



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

**PARECER n. 00029/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.013999/2024-11**

**INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

**ASSUNTOS: PROPRIEDADE INTELECTUAL / INDUSTRIAL**

1. Projeto de Lei nº 2.141, de 2023, que altera o art. 91 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.
2. Proposta que substitui a expressão "justa remuneração" por "remuneração de metade do valor do proveito econômico auferido".
3. Certeza jurídica e flexibilidade nas contratações de empregados nas empresas.
4. Posicionamento favorável com emendas.

**1. RELATÓRIO**

1. O Gabinete da Presidência submete à Procuradoria, por meio do Despacho (1129339), consulta sobre o Projeto de Lei nº 2141, de 2023, que altera o art. 91 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

2. O Projeto de Lei nº 2141, de 2023 (1125223) altera o § 2º do art. 91 da Lei nº 9.279, de 1996:

"Art.91.

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

3. A Assessoria de Assuntos Econômicos (AECON) manifestou-se sobre o Projeto de Lei na Nota Técnica/SEI nº 2/2024/ INPI /AECON /DIREX /PR (1127507), na qual sustentou que:

"Portanto, entende-se que a proposta de alteração do art. 91 da Lei nº 9.279/1996, substituindo o termo 'justa remuneração', representaria um avanço ao buscar maior precisão e segurança jurídica. No entanto, a fixação de um percentual específico, como a metade do valor do proveito econômico, pode ser considerada rígida e desconsiderar a flexibilidade prevista no próprio artigo para acordos individuais. Sugere-se, portanto, que a redação final do dispositivo mantenha a ideia de proporcionalidade, mas evite a determinação de um percentual fixo, sempre respeitando os limites legais".

4. É o relatório.

**2. MÉRITO**

5. Conforme relatado, esta Procuradoria foi instada a se pronunciar sobre o Projeto de Lei nº 2141, de 2023, que modifica o art. 91 da Lei nº 9.279, de 1996.

6. O art. 91 da Lei nº 9.279, de 1996, disciplina a titularidade da invenção ou de modelo de utilidade quando decorrer da utilização de recursos do empregador pelo empregado. A propriedade da patente será de ambos, exceto se houver cláusula contratual com outra previsão. Além disso, a exploração da patente será licenciada e o empregado terá direito à justa remuneração.

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.

7. Colhe-se a posição de articulistas sobre o dispositivo da Lei:

"A terceira e última hipótese prevista pela Lei de Propriedade Industrial prevê a divisão igualitária da titularidade, pelo empregador e empregado, da invenção e ocorrerá quando a criação intelectual resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.

Nesta hipótese, a lei impõe uma licença exclusiva da exploração do bem intelectual ao empregador assegurando-se ao empregado uma justa remuneração [Art. 91, § 2º].

A Lei de Propriedade Industrial não dispõe o que seria justa remuneração, cabendo ao juiz determinar tal quantia de acordo com os princípios legais aplicáveis à matéria. Uma das formas mais comuns de se determinar a justa remuneração é se basear no quanto o empregado teria direito se explorasse o invento por conta própria, deduzidos os custos e encargos do empregador.

A remuneração poderá ser paga à vista ou de forma parcelada, durante a vigência do contrato ou após a sua extinção. Outrossim, é nula qualquer disposição contratual que determine a renúncia antecipada pelo empregado à justa remuneração por invenção que possa vir a criar durante a vigência do contrato de trabalho"<sup>[1]</sup>.

8. A proposta legal altera o art. 91 para conferir ao empregado remuneração correspondente à metade do benefício econômico derivado da licença de exploração da patente.

Art. 91

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

9. Na justificativa à proposição, sustenta-se que:

"A presente proposição objetiva retirar a expressão “justa remuneração” do § 2º do art. 91 da Lei nº 9.279, de 1996, substituindo-a por expressão objetiva, clara, de “metade do valor do proveito econômico auferido”, quando se tratar de invenção e modelo de utilidade realizado por empregado ou prestador de serviço.

Não se trata de uma alteração banal, mas de modificação legislativa importante, pois a genérica expressão “justa remuneração” tem gerado vários processos judiciais, que se arrastam por anos e geram despesas para todas as partes, inclusive para o Estado.

Se o empregado ou prestador de serviço, que não contratado para realizar pesquisa ou atividade inventiva, idealiza algo, com recursos da empresa, esta tem direito exclusivo da licença da exploração, cabendo, contudo, indenização ao funcionário.

Com efeito, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) tem se debruçado sobre a matéria em vários casos, sendo que a grande maioria das decisões tem fixado a quantia de 50% dos lucros auferidos, ou seja, metade do proveito econômico. Ao se fixar na lei esse “quantum”, de metade ou 50%, boa parte desses processos deixa de ter significado, ademais de outra parte ser resolvida de forma mais

simples e célere, sem necessidade dessa discussão. Enfim, por ser proposta de solução de demandas jurídicas custosas e de justiça social para o trabalhador que, de forma proativa, contribui para soluções na empresa e, ao cabo, para o próprio país, é que solicito aos colegas parlamentares seu aperfeiçoamento e aprovação".

10. Verifica-se, portanto, que a proposta de Lei mostra-se benéfica ao estipular parâmetros mais objetivos para fixar a remuneração devida ao empregado pela criação da invenção ou do modelo de utilidade, o que reduz a incerteza jurídica. Entretanto, a determinação de um valor pode tornar mais rígidas as contratações de empregados nas empresas.

11. Por conseguinte, este órgão consultivo anui com o entendimento da Assessoria de Assuntos Econômico, de que o termo "justa remuneração" poderia ser substituído por outro como "remuneração proporcional à co-titularidade estabelecida".

### 3. CONCLUSÃO

12. Diante do exposto, em juízo de estrita legalidade, esta Procuradoria sugere que o INPI se manifeste de **forma favorável com emendas** ao Projeto de Lei nº 2141, de 2023.

À consideração superior.

**ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO**

Procurador Federal

---

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402013999202411 e da chave de acesso b08442e6

#### Notas

- <sup>1</sup> [Alouche, Luiz Fernando; Garcia, Talita Sabatini e Silveira, Lucas Tosetti. As criações intelectuais no âmbito do contrato de trabalho. in https://www.conjur.com.br/2023-mar-24/opiniaio-criacoes-intelectuais-ambito-contrato-trabalho. Acesso em 08.12.2024.](https://www.conjur.com.br/2023-mar-24/opiniaio-criacoes-intelectuais-ambito-contrato-trabalho)



Documento assinado eletronicamente por ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (\*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1778342840 e chave de acesso b08442e6 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (\*.agu.gov.br). Data e Hora: 09-12-2024 22:31. Número de Série: 65437255745187764576406211080. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.

---