva previsão de receita e despesa.</p> <p>§ 2º Os valores recebidos pela ICT-PE, em decorrência dos contratos de transferência de tecnologia por ela desenvolvida e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida, deverão ser aplicados exclusivamente na consecução dos seus objetivos institucionais, devendo ser fixado percentual para participação do criador e eventuais colaboradores nos ganhos econômicos, observados os limites previstos no regulamento desta Lei.</p>	esta participação.
Lei nº 5.361/08 – Rio de Janeiro	<p>Art. 15 - É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 33% (trinta e três por cento) nos ganhos econômicos auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei nº 9.279, de 1996.</p> <p>§ 1º - A participação de que trata o caput deste artigo poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.</p> <p>§ 2º - Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.</p> <p>§ 3º - A participação prevista no caput deste artigo obedecerá ao disposto no § 3º do art. 10 deste Decreto.</p> <p>§ 4º - A participação referida no caput deste artigo será paga pela ICT em prazo não superior a 01 (um) ano após a realização da receita que lhe servir de base.</p>	Aos membros da equipe foi facultada a participação nos ganhos econômicos e, além disso, tem natureza de adicional variável, não se incorporando à remuneração, vencimentos ou salários recebidos.
Lei nº 13.196/09 – Rio Grande do Sul	<p>Art. 10 - Aos pesquisadores públicos é assegurada, a título de premiação, a participação nos ganhos econômicos auferidos pelas respectivas ICT/RS, em percentual limitado a 1/3 (um terço) do total líquido resultante dos ganhos econômicos auferidos.</p> <p>§ 1º - A premiação a que se refere o "caput" deste artigo não será incorporada, a qualquer título, aos vencimentos ou à remuneração do servidor, nem considerada para fins de cálculo de qualquer direito ou vantagem.</p> <p>§ 2º - Na hipótese de a criação protegida e comercializada decorrer de projeto realizado por um grupo de pesquisadores públicos, o percentual será rateado com observância de</p>	A premiação indicada não será incorporada aos vencimentos ou remuneração do servidor, não terá reflexos nos haveres trabalhistas.

	<p>percentuais atribuídos a cada um no projeto conjunto desenvolvido.</p> <p>§ 3º - As despesas efetuadas com depósito, registro e manutenção dos pedidos de proteção, bem como quaisquer encargos administrativos relacionados com estes gastos, serão custeados diretamente por cada instituição de pesquisa, devendo ser deduzidas dos valores a serem recebidos pela ICT/RS por ocasião do licenciamento, antes do cálculo do percentual a ser rateado entre os pesquisadores.</p> <p>§ 4º - O percentual de premiação será pago ao pesquisador durante toda a vigência da proteção intelectual e enquanto durar a percepção dos ganhos econômicos pela ICT/RS a que ele pertença, no momento do depósito ou solicitação de registro da proteção legal.</p> <p>§ 5º - Os encargos e obrigações legais decorrentes do valor repassado aos servidores como premiação, em decorrência da presente Lei, serão de exclusiva responsabilidade dos respectivos beneficiários.</p>	
Lei nº 14.328/08 – Santa Catarina	<p>Art. 15. É assegurado ao Pesquisador Público participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 25% (vinte e cinco por cento) nos ganhos econômicos auferidos pela ICTESC, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida, da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996.</p> <p>§ 1º A participação de que trata o caput deste artigo poderá ser partilhada pela ICTESC entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.</p> <p>§ 2º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.</p> <p>§ 3º A participação referida no caput deste artigo será paga pela ICTESC em prazo não superior a um ano após a realização da receita que lhe servir de base.</p>	Diferente das outras leis estaduais e a federal, a lei de Santa Catarina estipula percentual máximo de 25% (vinte e cinco por cento) como direito do pesquisador público na repartição dos lucros auferidos pela exploração de sua criação intelectual.
Lei nº 6.794/09 – Sergipe	<p>Art. 19. É assegurada ao pesquisador público participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos auferidos pela ICTESE, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida, da qual tenha</p>	Traz como diferencial a possibilidade do aluno, que contribuiu com a criação, participar do rateio

	<p>sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei (Federal) no 9.279, de 14 de maio de 1996.</p> <p>§ 1º A participação de que trata o “caput” deste artigo pode ser partilhada pela ICTESE entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, inclusive alunos, que tenham contribuído para a criação, sendo que a parte correspondente a cada um deve ser dividida em proporção a ser definida por meio de acordo.</p> <p>§ 2º Ao aluno devidamente inscrito nos programas de graduação e pós-graduação de ICTESE pública estadual, que seja criador, é assegurada, a título de incentivo, participação nos ganhos econômicos auferidos resultantes da exploração de criação protegida da qual tenha sido inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei (Federal) nº 9.279 de 14 de maio de 1996.</p> <p>§ 3º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.</p> <p>§ 4º A participação referida no “caput” deste artigo deve ser paga pela ICTESE em prazo não superior a 01 (um) ano após a realização da receita que lhe servir de base.</p> <p>§ 5º As importâncias percebidas a título de incentivo na forma desse artigo não se incorporam, a nenhum título, à remuneração, ou ao salário do servidor ou empregado, bem como não caracteriza, a nenhum título, vínculo entre o aluno e a ICTESE.</p>	<p>nos lucros.</p>
<p>Lei Complementar nº 1.049/08 – São Paulo</p>	<p>Artigo 11 - Ao pesquisador público ou aluno devidamente inscrito no programa de pós-graduação de ICTESP, que seja criador, é assegurada, a título de incentivo, participação nos ganhos econômicos auferidos, resultantes da exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do artigo 93 da Lei Federal n.º 9.279, de 14 de maio de 1996.</p> <p>§1º - As importâncias percebidas a título de incentivo na forma deste artigo não se incorporam, a nenhum título, à remuneração ou ao salário do servidor ou empregado, bem como não caracterizam, a nenhum título, vínculo empregatício entre o aluno e a ICTESP.</p> <p>§2º - Havendo mais de um pesquisador ou aluno,</p>	<p>Até o momento nenhuma outra lei estadual, inclusive a federal de inovação, incluiu o aluno como destinatário obrigatório do direito à participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração de sua criação.</p>

	a parte que lhes couber deverá ser dividida em proporção a ser definida por meio de acordo	
Lei nº 7.871/09 – Vitória	<p>Art. 20 é assegurada ao pesquisador ou aluno regularmente matriculado na ICTV, que seja criador, participação nos resultados de projetos e contratos de transferência de tecnologia e do licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido inventos, detentor ou autor, entre 5% e 33% dos ganhos efetivos, aplicando-se no que couber o disposto no Parágrafo único do Art. 93 da Lei nº 9.279, de 1996.</p> <p>§1º. A participação de que trata este artigo vista no projeto a ser submetido, poderá ser partilhada pela ICTV entre os membros da equipe, inclusive alunos, de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que tenham contribuído para a criação, devendo ser dividida em proporção a ser definida por meio de acordo.</p> <p>§2º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou qualquer benefício financeiro resultante da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.</p> <p>§3º A participação referida neste artigo será para pela ICTV em prazo não superior a 1 (um) ano após a realização da receita que lhe servir de base.</p> <p>§4º A participação prevista neste artigo obedecerá ao disposto nos §§1º e 2º do artigo 19.</p> <p>§5º As importâncias percebidas a título de incentivo na forma deste artigo não caracterizam a nenhum título, vínculo entre o aluno e a ITCV.</p>	<p>A remuneração recebida a título de participação nos lucros será na forma de adicional variável, configurado como ganhos eventuais, conforme disposto no artigo 19 da lei.</p> <p>Trata o aluno como destinatário obrigatório do direito à participação nos ganhos econômicos. Quanto aos membros da equipe, este direito é facultado.</p>

7. CONCLUSÃO

O crescimento tecnológico de um país depende diretamente das pesquisas desenvolvidas em seu território. Assim, incentivar as pesquisas e criação de novas tecnologias é primordial para alcançar este objetivo.

Neste sentido, a atividade inventiva deve ser, também, incentivada. Maior será a possibilidade dos trabalhadores intelectuais produzirem obras intelectuais de qualidade e em abundancia, na medida em que forem instados a tanto, por meio de incentivos à sua produção intelectual.

O art. 218, § 4º da Constituição Federal prevê um incentivo às empresas que invistam em pesquisa e criação de tecnologia e pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. O que se mostra como um dos meios de instigar a produção intelectual nacional.

Ocorre que identificar na legislação quais direitos estão relacionados ao trabalhador intelectual, face ao Direito da Propriedade Intelectual e ao Direito do Trabalho, não é uma tarefa fácil. Visto que não existe uma uniformidade de tratamento para tais questões e muitos destes direitos foram pulverizados em leis especiais esparsas, dificultando uma harmonização entre elas.

Isto, mostra a necessidade de uma reforma legislativa, no sentido de unificar o tratamento dispensado às criações intelectuais dos trabalhadores inventores e os respectivos direitos de seus empregadores sobre essas obras de espírito, revogando os diversos textos legais que tratam do assunto. Apesar disso, tentar por em prática esta solução não é fácil. Mudanças legislativas no Brasil possuem alta complexidade, envolvendo questões não apenas jurídicas, como também políticas.

No tocante a participação do inventor nos ganhos econômicos auferidos em decorrência da exploração econômica de sua criação, inúmeras são as legislações que versam

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 05/2014, p.256 a 322 Fev/2014 | www.pidcc.com.br

sobre o tema tanto na iniciativa privada, quanto no serviço público em âmbito federal, estadual e municipal.

Nesta linha de raciocínio, na análise do texto constitucional e da Lei de Propriedade Industrial mostrou-se evidente a possibilidade do empregado que desenvolveu um invento no decorrer do contrato de trabalho ter facultado como direito pessoal um repasse de verbas, de natureza não salarial, como forma de participação nos lucros pela exploração do invento que criara. Caberia ao empregador, como meio de estímulo econômico e de desenvolvimento da pesquisa, repassar tais verbas ao seu funcionário

Ocorre que este regime não se aplica a todos os inventores. Quando se trata de pesquisador público, em especial professores pesquisadores, deve-se ater para o que está disposto nas Leis de Inovação quando surgir uma invenção tecnológica de serviço.

Pode-se chegar a uma conclusão sobre a natureza não salarial dos valores pagos ao empregados através da observação de duas vertentes, a análise dos motivos do pagamento e a verificação se o sistema jurídico exclui explicitamente esta natureza salarial.

As parcelas recebidas por empregados a título de propriedade intelectual sobre os bens intelectuais que criou são de caráter patrimonial, determinado por relações mercantis, assim, não podem ser consideradas como contraprestação pelo trabalho, logo, não se incorporam ao salário. As demais parcelas recebidas a título de premiação e incentivo, de modo geral também não possuiriam natureza salarial, mas no caso de habitualidade do pagamento dessas parcelas, poderia sim ser incorporadas ao salário com conseqüências reflexas nos haveres trabalhistas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. **Curso de direito constitucional**. São Paulo: Saraiva, 1998.

BARBOSA, Cláudio R. **Propriedade Intelectual: introdução à propriedade intelectual como informação**, Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

BARBOSA, Denis Borges , **Tratado da Propriedade Intelectual, Tomo II, Patentes**, Rio de Janeiro: Lúmen júris, 2010.

_____ **Direito da Inovação, Rio de Janeiro:** Editora Lúmen Júris, 2011.

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão Propriedade Industrial e Constituição: **As teorias preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira**, Porto Alegre: Livraria do Advogado editor, 2007.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. **Aperfeiçoamento e Dependência em Patentes**, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004.

_____ **Manual de Direito da Propriedade Intelectual**, Aracaju: Editora Evocati, 2007.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito constitucional e teoria da Constituição*. 6. Ed. Coimbra: Almedina, 2002.

CARVALHO, Nuno T.P. *Os inventos de empregados na nova lei de patente*, Revista da ABPI no. 23, 1996,

CERQUEIRA, João da Gama , **Tratado da Propriedade Industrial, volume II, Tomo I**, Rio de Janeiro: Lúmen Júris,2012.

DELGADO , Maurício Godinho, **Curso de Direito do Trabalho**, São Paulo: LTR, 7ª edição, 2008.

FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. **Propriedade intelectual e defesa da concorrência**. Revista da ABPI, n.8.

GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. **Curso de direito do trabalho**, 14 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995

JOÃO, Paulo Sergio. **Participação nos lucros ou resultados da empresa**. São Paulo; Dialética, 1988.

MARTINS, Sergio Pinto. **Participação nos lucros e resultados das empresas**. São Paulo: Dialética, 1998.

MATTOS, Cláudio Oliveira. **Invenções de empregado e o direito patentário**. Revista Ltr, São Paulo.2001.

MINHARRO, Francisco Luciano. **A propriedade Intelectual no Direito do Trabalho**, São Paulo: Editora LTR, 2010.

MORO. Maitê Cecília Fabbri. **Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais**. São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2003.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. **Curso de Direito do Trabalho**. 19 ed. São Paulo; Saraiva, 2004.

NASCIMENTO, J.P.C. **A natureza jurídica do direito sobre os bens imateriais**. Revista de ABPI, nº 28, mai./jun., pp.23-32, São Paulo: ABPI, 1997.

POLLAUD-DULIAN, Frédéric, **La Brevetabilité des inventions- Étude comparative de jurisprudence France-OEB**. Paris:Litec, 1997.

POZ. Maris Ester Dal , **A propriedade Intelectual em Biotecnologia in Contratos de Propriedade Industrial e Novas tecnologias**, São Paulo: Editora saraiva, 2007.

PRADO, Elaine Ribeiro. **Trabalho Inovador no Direito do Trabalho**. São Paulo. 2007.

SUSSEKIND, Arnaldo. **Direito constitucional do trabalho**. Rio de Janeiro; Renovar. 1999.

Publicado no dia 26/02/2014

Recebido no dia 15/02/2014

Aprovado no dia 20/02/2014