



PROCESSO Nº TST- Ag-AIRR-10883-80.2017.5.03.0105

**7ª Turma
CMB/ad**

Agravante: TELEFÔNICA BRASIL S.A

Agravado: NILO CORREIA LIMA FILHO e VISÃO PREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

JUSTIFICATIVA DE VOTO VENCIDO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO

INVENÇÃO. JUSTA REMUNERAÇÃO. DIREITO DE PROPRIEDADE. ARTIGO 91, § 2º, DA LEI N.º 9.279/96.

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).

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. Constata-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 N.º 9.279/96. A presente discussão diz respeito ao direito de remuneração decorrente de propriedade intelectual referente à invenção, previsto no § 2.º do art. 91 da Lei n.º 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 n.º 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



PROCESSO Nº TST- Ag-AIRR-10883-80.2017.5.03.0105

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 § 2.º 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, § 2.º, 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 § 2.º do art. 91, § 2.º, da Lei n.º 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);

"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."



PROCESSO Nº TST- Ag-AIRR-10883-80.2017.5.03.0105

(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 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".



PROCESSO Nº TST- Ag-AIRR-10883-80.2017.5.03.0105

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.

Por essas razões, nego provimento ao agravo interno.

Brasília, 11 de junho de 2025.

CLÁUDIO BRANDÃO
Ministro