



A C Ó R D ã O 7ª

Turma

GMAAB/GP/dao

I - AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE PRODUÇÃO INTELLECTUAL. TRANSCENDÊNCIA NÃO

RECONHECIDA. A questão referente à incidência da prescrição parcial à pretensão de pagamento de remuneração/indenização pela utilização de invento criado em 2009 pelo empregado (programa de computador) no curso do contrato de trabalho (art. 4º da Lei 9.609/98) não oferece transcendência, conforme fundamentos registrados na decisão agravada. **Agravo conhecido e desprovido.**

INDENIZAÇÃO POR INVENÇÃO DE SOFTWARE. LEI Nº 9.609/98. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA.

1. O col. Tribunal Regional entendeu ser devida a indenização decorrente do programa de computador desenvolvido pelo autor, após registrar que não decorria da natureza da função exercida (Gerente de com a utilização das ferramentas do trabalho, *“para gerenciamento do setor de distribuição”* Operações Logísticas), mas que
fora criado facilitar o

2. Por constatar transcendência política da causa e possível afronta ao art. 4º, § 2º, da Lei 9.609/98, impõe-se o processamento do agravo de instrumento. **Agravo conhecido e provido.**

II - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. INDENIZAÇÃO POR INVENÇÃO DE SOFTWARE. LEI Nº 9.609/98. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA.

A fim de prevenir provável ofensa ao art. 4º, § 2º, da Lei 9.609/98, dá-se provimento ao agravo de instrumento para melhor exame do recurso de revista. **Agravo de instrumento conhecido e provido.**

III - RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. INDENIZAÇÃO POR INVENÇÃO DE SOFTWARE. LEI 9.609/98. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA.

1. A causa versa sobre o direito do empregado ao pagamento de indenização decorrente da criação de programa de computador desenvolvido no curso do contrato de trabalho (art. 4º da Lei 9.609/98).

2. O art. 4º, § 2º, da Lei 9.609/98, que dispõe sobre a proteção intelectual de programa de computador, afasta o direito do empregado aos direitos concernentes ao programa desenvolvido quando: i) o programa de computador tenha relação com o contrato de trabalho e ii) quando utilizados recursos, informações tecnológicas, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

3. **No caso**, o col. Tribunal Regional entendeu devida a indenização pleiteada pelo autor, não obstante ter reconhecido a utilização das ferramentas do trabalho para a criação do programa de computador. E, mesmo que tenha registrado que a função (gerente de operações logísticas) não compreenda a

criação ou desenvolvimento de programas, acabou evidenciando que o programa guarda correlação com a atividade desenvolvida, ao registrar que *"o gerente de operações logísticas tem com atuação 'gerenciar o Centro de Distribuição Regional' e que 'o programa foi criado para facilitar o gerenciamento do setor de distribuição'".*

4. Não satisfeitos os requisitos descritos pelo art. 4º, § 2º, da Lei 9.609/98, revela-se imprópria a indenização deferida. **Recurso de revista conhecido por violação do art. 4º, § 2º, da Lei 9.609/98 e provido.**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **Recurso de Revista com Agravo nº TST-RRAg - 108-13.2017.5.06.0011**, em que é Agravante(s) e Recorrente(s) ----- (**EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**) e é Agravado(s) e Recorrido(s) -----.

Trata-se de agravo interno interposto pela Ré contra a decisão unipessoal deste Relator, que negou seguimento ao agravo de instrumento, por ausência de transcendência.

Contrarrazões apresentadas, com pedido de aplicação de multa (págs. 1673/1675).

É o relatório.

VOTO

I - AGRAVO INTERNO

1. CONHECIMENTO

Satisfeitos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo.

2. MÉRITO

2. 1.PRESCRIÇÃO. REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE INVENÇÃO INDUSTRIAL Por meio de decisão unipessoal, de lavra deste Relator, foi negado seguimento ao agravo de instrumento da reclamada, por ausência de transcendência, nos seguintes termos:

... Do cotejo do despacho denegatório com as razões de agravo de instrumento, verifica-se que a parte agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão agravada. **Com efeito:**

1.PRESCRIÇÃO. REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE INVENÇÃO INDUSTRIAL

A causa versa sobre a prescrição aplicável à pretensão ao pagamento de remuneração/indenização pela utilização de invento criado em 2009 pelo empregado (programa de computador) no curso do contrato de trabalho.

O col. Tribunal Regional decidiu ser aplicável a prescrição parcial, explicitando que *"a lesão é sucessiva e se renova mês a mês. Não se cuida de lesão decorrente de ato único do empregador, mas de suposto descumprimento contínuo da legislação que rege a matéria, qual seja, a Lei nº 9.609/98"*.

No contexto em que solucionada a lide, não há falar em ofensa aos artigos 206, § 3º, V, do Código Civil, 7º, XXIX, da CR e 11 da CLT.

Em verdade, a decisão regional se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a exemplo dos seguintes precedentes:

3. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO, PELA RECLAMADA, DE MODELO DESENVOLVIDO PELO RECLAMANTE EM DECORRÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTS. 178, § 10, IX E 2.028 DO CC/02. Conforme explicitado, para este Relator aplica-se o critério da Constituição (art. 7º, XXIX), isto é, prescrição quinquenal, respeitados dois anos do fim do contrato, ainda que se trate de parcelas com natureza de direito intelectual, devidas pelo empregador ao obreiro no contexto do contrato empregatício, as quais preservam, regra geral, natureza própria, distinta da salarial. Contudo, há que se observar a regra de transição, pelos motivos expostos. Em relação ao pedido de indenização por utilização, por parte da Reclamada, dos modelos de utilidades desenvolvidos pelo Autor, com lesão ocorrida em **12/12/1985** pela negativa da empresa em reconhecer a utilidade e o uso dos inventos criados pelo Reclamante, adota-se, pela regra de transição, a prescrição fixada no art. 178, § 10, IX, do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, segundo o qual prescreve em cinco anos a ação por ofensa ou dano causado ao direito de propriedade, contado o prazo da data em que se deu a mesma ofensa ou dano. Logo, está prescrita a pretensão, pois a ação somente foi ajuizada em 1º/12/2005. Recurso de revista não conhecido, no aspecto" (RR-152340-36.2006.5.20.0001, 6ª Turma, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT 12/08/2011).

"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).

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**. (...) (AIRR-148140-98.2005.5.17.0002, 8ª Turma, Relatora Ministra Dora Maria da Costa, DEJT 28/10/2011).

Conclusivo que a matéria objeto da insurgência recursal não detém transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, em todos os temas, conforme se passa a expor:

- a) política: a decisão do Tribunal Regional não desrespeita a jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal.
- b) social: não aplicável, por se tratar de recurso da empresa-reclamada;
- c) jurídica: o tema ora em análise não é questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista, pois já foi objeto de julgamento no âmbito desta Corte.
- d) econômica: o valor total dos temas devolvidos no recurso de revista não ultrapassa 1000 (mil) salários mínimos - empresa de âmbito nacional - (valor da condenação majorado pelo TRT s - R\$ 260.000,00).
Dessa forma, o recurso de revista não se viabiliza porque não ultrapassa o óbice da transcendência.

Na minuta de agravo interno, a reclamada sustenta que a causa oferece transcendência política e jurídica. Afirma que, uma vez registrado no v. acórdão regional que a invenção se deu no ano de 2009, em ato único, e que a ação fora ajuizada somente em 31/01/2017, 5 (cinco) anos após a lesão, por certo que a pretensão ao pagamento da indenização pela utilização do evento estaria prescrita, seja sob o enfoque da prescrição cível ou trabalhista. Sustenta que o não reconhecimento da prescrição total viola a Súmula 126/TST; que o pedido de indenização por desenvolvimento de *software* possui regramento pela Lei 9.069/98 e que não haveria como se entender que o não pagamento de um programa criado em meados de 2009 implicaria uma lesão de trato sucessivo. Renova, assim, a alegação de ofensa aos artigos 206, § 3º, V, do Código Civil, 7º, XXIX, da CR e 11 da CLT.

Ao exame.

A insurgência recursal dirige-se contra a incidência da prescrição parcial à pretensão de pagamento de remuneração/indenização pela utilização de invento criado em 2009 pelo empregado (programa de computador) no curso do contrato de trabalho.

Conforme constou da decisão agravada, o col. Tribunal Regional registrou que “não se cuida de lesão decorrente de ato único do empregador, mas de suposto descumprimento contínuo da legislação que rege a matéria, qual seja, a Lei nº 9.609/98”.

E, mais adiante, ressaltou que, por estar o direito em exame assegurado por preceito de lei (art. 91 da Lei nº 9.279/96 – aplicação analógica), somente poderia se cogitar de prescrição das pretensões anteriores a 31/01/2012, em razão de a ação trabalhista ter sido ajuizada em 31/01/2017.

No contexto em que solucionada a lide, efetivamente não se verifica ofensa aos dispositivos invocados pela reclamante.

Diversamente do que alega a reclamada, a jurisprudência desta Corte reconhece a aplicação da prescrição parcial quinquenal em situações semelhantes a da dos autos, tal como concluiu o col. TRT, pelo que não há falar em transcendência política ou jurídica da causa.

Nego provimento.

2.2. INDENIZAÇÃO POR INVENÇÃO DE SOFTWARE. LEI Nº 9.609/98.

Este Relator negou seguimento ao agravo de instrumento da reclamada, nos

seguintes termos:

2. INDENIZAÇÃO. INVENÇÃO INTELECTUAL

A causa versa sobre o direito do empregado ao pagamento de indenização decorrente da criação de programa de computador desenvolvido no curso do contrato de trabalho (arts. 4º da Lei 9.609/98 e 91 da Lei 9.279/96).

O col. Tribunal Regional registrou que o programa de computador fora desenvolvido para facilitar o gerenciamento do setor de distribuição, que não decorria da natureza da função exercida pelo reclamante (Gerente de Operações Logísticas) e que fora utilizado em todas as filiais da empresa no Nordeste, que “obteve grande proveito do sistema durante vários anos”. E, utilizando-se, por analogia, do critério previsto no art. 91 da Lei 9.279/96, concluiu que, em se tratando de contribuição pessoal feita pelo empregado, **com utilização das ferramentas do trabalho**, seria devida a indenização pleiteada.

O art. 91 da Lei 9.279/96, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, estabelece que:

“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.

Evidenciado, portanto, pelo col. Tribunal Regional que a invenção do reclamante não tinha relação com a função desempenhada e que a empresa foi beneficiada com o programa de computador desenvolvido, a condenação ao pagamento da indenização – justa remuneração – não resulta em afronta aos artigos 4º da Lei 9.609/98 e 91 da Lei 9.279/96.

Em situações semelhantes às dos autos, esta Corte Superior tem reconhecido o direito à indenização correspondente à “justa remuneração” descrita pelo aludido dispositivo, a exemplo dos seguintes precedentes:

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 § 2º 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 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 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).

5. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INDENIZAÇÃO. MODELO DE UTILIDADE CRIADO NO CURSO DO CONTRATO DE TRABALHO. O Tribunal Regional, ao manter a sentença que deferiu ao reclamante a “justa remuneração”, na forma prevista no art. 91, § 2º, da Lei n.º 9.279/96, pela criação de modelo de utilidade com auxílio da reclamada, qual seja a plataforma móvel para trabalho em altura, que se encontra em poder e exploração desta, consignou expressamente restarem devidamente preenchidos os requisitos de patenteabilidade previsto no art. 9º da Lei n.º 9.279/96. Com efeito, levou em consideração não só as conclusões periciais, mas também, toda a prova testemunhal e documental produzida, bem como a própria inércia da reclamada em relação às conclusões periciais, que revelou ter o reclamante desenvolvido a “plataforma móvel para trabalho em altura” possibilitando grandes melhorias no trabalho dos empregados da recorrente, caracterizando modelo de utilidade sem equivalente no ramo. Destacou, ainda, que o fato de não ter sido formalizada a patente não implicava óbice à remuneração pretendida, tendo em vista não ser razoável o reclamante ficar dependente de tramitações burocráticas do registro no INPI, sobretudo, quando incontroverso que a empresa vem se utilizando do seu invento, em benefício próprio, desde a sua criação. Verifica-se, por fim, que restou afastada a alegação de que o invento em questão fazia parte do objeto do contrato de trabalho do reclamante, enfatizando, também, ter sido ele o único autor intelectual da plataforma, fazendo jus, portanto, à respectiva contraprestação por seu invento. Diante do exposto, restam intactos os artigos 2º, I, e 6º, 9º, 8º e 11, §§ 1º e 2º, 13, 14, 89 e 91, § 2º, da Lei n.º 9.279/96, e 2º da Lei n.º 5.648/70. (...) (AIRR-40900-39.2013.5.17.0012, 8ª Turma, Relatora Ministra Dora Maria da Costa, DEJT 28/10/2016).

DIREITO DE PROPRIEDADE. INVENÇÃO DE EMPRESA. REMUNERAÇÃO DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE INVENTO CRIADO POR TRABALHADOR NO CURSO DO CONTRATO DE TRABALHO. LIMITAÇÃO. ARTS. 40 E 91, § 2º, DA LEI 9.279/96. Discute-se o direito de remuneração decorrente de propriedade intelectual referente à invenção, previsto no § 2º do art. 91 da Lei n.º 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), em que a Petrobras, utilizando o método criado pelo autor, em conjunto com outros dois empregados, obteve benefícios em razão de significativa redução de custos. **A invenção de empresa ou de estabelecimento, disposta no art. 91 da Lei 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. Nessa situação, 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 - § 2º do mencionado 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, em face do quadro fático delineado no acórdão recorrido, trata-se de invenção de empresa, tendo o empregado direito ao recebimento de uma “justa remuneração”, com fundamento no § 2º do art. 91 da Lei 9.279/96, visto que a atividade inventiva não era o objeto do contrato de trabalho, sendo o invento extracontratual, além de a empresa ter obtido vantagem financeira em face da utilização do invento.** Não se vislumbra a violação à literalidade dos arts. 88 e 89 da Lei 9.279/96, que dispõem sobre invenção de serviço, pois, além de constar no laudo pericial que o trabalho do reclamante, no cargo de engenheiro de equipamentos, não abrangia a atividade inventiva, foi consignada, no acórdão recorrido, a ausência de elementos nos autos que confirmem a alegação da reclamada de que o autor dedicava sua atividade para invenções, visando solucionar problemas em engenharia submarina. No tocante à limitação do direito do autor ao recebimento da justa remuneração, previsto no § 2º do art. 91 da Lei 9.279/96, assiste razão à empresa, pois, sendo a titularidade da propriedade do invento garantida pela patente, o aludido direito deverá observar o prazo de vigência da mesma, a contar da data de sua concessão, sob pena de violação ao art. 40 da Lei 9.279/96. No caso, conforme registrado no acórdão recorrido, a

patente foi concedida à Petrobras em 4/12/2007, por vinte anos, retroagindo a 8/9/1999. Contudo, as razões do acórdão recorrido relativos à limitação não consideram a possibilidade de a própria empresa usar o invento após resvalar ele para o domínio público, sem perseverar a remuneração ao autor. Nesse contexto, o direito do autor ao recebimento da terça parte de 50% de todo e qualquer benefício auferido ou que venha a ser auferido em razão da utilização da sua invenção, deve ser limitado ao prazo de vigência da patente. Recurso de revista conhecido e provido. (...) (RR-13604083.2006.5.01.0047, 6ª Turma, Relator Ministro Augusto Cesar Leite de Carvalho, DEJT 12/02/2016).

Em face do exposto, por certo que a matéria não oferece transcendência política ou jurídica, visto que a decisão regional não desrespeita a jurisprudência desta Corte Superior ou do STF, nem se trata de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista.

Também não reflete os demais indicadores de transcendência previstos no art. 896, § 1º-A, da CLT, conforme fundamentos mencionados no item anterior.

Nego seguimento.

Na minuta de agravo interno, a reclamada afirma que a causa apresenta

transcendência política e jurídica. Alega que os direitos relativos aos programas de computador somente pertencerão ao empregado, **se houver a ocorrência de dois requisitos**: a) o programa desenvolvido **não** guardar relação com o contrato de trabalho; b) **não haver utilização de recursos do empregador**. Afirma que, no caso, ficou evidenciado no v. acórdão regional que o autor se utilizou de ferramentas para a criação do programa de computador, pelo que teria havido afronta ao art. 4º, § 2º, da Lei 8.609/98. Sustenta, ainda, que as atividades desempenhadas pelo reclamante tinham relação com o desenvolvimento do programa. Aduz que a Lei 9.279/96 não poderia ser aplicada ao caso, por dispor sobre “direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”, matéria diversa do “desenvolvimento de programas de computador”, que seria regulada apenas pelo art. 4º da Lei 9.609/98. E, por fim, que o caso não atrairia a aplicação da Súmula 126/TST.

Ao exame.

Em melhor análise, verifico que foi deferido o pagamento de indenização ao autor

em face de criação de programa de computador, ao fundamento de que, **ainda que não relacionado com a função exercida (gerente de operações logísticas)**, fora criado **com a ajuda de outros empregados**, para facilitar o gerenciamento do setor de distribuição, passando a ser utilizado em todas as filiais da empresa.

A jurisprudência desta Corte, amparada no art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.609/98, afasta o

direito do empregado aos direitos concernentes ao programa de computador quando: **i) o programa de computador tenha relação com o contrato de trabalho e ii) são utilizados recursos, informações tecnológicas, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.**

Como exemplo, cito os seguintes precedentes:

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. 3. (...) (RR-1634-18.2012.5.04.0020, 4ª Turma, Relator Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT 26/06/2020).

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. 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).

Por constatar transcendência política da causa e possível afronta ao art. 4º, § 2º,

da Lei 9.609/98, dou processamento do agravo de instrumento.

Dou, pois, provimento ao agravo interno.

II – AGRAVO DE INSTRUMENTO

1. CONHECIMENTO

Satisfeitos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

2. MÉRITO

A Presidência do Tribunal Regional negou seguimento ao recurso de revista, nos seguintes termos:

PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS

DA PRESCRIÇÃO

DO DANO MORAL

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Alegações:

- Súmula nº 153 do C. TST;
- violação aos artigos 5º, V e 7º, XXIX, da CF/88; 206, § 3º, V e 944, do CC; 11, da CLT; 4º, § 2º, da Lei 9.609/1998; e
- divergência jurisprudencial.

Surge-se a reclamada contra o acórdão no que pertine à prescrição, alegando que embora a sentença primária tenha acolhido a prescrição quinquenal sobre todos os títulos anteriores ao marco prescricional (31/01/2012), condenou-a ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R\$ 30.000,00 (decorrente de produção intelectual, conforme regulado pela Lei 9.609/1998), situação que foi mantida pela Turma deste Regional. Salaria que no próprio decisum houve o reconhecimento de que o autor em meados de 2009 se utilizou de seu conhecimento em programação e desenvolveu um sistema de gestão de armazenagem intitulado SGA, o qual foi utilizado pela empresa. Diz que considerando que essa criação ocorreu em 2009, bem como que esse fato possui natureza de ato único e não sucessivo e, ainda, que a ação só foi ajuizada em 2017, a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição. Sustenta que o pedido do demandante, de indenização por desenvolvimento de software, rege-se pela prescrição civil, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC ou, subsidiariamente, reconhecida a prescrição trabalhista, com base no art. 7º, XXIX, da CF e 11 da CLT. Consigna que, independentemente da aplicação da prescrição civil, não há como fugir da prescrição trabalhista, delimitada a data de 31/01/2012. Pondera que não pode prevalecer o entendimento de que a lesão se renova mês a mês. Em seguida, persegue a exclusão da indenização por danos morais, asseverando que houve violação ao art. 4º da Lei 9.609/1998. Defende que, de acordo com o referido dispositivo legal, pertence ao empregador os direitos concernentes a programa de computador desenvolvido pelo empregado na constância do pacto laboral e que a

utilização de recursos da empresa milita em favor desta. Salaria que o acórdão reconheceu que o autor se utilizou de ferramentas do trabalho para a criação do programa de computador e, mesmo assim, entendeu pela manutenção da indenização e majoração do valor, em desacordo ao que dispõe o parágrafo segundo, do aludido artigo. Enfatiza que o demandante não logrou êxito em afastar o primeiro requisito imposto pelo art. 4º, § 2º, da Lei 9.609/1998, na medida em que, "com Gerente Coordenar de toda a atividade de distribuição, a criação do programa de computador para facilitar o gerenciamento do setor de distribuição, além de guardar proximidade com a sua atividade laboral, exigia o conhecimento de informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios da empresa (exigência do segundo requisito)". Argumenta que por todos os ângulos, mostra-se indevida a indenização, considerando que, de acordo com a legislação, os direitos relativos ao desenvolvimento de tal programa de computador pertencem à empresa. Pontua que a Lei 9.279/1996 dispõe sobre direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, matéria diversa do desenvolvimento de programas de computador, o que só autorizaria sua utilização em caso de lacuna legislativa e que esse não é o caso dos autos, sendo a Lei 9.609/1998 a mais indicada para a hipótese. Inconforma-se com o valor arbitrado para a indenização, que foi majorada para R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em razão da criação do programa de computador, aduzindo que o valor é excessivo e viola os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. Aponta que a decisão hostilizada não observou as circunstâncias atenuantes, qual seja, a utilização de ferramenta de trabalho da empresa, segredos industriais, informações tecnológicas, dentre outras, pugnando pela redução do valor ou, ao menos, que seja restabelecido o montante fixado na sentença, de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Do acórdão hostilizado, extraio os seguintes fundamentos:

"Da prescrição da indenização pela produção intelectual. (recurso patronal)
(...)

Da indenização pela produção intelectual. Do quantum indenizatório. (análise conjunta)

Na petição inicial, o reclamante narra que em meados de 2009, utilizando-se de seu conhecimento em programação e fora do horário de trabalho, desenvolveu um sistema de gestão de armazenagem intitulado SGA, sendo tal sistema utilizado pela reclamada desde a sua criação sem qualquer contraprestação. Ressalta que a criação do sistema não tinha qualquer relação com a atividade do reclamante que exercia função na logística sem qualquer relação com informática ou programação.

Em sua peça defensiva, a reclamada sustenta que uma das coisas que o reclamante omite em relação à autoria de desenvolvimento do sistema é que este se encontrava interligado a suas atividades laborais, havendo correlação absoluta com suas atividades de gestão visto que como gerente do centro de distribuição regional o reclamante para garantir o resultado, a organização e alinhamento das operações logísticas que gerenciava, e possuía autonomia de decisão, desenvolveu, em razão da necessidade de automatizar a operação e fazer a gestão da área, utilizando os seus conhecimentos técnicos para ao qual foi contratado na empresa, um programa conjuntamente à outros profissionais empregados da empresa área da TI, um sistema de Gerenciamento de Armazéns. Defende que o trabalho intelectual realizado pelo empregado, correlato às suas atividades, visando a eficiência e a melhoria de sua própria forma de trabalho, não autoriza qualquer indenização ao empregado, pois o produto advindo especificamente do seu labor é de propriedade do empregador, pois o valor pecuniário pago a título de salário comporta tal atividade.

A analisar a matéria, assim se expressou o juízo a quo:

"DA INDENIZAÇÃO PELA PRODUÇÃO INTELECTUAL

Na sequência, requer o autor o pagamento de indenização no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Diz que criou um programa para a empresa denominado SGA, sem receber nenhum valor pelo mesmo. Assevera que o desenvolvimento do software extrapolou o objeto do contrato de trabalho, sendo-lhe devido uma indenização, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 9.609/98.

Em defesa, a ré afirmou que o programa criado pelo obreiro fazia parte de suas atribuições, sendo utilizado para melhorar suas condições de trabalho e atingir as metas estipuladas pela empresa. Assevera que o produto foi desenvolvido em conjunto com outros empregados e foi utilizado apenas no centro de operações gerenciado pelo autor.

Ab initio, destaco que, nos termos do art. 10, inciso V, da Lei nº 9.279/1996, os programas de computador não são considerados invenções e nem modelo de utilidade para fins de patente.

O art. 4º da Lei 9.609/98, invocado pelo autor, preconiza que pertencerão com exclusividade ao empregado contratado o programa de computador gerado sem relação com o contrato de trabalho, 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 órgãos públicos.

No caso em concreto, do conjunto probatório, percebe-se que o programa de computador foi desenvolvido pelo autor, com ajuda de outros empregados, para facilitar o gerenciamento do seu setor, mas foi utilizado pela reclamada em várias filiais.

A testemunha autoral afirmou que: "o autor após assumir a gerência, vendo a dificuldade, criou um sistema que organizava a distribuição, pedindo ao depoente e outros da equipe que fizessem testes no sistema para o aperfeiçoamento".

A testemunha da Demandada, por seu turno, ressaltou que o sistema que o reclamante criou era utilizado no setor de logística e tinha integração com o sistema principal; que não sabe se o reclamante utilizou recursos próprios (computadores) para a criação do sistema, mas o conhecimento dos sistemas da empresa foi necessário para criação; que acredita que o reclamante teve ajuda outros funcionários na criação do sistema, mas a atividade intelectual de criação foi do reclamante; a manutenção do sistema era feita pelo reclamante com apoio de Thais.

Pois bem. O autor já havia desempenhado a função de analista de sistemas, sendo promovido para o cargo de gerente de operações logísticas.

Conforme documento de ID. 39530dd - Pág. 1, o gerente de operações logísticas deve gerenciar o Centro de Distribuição Regional, responder pela gestão do centro de distribuição, implementando as ações planejadas e definidas pela estratégia, buscando o atingimento dos objetivos da gestão. Deve ainda apontar os indicadores de performance da operação logística, em alinhamento com as operações comerciais, garantir a movimentação e abastecimento de produtos no prazo e qualidade necessários para o negócio, assegurar que a gestão esteja alinhada aos valores e cultura organizacional e assegurar clima organizacional satisfatório por meio da prática do modelo de gestão de pessoas.

Vê-se que a função para qual o autor foi contratado não compreendia a criação ou desenvolvimentos de programas, softwares, sistemas ou aplicativos de computador.

De fato, o programa foi criado para facilitar o gerenciamento do setor de distribuição, mas passou a ser utilizado em todas as filiais da empresa no Nordeste, sendo devida em parte a indenização pleiteada.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do TRT4, abaixo transcrita:

PROPRIEDADE INTELECTUAL. PROGRAMA DE COMPUTADOR. INDENIZAÇÃO. Nos termos do art. 4º da Lei nº 9.609/98, não pertencem ao empregador os direitos relativos à utilização de programa de computador produzido pelo empregado se a criação de software não faz parte do conteúdo ocupacional da função para a qual o trabalhador foi contratado. A utilização pelo empregador da obra intelectual do empregado, confere ao trabalhador o direito à indenização cabível. Aplicação do art. 102 da Lei nº 9.610/98, conjugado com o art. 7º, XII, da referida lei e o art. 20 da Lei nº 9.609/98. (...). (TRT4- RO: 2970035200850400024 RS 0029700-35.2008.5.04.0024, Relator: FERNANDO LUIZ DE MOURA CASSAL, Data de Julgamento: 26/05/2011, 24ª Vara do Trabalho de Porto Alegre).

Frente ao exposto, e tendo a reclamada se beneficiado da elaboração e instalação do programa de computador do autor, condeno-a ao pagamento de indenização no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A atualização monetária deste título ocorrerá a partir da data da sentença e a incidência de juros desde o ajuizamento da ação, nos moldes da Súmula nº 439 do TST.

A respeito do fator de correção monetária, nos Processos nºs TST-ArgInc-47960.2011.5.04.0231 (inclusive embargos declaratórios) e TST-RR-351-51.2014.5.09.0892, o Colendo TST, alicerçado nos julgamentos proferidos pelo STF nas ADIs nºs 4.357, 4.372, 4.400 e 4425 e no RE nº 870.947, pacificou o entendimento de que a Taxa Referencial Diária (TRD) prevista no art. 39 da Lei nº 8.177/91 não restabelece o direito à recomposição integral do crédito reconhecido em Juízo.

O TST, entretanto, modulou os efeitos de sua decisão e ordenou a aplicação da TRD para os débitos devidos até 24/03/2015, sendo que apenas a partir de 25/03/2015 a atualização há de ocorrer pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Adotando permissa venia esses fundamentos, determino que na liquidação do julgado sejam adotados os seguintes fatores de correção monetária: TRD até 24/03/2015 e IPCA-E de 25/03/2015 em diante." Pois

bem.

Estabelece o art. 4º da Lei nº 9.609/98, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, o seguinte:

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.

§ 3º O tratamento previsto neste artigo será aplicado nos casos em que o programa de computador for desenvolvido por bolsistas, estagiários e assemelhados.

Como se vê, o cerne da questão está em identificar se o sistema desenvolvido decorreu da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

Revelou a prova oral o seguinte:

(...)

Do que se extrai dos autos, **a criação do programa de computador pelo reclamante ocorreu em 2009, quando o autor exercia a função de gerente de operações logísticas**, e não mais a função de analista de sistemas (vide informações gerais à fl. 522).

Segundo a descrição do cargo acostada à fl. 1221, o **Gerente de Operações Logísticas** tem como de atuação "Gerenciar o Centro de Distribuição Regional. Responder pela gestão do CD, implementando as ações planejadas e definidas pela estratégia, buscando o atingimento dos objetivos da gestão, indicadores de performance da operação logística em alinhamento com as operações comerciais e garantindo a movimentação e abastecimento de produtos no prazo e qualidade necessários para o negócio Paquetá. Assegurar que a gestão esteja alinhado aos valores e cultura organizacional. Assegurar clima organizacional satisfatório por meio da prática do modelo de gestão de pessoas" e possui as seguintes responsabilidades / processos de atuação:

"Garantir que as estratégias formadas pela Paquetá sejam praticadas no dia-a-dia, respeitando os valores e cultura da organização.

Gerenciar sua equipe de forma compartilhada através do modelo de gestão de pessoas, promovendo desenvolvimento comportamental, qualificação técnica, orientado pelas estratégias e valores da Empresa.

Responder pelo resultado do seu setor, realizando a Gestão completa, de forma a atingir/ultrapassar os resultados projetados.

Garantir as entregas das mercadorias nos prazos pactuados, na qualidade definida e com os menores custos possíveis.

Garantir que os procedimentos legais/ fiscais da logística sejam cumpridos.

Implementar e manter a efetividade dos processos de sua área de responsabilidade e de grande impacto no negócio.

Monitorar constantemente os processos operacionais e de produtividade, identificando oportunidades de melhorias internas e externas junto à parceiros/fornecedores, alinhadas as políticas da área.

Responder pela segurança do patrimônio e ativo circulante."

Destarte, como bem salientou a magistrada de primeiro grau, a função para a qual o autor fora contratado não compreendia a criação ou desenvolvimento de programas, softwares, sistemas ou aplicativos de computador, sendo o programa criado pelo autor para facilitar o gerenciamento do setor de distribuição.

Quanto ao valor da indenização, foi arbitrado aleatoriamente o valor de R\$ 30.000,00. Entendo, entretanto, que tal importe não está em consonância com a média do preço no mercado. Analisemos.

O reclamante aduz o seguinte:

"Apenas para quantificar o dano sofrido pelo autor, vale ressaltar que, conforme planilha em anexo, por um sistema com as mesmas funções do autor implantado no centro de distribuição de Porto Alegre, a reclamada pagou, entre os anos de 2010 e 2015 a importância de R\$ 211.962,63 (duzentos e onze mil novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos) apenas pela manutenção do sistema.

Isso sem contar o valor de aquisição da licença que não é, em nenhuma hipótese, inferior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais)."

A reclamada impugna, na contestação, esse valor, alegando que ele é exorbitante, além de afirmar que o reclamante não colaciona ao bojo processual qualquer prova que venha a lastrear tal valor indenizatório.

O reclamante, todavia, acosta aos autos o documento de fls. 33/35, do qual se extrai que foi despendido o valor total de R\$ 253.003,21 para a manutenção de um sistema no Rio Grande do Sul.

Cumprе pontuar que o sistema desenvolvido pelo reclamante passou a ser utilizado em todas as filiais da empresa no Nordeste, e não apenas em Pernambuco. Demais, segundo a própria testemunha patronal, "o SGA deixou de ser utilizado aproximadamente no início de 2016" e "que o SGA foi incluído na avaliação, juntamente com outros fornecedores, para utilização no Sul do país", ou seja, a empresa obteve grande proveito do sistema durante vários anos, inclusive permaneceu utilizando-o mesmo após a saída do autor da empresa.

Ainda, por analogia, ante a lacuna existente na Lei nº. 9.609/98, aplico o critério previsto no art. 91 da Lei nº. 9.279/96, segundo o qual, ressalvada expressa disposição contratual em contrário, 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. **Assim, considerando-se que a criação foi fruto da contribuição pessoal do autor, porém houve a utilização de ferramentas do trabalho, majoro para R\$ 250.000,00 o valor da indenização."**

Do confronto entre os fundamentos expendidos no acórdão e as razões recursais apresentadas pela parte recorrente, quanto à prescrição e indenização por danos morais, não vislumbro as violações apontadas, pois o Regional decidiu as questões veiculadas no presente apelo com base no conjunto probatório colacionado aos autos e de acordo com a legislação pertinente à espécie, consistindo o insurgimento da recorrente, quando muito, em interpretação diversa daquela conferida pela Corte Revisanda, já que foi reconhecida que a prescrição aplicável é a parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês. Ademais, as alegações lançadas pela parte nas razões recursais, em sentido contrário, mormente quanto à configuração da indenização, somente seriam aferíveis por meio de reexame fático, o que não é possível por meio desta via recursal (**Súmula nº 126 do TST**), **inviabilizando a divergência jurisprudencial específica (Súmula nº 296 do C. TST).**

No que pertine ao valor dano moral, de igual modo, diversamente do que quer fazer crer a recorrente, a reavaliação dos critérios de arbitramento da indenização por danos morais é matéria que demanda revolvimento dos elementos probatórios dos autos. Também, neste ponto, aplica-se o teor da Súmula n.º 126 do C. TST, portanto. Por outro lado, melhor sorte não teria a recorrente em sua pretensão de ser recebida a revista por divergência jurisprudencial, porque oriunda de Turmas do TST (órgãos não elencados no art 896, "a", da CLT).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, DENEGO seguimento aos Recursos de Revista.

Na minuta de agravo de instrumento, a reclamada insurge-se contra a aplicação da Súmula 126/TST. Insiste na viabilidade do recurso de revista pelas alegadas ofensas aos arts. 4º, § 2º, da Lei 9.609/98 e 2º, §§ 1º e 2º, da LINDB, ao argumento de que o TRT reconheceu que o autor se utilizou de ferramentas do trabalho para a criação do programa de computador, porém, ainda assim, entendeu ser devida a indenização pleiteada.

Atendido o requisito descrito pelo art. 896, § 1º-A, I, da CLT.

O col. Tribunal Regional entendeu ser devida a indenização decorrente do programa de computador desenvolvido pelo reclamante, após registrar que não decorria da natureza da função exercida (Gerente de Operações Logísticas), mas que fora criado com a utilização das ferramentas do trabalho, "para facilitar o gerenciamento do setor de distribuição".

Diante de possível afronta ao art. 4º, § 2º, da Lei 9.609/98, impõe-se o processamento do recurso de revista.

Dou, pois, provimento ao agravo de instrumento.

III – RECURSO DE REVISTA

1.CONHECIMENTO

Satisfeitos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, prossigo no exame dos requisitos intrínsecos.

1.1.INDENIZAÇÃO POR INVENÇÃO DE SOFTWARE. LEI Nº 9.609/98. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA.

Eis os trechos do v. acórdão regional destacado nas razões recursais:

"Ainda, por analogia, ante a lacuna existente na Lei nº. 9.609/98, aplico o critério previsto no art. 91 da Lei nº. 9.279/96, segundo o qual, ressalvada expressa disposição contratual em contrário, 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. **Assim, considerando-se que a criação foi fruto da contribuição pessoal do autor, porém houve a utilização de ferramentas do trabalho**, majoro para R\$ 250.000,00 o valor da indenização." (págs. 1475/1476 – grifos pela reclamada)

"Segundo a descrição do cargo acostada à fl. 1221, o Gerente de Operações Logísticas tem como de atuação "Gerenciar o Centro de Distribuição Regional. Responder pela gestão do CD, implementando as ações planejadas e definidas pela estratégia, buscando o atingimento dos objetivos da gestão, indicadores de performance da operação logística em alinhamento com as operações comerciais e garantindo a movimentação e abastecimento de produtos no prazo e qualidade necessários para o negócio Paquetá. Assegurar que a gestão esteja alinhado aos valores e cultura organizacional. Assegurar clima organizacional satisfatório por meio da prática do modelo de gestão de pessoas" e possui as seguintes responsabilidades / processos de atuação: "Garantir que as estratégias formadas pela Paquetá sejam praticadas no dia-a-dia, respeitando os valores e cultura da organização.

Gerenciar sua equipe de forma compartilhada através do modelo de gestão de pessoas, promovendo desenvolvimento comportamental, qualificação técnica, orientado pelas estratégias e valores da Empresa.

Responder pelo resultado do seu setor, realizando a Gestão completa, de forma a atingir/ultrapassar os resultados projetados.

Garantir as entregas das mercadorias nos prazos pactuados, na qualidade definida e com os menores custos possíveis.

Garantir que os procedimentos legais/ fiscais da logística sejam cumpridos.

Implementar e manter a efetividade dos processos de sua área de responsabilidade e de grande impacto no negócio.

Monitorar constantemente os processos operacionais e de produtividade, identificando oportunidades de melhorias internas e externas junto à parceiros/fornecedores, alinhadas às políticas da área.

Responder pela segurança do patrimônio e ativo circulante."

Destarte, como bem salientou a magistrada de primeiro grau, a função para a qual o autor fora contratado não compreendia a criação ou desenvolvimento de programas, softwares, sistemas ou aplicativos de computador, **sendo o programa criado pelo autor para facilitar o gerenciamento do setor de distribuição.**" (págs. 1476/1477 –grifos pela reclamada)

Nas razões de recurso de revista, a reclamada sustenta ser indevida a indenização pleiteada, porque não cumpridos os requisitos descritos pelo art. 4º, § 2º, da Lei 9.609/98 (Lei do software). Diz que, além de reconhecido pelo TRT que o autor se utilizou de ferramentas do trabalho para a criação do programa de computador, ficou claro que a criação do programa guarda proximidade com a atividade desempenhada pelo reclamante.

Ao exame.

A causa versa sobre o direito do empregado ao pagamento de indenização decorrente da criação de programa de computador desenvolvido no curso do contrato de trabalho (art. 4º da Lei 9.609/98).

O art. 4º, § 2º, da Lei 9.609/98, que dispõe sobre a proteção intelectual de programa de computador, estabelece que:

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.

O dispositivo afasta o direito do empregado aos direitos concernentes ao programa de computador quando: **i)** o programa de computador tenha relação com o contrato de trabalho e **ii)** quando utilizados recursos, informações tecnológicas, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

No caso, o col. Tribunal Regional entendeu devida a indenização pleiteada pelo reclamante, não obstante ter reconhecido a utilização das ferramentas do trabalho para a criação do programa de computador.

E, mesmo que tenha registrado que a função (gerente de operações logísticas) não compreenda a criação ou desenvolvimento de programas, acabou evidenciando que o programa guarda correlação com a atividade desenvolvida, ao registrar que *“o gerente de operações logísticas tem com atuação ‘gerenciar o Centro de Distribuição Regional’ e que “o programa foi criado para facilitar o gerenciamento do setor de distribuição”.*

Não satisfeitos os requisitos descritos pelo art. 4º, § 2º, da Lei 9.609/98, revela-se imprópria a indenização deferida.

Nesse sentido, inclusive, os precedentes desta Corte Superior:

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. 3. (...) (RR-1634-18.2012.5.04.0020, 4ª Turma, Relator Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT 26/06/2020).

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. 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 "inventor" 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 SSO 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).

Ante o exposto, conheço do recurso de revista por violação do art. 4º, § 2º, da Lei 9.609/98.

2. MÉRITO

2.1. INDENIZAÇÃO POR INVENÇÃO DE SOFTWARE. LEI Nº 9.609/98. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA

Conhecido o recurso de revista, por violação do art. 4º, § 2º, da Lei 9.609/98, dou-lhe provimento para excluir da condenação o pagamento da indenização decorrente da criação de programa de software.

Custas reduzidas para R\$ 120,00 (cento e vinte reais), tendo em vista o novo valor arbitrado à condenação no importe de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

ISTO POSTO

ACORDAM os Ministros da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade: **i)** conhecer e prover parcialmente o agravo apenas quanto ao tema *“INDENIZAÇÃO POR INVENÇÃO DE SOFTWARE. LEI Nº 9.609/98”* para processar o agravo de instrumento; **ii)** conhecer e prover o agravo de instrumento para

processar o recurso de revista; **iii)** conhecer do recurso de revista por violação do art. 4º, § 2º, da Lei 9.609/98 e, no mérito, dar-lhe provimento para excluir da condenação o pagamento da indenização decorrente da criação de programa de software. Custas reduzidas para R\$ 120,00 (cento e vinte reais), tendo em vista o novo valor arbitrado à condenação no importe de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Brasília, 14 de maio de 2025.

Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

ALEXANDRE AGRA BELMONTE

Ministro Relator

Firmado por assinatura digital em 19/05/2025 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira.