



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Superior do Trabalho

PROCESSO Nº TST- Ag-AIRR 10883-80.2017.5.03.0105

7ª Turma

GMEV/syi/iz

Relator: Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão

Agravante : **TELEFÔNICA BRASIL S.A.**

Agravados : **NILO CORREIA LIMA FILHO e VISÃO PREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**

### VOTO VENCIDO

---

**AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PRIMEIRA RECLAMADA. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 91, § 2º, DA LEI Nº 9.279/1996 EM RAZÃO DA CRIAÇÃO DE SOFTWARE NO CURSO DO CONTRATO DE TRABALHO. INAPLICABILIDADE DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. MODALIDADE *SUI GENERIS* DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.609/1998.**

NILO CORREIA LIMA FILHO ajuizou reclamação trabalhista pretendendo, dentre outros pedidos, a indenização por danos materiais de que trata o art. 91, § 2º, da Lei nº 9.279/1996, sob a alegação de que, embora contratado para o cargo de analista de sistemas, atuou no desenvolvimento de softwares de interesse da primeira reclamada, ocasião em que desenvolveu sistemas que geraram ganhos para a então empregadora da ordem de 44,7 milhões de reais, razão pela qual lhe é devida a "justa remuneração" de que trata a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996).

O TRT da 3ª Região manteve a sentença que reconheceu o direito à indenização pelo desenvolvimento do software, reduzindo, entretanto, o *quantum* indenizatório para R\$1.544.400,00.

Eis o teor do acórdão do TRT na fração de interesse:

#### INVENTOS. INDENIZAÇÃO

A sentença recorrida condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, sob a forma de "justa remuneração" por inventos, no valor bruto de R\$3.125.000,00.

Inconformada, recorre a demandada.

Analiso.



**PROCESSO Nº TST- Ag-AIRR 10883-80.2017.5.03.0105**

**O reclamante alegou na inicial, em síntese apertada, que foi responsável pela criação/desenvolvimento de projetos inovadores e pioneiros que geraram grandes retornos financeiros e economias em prol da reclamada, citado por amostragem no ID. 33d427f - Pág. 18, além dos mais adiante citados "Sistema Arcomov" (repasso tecnológico para oito empresas com ganhos em torno de 23 milhões de reais); "Sistema Cell-sat/Centro de Gerência de Rede" (ganhos na ordem de 5,3 milhões de reais); "Sistema Remoção de Simcards" (ganhos na ordem de 16,4 milhões de reais com desenvolvimento e implantação - ID. 33d427f - Pág. 20). Disse também que, a partir de abril/2012, foi completamente deslocado das funções que até então exercia. Por fim, pediu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais (remuneração justa), na forma do art. 91 da Lei n.º 9.279/96, em valor a ser arbitrado.**

A 1ª reclamada contestou (ID. 3eec86b - Pág. 43 e seguintes), dizendo expressamente que:

O ex-colaborador realizou todas as atividades por ele descritos, eis que atinente a sua função, conforme por ele mencionado na prefacial, tais atividades por ele desenvolvido eram também realizados pelos demais da área que estão nas regionais, por estar em uma cidade onde somente havia ele como representante da área, em alguns momentos de necessidade da empresa/área atuava sim em ações físicas nos equipamentos que suportam os sistemas. Essa atuação física poderia ser por exemplo a passagem de um cabo de rede (UTP) para conectividade do hardware (servidor).

Sendo a atividade atinente a sua função não foi em nenhum momento humilhado ou submetido a tarefas inferiores, conforme relatado. (...)

(...)

Ora excelência, o reclamante laborou durante 36 anos na empresa, não houve nenhuma mudança em sua função, possuía o cargo de Analista Sistemas Sênior, vale lembrar que o reclamante em oportunidade anterior buscou desligar-se da empresa estando ele insatisfeito? Agora visa de forma maliciosa buscar enriquecer ilícitamente.

Como se verifica, a reclamada, em suma, não contestou a alegação da inicial no sentido de que o autor tenha sido o responsável pela criação/desenvolvimento de projetos inovadores e pioneiros que geraram grandes retornos financeiros e economias em seu favor, e, por outro lado, admitiu que ele teria sido um mero analista de sistema.

Por fim, como já dito, após a emenda à inicial feita pelo autor (ID. 73f2796), com os documentos a ela anexados, decorrente da conversão do feito em diligência (ID. e072f2a), a reclamada, mesmo intimada para isso (ID. 0ab9060 e ID. f192363), simplesmente não se pronunciou sobre o assunto, como admite no recurso, sustentando agora que se tratava de ato processual ilegal.

Enfim, por qualquer ângulo que se queira, tem-se que a reclamada é confessa quanto a tais fatos (art. 844 da CLT c/c 341 do CPC), de onde **se infe-**



**PROCESSO Nº TST- Ag-AIRR 10883-80.2017.5.03.0105**

**re que o autor desempenhou em benefício da empresa todas as atividades indicadas na inicial neste particular e não só o "Sistema Arcomov" (repasse tecnológico para oito empresas com ganhos em torno de 23 milhões de reais); "Sistema Cellsat/Centro de Gerência de Rede" (ganhos na ordem de 5,3 milhões de reais); "Sistema Remoção de Simcards" (ganhos na ordem de 16,4 milhões de reais com desenvolvimento e implantação) como quer a ré.**

Conforme ficha de registro do autor de ID. d249f9f - Pág. 3, ele nunca ocupou cargo de programador na reclamada, sempre exercendo oficialmente a função de analista. **Logo, os softwares que desenvolveu decorreram de contribuição pessoal e não do exercício da atividade remunerada pelo salário mensal.**

Ademais, **no depoimento pessoal (ID. 95aa5d8), o reclamante afirmou** que ao menos nos últimos 5 anos do contrato, acreditando que foi a partir de 2002, voltou a exercer a função de Analista de Sistema Sênior, cujas tarefas consistiam em dar suporte ao sistema de engenharia de telecomunicações, atuando diretamente nas Centrais de Telefonia CORE e no Sistema de Valor Agregado SVA; além dessa tarefa básica, **também atuava no desenvolvimento de softwares que ainda não existiam no mercado de telecomunicações** nas áreas de O&M (Operação e Manutenção), anti fraude, garantia da receita, engenharia e marketing; na verdade, na área de O&M pouco trabalhava atuando mais nas outras áreas, inclusive no planejamento de projetos; (...) nos anos de 2012 e 2013, integrais, trabalhava até 23:00 horas, pois **atuava no desenvolvimento da automatização do sistema de SIMCARD, embora registrasse a saída com horário anterior e continuasse trabalhando; a partir daí, o seu chefe ordenou que passasse a trabalhar em serviços técnicos nas centrais dos bairros Luxemburgo e Santo Agostinho.**

A preposta da 1ª reclamada (ID. 95aa5d8) admitiu que houve sucessão trabalhista da TELEMIG pela TELEMIGCELULAR, dessa pela VIVO, dessa pela TELEFÔNICA; (...) CGR significa Centro de Gerência de Redes, cujo sistema foi criado no ano 2000, sendo desenvolvido pela reclamada, e não pelo reclamante; o Sr. Luiz Gonzaga Leal, fl. 284, era o superintendente de Telemig Celular; na empresa não foi criado software para otimização de licenças do chip SIMCARD; o reclamante não desenvolveu ou criou o projeto SIMCARD e sim participou ou integrou a equipe que o desenvolveu; tratava-se de um projeto de sistema para apuração de linhas telefônicas ativas na base da empresa mas sem uso pelos clientes, isso a nível nacional; a reclamada resolveu desenvolver o projeto porque pagava como paga à ANATEL um valor específico para a licença na exploração da atividade; a apuração das linhas ativas e sem uso implicaria na diminuição do preço pago pela reclamada à ANATEL.

A testemunha Paulo Henrique Drumond (ID. 95aa5d8) confirmou que o reclamante atuava em projetos de desenvolvimento de software, o que demandava muitos estudos, trabalho e tempo, razão pela qual não era possível a conclusão de todos os serviços no tempo trabalhado na empresa; na verdade, o reclamante foi contratado para serviços de suporte na área de informática, mas, além desses serviços, também passou a desenvolver projetos, inclusive alguns projetos que seriam direcionados à área do depoente; (...) aproximadamente em 1998, a reclamada decidiu desenvolver o projeto CGR - Centro



**PROCESSO Nº TST- Ag-AIRR 10883-80.2017.5.03.0105**

de Gerência de Redes, sendo que o Sr. Luiz Gonzaga Leal, diretor-superintendente, nomeou o reclamante para atuar no desenvolvimento do projeto; foi constituída uma equipe para atuação no desenvolvimento do projeto, integrada também pelo reclamante, sendo a equipe e os trabalhos coordenados pelo Sr. Alvaro Câmara Peçanha, gerente do CGR; o Sr. Luiz Leal designou ao reclamante a atribuição de criar e desenvolver o software para a implantação do CGR; a Telemig fixa já tinha o CGR e o software; com a assunção da atividade pela Telemig Celular, essa empresa necessitou do seu CGR, sendo o reclamante designado para desenvolver o software porque a tecnologia é totalmente diferente da telefonia fixa; o depoente resolveu apresentar como exemplo abstrato uma empresa que desenvolve ou fabrica carroças e passa a fabricar veículo automotores, sendo certo que as tecnologias e projetos são totalmente diversas; esse exemplo se aplica aos sistemas antes utilizados pela Telemig fixa e que seria utilizado pela Telemig Celular; a Telemig Celular foi a empresa de telefonia móvel pioneira na utilização do CGR no Brasil, cujo software foi criado e desenvolvido pelo reclamante, em cuja atividade o reclamante atuou sozinho, sequer auxiliado por empregados; o reclamante, a partir de 2011 ou 2012, também criou e desenvolveu um software para otimizar o uso de chip SIMCARD para apuração de linhas ativas e sem uso, visando aumentar a capacidade da máquina e diminuir custos para a empresa em relação às licenças junto ao fabricante; as licenças eram chamadas HLR, AUTENTICATION CENTER (AUC), OTA e DM, fls. 309 e seguintes dos autos; a reclamada também lucrava com esse sistema porque, caso a capacidade da máquina estivesse completa, não poderia realizar mais vendas de novos chips, ressaltando que a aquisição ou compra de uma máquina HLR demanda processo com duração de 1 ano em média; (...) o software SIMCARD já passou a ser aplicado parcialmente 2 meses após da criação ou desenvolvimento, tendo sido concluído e automatizado no início de 2013; o depoente não participou da equipe de desenvolvimento do CGR, mas tinha conhecimento de todos os procedimentos porque o seu setor foi beneficiado com o sistema".

Como se verifica acima, embora, no que diga respeito ao programa CGR, a testemunha afirme que foi desenvolvido por uma equipe a partir de 1998, como expôs, ela deixa claro, no entanto, que sua criação foi de autoria exclusiva do autor, enquanto membro dessa equipe. Além disso, ela confirma que o reclamante, a partir de 2011 ou 2012, também criou e desenvolveu um software para otimizar o uso de chip SIMCARD para apuração de linhas ativas e sem uso, que diminuiu custos para a empresa em relação às licenças junto ao fabricante, chamadas HLR, AUTENTICATION CENTER (AUC), OTA e DM, permitindo lucros para a ré como expõe.

A testemunha Wallace (ID. c387f53 - Pág. 16), que, em 2012, desempenhando as mesmas funções que o reclamante, afirma que estas eram a de ativar sistemas; (...) o projeto remoção de simcards era de Vicente Fernandes; (...) trabalharam juntos no suporte a sistemas; OSS significa sistemas de suporte à operação; SVA é serviço de valor agregado; antes de integrar a equipe OSS ele integrava a equipe SVA; desconhece as atividades do reclamante nessa equipe; ele não era líder técnico nessa equipe; inhouse são sistemas desenvolvidos na empresa; não sabe quantos projetos inhouse o reclamante desenvolvia; depois da transferência, o reclamante passou a desenvolver supor-



**PROCESSO Nº TST- Ag-AIRR 10883-80.2017.5.03.0105**

te a sistemas; ele não liderava projetos; ele era analista de sistemas sênior; cabia ao reclamante ligar e desligar equipamentos, as demais atividades eram exercidas pela empresa contratada.

**Entendo que restou provado,** sobretudo pela confissão da reclamada, ademais robustecida pela prova oral acima, notadamente pela testemunha Paulo Henrique, mas também pela testemunha Wallace, confirmando **que o autor desenvolvia sistemas in house para a ré, embora como analista de sistemas sênior,** a contribuição pessoal do empregado para os projetos apontados por amostragem no item II.7 da inicial (ID. 33d427f - Pág. 19).

O conjunto da prova acima evidencia, também, que a ré permaneceu utilizando os sistemas desenvolvidos pelo autor, mesmo após a saída deste da empresa.

A situação, no caso, se encaixa no art. 91 da Lei 9.279/1998, *verbis*:

Art. 91. 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.

§ 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

§ 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.

Vale salientar que o trabalho intelectual em questão não é objeto de proteção da Lei n. 9.610/1998, conforme seu art. 7º, parágrafo 1º, *in verbis*:

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

(...)

§ 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis.

O mesmo pode ser dito em relação à Lei. 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, a qual, em seu art. 10, V, não considera invenção ou modelo de utilidade programas de computador, *in verbis*:

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

(...)

V - programas de computador em si;

**Assim, com base no art. 91, §2º, da Lei 9279/96, e considerando os limites do pedido formulado pelo autor, ele faz jus à justa remuneração. A questão a se resolver é o quantum deste pagamento.**

**Como se evidenciou nos autos, não se trata de produto que a ré vendia no mercado, mas que dele apenas se utilizava para organizar melhor a sua atuação operacional.**



**PROCESSO Nº TST- Ag-AIRR 10883-80.2017.5.03.0105**

Logo, não há espaço para se aplicar por analogia no caso o art. 103 da citada Lei n. 9.610/1998.

Conforme o laudo técnico apresentado pelo autor (ID. 019880e - Pág. 4), e não impugnado oportunamente pela ré, o profissional em questão afirma que considerou os resultados obtidos pela empresa com a criação e desenvolvimento das ferramentas ou softwares, que se inserem no conjunto de ativos intangíveis, de difícil avaliação, estimando ganhos por ela obtidos no montante bruto de R\$78.000.000,00 ou, com dedução das alíquotas de imposto de renda e contribuição social de 34%, no montante líquido de R\$51.840.000,00.

Além disso, afirmou que a remuneração cabível ao inventor ou ao desenvolvedor de um ativo intangível, em decorrência da obtenção de resultados de natureza econômico-financeira por uma empresa em função da sua utilização em seus processos internos, foi apurado partindo-se dos critérios estipulados para o Programa PLR da reclamada nos anos 2012 em diante, com redução de custos operacionais para a distribuição de lucros e resultados, chegando-se aos percentuais de 6,07% sobre o montante líquido dos ganhos obtidos pela empresa e 4% do montante líquido de tais ganhos.

E concluiu:

"Dessa forma, os cálculos realizados indicam o valor da remuneração do inventor ou desenvolvedor no montante de R\$3.125 milhões.

O cálculo do valor de R\$3.125 milhões teve por base o montante de ganhos decorrentes de economias de custo de R\$78,0 milhões, que consta no processo em análise.

Deve ser ressaltado ainda que a continuidade da utilização do ativo intangível, representado pelo software, por parte da operadora, poderá ocasionar novas economias para a empresa..."

Vale notar que o valor de 78 milhões, indicado na inicial como tendo sido o auferido pela ré pelo (ID. 33d427f - Pág. 19) não foi contestado, sendo que, por outro lado, ali não houve a limitação a R\$ 44,7 milhões que a recorrente sustenta no recurso.

Como deixou claro o parecer técnico trazido pelo autor, não existe técnica científica capaz de mensurar numericamente o benefício financeiro experimentado pela reclamada com o uso dos softwares, principalmente porque eles são voltados para a tomada de decisão e não são produtos comercializados para outras empresas, caracterizando o que se chama ativo intangível.

Assim, é impossível medir o benefício financeiro que a ré obteve com a utilização dos softwares, o que não significa, contudo, que ele inexistiu.

A prova testemunhal evidencia que a ré obteve lucro com eles. E o fato de não haver técnica científica capaz de mensurar tal lucro não o aniquila.

A empresa em questão é milionária conforme capital social (ID. e9bd8de - Pág. 2), sendo que alterações no seu modo de operação movimentam significativas quantias, ao passo que o uso dos programas em questão, obviamente, gerou e gerará para ela significativo lucro.

Por fim, nada impede que o autor possa se beneficiar de pelo menos parte desse lucro comercial obtido com o seu trabalho.

No caso específico, porém, considero que o parecer técnico trazido pelo reclamante deve ser utilizado em conjunto com as outras informações trazi-



**PROCESSO Nº TST- Ag-AIRR 10883-80.2017.5.03.0105**

das nos autos. E, na ata de f. 1413, o advogado do autor declarou que "a remuneração de mercado para o desenvolvimento de software equivale entre 3% a 7% da economia gerada em razão da utilização da ferramenta".

Reputo, portanto, que não se devem utilizar os percentuais de PLR adotados no parecer técnico trazido pelo autor.

Aplico o percentual de 3% sobre o lucro líquido de R\$51.480.000,00, o que remete ao valor de R\$1.544.400,00, como sendo a justa remuneração do reclamante.

Neste contexto, dou provimento parcial ao apelo da ré para reduzir a indenização devida ao obreiro, nos termos acima. [grifei]

A primeira reclamada interpôs recurso de revista, no qual, dentre outras alegações, sustenta a violação do art. 91, § 2º, da Lei nº 9.279/1996, sob o argumento de que o reclamante não é signatário do direito à "justa remuneração" de que trata o aludido artigo, haja vista que atuou como programador no curso da relação de emprego, de modo que a elevada indenização deferida importa em enriquecimento sem causa, porquanto, em tal hipótese, o trabalhador faz *jus* apenas ao salário ajustado. O apelo teve seguimento denegado, ensejando a interposição de agravo de instrumento.

O eminente relator negou provimento ao agravo de instrumento em decisão unipessoal impugnada por agravo interno, ao qual, em seu douto voto, no tema objeto desta vista regimental, está negando provimento com base nos seguintes fundamentos:

O exame dos autos revela que a Corte *a quo* proferiu decisão completa, válida e devidamente fundamentada, razão pela qual não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional.

O Tribunal Regional, por ocasião do julgamento do recurso ordinário, bem como dos embargos de declaração consignou expressamente os motivos pelos quais não se verifica a alegada violação do artigo 329, I e II, do CPC, pois a atuação do Juiz encontra respaldo no artigo 321 do CPC, vez que foi detectado vício capaz de dificultar o julgamento de mérito da matéria. Consignou, ainda, que: "depois que o reclamante ofertou a emenda (ID-07b2543) e trouxe parecer técnico no ID-019880e, a reclamada foi devidamente intimada para ter vista, conforme despacho de ID. 0ab9060 (DEJT-18/12/2018), mas deixou transcrever *in albis* o prazo de manifestação (somente a 2ª ré, Visão Prev, se manifestou no ID-6eb6811), sendo que, se fosse o caso de alegar alguma ilegalidade relacionada à matéria da intimação, ou sua nulidade processual, ela deveria ter alegado na primeira oportunidade que teve de falar nos autos, ou seja, no prazo dado no referido despacho, conforme art. 795 da CLT, sendo que isto ela não fez, tornando preclusa a possibilidade de fazê-lo".

De igual forma, consignou que, na hipótese há incidência da prescrição parcial, razão pela qual se afasta a alegação de incidência da prescrição bienal.

No tocante à incidência do artigo 88, § 1º, da Lei n. 9.279/1998, consignou a Corte de Origem, quando do exame dos embargos de declaração, que o autor "nunca ocupou cargo de programador na reclamada, sempre exercendo oficialmente a função



**PROCESSO Nº TST- Ag-AIRR 10883-80.2017.5.03.0105**

de analista. Logo, os softwares que desenvolveu decorreram de contribuição pessoal e não do exercício da atividade remunerada pelo salário mensal".

A análise dos autos demonstra que o pronunciamento do Tribunal Regional revela-se satisfatório ao exame e à compreensão da matéria debatida, de modo a afastar a alegada negativa de prestação jurisdicional.

Frise-se, por oportuno, que a hipótese dos autos não é de decisão proferida ao arrepio das garantias processuais previstas na Carta Magna, mas de mera contrariedade aos interesses da parte.

Por outro lado, a argumentação exposta nos embargos de declaração evidencia que a real pretensão da parte era obter o reexame do conjunto probatório e a alteração do registro fático feito pelo Tribunal Regional, objetivos que não se coadunam com as disposições do artigo 897-A da CLT.

Acrescente-se que, para fins de prequestionamento, não é necessário que a decisão faça referência expressa aos dispositivos legais invocados. A adoção de tese explícita acerca da matéria discutida é suficiente para que se considere preenchido o mencionado requisito, de acordo com a Orientação Jurisprudencial nº 118 da SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho. Além disso, o item III da Súmula nº 297 desta Corte deixa claro que se considera prequestionada a matéria jurídica invocada no recurso principal na hipótese de o Tribunal recorrido haver se recusado a adotar tese, mesmo após ter sido instado a fazê-lo, via embargos de declaração.

Illesos, portanto, os artigos indicados, observados os limites estabelecidos na Súmula nº 459 do TST.

No mérito, de igual forma, não prosperam os argumentos suscitados pela ré.

A pretensão recursal consiste no pagamento de indenização compensatória amparada no artigo 91 da Lei 9.276/96 (Lei de Propriedade Industrial). Ora, o uso do programa de criação do empregado, na vigência do contrato de emprego, com ganho para a empresa, gera o direito a um incremento na remuneração e não sendo o empregado compensado pela criação, **a lesão à remuneração é de trato sucessivo, atraindo a prescrição parcial**. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte Superior:

"PRESCRIÇÃO PARCIAL - AUTORIA E INDENIZAÇÃO - PROPRIEDADE INTELECTUAL DE PROGRAMA DE COMPUTADOR - LESÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. Aos fundamentos de estar o direito assegurado expressamente por preceito de lei e ser a lesão de trato sucessivo, que se renova mês a mês, o Recorrente busca a declaração de incidência da prescrição parcial. 2. O TRT declarou a prescrição quinquenal trabalhista, fixando o marco prescricional. Por entender que as implantações dos programas de computador criados pelo Empregado deram-se em datas anteriores ao marco fixado, extinguiu o feito sem julgamento de mérito. 3. No caso, extrai-se dos contornos incontroversos traçados nos autos que se trata de programas de computador criados pelo Reclamante, sem relação com o contrato de trabalho, porquanto não contratado para o desenvolvimento de ferramentas de informática ou softwares, pugnando o Obreiro pelo reconhecimento da sua autoria e pela retribuição. 4. **Por esse enfoque, independentemente da atribuição da autoria, a ser investigada à luz da Lei 9.609/98, o uso do programa de criação do empregado, na vigência**





**PROCESSO Nº TST- Ag-AIRR 10883-80.2017.5.03.0105**

**do contrato de emprego, especialmente se implica ganho para a empresa, gera o direito a um incremento na remuneração. Não sendo o empregado compensado pela criação, a lesão à remuneração é de trato sucessivo, perpetrando-se no tempo, atraindo a prescrição parcial, que, como cediço, não atinge o núcleo do direito.** 5. Assim, a decisão regional deve ser reformada, retornando os autos ao TRT de origem, para apreciação dos recursos ordinários das Partes em seus temas remanescentes. Recurso de revista conhecido e provido, no tema. (RR-4400-68.2012.5.12.0037, 4ª Turma, Relator Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, DEJT 18/08/2023);

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. LESÃO DE TRATO SUCESSIVO . No tocante à prescrição , a decisão regional considerou **que a prescrição é parcial, uma vez que considerou que não há falar em ato positivo único, mas sim na sucessão de atos negativos, que se renovam no tempo; inviável , dessa forma , o reconhecimento da prescrição total.** INDENIZAÇÃO. INVENTO. PRODUÇÃO INDUSTRIAL. No tocante à indenização decorrente de invento industrial, o TRT, soberano na análise do conjunto fático-probatório, respaldado pela Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) considerou ser devido ao Reclamante o pagamento de indenização pelo invento por ele criado que teve como consequência a otimização da operacionalização das atividades da empresa, tendo esta se beneficiado da invenção em questão. Para tanto assim consignou: "(...) O perito do juízo concluiu que o equipamento apelidado de anaconda foi desenvolvido pelo Reclamante e adotado pela Reclamada; que não há no mercado e nem foi encontrado na Reclamada nenhum equipamento igual àquele desenvolvido pelo Reclamante; que o equipamento utiliza/combina equipamentos e componentes comuns à área de mecânica e que o autor reuniu e integrou esses equipamentos e componentes automatizados, reformulando o antigo processo de abastecimento de areia dos tanques das locomotivas da Reclamada. " . Dessa forma, análise diversa demandaria revolvimento de fatos e provas , o que esbarra no óbice da Súmula 126 do TST. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento " (Ag-AIRR-31900-42.2013.5.17.0003, 7ª Turma, Relator Desembargador Convocado Ubirajara Carlos Mendes, DEJT 19/10/2018);

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. (...) 3. PRESCRIÇÃO. Tratando-se de direitos de propriedade industrial decorrentes da utilização de inventos cuja autoria é postulada pelo empregado, inaplicável a prescrição nuclear, sendo incidente a parcial. Agravo de instrumento conhecido e não provido". (AIRR-148140-98.2005.5.17.0002, 8ª Turma, Relatora Ministra Dora Maria da Costa, DEJT de 28/10/2011).

O direito de remuneração decorrente de propriedade intelectual referente à invenção está previsto no § 2º do art. 91 da Lei n.º 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial).



**PROCESSO Nº TST- Ag-AIRR 10883-80.2017.5.03.0105**

A invenção na empresa ou no estabelecimento, conforme dispõe o artigo 91 da referida Lei, não decorre da atividade contratada, mas da contribuição pessoal do empregado ou grupo de empregados, que utiliza recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. Consta-se, assim, que o empregador possui o direito exclusivo de licença de exploração, embora a propriedade do invento seja comum, em partes iguais, cabendo, no entanto, ao empregador a obrigação de pagar ao empregado inventor uma justa remuneração, nos termos do § 2º do referido dispositivo, exceto expressa disposição contratual em contrário.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:

"AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. [...] DIREITO DE PROPRIEDADE. REMUNERAÇÃO DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE INVENTO CRIADO POR TRABALHADOR NO CURSO DO CONTRATO DE TRABALHO. ART. 91, § 2º, DA LEI Nº 9.279/96. A presente discussão diz respeito ao direito de remuneração decorrente de propriedade intelectual referente à invenção, previsto no § 2º do art. 91 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), em que a Vale S.A., utilizando equipamento criado pelos reclamantes, obteve benefícios em razão de significativo aumento de produtividade. A invenção de empresa ou de estabelecimento, disposta no art. 91 da Lei nº 9.279/96, não decorre da atividade contratada ou da natureza do cargo, mas da contribuição pessoal do empregado ou grupo de empregados, que utiliza recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. Nesse caso, o empregador possui o direito exclusivo de licença de exploração, embora a propriedade do invento seja comum, em partes iguais, cabendo, no entanto, ao empregador a obrigação de pagar ao empregado inventor uma compensação (justa remuneração, nos termos do § 2º do referido dispositivo), exceto expressa disposição contratual em contrário. Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, ressalvado ajuste em contrário. No caso dos autos, o e. TRT concluiu que o equipamento desenvolvido pelos reclamantes cuida-se de ato inventivo e resultou em melhoria funcional traduzida em maior produtividade para a reclamada, que já utiliza o referido equipamento, de maneira que os empregados fazem jus à justa remuneração, registrando-se, ainda, que "a inovação não resultou da natureza do serviço para o qual os reclamantes foram contratados, mas de contribuição pessoal destes com o concurso de recursos, dados, meios, matérias, instalações e equipamentos da reclamada". Nesse contexto, em face do quadro fático delineado no acórdão recorrido, estamos a tratar da modalidade invenção de empresa, tendo os empregados, portanto, direito ao recebimento de uma "justa remuneração", com fundamento no art. 91, § 2º, da Lei 9.279/96, porquanto o invento não foi objeto de prévia contratação, sendo ele extracontratual, e que a empresa obteve vantagem financeira em face da utilização do invento. Julgados. Não se vislumbra violação do § 2º do art. 91, § 2º, da Lei nº 9.279/96, mas, ao revés, a sua observância. Agravo não provido. [...]" (Ag-AIRR-495-51.2014.5.17.0003, **5ª Turma**, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT 26/06/2020);



**PROCESSO Nº TST- Ag-AIRR 10883-80.2017.5.03.0105**

"INVENTO. MODELO DE UTILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PESSOAL DO EMPREGADO. EXPLORAÇÃO PELO EMPREGADOR. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. JUSTA REMUNERAÇÃO. 1. Em caso de 'invenção de empresa' de autoria do empregado, no curso da relação de emprego, embora seja comum a propriedade e exclusiva a exploração do invento pelo empregador, a lei assegura ao empregado o direito a uma 'justa remuneração', resultante de sua contribuição pessoal e engenhosidade. Pouco importa que o invento haja sido propiciado, mediante recursos, meios, dados e materiais, nas instalações da empresa. 2. Comprovada a autoria, a novidade, bem como a utilização lucrativa do invento, construído à base de material sucateado, em prol da atividade empresarial, o empregador, independentemente de prévio ajuste, está obrigado a pagar 'justa remuneração' ao empregado. 3. Irrelevante haver, ou não, o empregado patenteado o invento. A obrigação de pagar 'justa remuneração' ao empregado inventor tem por fato gerador a utilidade extracontratual, emanção da atividade intelectual irradiada da personalidade do trabalhador, revertida em benefício da exploração econômica do empreendedor, direito assegurado na Constituição Federal. 4. Não viola o artigo 88, § 1º, da Lei 9.279/96, decisão regional que, à falta de parâmetros objetivos na lei, mantém sentença que fixa o valor da 'justa remuneração' de cada modelo de utilidade criado pelo autor em metade da última remuneração percebida, pelo prazo de dez anos." (RR-749341-33.2001.5.03.5555, Relator Ministro: João Oreste Dalazen, **1ª Turma**, DJ 6/10/2006.);

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 1. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. [...]. 4. MODELO DE UTILIDADE. INDENIZAÇÃO. Se a lei assegura 'justa remuneração', não há óbice que se conclua que determinado percentual do resultado econômico obtido com o invento sirva de parâmetro para o cálculo dessa indenização, para retribuição da criação de modelo de utilidade, fruto da capacidade laborativa do empregado, explorado lucrativamente pelo empregador. A fixação nesses padrões mostra-se razoável, tendo em vista que faltam parâmetros objetivos, na lei, para atribuir-se 'justa remuneração' ao inventor de modelos de utilidade. Diante desse contexto, não se vislumbra a possibilidade de afronta literal ao artigo 91, § 2º, da Lei nº 9.279/96, na forma preconizada na alínea -c- do artigo 896 da CLT. 5. MODELO DE UTILIDADE. ELETRICISTA. NATUREZA DOS SERVIÇOS. O cargo de eletricitista para o qual o reclamante foi contratado não equivale a de criação de inventos ou modelos de utilidade, salvo expressa disposição contratual, o que não ficou demonstrado no caso em tela. (...). 8. PRÊMIO. LIMITAÇÃO. Segundo o Regional, o valor adimplido pela reclamada revelou-se desprezível se comparado às vantagens auferidas pela criação do modelo de utilidade, mormente se considerado que o próprio regimento interno da ora agravante registra que será concedido o dobro ao empregado que inventou o modelo de utilidade patenteado, como na hipótese. Portanto, pode-se afirmar que há expressa disposição contratual em sentido contrário à limitação do prêmio ao salário ajustado, nos moldes do preceituado no artigo 88, § 1º, da Lei nº 9.279/96, o que inviabiliza o processamento do



**PROCESSO Nº TST- Ag-AIRR 10883-80.2017.5.03.0105**

apelo extraordinário. [...] Agravo de instrumento conhecido e não provido." (AIRR-148140-98.2005.5.17.0002, Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, **8ª Turma**, DEJT 28/10/2011.)

No caso dos autos, o TRT concluiu que: "o autor desempenhou em benefício da empresa todas as atividades indicadas na inicial neste particular e não só o "Sistema Arcomov" (repasso tecnológico para oito empresas com ganhos em torno de 23 milhões de reais); "Sistema Cellsat/Centro de Gerência de Rede" (ganhos na ordem de 5,3 milhões de reais); "Sistema Remoção de Simcards" (ganhos na ordem de 16,4 milhões de reais com desenvolvimento e implantação) como quer a ré", destacou, ainda, que: "Conforme ficha de registro do autor de ID. d249f9f - Pág. 3, ele nunca ocupou cargo de programador na reclamada, sempre exercendo oficialmente a função de analista. Logo, os softwares que desenvolveu decorreram de contribuição pessoal e não do exercício da atividade remunerada pelo salário mensal. O conjunto da prova acima evidencia, também, que a ré permaneceu utilizando os sistemas desenvolvidos pelo autor, mesmo após a saída deste da empresa".

Em vista de todo exposto, não subsiste a afirmação recursal no sentido que não resultou demonstrada a contribuição pessoal do autor para a pretensão deduzida - invenção/desenvolvimento dos sistemas ARCOMOV, CELLSAT, REMOÇÃO DE SIMCARDS.

Diante do quadro fático delineado no acórdão recorrido, **faz jus o autor, portanto, ao recebimento de uma "justa remuneração", com fundamento no art. 91, § 2º, da Lei 9.279/96, porquanto o invento não foi objeto de prévia contratação, sendo ele extracontratual, e a empresa obteve vantagem financeira em face da utilização do invento.**

No tocante ao valor arbitrado à condenação, a Corte de Origem, após exame das considerações apresentadas tanto pelo autor, como pela ré, constatou que: "o parecer técnico trazido pelo reclamante deve ser utilizado em conjunto com as outras informações trazidas nos autos. E, na ata de f. 1413, o advogado do autor declarou que "a remuneração de mercado para o desenvolvimento de software equivale entre 3% a 7% da economia gerada em razão da utilização da ferramenta" e concluiu "por aplicar o percentual de 3% sobre o lucro líquido de R\$51.480.000,00, o que remete ao valor de R\$1.544.400,00, como sendo a justa remuneração do reclamante". Em vista do exposto, afasta-se a alegação de violação do artigo 944 do Código Civil.

Frise-se que a oposição de embargos de declaração com a finalidade apenas de obter novo pronunciamento judicial acerca de questão já decidida, não se amolda às disposições dos artigos 1.022 do CPC e 897-A da CLT. Não tendo havido omissão, contradição, nem obscuridade na decisão embargada, mostra-se pertinente aplicar a multa definida no artigo 1.026, § 3º, do CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. [grifei]

Pedindo a máxima vênica ao eminente relator, **DIVIRJO.**

A proteção acerca dos direitos autorais na criação de software não orbita na seara da propriedade industrial, porquanto consiste em espécie *sui generis* de propriedade intelectual, conforme ACORDO TRIPS - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - do qual o Brasil é signatário e



**PROCESSO Nº TST- Ag-AIRR 10883-80.2017.5.03.0105**

cujo artigo 10.1 estabelece que "*programas de computador, em código fonte ou objeto, serão protegidos como obras literárias pela Convenção de Berna (1971)*" (Disponível em [https://www.gov.br/siscomex/pt-br/arquivos-e-imagens/2021/05/omc\\_trips.pdf](https://www.gov.br/siscomex/pt-br/arquivos-e-imagens/2021/05/omc_trips.pdf), Acesso em 7/4/2025).

Na legislação pátria, a matéria encontra disciplina em lei especial, qual seja, Lei nº 9.609/1998, que dispõe acerca da proteção da propriedade intelectual sobre programas de computador e sua comercialização no país, cujo artigo 2º determina que "*o regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos*",

Portanto, tratando-se da proteção sobre a criação de software, além da Lei nº 9.609/1998, aplica-se, no que couber, a Lei nº 9.610/1998, que regula a proteção aos direitos autorais.

Ressalte-se que a expressão "conexos" contida no art. 2º da Lei nº 9.609/1998 não se refere a eventual legislação "conexa", mas sim à espécie de direitos daqueles sujeitos que, conquanto não sejam autores, recebem a proteção da aludida lei, como aqueles que executam, interpretam, produzem ou transmitem as criações.

Dessarte, quanto à postulação de direitos relacionados à criação de software, não incide a Lei nº 9.279/1996, conforme exata dição do seu artigo 10, *caput* e inciso V, segundo os quais "*não se considera invenção nem modelo de utilidade*" "*programas de computador em si*".

Nesse sentido:

A proteção jurídica do software no Brasil é baseada em lei específica, embora seja uma modalidade de direitos autorais. Como tal, independe de formalidade para proteção legal, iniciada a partir da exteriorização da criação, em todos os países subscritores do Acordo de Berna. Ao INPI cumpre o papel de instituição designada pela lei para registro dos programas de computador a fim de conferir ao titular uma prova da anterioridade, em especial quando houve interesses comerciais. (ARIENTE, Eduardo. Curso de direito da inovação, 1ª edição, Belo Horizonte, São Paulo, D'Plácido, 2023, p. 298)

No âmbito das relações de trabalho, cumpre distinguir a disciplina da proteção à autoria das criações invenção/modelo de utilidade x software.

A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) estabelece três categorias de invenção:

- a. **Invenção de serviço** (art. 88, *caput* e § 1º): pertence exclusivamente ao empregador, haja vista que consiste em produto decorrente do vínculo de trabalho em que o trabalhador é contratado com o fim de realizar pesquisa ou atividade inventiva ou quando a invenção ou modelo de utilidade constitua em resultado da



**PROCESSO Nº TST- Ag-AIRR 10883-80.2017.5.03.0105**

natureza dos serviços para os quais o trabalhador foi contratado. Em tais hipóteses, a retribuição do trabalhador fica limitada ao salário ajustado, salvo ajuste em contrário.

- b. **Invenção livre** (art. 90): pertence exclusivamente ao empregado, porque desenvolvida pelo trabalhador de forma desvinculada do contrato de trabalho e sem a utilização de recursos do empregador. O empregador não possui nenhum direito sobre tais invenções ou modelos de utilidade.
- c. **Invenção mista** (art. 91, *caput* e § 2º): pertence de forma comum ao empregado e ao empregador, porquanto resulta da contribuição pessoal do empregado com a utilização de recursos do empregador. Nesta hipótese, é garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.

Por seu turno, a Lei de Software (Lei nº 9.609/1998), estabelece apenas duas categorias de proteção aos direitos autorais na seara das relações de trabalho envolvendo desenvolvimento de programas de computador:

a) **Software decorrente da relação de trabalho** (art. 4º, *caput* e § 1º): pertence exclusivamente ao empregador quando desenvolvido durante a vigência de contrato de trabalho, nas hipóteses em que o contrato seja destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que o desenvolvimento seja previsto na atividade do empregado (ex.: desenvolvedores de softwares), ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes ao vínculo. Neste caso, a compensação do trabalho prestado limitar-se-á ao salário convencionado.

b) **Software desenvolvido de forma autônoma** (art. 4º, § 2º): pertence exclusivamente ao empregado quando o software é desenvolvido pelo trabalhador sem relação com o contrato de trabalho e sem a utilização de recursos do empregador. Em tal hipótese, o empregador não possui nenhum direito sobre o software.

Eis a exata dicção da legislação citada:

Lei nº 9.279/1996 - Lei da Propriedade Industrial

Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

§ 1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado.

[...]

Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não de-



**PROCESSO Nº TST- Ag-AIRR 10883-80.2017.5.03.0105**

corrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

[...]

Art. 91. 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.

[...]

§ 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.

Lei nº 9.609/1998 - Lei do Software

Art. 4º Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.

§ 1º Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado.

§ 2º Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço ou servidor os direitos concernentes a programa de computador gerado sem relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato de prestação de serviços ou assemelhados, do contratante de serviços ou órgão público.

Portanto, tem-se que, diferentemente da proteção à invenção/modelo de utilidade, a proteção sobre os direitos autorais de software não admite a criação mista, pois, uma vez que o empregado utilize recursos do empregador e que o software desenvolvido decorra do efetivo exercício da atividade laboral, os direitos autorais pertencerão exclusivamente ao empregador.

Pois bem.

No caso em exame, o reclamante postula a justa remuneração de que trata o art. 91, § 2º, da Lei nº 9.279/1996, sob a alegação de que, no curso do contrato de trabalho desenvolveu softwares para uso da primeira reclamada que geraram economia da ordem de 44,7 milhões de reais.

Sustenta que, embora contratado como analista de sistemas, atuou no desenvolvimento de softwares de interesse da primeira reclamada, não recebendo contraprestação pelo serviço em desvio de função.

O TRT, no acórdão transcrito alhures, afirmou que o próprio reclamante admitiu que *"também atuava no desenvolvimento de softwares que ainda não existiam no*



**PROCESSO Nº TST- Ag-AIRR 10883-80.2017.5.03.0105**

*mercado de telecomunicações", que restou provado que "o autor desenvolvia sistemas inhouse para a ré, embora como analista de sistemas sênior", e validou o depoimento da testemunha Wallace, a qual, acerca do desenvolvimento inhouse, esclareceu que "inhou-se são sistemas desenvolvidos na empresa" .*

Portanto, o quadro fático delineado pelo TRT revela que o reclamante desenvolveu os sistemas em relação aos quais reivindica direitos autorais sob as ordens do empregador, para os fins do empregador, com recursos do empregador e que houve desvio da função de analista de sistemas para atuar como desenvolvedor por determinação do empregador.

Nesse cenário, tem-se que o caso atrai a hipótese normativa do art. 4º, *caput* e § 1º, da Lei nº 9.609/1998, ou seja, software decorrente da relação de trabalho, cuja consequência jurídica é a compensação do trabalho prestado limitada ao salário convencionado.

Seguem precedentes do TST:

[...]2. INDENIZAÇÃO. SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO TRABALHADOR. CONHECIMENTO E PROVIMENTO . I. Do contexto delineado no acórdão não é possível depreender que o Reclamado tenha feito uso ou reproduzido de forma fraudulenta a obra intelectual do empregado, hábil a lhe ensejar a indenização mantida pela Corte de origem, amparada no art. 102, da Lei nº 9.610/98, já que não consta da decisão qualquer assertiva nesse sentido. II . Além disso, **exsurge do conjunto probatório que o Autor desenvolveu os programas de computador durante a vigência do contrato de trabalho, o que leva à conclusão de que ele assim o fez durante a jornada, no exercício das suas atribuições e mediante a utilização de equipamentos e recursos do empregador, de modo que essa atividade foi incorporada ao contrato. III . Assim, em que pesem os elementos extraídos da decisão de origem, no sentido de que a criação de software pelo Reclamante era atividade dissociada do objeto do seu contrato de trabalho, pelas razões ora expostas, ao manter a sentença em que se deferiu indenização, o Tribunal Regional incorreu em violação do art. 102 da Lei nº 9.610/98.** IV. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. [...] (RR-1634-18.2012.5.04.0020, 4ª Turma, Relator Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT 26/06/2020) [grifei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. LEI 13.467/2017. [...] INDENIZAÇÃO POR INVENÇÃO DE SOFTWARE. ANALISTA ADMINISTRATIVO. LEI 9.609/98. NÃO ABRANGÊNCIA DA "INVENÇÃO CASUAL" TRATADA PELA LEI 9.279/96. JUSTA REMUNERAÇÃO INDEVIDA. A matéria diz respeito à percepção de indenização pelo reclamante, analista administrativo, em face da ferramenta de computação desenvolvida no ambiente de trabalho. O eg. Tribunal Regional decidiu a lide sob os seguintes fundamentos: a) que a Lei 9.609/98 (Lei do Software), específica ao caso, não abrange a "invenção casual" prevista no art.





**PROCESSO Nº TST- Ag-AIRR 10883-80.2017.5.03.0105**

91 da Lei nº 9.279/96 (propriedade industrial), na qual o direito à exploração é exclusivo do empregador, sendo assegurada ao empregado a justa remuneração, como contribuição pelo invento; b) que a Lei 9.609/98 (Lei do Software) afasta o direito do empregado aos direitos concernentes ao programa de computador (art. 4º, § 2º) quando utilizados recursos, informações tecnológicas, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, e c) que não houve "invento" pelo reclamante nem criação de software "alheio ao contrato de trabalho com a empregadora CSI". Ficou delimitado que o reclamante apenas desenvolveu ferramenta de trabalho para o fim de facilitar "o seu" trabalho e otimizar o controle de manutenção de equipamentos, utilizando a tecnologia 3G disponível dos "tablet". E que, ainda que sua "ideia" tenha sido futuramente incorporada ao sistema corporativo SSOL da empresa, após ser desenvolvida pela área de TI, e trazido vantagem e produtividade para a reclamada, o art. 4º, § 2º, da Lei 9.609/98 afastaria os direitos concernentes do programa de computador. Diante dessa delimitação, não se vislumbra transcendência econômica, política, social e jurídica a ser reconhecida. Embora a causa esteja relacionada com a pretensão do reclamante, fundamentada na aplicação do art. 5º, XXIX, da CR, **não se constata ofensa a direito socialmente assegurado, considerando que a Lei 9.609/98 (Lei do Software) efetivamente não abrange a invenção casual prevista na Lei de Propriedade Industrial, bem como afasta o direito do empregado aos direitos concernentes ao programa de computador quando utilizados recursos, informações tecnológicas, materiais, instalações ou equipamentos do empregador (art. 4º, § 2º), o que ocorreu no caso.** Recurso de revista de que não se conhece, porque não reconhecida a transcendência. [...] (ARR-145-92.2014.5.09.0130, 6ª Turma, Relatora Desembargadora Convocada Cilene Ferreira Amaro Santos, DEJT 01/03/2019) [grifei]

Não elide essa conclusão o fato de o trabalhador ter se ativado em desvio de função, controvérsia jurídica solvida com o pagamento de diferenças salariais, em sintonia com o art. 4º, *caput* e § 1º, da Lei nº 9.609/1998, que determina o pagamento de salário pela criação de software decorrente do cumprimento do comando do empregador no exercício do seu poder diretivo.

Em outras palavras: o que importa saber é se o trabalho foi realizado por ordem do empregador e não por uma iniciativa ou comportamento proativo do empregado que, embora na constância do contrato de trabalho, desenvolve o programa de forma autônoma. Somente no segundo caso os direitos de criação do software seriam exclusivos do empregado, não se cogitando da possibilidade legal de criação mista, conforme já esclarecido em linhas pretéritas.

Dessarte, no caso em exame, considerando o desvio de função reconhecido no acórdão do TRT e que os softwares foram desenvolvidos por força do contrato de trabalho e com recursos da reclamada, tem-se que o salário convencionado não remunerou a atuação do trabalhador como desenvolvedor, de modo que, na estei-



**PROCESSO Nº TST- Ag-AIRR 10883-80.2017.5.03.0105**

ra do citado art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.609/1998, assistiria ao trabalhador o direito às diferenças salariais porventura existentes entre o cargo de analista de sistemas e o de desenvolvedor de software durante todo o período imprescrito em que se ativou na elaboração dos softwares "Sistema Arcomov", "Sistema Cellsat/Centro de Gerência de Rede", "Sistema Remoção de Simcards", limitado, contudo, a abril/2012, data em que o próprio reclamante afirma que foi completamente deslocado das funções que até então exercia.

Todavia, como a sentença declarou a prescrição parcial de todas as pretensões anteriores a 28/6/2012, não se cogita do deferimento de qualquer valor com base no artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.609/1998.

Nessa esteira, o acórdão do TRT, ao deferir a "justa indenização" no importe de R\$1.544.400,00 pelo desenvolvimento de software decorrente das atividades laborais exercidas pelo reclamante, incorreu em violação literal do art. 91, § 2º, da Lei nº 9.279/1996, por má-aplicação, haja vista que, repita-se, a situação atrai a incidência do artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.609/1998, que determina apenas o pagamento de salário.

Pelo exposto, renovadas vênias ao douto relator, dele **divirjo** e meu voto é no sentido de **dar provimento** ao agravo e ao agravo de instrumento da reclamada por possível violação do art. 91, § 2º, da Lei nº 9.279/1996, por má-aplicação, apenas em relação ao tema "justa remuneração", com conseguinte conhecimento do recurso de revista por violação do art. 91, § 2º, da Lei nº 9.279/1996, para, no mérito, dar-lhe provimento e julgar improcedente o pedido de indenização decorrente de criação de software.

É como voto.

Brasília, 11 de junho de 2025.

**EVANDRO VALADÃO**  
Ministro do TST