



Dissertação

Mestrado em Solicitação de Empresa

**Tutela Jurídica da Atividade Criativa do
Trabalhador Inventor**

João Diogo da Cruz Santos

Leiria, março de 2017



Dissertação

Mestrado em Solicitadoria de Empresa

Tutela Jurídica da Atividade Criativa do Trabalhador Inventor

João Diogo da Cruz Santos

Dissertação de Mestrado realizada sob a orientação da Doutora Ana Lambelho e do Doutor Eugénio Lucas, Professores da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria.

Leiria, março de 2017

Esta página foi intencionalmente deixada em branco

Dedicatória

Aos meus pais.

À minha irmã.

À mulher da minha vida.

Aos meus anjos da guarda.

A Ele.

Esta página foi intencionalmente deixada em branco

Agradecimentos

Chegado a este momento e olhando para trás, umas outras tantas folhas como estas não chegariam para agradecer a todas as pessoas que de uma maneira ou de outra tiveram um papel mais ou menos preponderante na conclusão desta dissertação, tentarei por isso resumir.

Em primeiro lugar, queria agradecer ao início de tudo: aos meus pais. Foi neles que encontrei muito do apoio, compreensão e perseverança que me levarão com certeza sempre a bom porto na conclusão deste e de outra imensidão de projetos que assumirei no meu futuro. Também a minha irmã sempre me soube transmitir a motivação que fui precisando ao longo deste longo trajeto, alertando-me, com a aquele tom umas vezes dócil, outras ríspido, todas as vezes que me desviava do meu objetivo.

Um grande, grande obrigado à Helena, que teve constantemente a astúcia de me levantar a cabeça e me colocar no meu caminho em todos os momentos em que a pesquisa, leitura ou escrita se afiguravam tarefas quase hercúleas para um corpo e mente exaustos e com uma parca capacidade de se reerguer.

Agradecer finalmente a todos os amigos, docentes, não docentes ou conhecidos que tiveram um papel neste projeto, quer tenha sido ele principal ou secundário.

Um muito obrigado a todos!

Esta página foi intencionalmente deixada em branco

Resumo

As invenções realizadas por trabalhadores no âmbito de contratos de trabalho têm assumido cada vez mais um papel crucial no desenvolvimento e competitividade das empresas. Considerámos, por isso, de suma importância desenvolver o tema no âmbito da nossa dissertação, focando o nosso estudo principalmente na questão da tutela dos direitos sobre as invenções laborais.

Definimos como objetivo principal fazer uma análise aprofundada do regime português das invenções laborais para aferir se se encontram devidamente acautelados os interesses dos trabalhadores-inventores, propondo alternativas mais eficazes e fazendo sempre o paralelismo com regimes estrangeiros. De forma a melhor construir e fundamentar a nossa opinião, recorreremos ainda, não raras vezes, a jurisprudência e doutrina, tanto nacional como estrangeira.

Na nossa análise, tivemos não só em conta os direitos e deveres intrínsecos à realização de uma invenção laboral (direito à patente, direito pessoal do inventor, direito a uma especial retribuição, deveres de informação e sigilo, proibição de renúncia prévia de direitos), mas também a forma de resolução de potenciais conflitos que possam emergir da violação desses direitos.

Palavras-chave: Direito do Trabalho, Propriedade Industrial, contrato de trabalho, invenções laborais, patente.

Esta página foi intencionalmente deixada em branco

Abstract

Inventions created by employees during a labor contract assumed a crucial role on the expansion and competitiveness of the companies in Portugal. Thus, we considered of major importance to develop this theme in our dissertation, focusing our research on the protection of the rights over the employees' inventions.

We set as main objective to analyze Portuguese legal system of employees' inventions to assess if inventors' rights are actually protected, proposing effective alternatives and comparing our regime with foreign ones. As a way to substantiate our opinion, we resort to jurisprudence and doctrine both Portuguese and foreign.

During our research, we took in account not only duties and rights related to the creation of an invention by employees (patent right, inventor's personal right, special retribution right, information and secrecy duties, prior waiver prohibition,) but also the stipulated way to solve potential conflicts that could arise caused by those rights violation.

Keywords: Labor Law, Industrial Property, employment contract, employee's inventions, patent.

Esta página foi intencionalmente deixada em branco

Lista de siglas

CDADC – Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos

CPI – Código da Propriedade Industrial

CT – Código do Trabalho

CPIF – *Code de la Propriété Intellectuelle*

CRFB – Constituição da República Federativa do Brasil

CRP – Constituição da República Portuguesa

DL – Decreto-Lei

LAV – Lei da Arbitragem Voluntária

LASIT – Lei Alemã sobre as Invenções dos Trabalhadores

LCP – Lei Chinesa de Patentes

LNP – Lei Nipónica de Patentes

LOSJ – Lei de Organização do Sistema Judiciário

LPE – *Ley de Patentes*

LPIB – Lei da Propriedade Industrial Brasileira

TRL – Tribunal da Relação de Lisboa

STJ – Supremo Tribunal de Justiça

WIPO – *World Intellectual Property Organization*

Esta página foi intencionalmente deixada em branco

Índice

Dedicatória	iv
Agradecimentos.....	vi
Resumo.....	viii
Abstract	x
Lista de siglas.....	xii
Índice.....	xiv
Introdução.....	1
1. Propriedade Industrial e Direito do Trabalho.....	5
1.1. Criatividade e Atividade Inventiva	5
1.2. Breve resenha histórica	6
1.3. Relações Intelecto-Laborais	9
2. Invenções em contexto laboral	15
2.1. Definição e Categorias das Invenções Laborais.....	15
2.2. Direito à Patente	17
2.3. Direito Pessoal do Inventor	29
2.4. Direito a uma Especial Retribuição.....	32
2.5. Deveres de Informação e de Sigilo	38
2.6. Proibição de Renúncia Prévia de Direitos.....	44
3. Resolução de Conflitos.....	47

Conclusão	55
Bibliografia.....	59

Introdução

Numa altura em que a Europa atravessa uma severa crise socioeconómica e em que as empresas lutam para ultrapassar todas as dificuldades que se colocam diariamente é imperativo recorrer à criatividade humana como uma forma de contribuir para a debelação desta situação. A criatividade incrementa a capacidade de as empresas singrarem em novos mercados pelo mundo.

Pessoa (s.d.) escreveu que “Viver não é necessário. Necessário é criar”. Parece-nos, no entanto, que hoje em dia, na área empresarial, é preciso que as empresas vivam e essa sobrevivência está, e deve estar, diretamente ligada à criação e à inovação. Viver é necessário e para isso é necessário criar: assim adaptamos o pensamento do poeta para a nossa área de estudo.

Falamos não apenas de inovação nos modelos de negócio e nas técnicas de *marketing*, mas também no incentivo à atividade inventiva dos trabalhadores, de modo a que as empresas possam entrar em novos nichos de mercado e competir em mercados nacionais e internacionais. De acordo com Beheshtifar & Zare (2013, p. 242), existem provas que indicam que a criatividade dos trabalhadores pode ser um contributo fundamental para a inovação organizacional, para a eficácia e para a sobrevivência das empresas. Também Parjanen (2012, p.109) defende que “*creativity is a component that enhances the ability of organizations to retain their competitive advantage as well as to stay ahead of their competitors*” e ainda que “*for creative organizations, the ideas and insights of their employees are of crucial importance*”.

O assunto em questão assume especial relevância numa altura em que o Relatório Estatístico do 1.º Semestre de 2015, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, indica que 36% dos pedidos de invenção nacionais foram requeridos por empresas, mais 10 pontos percentuais do que em 2014¹. Nos dias que correm, a ideia do inventor solitário não passa uma conceção romântica e literária ultrapassada e completamente desadequada da vida dos negócios de hoje em dia (Marcelino & Rocha , 2009, p. 139).

¹ Relatório disponível em <http://www.marcaspatentes.pt/index.php?section=301>, obtido a 8 de novembro de 2015.

Coloca-se então a questão de saber como a nossa ordem jurídica tutela os direitos dos trabalhadores-inventores e refletir sobre a adequação e suficiência desse regime jurídico.

Genericamente, o contrato de trabalho, de acordo com as definições presentes tanto no Código Civil (no artigo 1152.º), como no Código do Trabalho (artigo 11.º), é aquele pelo qual uma pessoa se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua atividade intelectual ou manual a outra pessoa, sob a autoridade e direção desta. Segundo Leitão (2016, p. 267), a atividade do trabalhador vai implicar a produção de um certo resultado que, em princípio, pertencerá ao empregador e que corresponde ao benefício expectável no âmbito da sua atividade empresarial. No entanto, na senda de Martinez (2000, p. 230), “esta perspetiva da alienidade da prestação de trabalho (...) carece de uma adaptação no caso de se estar perante o cumprimento de um contrato de trabalho que pressupõe o desempenho de uma atividade criativa”. Rocha (2007, p. 168) defende que não seria “razoável” ignorar a diferença entre este tipo de trabalho que envolve atividade criativa e aquele que decorre da mera execução de instruções do empregador.

Por opção, decidimos não aprofundar a proteção conferida aos trabalhadores autores e centrar o nosso estudo na “Tutela Jurídica da Atividade Criativa do Trabalhador Inventor”. No entanto, sempre que necessário, faremos os paralelismos que considerarmos pertinentes entre um e outro tema.

Com vista a um entendimento o mais aprofundado possível, iniciámos este estudo por fazer uma leitura e análise da legislação e da doutrina nacional e estrangeira mais relevante acerca do tema escolhido. Incluído nesta análise encontra-se o estudo das normas constitucionais relevantes neste âmbito, e uma interpretação das mesmas, tendo em conta alguns dos direitos relacionados com o Direito da Propriedade Industrial. Tivemos ainda o cuidado de tomar parte nos assuntos mais controvertidos, exprimindo uma opinião própria, corroborando ou refutando ideias defendidas por outros autores ou simplesmente fazendo uma análise independente das questões.

Considerámos de extrema importância para o enriquecimento do nosso trabalho, comparar alguma da legislação nacional com a de outros países, nomeadamente com a espanhola, francesa e alemã, devido à proximidade jurídica, e com a brasileira, americana, japonesa e chinesa, por serem grandes potências mundiais ao nível do número de pedido de patentes.

No nosso estudo, começaremos por fazer a ponte entre o Direito do Trabalho e a propriedade industrial e por abordar a atividade criativa, até que chegaremos por fim ao cerne da questão: a invenção laboral.

Dependendo do momento em que se realizou a invenção, da sua importância para a atividade da empresa e do facto de a atividade inventiva estar ou não prevista no contrato de trabalho, as invenções podem ser divididas em invenções de serviço, invenções mistas ou invenções livres, uma divisão que Abrantes (2011, p. 82) apelidou de “clássica tripartição”. Já o autor brasileiro Abdala (1991, p. 129-130) refere que lhe parece mais adequado dividir as invenções entre: invenções de serviço, de estabelecimento, livre e casuais. Mais adiante faremos uma análise a cada um destes modelos e comprometemo-nos a apresentar uma proposta de novos modelos.

Como veremos, a titularidade da patente está inevitavelmente associada à categoria da invenção em causa, e o nosso legislador tentou, através do Código da Propriedade Industrial, equilibrar as normas de forma a que nem o trabalhador nem o empregador fiquem prejudicados e vejam frustradas, na totalidade, as expectativas criadas com a invenção laboral. Neste contexto, Rocha (2007, p. 169) diz-nos que se enfrentam duas lógicas: a pragmática (se a empresa investe, deverá ter retorno) e a idealista (deve privilegiar-se a criação e proteger o criador).

Será igualmente importante abordarmos a questão do direito moral do inventor, que se encontra previsto no artigo 60.º do CPI e que se trata de um direito irrenunciável.

O direito a uma especial retribuição está legalmente consagrado no n.º 2 do artigo 59.º do CPI. Dizem-nos Robalo, et al. (2010, p. 218) que, segundo este artigo “se o contrato de trabalho não previr expressamente o pagamento de uma determinada remuneração como contrapartida pela atividade inventiva do trabalhador, este tem direito a reclamar da empresa o pagamento de uma remuneração a apurar de harmonia com a importância da invenção”. Também esta temática será desenvolvida e trataremos de algumas questões, nomeadamente, acerca do montante desta remuneração e do momento do seu pagamento.

Para concluir o nosso estudo, abordaremos alguns dos deveres atinentes aos trabalhadores e os meios de resolução de potenciais conflitos neste âmbito intelecto-laboral.

1. Propriedade Industrial e Direito do Trabalho

1.1. Criatividade e Atividade Inventiva

Uma invenção, de acordo com o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 2 de outubro de 2014², define-se como “regras destinadas a solucionar problemas técnicos ou a determinar uma nova via de solução, tecnicamente mais perfeita ou economicamente mais eficiente, de um problema específico no domínio da tecnologia, podendo respeitar a produtos ou a processos”. Um dos exemplos de invenções criadas como forma de solucionar problemas foi o primeiro sistema telefónico do mundo, criado por Antonio Santi Giuseppe Meucci, em 1854. O inventor teve necessidade de criar um sistema que permitisse à sua esposa doente comunicar desde casa com ele que trabalhava num prédio contíguo³.

Nos dias de hoje a criatividade é um elemento crucial no domínio da competitividade empresarial⁴. Ora, esta criatividade pode entrar na esfera das empresas de duas formas: elas podem ir ao mercado adquirir os direitos de utilização económica de invenções ou criações, ou, em alternativa, podem contratar trabalhadores-criadores de forma a controlar todo o processo criativo dos mesmos. Como nos diz Gomes (2007, p. 569), “no primeiro caso, os custos de tais direitos são tendencialmente mais elevados porque determinados com base no valor de mercado dos bens criados”, ao passo que na segunda hipótese “o custo tende a ser inferior ao valor de mercado”. Nesta linha de pensamento, também Gonçalves (2012, p. 9) nos diz que “no âmbito da atividade inventiva o trabalho subordinado surge especialmente atrativo face à prestação de serviço”.

Podemos dizer que a atividade inventiva é, no nosso CPI, o reflexo da criatividade. As als. a) e b), do n.º 2, do artigo 120.º, referem que uma invenção implica atividade inventiva: se, para um perito na especialidade, não resultar de uma maneira evidente do

² Processo n.º 85/13.OYHLSB.L1-8 disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/bff72ccd039d0b6c80257d82003c12de>, consultado a 10 de outubro de 2016.

³ Informações disponíveis no sítio da internet da Tecmundo (<http://www.tecmundo.com.br/ciencia/20570-graham-bell-ou-antonio-meucci-quem-inventou-o-telefone-htm>) obtido a 11 de novembro de 2016).

⁴ Criatividade é definida por Zhou & Shalley (2003, p. 167) “*as the production of new and useful ideas concerning products, services, processes and procedures*”, referem ainda que “*this definition can include creative solutions to business problems, creative business strategies, or creative changes in job processes*”. Por sua vez, Xu & Rickards (2007) citado por Aranda (2009, p. 22), definem criatividade como “um processo por meio do qual indivíduos ou grupos de pessoas chegam a ideias e valores que são novos para os indivíduos, grupos e outros dentro das suas comunidades”.

estado da técnica; e se apresentar uma vantagem prática, ou técnica, para o fabrico ou utilização do produto ou do processo em causa. No artigo 56.º, n.º 1, do mesmo código, o estado da técnica é definido como tudo o que, dentro ou fora do país, foi tornado acessível ao público antes da data do pedido de patente, por descrição, utilização ou qualquer outro meio, isto é, uma invenção está compreendida no estado da técnica quando já tenha sido divulgada outra invenção que configure uma solução para o mesmo problema.

A atividade inventiva é também um dos requisitos essenciais para a atribuição de patente, a par dos requisitos de novidade e aplicação industrial⁵.

Gonçalves (2012, p. 6) entende que “falar de atividade inventiva é falar do facto gerador da invenção; da ação que a precede”. Diz-nos ainda que “a atividade inventiva está, pois, na génese da resposta a um problema técnico que vai além da mera inovação”.

Como veremos, a previsão ou não de atividade inventiva nos contratos de trabalho vai ser importantíssima para a categorização das invenções em contexto laboral e, conseqüentemente, para a aferição da titularidade das patentes realizadas neste âmbito.

1.2. Breve resenha histórica

Como referido anteriormente, a necessidade de solucionar problemas esteve desde sempre na base do processo criativo. Gomes Canotilho & Moreira (2007, p. 620) creem que “o ponto de partida para qualquer criação cultural – intelectual, artística ou científica – é sempre: (1) a dimensão da criatividade humana assente (2) na iniciativa humana capaz (3) de dar forma a diferentes meios de expressão e de compreensão da realidade humana e material”.

Ao longo dos tempos o Homem e os Estados sentiram necessidade de proteger as invenções que lhe pudessem vir a ser úteis, quer social quer economicamente. A nível

⁵ Diz-nos o acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 17 de dezembro de 2014, processo n.º 1874/10.2TBPFR.P1, que “o acto de concessão da patente traduz uma mera presunção jurídica dos requisitos jurídicos da sua concessão”, mas que se trata “de uma presunção *juris tantum*, e, portanto, ilidível mediante a demonstração de que se não verifica algum ou alguns dos requisitos da concessão, designadamente através de acção de declaração de nulidade ou anulação (disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/c4996d9094d3356c80257dc100545ffd?OpenDocument>, consultado a 1 de agosto de 2016).

peçoal, a maneira que os inventores tinham de proteger as suas invenções era através do segredo⁶. Esse secretismo mantinha-se muitas vezes no seio da família durante centenas de anos. No entanto, também os Estados sentiam necessidade de preservar as invenções como um segredo nacional, tomando mesmo, não raras vezes, medidas no sentido de impedir os inventores de as exteriorizarem. Muitas dessas medidas podiam ser consideradas extremas, como a prisão, a coação física e moral ou até a pena de morte.

Com o passar dos séculos, e com os altos e baixos que o desenvolvimento tecnológico foi sofrendo, o ser humano apercebeu-se da importância das invenções para o progresso da sociedade e tomou consciência de que o seu desenvolvimento e criação deveriam ser incentivados. Ora, a melhor maneira de o fazer seria conceder ao inventor privilégios económicos e de exploração, nomeadamente, através da concessão de patentes.

Sabe-se que a primeira patente de invenção conhecida foi concedida em 1421, pelo Conselho de Lordes da República de Florença, ao engenheiro e arquiteto Filippo Brunelleschi, pela construção de um navio concebido para assegurar o transporte de pedra mármore através do rio Arno. É assim perceptível que, desde os primórdios, a concessão de patentes era formalizada através de um ato administrativo. Anos mais tarde, em 1449, em Inglaterra, foi também concedida pelo rei Henrique VI, uma patente a John Utynam, pela elaboração de vitrais. Nesta altura, em Inglaterra, a atribuição deste direito era uma competência do rei. No entanto, não existia ainda nenhum diploma que regulasse os direitos industriais dos inventores.

A primeira lei de patentes a nível mundial surgiu alguns anos mais tarde, em 1474, pela mão do Senado Veneziano, com o objetivo claro de proteger os artesãos vidreiros da ilha de Murano. Segundo Canalli & Silva (2011, pp. 746-747), neste diploma ficaram desde logo consagrados os princípios básicos da novidade e da aplicação industrial; era concedida licença e proteção para exploração exclusiva por 10 anos; ficou assente a proibição de terceiros fabricarem objetos correspondentes ou similares à invenção e foi estipulado o pagamento de multa para os infratores e respetiva destruição do objeto fabricado sem

⁶ Prática que ainda hoje é utilizada em alguns casos. Uma vez que no registo de patentes tem que ficar descrito todo o método de produção e todos os elementos necessários à produção de determinado produto, algumas empresas, como é o caso da Coca-Cola, optaram por não patentear o produto de modo a evitar as tentativas de reprodução. O segredo da receita deste refrigerante é, para alguns, o segredo mais bem guardado do mundo, e os resultados são os que se veem: uma das bebidas mais consumidas a nível mundial.

autorização. Esta lei serviu de base a todas as restantes e, como tal, muitas destas previsões legais são ainda hoje aplicadas nos sistemas de patentes a nível mundial.

Porém, foi apenas a partir do século XVIII, durante a revolução industrial, quando houve uma necessidade acrescida de produzir mais, mais rápido e melhor, que toda a Europa começou a legislar sobre patentes. Com essa contínua necessidade de produção e com as empresas a começar a recrutar especificamente para que os trabalhadores pusessem em prática as suas competências criativas, começou igualmente a surgir, nos mais variados ordenamentos jurídicos, a tutela das invenções realizadas por trabalhadores.

As primeiras referências legislativas quanto à proteção dos inventores em Portugal surgiram apenas no século XIX, em 1837, quando foi promulgada a primeira lei portuguesa que aludia à proteção de direitos intelectuais. Esta lei atribuía aos autores e inventores de novas produções ou de novas descobertas um direito exclusivo de propriedade sobre as mesmas.

Naquele que consideramos ser o primeiro diploma que mais se aproxima do nosso Código da Propriedade Industrial, a Carta de Lei de 21 de maio de 1896, publicada no Diário do Governo n.º 119, de 28 de maio, já estava consagrado a quem podia ser concedida a patente, começavam a delinear-se aqueles que haveriam de ser os atuais requisitos de patenteabilidade e eram estipulados alguns direitos dos inventores detentores da patente, entre outras coisas.

No entanto, e no que tange ao tema da nossa dissertação, não existia nestes primeiros diplomas ainda nenhuma referência a invenções laborais. Apenas em 1940, com o Decreto n.º 30679, de 24 de agosto, o primeiro verdadeiro Código da Propriedade Industrial, passaram a estar legalmente consagradas as invenções realizadas por trabalhadores assalariados. O artigo 9.º deste Decreto, nos diversos parágrafos que o constituem, regulava este tipo de invenções de maneira não muito díspar do que acontece hoje, senão, vejamos alguns parágrafos:

“Art. 9.º O direito à patente pertence ao inventor ou seus sucessores por qualquer título.

§ 1.º Pertence à respetiva empresa o direito à patente de invenção feita durante a execução de contrato

de trabalho em que a atividade inventiva esteja prevista e seja especialmente retribuída. Na falta da referida retribuição, o inventor tem, além do direito de ser reconhecido como tal, o de receber remuneração em harmonia com a importância do invento.

§ 2.º Independentemente das condições previstas no parágrafo anterior, se a invenção se integrar na atividade da empresa, terá esta direito de preferência à exploração exclusiva ou não exclusiva da invenção, à aquisição da patente ou à faculdade de pedir ou adquirir patente estrangeira; e o inventor terá direito a remuneração equitativa, deduzida a importância correspondente a qualquer auxílio prestado pela empresa para realizar a invenção.

§ 3.º O direito de preferência pode ser exercido dentro do prazo de três meses, a contar da data em que a concessão da patente for comunicada à empresa.

§ 4.º A aquisição do direito a que se refere o 1.º fica sem efeito se a remuneração não for integralmente paga no prazo estabelecido.(...)”

A tutela jurisdicional das invenções realizadas por trabalhadores manteve-se, ainda que com ligeiras alterações, nos Códigos de 1995 e de 2003⁷.

1.3. Relações Intelecto-Laborais

Um contrato de trabalho é um negócio jurídico no qual o trabalhador se compromete a prestar ao empregador a sua atividade manual ou intelectual, mediante retribuição e sob direção e autoridade deste. A definição legal deste contrato pode encontrar-se no artigo 1152.º do Código Civil e no artigo 11.º e seguintes do Código do Trabalho (aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro).

⁷ Aprovados pelo DL n.º 16/95, de 24 de janeiro, e pelo DL n.º 36/2003, de 5 de março, respetivamente.

Neste tipo de contrato, pressupõe-se a existência de uma “prestação de fato, e de entre as prestações de fato, uma obrigação de meios, que impõe uma atividade a prosseguir, independentemente da obtenção de um fim” [sic] (Falcão & Tomás, 2014, p. 27). Estamos assim perante “uma atividade humana (trabalho) como aplicação das faculdades humanas, que alguns designam como energia laborativa, ficando de fora do contrato o resultado desta atividade humana” (Xavier, 2011, p. 293). Também Gomes (2007, p. 569) indica que “o próprio salário ou retribuição é concebido, em regra, como contrapartida em função da atividade realizada (e não do resultado alcançado)”⁸.

Segundo Martinez (2000, p. 225), “trata-se de uma prestação de fato positivo, que, em princípio será infungível”, ao contrário do que acontece em muitos contratos de prestação de serviço, onde é irrelevante quem é o prestador⁹. No que concerne a esta diferenciação entre estes dois tipos de contrato, no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 31 de janeiro de 2012¹⁰, pode ler-se que “distinção entre contrato de trabalho e contrato de prestação de serviço assenta em dois elementos essenciais: no objecto do contrato (prestação de actividade no primeiro; obtenção de um resultado no segundo); e no tipo de relacionamento entre as partes (subordinação jurídica no primeiro; autonomia no segundo)”. No contrato de trabalho, “a obrigação de *facere* é intransmissível, o trabalhador não se pode fazer substituir por outrem” (Quintas & Quintas, 2010, p. 46).

Na senda de Rouxinol (2014, p. 107), “se se tiver em mente um contrato comum, *hoc sensu* cujo objeto imediato seja a prestação de uma atividade não criativa, dir-se-á quase consensual o entendimento segundo o qual o empregador adquire originariamente a propriedade sobre o objeto (imediato) produzido”. Esta presunção deve-se não só ao facto de existir uma retribuição pela prestação da atividade, mas também devido ao facto de ser o empregador a fornecer todos os meios materiais para a prossecução da atividade laboral. Exemplificando: numa indústria de mobiliário, as peças produzidas pelos trabalhadores pertencem ao empregador. Esta posição é também partilhada por Abrantes (2011, p.79) que nos diz que “o trabalhador presta a sua atividade em benefício de outrem, sem assumir o

⁸ Temática da retribuição desenvolvida por, entre outros, Palma Ramalho (2016, p. 28-32) e Carvalho (2011, p. 223-271). Este último refere que “a natureza retributiva de uma dada prestação depende da verificação cumulativa de quatro fatores: que tenha conteúdo patrimonial, que constitua direito do trabalhador, que revista carácter regular e periódico e que se apresente como contrapartida do trabalho realizado pelo trabalhador”.

⁹ Sobre o contrato de prestação de serviço *vide* em Leal Amado (2016, p. 51-63).

¹⁰ Processo n.º 121/04.0TTSNT.L1.S1, disponível em <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ccbf2ac7a9202b5a8025799900386737?OpenDocument>, consultado a 20 de março de 2016.

risco do resultado, que entra, desde logo, na esfera jurídica do empregador”, e também por Leitão (2016, p.267), que refere que a atividade do trabalhador vai implicar a produção de um certo resultado que, em princípio, pertencerá ao empregador e que corresponde ao benefício expectável no âmbito da sua atividade empresarial. A este fenómeno, Martinez (2000, p.230) chamou de “alienidade” da força de trabalho, referido que “o trabalhador põe à disposição de outra pessoa a sua atividade, sem assumir os riscos”. Segundo o mesmo autor (2000, p.237), existem dois aspetos que devem ser ponderados na apreciação da tutela da atividade criativa do prestador do trabalho: “alienidade da atividade realizada pelo trabalhador e assunção do risco da atividade por parte do empregador”. Neste sentido, também Alarcon Caracuel (1986, p. 499) defende que a alienabilidade consiste na transferência *ab initio* da atividade, da disponibilidade da força de trabalho e dos frutos para pessoa distinta do seu produtor, bem como da utilidade patrimonial (ou dos “riscos”) da venda dos mesmos no mercado de bens e serviços, finalidade do empregador ou causa desta relação.

A alienabilidade tem sido considerada por alguns autores critério definitivo do contrato de trabalho, muitas vezes em detrimento do clássico critério da subordinação jurídica presente nas definições legais deste tipo de contrato¹¹. Batalha (2007, p. 70), na sua obra, identifica as cinco principais teses existentes acerca da alienabilidade como elemento delimitador do contrato de trabalho: alienabilidade nos frutos, alienabilidade da utilidade patrimonial, alienabilidade dos riscos, alienabilidade da titularidade da organização e, por último, a da alienabilidade no mercado.

A alienabilidade nos frutos como elemento delimitador do contrato de trabalho defendida por Olea (1995) citado por Batalha (2007, p. 70 e 71) defende que os bens e serviços produzidos pertencem ao empregador desde o seu início. O autor salienta que “*la ajenidad consiste precisamente en esto: ab initio, desde el momento mismo de su producción, los frutos son del ajeno, no del trabajador*” e que “*los frutos del trabajo son atribuidos inicial y directamente a persona distinta de quien há ejecutado el trabajo*”.

A tese da alienabilidade da utilidade patrimonial é defendida por Melgar (1996) citado por Batalha (2007, p. 79) e consiste em “*atribuir a un tercero los beneficios del trabajo*”, ou seja, os benefícios económicos do trabalho são atribuídos ao empregador

¹¹ Entre os quais destacamos Batalha (2007, p. 37).

ficando deste modo o trabalhador alheio aos dividendos do seu próprio trabalho. Este é um ponto de vista semelhante ao da alienabilidade dos frutos embora mais amplo uma vez que não refere apenas os frutos mas sim a sua utilidade patrimonial de todo o trabalho do empregado.

A tese da alienabilidade dos riscos diz-nos que só existe contrato de trabalho se todos os riscos resultantes da execução do contrato de trabalho correrem por conta do empregador. Chacón & Botija (1973) citados por Batalha (2007, p. 73) dizem-nos que “*esa irrelevancia del riesgo de la producción para el trabajador, esse no afectarle, direta e inmediatamente precios, averias, posibilidades de venta ni resultados, constitui el elemento diferenciador de las relaciones clásicamente laborales y otras relaciones de trabajo*”. Entendemos que este critério não poderá ser considerado absoluto como definidor de contrato de trabalho, uma vez que existem trabalhadores, nomeadamente os vendedores, cuja maior ou menor remuneração poderá estar relacionado com a qualidade do serviço prestado ou com a quantidade de bens vendidos. Entende-se, por esta razão, que suportam, pelo menos em parte, o risco. Também Lambelho (2010, p. 151) nos diz que “quando o empregador seja empresa, o risco não é de todo alheio ao trabalhador, quer porque o infortúnio do negócio ditará, *in extremis* o fim da relação laboral, quer porque podem existir situações em que o trabalhador participa nos lucros da empresa”.

A tese da alienabilidade na titularidade da organização diz-nos que há contrato de trabalho quando o trabalhador executa as suas funções nas instalações ou recorrendo a meios pertencentes ao empregador. Esta tese é facilmente refutável se tivermos em conta que num contrato de teletrabalho, por exemplo, é possível que o trabalhador esteja a exercer funções no seu domicílio com meios próprios mas em benefício do empregador.

Por último, a tese da alienabilidade do mercado, defendida por Carcuel (1986), defende que o trabalhador não trabalha diretamente para o mercado, pelo que surge a figura do empregador para fazer a ponte entre estas duas realidades, e só nestas condições existe contrato de trabalho. Batalha (2007, p. 85), também ele defensor desta tese, diz-nos que “a relação jurídico-laboral pressupõe sempre uma trilateralidade: trabalhador-empregador-mercado, pois o trabalhador é sempre alguém que trabalha assalariadamente para um empregador (alienabilidade) e não para outro qualquer (alteridade), sendo o empregador o intermediário entre o trabalhador e o mercado”. Também esta tese é refutada por Lambelho (2010, p. 152), uma vez que, se este fosse um critério delimitador do direito do trabalho não

poderiam ficar fora desse âmbito “aquelas pessoas que não prestam trabalho com total autonomia, mas que não trabalham para o mercado aberto, antes atribuindo o resultado do seu trabalho a um único sujeito (cliente)”, como é o caso dos trabalhadores autónomos economicamente dependentes. A autora refere ainda que “não se justifica estendermos a tutela laboral a sujeitos que têm a capacidade de organizar o modo como trabalham”.

Lambelho (2010, p.152) defende que “o critério da subordinação jurídica continua a ser aquele pelo qual devemos pautar a distinção entre trabalho autónomo e trabalho subordinado, bem como o conceito delimitador do âmbito do Direito do Trabalho”, posição esta que partilhamos com a autora.

Ainda que consideremos ou não a alienabilidade como um critério definidor do contrato de trabalho, inegável é que é aplicável à grande maioria dos contratos de trabalho. No entanto, tal como salienta Martinez (2000, p.230), “esta perspectiva da alienidade (...) carece de uma adaptação no caso de se estar perante o cumprimento de um contrato de trabalho que pressupõe o desempenho de uma atividade criativa”. Não obstante da opinião do autor, entendemos que esta adaptação deverá ser sempre feita desde que ocorra uma criação durante a vigência de um contrato de trabalho, quer a atividade criativa esteja ou não prevista no contrato, o que faz mais sentido dadas as categorias das invenções que desenvolveremos mais adiante.

Rocha (2007, p.168) defende que não seria “razoável” ignorar a diferença entre este tipo de trabalho que envolve atividade criativa e aquele que decorre da mera execução de instruções do empregador. A autora diz mesmo que “o estatuto deste tipo de trabalhadores é híbrido”.

O facto de o Direito do Trabalho marginalizar, em certa medida, o direito dos trabalhadores sobre o resultado da sua atividade laboral, faz com que este entre em conflito, não só com os Direitos de Autor, mas também, ainda que menos intenso, com um dos objetos da nossa investigação, o Direito da Propriedade Industrial, nomeadamente no que à patente diz respeito (Gomes, 2007, p.570). Esta maior conflituosidade do Direito de Autor deve-se ao facto de este proteger “não tanto a atividade criativa, mas a obra e o reflexo da personalidade do autor na obra” (Abrantes, 2011, p.80), ao passo que o Direito da Propriedade Industrial é mais pacífico no que toca a atribuir direitos aos empregadores e a limitar os direitos dos inventores e, por isso, segundo Rocha (2007, p.170), “sempre haverá

uma diferença fundamental relativamente aos direitos conferidos aos inventores pelo direito Industrial”.

No entanto, a economia está em contínua mutação, e cada vez mais as empresas têm necessidade de adotar novas estratégias de forma a ultrapassar as dificuldades que se colocam nos seus caminhos. Esta necessidade é uma das razões pela qual, e nunca esquecendo a sua origem nem as diferenças que os distanciam, o Direito de Autor se aproxima cada vez mais do Direito Industrial. Acerca deste assunto Abrantes (2011, p.81) refere que “ressalvados os direitos pessoais, atenuados, aliás, em certas áreas sensíveis, como os programas de computador e as bases de dados, denota-se uma grande preocupação com o investimento, (...) aparecendo hoje o direito de autor igualmente mais adaptado às necessidades empresariais”.

Regra geral, e segundo o artigo 58.º do CPI, o direito à patente pertence ao inventor ou seus sucessores. No entanto, tal como referido no acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 17 de dezembro de 2014¹², “nada impede que a «invenção», na sua vertente patrimonial, esteja na titularidade de entidade diversa do seu inventor, podendo essa entidade requerer a respectiva concessão, integrando os inerentes direitos na sua esfera jurídica por qualquer título”. Esta particularidade vem vertida no artigo 59.º do mesmo código, com a epígrafe “Regras especiais sobre a titularidade da patente”, que regula as invenções realizadas em âmbito laboral e respetiva titularidade, tema que passamos a desenvolver de seguida. Este artigo, muito embora seja referente às patentes, aplica-se igualmente a modelos de utilidade, topografias de produtos semicondutores e a modelos e desenhos, por remissão dos artigos 122.º, 157.º e 182.º do CPI, respetivamente.

¹²Processo n.º 1874/10.2TBPFR.P1, disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/c4996d9094d3356c80257dc100545ffd?OpenDocument>.

2. Invenções em contexto laboral

2.1. Definição e Categorias das Invenções Laborais

Definimos invenções em contexto laboral ou, como não são raramente denominadas, invenções laborais¹³, como as que são realizadas por um trabalhador subordinado, durante a vigência e execução de um contrato de trabalho.

Esta definição não engloba as invenções realizadas durante a execução de um contrato de prestação de serviços pois, nestes casos, é pacífico afirmar que as invenções realizadas são titularidade indiscutível da entidade adquirente da prestação de serviços.

Grande parte da doutrina, não só nacional mas também um pouco por todo o mundo, divide as invenções laborais em três categorias: invenções de serviço, invenções mistas e invenções livres.

Consideramos que as primeiras, as invenções de serviço, são as verdadeiras invenções laborais do nosso ordenamento jurídico, uma vez que são realizadas durante a vigência de um contrato de trabalho no qual está prevista a atividade inventiva e uma especial remuneração (ou não, se esse vício for colmatado pela entidade empregadora, conforme artigo 59.º, n.º 2, do CPI). Não basta, no entanto, que a atividade inventiva seja objeto do contrato de trabalho, as invenções de serviço deverão ainda ser resultado das funções que são atribuídas ao trabalhador nesse contrato. Apesar de esta categorização não ser expressamente mencionada no CPI, assume-se que são invenções de serviço as realizadas ao abrigo das disposições do artigo 59.º, n.ºs 1 e 2.

A atividade inventiva pode ser ou não objeto exclusivo do contrato de trabalho, isto é, é possível que para além das funções criativas que poderão ser atribuídas ao trabalhador inventor, lhe sejam atribuídas também as funções atribuídas à generalidade dos trabalhadores subordinados.

A segunda grande categoria de invenções maioritariamente aceite pela doutrina portuguesa são as invenções mistas¹⁴ que se enquadram no âmbito do artigo 59.º, n.º3, do

¹³ Encontramos esta denominação em alguns autores, nomeadamente em Rocha (2007, p. 192) e em Trabuco (2015, p. 164).

¹⁴ Abrantes (2011, p. 89) ou Almeida (2009, p. 50) adotaram a utilização da expressão “mistas”.

CPI. Segundo este artigo, são consideradas invenções mistas as que se integram na atividade da empresa mesmo que não sejam realizadas durante a execução de um contrato de trabalho nem que a atividade inventiva não se encontre consagrada. Consideramos que se integram na atividade da empresa não só todas as criações que concorrem ou poderão eventualmente concorrer com a atividade económica da entidade empregadora ou que poderão trazer um benefício económico à mesma, mas também todas aquelas que tenham tido por base recursos de qualquer ordem pertencentes à empresa. Nesta categoria enquadra-se, por exemplo, o caso de um trabalhador que foi contratado para a função de operário numa indústria de cerâmica e que, durante a vigência e execução do seu contrato, propositada ou acidentalmente, cria uma peça de cerâmica com um modelo único que preserva melhor o calor do seu conteúdo.

No âmbito das duas categorias anteriores, consideram-se também realizadas durante a vigência do contrato de trabalho as invenções cuja patente seja pedida durante o ano seguinte à data em que o inventor deixou a empresa, conforme disposto no artigo 59.º, n.º 5, do CPI. Esta foi a forma que o legislador adotou para proteger o empregador da eventual má fé do inventor que poderia fazer o pedido de patente após deixar de exercer tarefas na empresa. Não evita esse perigo na totalidade, uma vez que pode fazê-lo posteriormente, mas confere à empresa um prazo para detetar a situação e patentear, se for o caso.

Por último, as invenções livres são a terceira categoria de invenções mais consensual entre os autores portugueses. Consideramos invenções livres as que não são realizadas durante a execução de um contrato de trabalho e que, cumulativamente, não se enquadram na atividade da empresa, pois se se enquadrassem cairiam no âmbito das invenções mistas. Ou seja, estas invenções não estarão à partida dependentes dos recursos, instalações ou equipamentos da entidade empregadora.

Não obstante desta categorização ser defensável do ponto de vista jurídico, uma vez que está vigente um contrato de trabalho, entendemos não ser a mais correta do ponto de vista terminológico.

Começamos desde logo por não considerar as invenções livres como verdadeiras invenções laborais. Não nos parece que faça sentido que uma invenção realizada fora do âmbito do contrato de trabalho, que não tem qualquer tipo de dependência ou ligação à

entidade empregadora e que, para além disso, não se enquadra na atividade da empresa, possa ser considerada como tal¹⁵.

Podemos considerar que as invenções mistas são uma combinação de invenções de serviço, pois são realizadas no âmbito de um contrato de trabalho, e de invenções livres, pois a atividade criativa não está prevista no contrato de trabalho. No entanto, uma vez que não consideramos que estas últimas sejam invenções laborais, não há aqui nenhum tipo de mesclagem, logo o termo “mistas” não será o mais adequado. Preferimos assim recorrer à expressão adotada pelo autor Abdala (1991, p.133) que denomina as invenções “em que o trabalhador não é contratado para tal mas o invento é realizado em serviço, com utilização de meios e materiais pertencentes à empresa” como invenções casuais.

Posto isto e sintetizando, consideramos existirem apenas dois tipos de invenções realizadas em âmbito laboral: invenções de serviço e invenções casuais. No entanto, como veremos mais adiante, poderá acontecer que, por passividade da entidade empregadora, uma invenção considerada laboral deixe de o ser.

2.2. Direito à Patente

O capital intelectual das empresas, como já foi referido anteriormente, assume um importante papel no desenvolvimento e competitividade das mesmas. Este capital intelectual insere-se no âmbito dos ativos intangíveis, ativos incorpóreos que constituem o conjunto de direitos e bens não físicos de uma empresa. Na perspetiva de Martins (2005, p. 43), “o capital intelectual é (...) visto como material intelectual”, isto é, conhecimento, informação, experiência e propriedade intelectual, e pode ser utilizado como um meio para criar riqueza. É sobre a vertente da propriedade intelectual que importa agora debruçar o nosso estudo.

Num mundo cada vez mais interligado, em que a globalização e os céleres meios, quer de informação, quer de transporte, fazem com que as informações e ideias estejam cada vez mais acessíveis a toda e qualquer pessoa, a proteção de invenções e criações parece ter cada vez mais uma importância vital na nossa sociedade e, cumulativamente, no setor

¹⁵ Compartilhamos neste ponto da opinião de Fidalgo (2016, p. 243-244), que refere que “apesar de, em termos dogmáticos ser importante referi-las, estas não são verdadeiras invenções laborais”.

empresarial. No que às invenções diz respeito, a patente é o meio privilegiado de proteção das mesmas e de reconhecimentos dos seus inventores como tal.

A proteção das invenções tem igualmente um papel preponderante na diferenciação e destaque das empresas num determinado segmento de mercado, uma vez que um produto único e exclusivo poderá levar a um consumo maior por parte dos consumidores, e como tal a um potencial aumento exponencial dos lucros da empresa.

A Constituição da República Portuguesa reflete bem esta importância da proteção intelectual. Importa no entanto saber se o faz da forma mais eficaz.

O artigo 42.º da CRP diz-nos que é livre a criação intelectual, artística e cultural e que essa liberdade abrange, entre outros, o direito à invenção. Na nossa Constituição, a invenção apesar de estar, e bem, consagrada no predito artigo, acaba apenas por sê-lo de forma muito superficial, encontrando-se de certa forma ostracizada em relação às obras científicas, literárias e artísticas. No que concerne a estas obras, a CRP abarca não só a sua produção, mas também a sua divulgação e proteção por via dos direitos de autor, enquanto que, no que toca às invenções, refere apenas o direito à sua realização¹⁶. Não sabemos se o argumento utilizado por Rebelo de Sousa & Alexandrino (2000, p. 142), de que este reforço da proteção jurídica é especialmente relevante dado o carácter incómodo subversivo da criação artística, científica e cultural, é a única explicação para que a Constituição os proteja de uma forma mais consistente, no entanto, consideramos que a proteção dos restantes direitos industriais deveriam estar consagrados na lei fundamental de forma mais explícita, assim como acontece, por exemplo, na Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 5.º, inciso XXIX¹⁷, aludindo expressamente à proteção concreta dos inventores e das suas patentes.

Esta diferença de tratamento foi posteriormente transposta para a restante legislação. Abrantes (2011, p.91), identifica este problema referindo que o “Direito de Autor tem um tratamento mais favorável para os autores, com uma presunção de princípio em benefício do

¹⁶ Miranda (2015, p. 316) refere que a Constituição atual “alude, em geral, a «proteção legal dos direitos de autor, abrangendo, portanto, como consta do art. 9º do Código de Direitos de Autor, quer os direitos morais (...) quer os patrimoniais” e que “essa proteção legal aparece como decorrência imediata do direito à invenção, à produção e à divulgação da obra científica, literária ou artística e (...) da liberdade de criação”.

¹⁷ Gomes Canotilho & Moreira (2007, p. 622) inserem as invenções científicas no âmbito de proteção dos direitos de autor. No entanto, entendemos que do ponto de vista terminológico essa inserção não foi a mais adequada, uma vez que a proteção de invenções é efetivada através de patentes de invenção e não de direitos de autor.

criador intelectual, ao passo que, no CPI, os direitos relativos à Patente pertencem ao empregador”.

Diz-nos o Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, no seu artigo 14.º, n.º 2, que, na falta de convenção, presume-se que a titularidade do direito de autor relativo a obra feita por conta de outrem pertence ao seu criador intelectual, ao passo que o CPI nos diz que se a invenção for feita durante a execução de contrato de trabalho em que a atividade inventiva esteja prevista, o direito à patente pertence à respetiva empresa, desde que cumpridos certos requisitos. Se por um lado, no Direito de Autor, o legislador decidiu atribuir ao ato de criação um maior privilégio, salvaguardando especialmente os direitos morais do autor em detrimento dos direitos patrimoniais, por outro, no Direito da Propriedade Industrial o legislador optou por dar um maior relevo à exploração comercial da obra marginalizado, ainda que parcialmente, o direito moral do criador.

A partir do século XIX, a patente, segundo Lucas (2009, p. 63), “ganhou uma nova dimensão, ficou bem claro o objetivo de proteger o inventor e de favorecer a transmissão e a difusão dos conhecimentos”, e esse objetivo ficou patente no artigo 101.º do CPI, que nos diz que o direito à patente confere ao seu titular o direito exclusivo de explorar a invenção em qualquer parte do território português, o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio ou a utilização de um produto objeto de patente e o direito de se opor a todos os atos que constituam violação da sua patente, mesmo que se fundem noutra patente com data de prioridade posterior. A patente é válida por um período de 20 anos contados a partir do pedido, conforme artigo 99.º do CPI.

A existência de dois modelos explicativos da atribuição ao empregador de direitos de utilização económica sobre a obra protegida criada pelos trabalhadores é defendida por Rouxinol (2014, p.107-167). O primeiro concede ao empregador a titularidade originária do direito de autor sobre a obra do trabalhador: de acordo com esta tese, e segundo a autora, “se, tipicamente, se processa naqueles termos o fenómeno aquisitivo inerente ao contrato de trabalho, a circunstância de o objeto produzido pelo trabalhador constituir uma criação do espírito em nada reclamaria (...) a respetiva reformulação”. Podemos assim dizer que, no sentido deste modelo, a aquisição dos direitos por parte do empregador considera-se originária, isto porque, desde a conceção da obra, a titularidade da mesma pertence ao empregador. No segundo modelo mencionado pela autora, a titularidade do direito da obra

pertence à partida ao autor da mesma, sendo apenas transposto para a esfera jurídica do empregador por força da lei ou por declaração de vontade por parte do criador, tratando-se assim de aquisição derivada.

Rouxinol (2014, p.140) defende ainda que, no que concerne aos Direitos de Autor no ordenamento nacional, o empregador detém prerrogativas sobre a obra intelectual produzida pelo trabalhador a título derivado. No mesmo sentido, também Mello (2015, p.86) nos diz que “a titularidade dos direitos respeitantes aos resultados da atividade laboral do autor empregador – precisamente quando esses produtos constituem obras intelectuais – não se forma na esfera jurídica do credor de tal prestação como efeito natural do contrato de trabalho”. Não obstante da perspetiva dos autores, que no geral consideramos correta, consideramos que caso seja convencionado *a priori* que a titularidade da obra que venha a ser produzida pelo autor assalariado pertença ao empregador, aquando da sua criação ela já pertencerá originariamente ao mesmo, e não a título derivado. Neste seguimento também entende Martinez (2015, p.528) que “a titularidade de autor da obra realizada em cumprimento de contrato de trabalho, se o acordo das partes assim o dispuser, poderá ser originariamente do empregador”,

Pese embora nas suas obras estes autores se debrucem, quase na totalidade, sobre a questão dos direitos de autor, entendemos que podemos transpor os modelos explicativos da atribuição ao empregador de direitos de utilização económica sobre a obra protegida criada pelos trabalhadores previamente referidos, por analogia, também à aquisição do direito à patente por parte da entidade empregadora no âmbito de um contrato de trabalho, enquadrando-se assim na nossa temática de estudo.

Podemos afirmar que existe uma dicotomia de modelos aplicados no nosso ordenamento jurídico. No que tange às invenções de serviço, não nos parece que haja dúvidas que em aplicar-se o modelo segundo o qual a titularidade da patente pertence originariamente ao empregador, uma vez que caso estejam cumpridos os requisitos próprios das invenções de serviço, nomeadamente previsão contratual da atividade inventiva e especial remuneração, as criações entram desde logo na sua esfera jurídica. Situação diferente é a das invenções casuais, que aquando da sua criação não existe nenhuma estipulação contratual que torne à partida as suas patentes titularidade da entidade contratante, passando apenas para a sua esfera jurídica depois de esta usar do direito de opção à patente que está contemplado no artigo 59.º, n.º 3, al. a) do CPI.

Esse direito de opção à patente pode traduzir-se na assunção da propriedade da patente ou na possibilidade de o empregador reservar-se o direito à sua exploração exclusiva, à aquisição da patente ou à faculdade de pedir ou adquirir patente estrangeira, sempre depois de cumpridos os requisitos legalmente exigidos. Como caracteriza Gonçalves (2012, p. 20), “sobre esta categoria de invenções o empregador ostenta uma titularidade potencial pois mediante uma declaração unilateral pode reivindicá-la para si”.

No caso de o empregador usar o direito de opção à propriedade da patente, este passa a ter todos os direitos sobre a mesma, nomeadamente o direito de a explorar, de conceder a sua exploração ou de a alienar. A possibilidade de o empregador se apropriar da patente foi apenas introduzida no CPI de 1995, uma vez que o código de 1940 fazia apenas referência à possibilidade de exploração exclusiva ou não exclusiva, à possibilidade de aquisição da patente e à faculdade de pedir patente estrangeira¹⁸.

Outra das opções do empregador é reservar-se o direito de exploração exclusiva da patente, isto é, caso não tenha interesse em adquirir a titularidade da patente, pode reservar para si o direito de obter uma licença exclusiva sobre a patente, excluindo desta forma qualquer possibilidade de o inventor explorar ou conceder licença de exploração exclusiva ou não exclusiva a qualquer outra pessoa. Desta forma, o empregador fica protegido contra a potencial concorrência que pudesse vir a prejudicar a exploração de uma patente que teve origem no seio da sua organização e na qual poderão ter sido utilizados recursos a si pertencentes.

Caso o trabalhador tenha já pedido a patente a seu favor, o CPI confere ainda ao empregador a possibilidade de aquisição da patente, assim como o direito de pedir patente estrangeira.

Estes direitos conferidos ao empregador são direitos potestativos, isto é, caso os exerça, o trabalhador não se pode opor. Acerca deste assunto, Gonçalves (2012, p. 20) referiu ainda que “o legislador terá sido sensível ao suporte por parte do empregador dos custos e

¹⁸ No acórdão do TRL de 13 de outubro de 1992, processo n.º 0058581, pode ler-se que “se a invenção se integrar na actividade de uma empresa, se bem que a patente fique sendo propriedade do empregado inventor, terá aquela direito de preferência à exploração, com ou sem exclusivo, da patente, à aquisição desta ou à faculdade de pedir ou adquirir patente estrangeira (...) é este direito de preferência atribuído à empresa que determina o encargo da remuneração do inventor, e assim se justifica que com o direito à patente coexista um direito de remuneração” (disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/11c9596b50e1c4bc8025680300009401?OpenDocument>, consultado a 8 de abril de 2016).

riscos não raras vezes consideráveis (...) repare-se que os empresários só terão incentivos para investir em investigação quando tenham razoável segurança de poderem explorar economicamente os resultados da investigação, o que é aqui assegurado pela atribuição de um direito exclusivo, o direito de patente”.

De acordo com a al. e), n.º 3 do artigo 59.º do CPI, o empregador tem o prazo de três meses para fazer uso do direito de opção sobre a patente, contados desde a notificação do trabalhador, prevista nas als. b) e c) do mesmo número¹⁹, prazo a partir do qual o direito à patente se mantém na esfera jurídica do inventor, tendo este legitimidade para efetuar o pedido.

Estas estipulações servem para a titularidade da patente pedida pela via nacional, prevista nos artigos 61.º e seguintes, pela via europeia, prevista nos artigos 75.º e seguintes, conforme acordado na Convenção de Munique, assinada em 1973, e pela via internacional acordada em Washington em 1970 e prevista nos artigos 90.º e seguintes, todos do CPI.

O regime francês não difere muito do nosso nesta matéria. O artigo 611-7, n.º 1 diz-nos que as invenções feitas por um trabalhador durante a execução de um contrato de trabalho que comporte uma missão inventiva que corresponda às suas funções efetivas ou a estudos ou pesquisas que lhe foram confiadas, pertencem ao empregador. Apesar de no início do n.º 2 do presente artigo, o legislador francês fazer parecer que todas as invenções que não se enquadrem no n.º 1 pertencem ao inventor, as exceções previstas no mesmo número aproximam o regime francês ao nosso: quando a invenção é realizada durante o exercício das funções laborais do trabalhador-inventor, quando essa invenção se enquadra no domínio da atividade da empresa ou quando o inventor tenha recorrido a conhecimentos, técnicas, meios próprios ou dados pertencentes à empresa, o empregador tem igualmente direito à patente ou apenas ao gozo de outros direitos inseridos no direito à patente.

Também o regime jurídico espanhol é muito semelhante ao nosso nesta matéria. Diz-nos o artigo 15, n.º 1, da *Ley de Patentes* que as invenções realizadas pelo trabalhador durante a vigência do seu contrato ou relação de trabalho ou de serviços com a empresa, que sejam fruto de uma atividade de investigação explícita ou implicitamente prevista no contrato de trabalho, pertencem ao empresário. É preciso, no entanto, decifrar o que se entende por

¹⁹ Cfr. Dever de Informação desenvolvido no ponto 2.7.

atividade de investigação explícita e implicitamente constitutiva do objeto do contrato. Diz-nos Salis (2006, p. 10) que “*una actividad de investigación puede considerarse implícita cuando expresamente así se lo establezca en el contrato, o si bien no está expresamente estipulada en el contrato, de las cláusulas del mismo se deriva dicha actividad*”, ou seja, ou a atividade inventiva está expressa no contrato, ou mesmo que o trabalhador tenha sido contratado para outras funções tenha que a par disso realizar constantemente uma atividade criativa. Por outro lado, o mesmo autor refere que “*una actividad de investigación puede considerarse explícita cuando el trabajador a pesar de tener asignadas unas ciertas actividades (como por ejemplo de fabricación, administración o comercialización) ocasionalmente se le asignan tareas precisas de investigación*”, isto é, existe a possibilidade de um trabalhador ter sido contratado para uma atividade sem cariz inventivo, mas que esporadicamente lhe seja pedido que realize tarefas desse tipo.

Quanto à primeira parte, já vimos no ponto anterior que no nosso ordenamento existe a possibilidade, ainda que não estando expressa no CPI, que o trabalhador não ser contratado única e exclusivamente para a realização de uma atividade inventiva. Já quanto ao segundo aspeto, o da atividade de investigação explícita, apesar de o CPI não estipular que, durante o contrato de trabalho, possam ser atribuídas funções de cariz criativo a um trabalhador com funções sem essa especificidade técnica, vem o Direito Laboral, nomeadamente os artigos 118.º e seguintes do Código do Trabalho, resolver esta situação.

Não obstante o n.º 1 do artigo 118.º do CT dispor que o trabalhador deve, em princípio, exercer funções correspondentes à atividade para que se encontra contratado – princípio da invariabilidade de funções – o artigo 120.º, n.º 1 do mesmo código, vem dizer-nos que o empregador pode, quando o interesse da exija, encarregar o trabalhador de exercer temporariamente funções não compreendidas na atividade contratada, desde que tal não implique modificação substancial da posição do trabalhador. A este mecanismo de alteração temporária e unilateral no objeto da prestação de trabalho é dado o nome de *jus variandi*. Segundo Leal Amado (2016, p. 196), “trata-se de uma faculdade excepcional concedida ao empregador que se traduz em boa medida, numa ultrapassagem dos quadros contratuais”. Palma Ramalho (2016, p. 313) refere também que tal mecanismo “constitui um desvio ao princípio da invariabilidade da função e, genericamente, ao princípio do cumprimento pontual dos contratos (art. 406º, nº1, do CC)”.

Concluindo, mesmo que não esteja previsto no contrato de trabalho o exercício de funções criativas, pode, a todo o tempo e temporariamente, o empregador atribuir tais funções ao seu assalariado desde que seja fundado na necessidade e no interesse da empresa em, segundo Palma Ramalho (2016, pp. 314-315), “compatibilizar os imperativos de gestão do empregador com as necessidades de mão de obra”, não resulte uma modificação substancial da posição do trabalhador e haja uma afinidade mínima entre as funções exercidas e aquelas que se pretende que sejam exercidas²⁰.

Regime menos rígido para os empregadores e menos benéfico em matéria de retribuições para os trabalhadores é o Brasileiro, onde a especial remuneração não é requisito essencial para que a titularidade da patente entre na esfera jurídica do empregador. A Lei n.º 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial Brasileira - LPB), no seu artigo 88.º, refere que 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, ficando apenas salvaguardada a possibilidade de existir uma especial remuneração no primeiro parágrafo do mesmo artigo. Estamos neste caso a falar das homólogas brasileiras das invenções de serviço.

No entanto, se falarmos das invenções que mais se assemelham às nossas invenções casuais, previstas no artigo 91.º da LPIB, ou seja, aquelas que resultarem da contribuição pessoal do trabalhador e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, o regime deste país lusófono parece beneficiar mais o trabalhador brasileiro em relação ao português, uma vez que a titularidade da patente pertencerá em partes iguais ao inventor assalariado e ao empregador em questão, sendo que, como refere Almeida (2009, p. 50), “caberá a este último o direito exclusivo de exploração, cabendo, em contrapartida, ao inventor uma participação nos lucros auferidos”.

Muito provavelmente o regime jurídico que mais protegia os interesses dos trabalhadores inventores era o Japonês, o terceiro país a nível mundial em número de pedidos de patentes²¹. A Lei Nipónica de Patentes (LNP), no seu artigo 35.º, parágrafo 1, revelava

²⁰ Sobre a mobilidade funcional consultar, por exemplo, Palma Ramalho (2016, pp. 312-324).

²¹ Todos os dados estatísticos referidos neste ponto são referentes ao ano de 2014 e estão disponíveis no sítio da internet da *World Intellectual Property Organization* (<http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/index.htm?tab=patente>, consultado a 2 de setembro de 2016).

que a patente das invenções realizadas por trabalhadores no âmbito da atividade do empregador e que fossem resultados das incumbências decretadas pelo empregador eram titularidade do assalariado. No entanto, segundo Nakayama (2002, p. 6), não há dúvida de que os empregadores contribuem de várias formas na realização da invenção, quer pelo pagamento de salários, quer fornecendo as facilidades e os fundos para a concretização da mesma. Assim, a lei concedia-lhes o uso gratuito e não exclusivo da invenção, estando ainda prevista no parágrafo 2 do mesmo artigo a possibilidade de serem celebrados *a priori* acordos nos quais os empregados fossem obrigados a conceder os seus direitos sobre a invenção à entidade patronal.

Este modelo apresentava diversos problemas para ambas as partes, nomeadamente a nível económico. Se, por um lado, o retorno económico do investimento efetuado pelo empregador ficava limitado pelo facto de não ser o proprietário da patente, por outro, também os trabalhadores pareciam não estar a ser compensados devidamente pela conclusão das suas invenções, uma vez que não estava estipulada a forma como se deveria proceder à negociação entre as partes. Um destes casos chega-nos pelo acórdão *Shuji Nakamura vs. Nichia Corporation*. Neste caso em concreto, *Shuji Nakamura*, engenheiro e trabalhador da *Nichia Corporation*, inventor do díodo azul emissor de luz (*LED* azul)²², recebeu pela sua invenção apenas a módica quantia aproximada de 162 euros. Não contente com esse valor, *Nakamura* intentou uma ação em tribunal na qual alegava os avultados lucros da empresa com a sua invenção e na qual peticionava o valor aproximado de 163 milhões de euros, tendo o tribunal condenado o empregador no pagamento dessa quantia. A entidade empregadora recorreu para a instância superior, na qual o juiz entendeu que a quantia compensatória do trabalhador deveria ser suficiente para motivar o trabalhador e ao mesmo tempo permitir que a empresa conseguisse contornar e sobreviver a crises económicas e à competição internacional. Tendo em conta estes argumentos, o magistrado decidiu reduzir sobejamente o valor da compensação fixado na primeira instância para uma quantia próxima dos 7 milhões de euros, ainda assim manifestamente superior à inicialmente atribuída ao recorrido (Healy, 2005, pp. 387-412).

A 10 de julho de 2015, casos como este motivaram a promulgação de uma alteração ao artigo 35 no qual a presunção do direito à patente foi invertida. Agora, quando existam contratos ou acordos laborais que o prevejam, o direito à patente pertence originariamente

²² *Shuji Nakamura* foi galardoado com o prémio Nobel da Física em 2014 graças a esta invenção.

ao empregador, devendo no entanto garantir que o trabalhador toma conhecimento desse facto aquando da assinatura do contrato. Ainda assim, segundo Ushijima & Kageshima (2016, p. 2), isto não significa que o direito à patente pertence sempre à entidade empregadora por defeito: “*in companies which do not have contracts or employment regulations regarding Employee Inventions, the right to obtain a patent primarily belongs to employees in the same way as in the current law*”. Com estas alterações, o regime japonês vem, desta forma, e ainda que garantindo uma maior salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, aproximar-se dos regimes orientais, definitivamente mais direccionados para o aproveitamento económico das invenções laborais.

Dada a sua importante expressão no que ao número de pedidos de patentes, importa agora bordar também o regime jurídico do número dois mundial: os Estados Unidos da América. A regulamentação das relações entre trabalhadores e empregadores no que toca ao direito de aquisição das patentes das invenções realizadas pelos últimos, não se encontra regulamentada, sendo portanto, como acontece na maioria das vezes neste país, a *common law* é utilizada como guia para resolução de conflitos desta natureza.

À semelhança do que acontece em Portugal, quando um trabalhador é contratado para realizar uma atividade inventiva, mesmo que não exista um contrato escrito²³, a titularidade dos *outputs* do trabalhador pertencerão ao empregador. No acórdão *Womack v. Durham Pecan Co.*, pode ler-se:

That an invention was conceived or developed while the inventor was employed by another does not alone give the employer any right in the invention. The employer must show that a mutual understanding existed between the inventor and his employer that the inventor was employed to exercise his inventive faculties for the employer's benefit. If the employer proves this, he acquires ownership of the patent.

²³ Vide o acórdão *Teets v. Chromalloy Gas Turbine Corporation*.

Por outro lado, os direitos de invenções realizadas por um inventor cuja missão laboral não detenha carácter inventivo mas que estejam diretamente relacionadas com os seus deveres laborais ou nas quais sejam utilizados recursos da entidade patronal, pertencem ao trabalhador. No entanto, o empregador ficará com uma licença de exploração gratuita da mesma. Como refer Merge (1999, p. 6), nestes casos “*the firm retains the use of the invention in its business, while the inventor-employee holds title and therefore the residual right to employ the invention at his discretion*”. Estas licenças de exploração não exclusiva e gratuita da invenção são em tudo semelhantes às que eram conferidas aos empregadores no Japão antes da alteração legislativa de 2015. Segundo o mesmo autor, estas licenças têm o nome de “shop right”. No acórdão norte-americano *United States v. Dubilier Condenser Corp.* é referido que:

Where the contract of employment does not contemplate invention, but an invention is made by the employee during the hour of his employment and with the aid of the employer's materials and appliances, the right of patent belongs to the employee, and the employer's interest in the invention is limited to a nonexclusive right to practice a "shop right."

O direito à patente pertence exclusivamente ao trabalhador quando a invenção não for relacionada com o objeto da empresa ou quando for realizada fora dela com os recursos próprios do trabalhador.

No entanto, os trabalhadores, quer tenham missão inventiva ou não, são frequentemente levados a assinar contratos nos quais transmitem para a esfera do empregador a titularidade de invenções futuras que venham a realizar, sobrepondo-se muitas vezes em tribunal à *common law* vigente (Merge, 1999, p. 7-8).

Em primeiro lugar no pódio da lista dos países mais patenteadores surge a República Popular da China, com cerca de 928.177 pedidos de patente em 2014.

O regime jurídico aplicável a este país não difere muito dos restantes já abordados. O regime geral é o de que as patentes pertencem ao seu inventor, conforme disposto no

segundo parágrafo do artigo 6.º da Lei Chinesa de Patentes (LCP), no entanto, diz-nos o primeiro parágrafo que o empregador tem o direito de fazer o pedido de patente das invenções laborais. De acordo com a regra 12 do Regulamento de Implementação da Lei Chinesa de Patentes, são consideradas invenções laborais as criadas no âmbito do contrato de trabalho, as criadas fora do âmbito das funções contratadas mas realizadas de acordo com funções atribuídas ao trabalhador pelo empregador, as criadas até um ano após o *terminus* do contrato de trabalho mas relacionadas com âmbito do contrato de trabalho ou funções atribuídas ao trabalhador e as realizadas fazendo maioritariamente uso de fundos, equipamentos, matérias primas, técnicas confidenciais ou outros recursos pertencentes ao empregador. Segundo Zhang (2007, p. 1-2), *“this rule is quite favorable to the employer and the employer does not need to sign an agreement with its employees at the outset of employment to own the patent application right and patent right of «invention for hire»”*. Sem embargo, o parágrafo 3.º do artigo 6.º da LCP, diz-nos que caso haja um contrato entre as partes no qual acordem a quem pertence o direito de requerer a patente ou o direito à titularidade da mesma, esse contrato deve prevalecer.

A Alemanha, país onde existe uma Lei criada a 25 de julho de 1957 exclusivamente com o intuito de regular a atividade criativa dos trabalhadores (Lei Alemã sobre as Invenções dos Empregados - LASIT), tem, no nosso ponto de vista, particularidades legais completamente distintas das já abordadas até ao momento. O regime jurídico alemão não diferencia as invenções realizadas por um trabalhador que foi contratado para exercer uma missão inventiva, das invenções realizadas por qualquer outro trabalhador ao qual foram atribuídas funções ditas normais. Por este motivo as invenções de serviço são a única categoria de invenções laborais presentes em legislação alemã, não obstante de estarem também previstas as invenções livres que, como já referimos, não consideramos como laborais. São consideradas invenções de serviço, segundo Bardehle Pagenberg (2013, p. 5), *“those which have been made during the term of employment and which have been developed either as part of the activities incumbent on the employee in the company or which are based to a significant extent on the company’s experience or work”*.

Outra das particularidades do regime alemão é que nenhuma invenção pertence à partida ao empregador. Este exerce um direito de opção sobre todas as invenções realizadas por trabalhadores conforme é indicado nos artigos 5.º, n.º 1 e 18.º, n.º 1 da LASIT. Depois de ser notificado pelos inventores da conclusão da invenção, o empregador deve aferir se se

trata de uma invenção de serviço ou não, e perceber qual o interesse de tal invenção para a empresa. Caso se trate de uma invenção de serviço, como refere o artigo 6.º da mesma Lei, o empregador pode reivindicar a invenção por escrito, no prazo de quatro meses a contar da data da notificação, tendo a possibilidade de fazê-lo de forma limitada ou ilimitada. No caso de reivindicação ilimitada da invenção, o empregador fica com todos os direitos referentes à mesma, caso contrário, se a reivindicação tiver natureza limitada, o empregador fica apenas com um direito não exclusivo de exploração da mesma (artigo 7.º da LASIT)²⁴. Neste regime jurídico, o trabalhador terá direito a uma compensação calculado em moldes que veremos mais adiante.

Concluído este ponto, podemos agora chegar à conclusão que o empregador detém grande parte das prerrogativas relacionadas com as patentes de invenções realizadas em contexto laboral, não só no nosso ordenamento jurídico, como também em outros ordenamentos estrangeiros.

2.3. Direito Pessoal do Inventor

Tal como referido anteriormente, o motivo pelo qual é atribuída uma maior ligação moral entre o autor e a sua obra é desconhecido. Entendemos, no entanto, que a justificação poderá prender-se com o facto de o Direito de Autor estar mais intimamente ligado às criações artísticas. Desde sempre que existiu a ideia de que a Arte é o reflexo de uma grande entrega quer física quer intelectual por parte dos artistas, na qual extravasam os seus sentimento e emoções, e que muitas vezes é desprovida de interesses económicos. Ora, seria uma desvirtuação desta ideia quase romântica de arte se a protecção dos direitos destes artistas relevasse essencialmente questões do foro económico²⁵.

²⁴ De acordo com Harhoff & Hoisl (2006, p. 9), “*restricted claims turn out to be quite infrequent*”. Os autores referem ainda que “*in the case of a restricted claim, the employer has no obligation to file a German patent application*” e que “*an inventor, who wants his invention to be protected by a patent, has to file the application in his own name*”.

²⁵ Neste sentido, Almeida (2012, p. 74-75) refere que “se o direito de autor assenta na protecção das criações literárias, artísticas ou científicas, ou seja num conjunto de criações espirituais que fazem parte do mundo da cultura, da ciência, da arte e da beleza (...) (uma forma, literária ou artística, que seja uma criação do espírito e, por isso, expressão de criatividade e individualidade), a propriedade industrial dirige-se à protecção das inovações técnicas (patente e modelo de utilidade), estéticas ou ornamentais (desenho ou modelo) e dos sinais distintivos da empresa, dos produtos ou serviços.”

Como refere Trabuco (2015, p.16), ao contrário do que acontece no Direito de Autor, no Direito da Propriedade Industrial a tutela do inventor é sobretudo dirigida à esfera patrimonial, estando a esfera moral reduzida apenas ao direito irrenunciável de ser mencionado enquanto inventor. Esta previsão legal encontra-se no n.º 1 do artigo 60.º do CPI que nos diz o inventor tem o direito de ser mencionado como tal, quer no requerimento, quer no título da patente, mesmo que esta não tenha sido pedida em nome deste. Entendemos que é uma garantia atribuída ao criador para que o seu nome fique sempre associado à obra, não podendo o requerente ocultar a sua identificação. Esta estipulação está igualmente presente na Convenção da União de Paris, no seu artigo 4.º-ter²⁶, diploma criado e assinado por vários países de forma a uniformizar internacionalmente as regras da Propriedade Industrial, estando também prevista no artigo 27.º, n.º 2, da Declaração Universal dos Direitos do Homem a proteção dos interesses morais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria. O inventor apenas pode não ser mencionado como tal, se este assim o tiver requerido.

Ao abrigo da alínea f), n.º 1, do artigo 73.º do CPI, é considerado motivo de recusa do requerimento de patente, a infração dos artigos 58.º e 59.º do CPI, no entanto nada nos é dito acerca do artigo 60.º. Seria um vantajoso meio de defesa deste direito do inventor se, de *iure constituendo*, fosse igualmente considerado motivo de recusa a falta de menção do nome do inventor. Certo é que o trabalhador pode, no prazo de dois meses a contar da data da publicação no Boletim da Propriedade Industrial, enquanto interessado, e nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do CPI, apresentar reclamação, no entanto, parece-nos que essa proteção deveria ser automática e não depender de ação por parte do trabalhador.

A menção obrigatória da identificação do inventor surge na grande maioria dos ordenamentos jurídicos a nível mundial, como é o exemplo do espanhol (artigo 14 da LPE), do francês (article L611-9 do *Code de la Propriété Intellectuelle - CPIF*), do brasileiro (artigo 6.º, 4.º parágrafo e artigo 39.º da LPIB), do japonês (artigo 36 (1) ii) da LNP) ou do norteamericano (título 37, 1.51 e 1.63 do *Code of Federal Regulations – CFR*), o que faz denotar a grande importância que este direito moral tem no âmbito do Direito da Propriedade Industrial.

²⁶ Convenção assinada a 6 de março de 1883, tendo-se posteriormente seguido as revisões de Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967) e a emenda de 1979.

A identificação do criador intelectual é igualmente uma forma de realização pessoal por parte do trabalhador que verá divulgado publicamente o seu nome associado a uma invenção fruto do seu esforço e dedicação. Tal como refere Campos (1995, p. 106), “o Direito do Trabalho deve ser (...) entendido em termos de direito ao trabalho como realização pessoal”. Também Jimenez (1999) citado por Gonçalves (2012, p. 23) entende que “o facto de o trabalhador ser reconhecido como inventor terá repercussões no seu currículo profissional e inclusivamente um incremento do seu prestígio pessoal, o que poderá implicar uma melhoria da sua posição na empresa”.

Trata-se aqui também de respeito pelo direito à integridade intelectual da pessoa humana, cuja existência é defendida por França (1988) citado em Lando & Corso (2014, p. 166) e no qual estão compreendidos o direito pessoal de autor científico, direito pessoal de autor artístico e direito pessoal de autor inventor. Entendemos que, apesar de não termos encontrado doutrina nacional que fizesse menção ao termo, este direito à integridade intelectual, como direito de personalidade que é, está, no nosso ponto de vista, inserido no direito ao desenvolvimento da personalidade, previsto no artigo 26.º n.º 1 da CRP²⁷.

Miranda & Medeiros (2017, p. 242-243) vem dizer-nos que os direitos preceituados no artigo 26.º da CRP apresentam-se como “sede fundamental do direito geral de personalidade”, definindo esse conceito como “a tutela abrangente de todas as formas de lesão de bens de personalidade independentemente de estarem ou não tipicamente consagrado”. Oliveira Ascensão (2008, p. 290), restringindo-se ao direito ao desenvolvimento da personalidade, vem referir que falando-se desse direito “pressupõe-se necessariamente que ao homem, na sua liberdade e responsabilidade, cabe formar-se a si mesmo, desenvolvendo potencialidades que traz consigo”.

²⁷ Sousa (1995, pp.237-238), diz-nos que “o complexo criativo de cada homem (...) é um bem juscivilisticamente tutelado em si mesmo e na sua globalidade, no âmbito da personalidade físico-moral humana, pelo que cada homem detém um direito à sua integridade e à sua autodeterminação criativa.”

2.4. Direito a uma Especial Retribuição

Em Portugal, o pagamento de uma remuneração especial em virtude da atividade criativa desenvolvida ou a desenvolver pelo trabalhador-inventor é um fator determinante para que a patente possa entrar na esfera jurídica do empregador.

Quando a especial remuneração está prevista no contrato e é paga como parte integrante do salário, como previsto no n.º 1, do artigo 59.º do CPI, pode dizer-se que é quase como “uma espécie de venda de coisa futura” (Abdala, 1991, p.130). Nestes casos, existe apenas uma questão potencialmente problemática que se prende com a possibilidade de, por decisão do empregador, deixarem de estar adstritas funções de cariz criativo ao trabalhador com conseqüente subtração deste montante especialmente atribuído.

Segundo o princípio da irredutibilidade de retribuição, é garantido ao trabalhador que o valor da sua remuneração não poderá, em princípio, ser reduzido, princípio este que encontra previsão legal na al. d), n.º 1, do artigo 129.º do CT. Neste sentido, consta do acórdão do STJ, de 20 de outubro de 2011²⁸, que “as leis laborais consagram o princípio da irredutibilidade da retribuição, ou seja, a proibição do empregador diminuir, unilateralmente, o seu montante e de piorar o equilíbrio que deve existir entre a prestação a cargo do trabalhador e a contraprestação de entidade empregadora”.

No entanto, este caso constitui uma das situações em que a retribuição poderá ser reduzida. A especial remuneração referida do nosso CPI, poderá, por analogia, equiparar-se ao acréscimo de 25% pago aos trabalhadores aquando da realização de trabalho noturno, uma vez que em ambas as situações se pretende beneficiar monetariamente os trabalhadores pela especial complexidade ou penosidade no exercício da atividade. Não fará sentido que um trabalhador continue a auferir este acréscimo no ordenado devido ao facto de exercer as suas funções em período noturno mesmo depois de ter passado a laborar em período diurno. Neste sentido, Martinez (2015, p. 618), entende que “os complementos salariais que são devidos enquanto contrapartida do modo específico da prestação de trabalho (...) podem ser reduzidos, ou até suprimidos, na exata medida em que se verificarem modificações ou a supressão dos mencionados condicionalismos externos do serviço prestado”. Ideia esta

²⁸ Processo n.º 1531/08.0TTLSB.L1.S1, disponível em <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/87126c56feb1737480257935003e7382?OpenDocument>, consultado a 25 de novembro de 2016.

partilhada pelo TRC, no seu acórdão de 26 de março de 2015²⁹, no qual se pode ler que “o empregador pode retirar ao trabalhador determinados complementos salariais (...) contanto que cesse, licitamente, a situação que fundamentou a sua atribuição; nesses casos não ocorre qualquer violação do princípio da irredutibilidade da retribuição”.

Inversamente, pode ainda acontecer, como já foi mencionado, que o empregador atribua pontual e interinamente funções de natureza criativa a um trabalhador cujas funções contratualmente previstas não passam pela realização desse tipo de serviço. Nestas situações, a especial retribuição é devida apenas durante o período em que perdurar o facto gerador do direito a tal retribuição, a realização de funções com carácter inventivo.

Quando a especial remuneração não está expressamente prevista no clausulado contratual, como acontece no caso das invenções de serviço sem especial remuneração e das invenções casuais, as questões suscitadas podem ter contornos bem mais complexos. Nesta feita, importa agora levantar três questões essenciais acerca desta temática: Quais são os efeitos do não pagamento dessa remuneração? Como e quando é aferida a importância da invenção para determinação do montante de tal remuneração? Qual o momento para o seu pagamento?

No que toca à primeira questão, é preciso ressaltar duas situações totalmente diferentes: em primeiro lugar, o não pagamento da retribuição disposta no n.º 3, al. a), do artigo 59.º do CPI, caso em que a atividade criativa não está contemplada no contrato, mas surge espontaneamente durante o contrato de trabalho (invenções casuais), e, em segundo, o não pagamento da retribuição prevista no n.º 2, do artigo 59.º, do mesmo código, em que a atividade inventiva ficou convencionada no contrato, mas a especial retribuição não (invenções de serviço sem especial remuneração prevista). No que às invenções casuais diz respeito, o n.º 4, do artigo 59.º do CPI vem responder-nos expressamente que se a remuneração devida ao inventor não for integralmente paga no prazo estabelecido, a empresa perde, a favor daquele, o direito à patente. Entendemos esta estipulação do legislador com um meio de defesa do trabalhador para conseguir retirar alguma contrapartida económica pela realização do invento. Desta forma, o invento abandona a esfera laboral ainda antes de nela ter entrado. Já a segunda situação é bem mais complexa uma vez que, estando a atividade criativa prevista contratualmente, aquando da conceção do invento este já pertence

²⁹ Processo n.º 806/13.0TTTCBR.C1, disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/32db49661c728c0e80257e260047e0e8?OpenDocument>, consultado a 3 de outubro de 2016.

à partida ao empregador e, apesar de o n.º 2 do artigo supra nos dizer que se a atividade inventiva não estiver especialmente remunerada, o inventor tem direito a remuneração, de harmonia com a importância da invenção, não pode ainda assim o trabalhador reter o direito à patente em si. Nestas situações, para fazer valer os seus direitos patrimoniais sobre a sua criação, deve o trabalhador socorrer-se dos mecanismos normais utilizados para reivindicação do pagamento de salários³⁰ e salvaguarda de interesses.

A segunda grande questão prende-se com a quantificação do valor da remuneração. O CT, no que tange aos deveres do empregador previstos no artigo 127.º, refere, na sua al. b), que a retribuição a pagar ao trabalhador deve ser justa e adequada ao seu trabalho. Por sua vez, o CPI refere que a remuneração deve ser calculada em harmonia com a importância da invenção, não especificando, no entanto, de que forma e com base em que dados deve ser aferido esse valor. Acerca do cálculo do valor económico da patente, Lucas (2009, p. 69) diz-nos que “os diversos métodos existentes (...) acentuam cada um o aspeto que considera mais significativo nesse cálculo, como os custos, as condições do mercado, as receitas obtidas, aspetos contabilísticos, aspetos financeiros, não existindo um modelo comumente aceite para efetuar esse cálculo”.

No nosso ponto de vista, o regime francês está um passo à frente do nosso. O artigo L611-7, n.º 2 refere alguns aspetos que devem ser tidos em consideração na fixação do valor: as contribuições iniciais de cada uma das partes e a utilidade industrial e comercial da invenção.

No entanto, dos países em análise, é na Alemanha onde existe uma maior especificidade na forma como deve ser calculado esse valor. O artigo 9 (II) da LASIT refere que o valor deve ser calculado de acordo com a aplicabilidade comercial da invenção, os deveres e a posição do trabalhador na empresa e a contribuição da empresa no processo inventivo. Em paralelo, foi criado um regulamento³¹ que vai mais longe e indica uma

³⁰ Na visão de Gonçalves (2012, p. 25), a especial retribuição pode ter um cariz salarial ou extrassalarial conforme estejamos perante invenções de serviço (previstas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 59.º do CPI) ou invenções casuais (previstas no n.º 3 do mesmo artigo). Nas invenções de serviço, diz-nos a autora, que uma vez que o objeto do contrato pressupõe a realização de uma atividade inventiva, estamos “perante uma específica atribuição retributiva; um complemento salarial (incerto) que acresce à retribuição base e que é devido ao trabalhador”, por outro lado, nas invenções casuais, uma vez que não se contrata uma missão inventiva em que não se contrata uma missão inventiva, “a atribuição reveste natureza extra salarial, pois, não é contrapartida da atividade devida, antes representa uma indemnização ou compensação que há de pagar-se aquele cujo interesse é sacrificado”.

³¹ *Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst*, de 20 de julho de 1959.

fórmula para cálculo da remuneração, em que a remuneração anual do inventor é igual ao valor anual atribuído à invenção vezes o fator de participação das partes na conclusão da invenção ($R=V \times F$).

O valor anual da invenção (V) será calculado pela multiplicação do acréscimo de faturação que ocorreu durante o ano com a percentagem da taxa a pagar no mercado em média para aquisição dos direitos de exploração de um outro invento semelhante ou no mesmo setor de atuação. Exemplificando, se por motivos atinentes à exploração da nova invenção a empresa teve, naquele ano, uma faturação acrescida de 100.000,00€ (cem mil euros) e se no mercado a taxa a pagar pela exploração de uma invenção do mesmo género é em média de 5%, então o valor da invenção é de 5000,00€ (cinco mil euros) naquele ano. Já o cálculo do fator de participação das partes na invenção (F) afigura-se mais complexo, uma vez que é calculado segundo um critério de pontos que são atribuídos com base em três fatores: (i) na autonomia do trabalhador para execução da tarefa criativa (de 1 a 6 pontos), (ii) na forma como o problema foi resolvido (de 1 a 6 pontos) e (iii) nas tarefas e posição que o trabalhador ocupa no seio da empresa (de 1 a 8 pontos).

Quanto ao primeiro item (i), quanto mais autónomo for o trabalhador na identificação de problemas e resolução dos mesmos maior a pontuação que lhe será atribuída. Por exemplo se o empregador atribuir ao trabalhador uma função destinada à resolução de um problemas mas lhe fornecer instruções para essa resolução, a pontuação atribuída a este fator é de 1, a pontuação mínima. Por outro lado, se fora das suas atribuições normais, o trabalhador autonomamente identificar o problema e promover a sua resolução, é-lhe atribuída a pontuação máxima de 6 pontos.

O segundo fator prende-se com a forma e os meios como foi atingida a solução. Se para resolver o problema o trabalhador fez uso dos conhecimentos já presentes no estado da técnica, conhecimentos já existentes no seio da empresa ou lhe foram facultados recursos para esse fim, a pontuação a atribuir será de 1. Por outro lado, se a solução for obtida sem recurso a nenhum destes recursos, a pontuação será de 6.

Por último, o terceiro fator está relacionado com a posição do trabalhador dentro da empresa. Se era expectável e fazia parte das suas funções que o trabalhador oferecesse um contributo criativo à empresa, por exemplo no caso de trabalhadores especializados, então a pontuação a atribuir é de 1. Contrariamente, se as funções atribuídas ao trabalhador não eram

em nada funções de cariz criativo e este nem sequer tinha competências técnicas para tal, então a pontuação a atribuir é de 8.

Para calcular o fator de participação (F), deve somar-se as pontuações atribuídas aos três fatores, valor a partir do qual se aplica a tabela prevista no predito regulamento e que dará uma percentagem. Essa percentagem é o valor de F. Para o exemplo dado, a soma das pontuações será de 15, ou seja, e aplicando a referida tabela, o equivalente a 72%.

Deste modo, e tendo em conta os valores dados a título de exemplo, o valor da retribuição anual seria de 5.000,00€ x 72%, ou seja uma retribuição de 3.600,00€.

Uma solução deste género poderia ser transposta para o regime jurídico português, evitando assim que, tal como acontece atualmente, a aferição desses valores ficasse nas mãos das partes, o que pode representar um potencial perigo na proteção e defesa dos interesses patrimoniais da parte teoricamente mais desprotegida – o trabalhador.

A remuneração tem como objetivo compensar o trabalhador pela vantagem patrimonial que este atribui ao empregador com a sua invenção, podendo, no entanto, dar-se o caso de a vantagem do empregador acabar por ser superior ao inicialmente esperado. Acerca deste assunto, Martinez (2000, p. 241) diz-nos que “como a atividade laboral não pressupõe qualquer resultado, correndo o risco por conta do empregador, em princípio, ao trabalhador não é devida qualquer compensação extra quando o resultado for mais proveitoso do que inicialmente esperado”. Esta ideia faz sentido no que toca às invenções de serviço uma vez que, como já tivemos oportunidade de referir, o trabalhador vai recebendo a sua especial remuneração no decorrer do contrato mesmo que essa atividade criativa acabe por não se efetivar.

Situação diferente é a das invenções casuais, nas quais podemos considerar que o trabalhador assume parte do risco e não tem acordada qualquer tipo de remuneração em função da sua atividade criativa. Caso se adotasse uma solução como a alemã, e tendo em conta que o cálculo da retribuição é feito anualmente, caso as vantagens obtidas pelo empregador ultrapassassem sobremaneira as contratadas com o trabalhador, este poderia sempre beneficiar de um aumento na retribuição uma vez que a mesma é calculada em função do valor da invenção naquele ano. Ou seja, quanto maior o benefício para o empregador maior a compensação para o trabalhador.

E, assim, entramos na discussão da última questão por nós colocada: qual o momento para pagamento da especial remuneração.

Uma vez que nas invenções de serviço esta especial remuneração é parte integrante do salário, falemos portanto das invenções casuais. A hipótese de o trabalhador receber uma única tranche *ab initio* não nos parece ser a situação ideal por duas ordens de razão: por um lado, existe a possibilidade de o trabalhador estar a receber um valor abaixo do justo tendo em conta os benefícios que possam advir da futura exploração comercial da sua criação; e, por outro lado, existe também a possibilidade de o empregador estar a pagar um valor que pode vir a revelar-se excessivo face à importância da invenção. Desta forma, temos por conveniente que seja paga ao trabalhador uma quantia inicial e que, tendo em conta os benefícios económicos que vierem a provir da exploração comercial do invento, esse valor deverá ser reforçado à *posteriori*, quantas vezes forem necessárias. Corroboramos assim a tese de Rocha (2007, p. 195) que refere que “o normal será a empresa entregar uma quantia inicial (*a forfait*) ao trabalhador e acordar futuras entregas em função da importância que o invento (de acordo com parâmetros ajustados pelas partes, ou a que se chegue por via da arbitragem, ou outra), ao longo dos anos, venha a assumir” e que, segundo a autora, só é possível aferir decorrido um prolongado período de tempo.

Posto isto, consideramos que o “prazo estabelecido” a que se refere o n.º 4 do artigo 59.º, do CPI, se trata do prazo acordado entre as partes e não de prazo de três meses referido na al. e) do n.º 3 do mesmo artigo, uma vez que consideramos que se trata de um período de tempo demasiado curto para cálculo de um valor com tamanha complexidade inerente. Partilhamos, assim, da opinião de Gonçalves (2012, p. 27) que defende que “o campo de aplicação do n.º 4 do art. 59.º se deve restringir à situação contemplada da alínea a) do n.º 3 do art. 59.º do CPI”. Posição diferente da nossa é a adotada por Robalo, et al. (2010, p. 218-219) cuja teoria vai no sentido de o legislador ter fixado intencionalmente o limite para pagamento da especial remuneração o prazo de três meses.

No caso das invenções casuais, e de modo a evitar grande parte dos problemas aqui suscitados, parece-nos que seria uma boa alternativa legal a adoção de um regime idêntico ao brasileiro, no qual, como já referimos, apesar de o empregador ficar com o direito à exploração exclusiva da patente, o empregador e o trabalhador ficam com a sua propriedade. Desta forma, os lucros obtidos em virtude dessa exploração serão sempre distribuídos por ambas as partes de forma equitativa.

A forma de tratamento da remuneração dos trabalhadores-inventores espanhóis é bastante diferenciada da nossa. Enquanto que no nosso ordenamento jurídico a especial remuneração é condição essencial para a entrada do direito à invenção na esfera jurídica do empregador, o artigo 15, n.º 2 da LPE refere que o trabalhador inventor não terá direito a nenhuma remuneração suplementar a não ser que o seu contributo na realização da mesma e a respetiva importância para a empresa excedam de maneira evidente o previamente acordado entre as partes.

2.5. Deveres de Informação e de Sigilo

Durante a vigência de um contrato de trabalho, para além da obrigação principal inerente ao próprio clausulado contratual, os trabalhadores têm outros deveres conexos que, segundo Fernandes (2014, p. 212), podem ter base legal (por exemplo o dever de lealdade) ou base convencional (como é o caso da obrigação de não fumar em certas atividades económicas).

O Código do Trabalho define, no seu artigo 128.º, alguns dos deveres dos trabalhadores, nos quais se incluem o dever de guardar lealdade ao empregador, nomeadamente não negociando por conta própria ou alheia em concorrência com ele, nem divulgando informações referentes à sua organização, métodos de produção ou negócios, previsto na al. f) do n.º 1, e o dever de promover ou executar os atos tendentes à melhoria da produtividade da empresa, previsto na al. h) do mesmo número. O artigo 126.º, n.ºs 1 e 2, prevê ainda os deveres de boa fé e mútua colaboração, nos quais, segundo Pinto (2009, p. 56), podemos enquadrar o dever de lealdade e o dever de informação previsto autonomamente no artigo 106.º, n.º 2.

Estes deveres laborais fazem-se notar desde logo no n.º 3 do artigo 59.º do CPI, uma vez que está previsto um duplo dever de informação ou de notificação por parte do trabalhador.

A al. b) do referido número contempla o dever que o assalariado tem de informar o empregador da realização da invenção no prazo de três meses a contar da data em que a invenção se considerar concluída. Por sua vez, a al. c), do n.º 3, do artigo 59.º do CPI, contempla também o dever de notificar a entidade empregadora caso tenha sido dada entrada

de um pedido de patente por parte do inventor no prazo de um mês a contar da data de apresentação do respetivo pedido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Este dever de informação encontra-se contemplado noutros regimes jurídicos internacionais, como é o caso do espanhol, cujo prazo para informação da conclusão da invenção é, à semelhança do que acontece em Portugal, de três meses, tal como nos indica o artigo 18.º, n.º 1 da *Ley de Patentes*. Já o regime francês apresenta regras são restritas. Diz-nos o artigo R611, n.º 1 da Parte Regulamentar do CPIF que o inventor deve declarar imediatamente ao empregador a realização da invenção, tal como ocorre no regime alemão, como refere o artigo 15.º e 18.º da LASIT.

Surge nesta altura uma questão que se prende com a aplicabilidade deste direito de informação no nosso ordenamento jurídico. Autores como Gonçalves (2012, p. 33) entendem que, este dever de informação se deverá aplicar a invenções “de serviço e mistas” (ou casuais, conforme o nosso entendimento). No entanto, se tivermos em conta que o legislador pretendeu, na nossa opinião, deixar consagrado no CPI este dever de informação para que o empregador possa fazer uso do direito de opção à patente que lhe assiste e que, desta forma, seja evitada uma potencial situação de concorrência indesejada por parte do empregador que poderia ser danosa para a empresa, não nos parece que este dever se aplique às invenções de serviço que, como já vimos, pertencem originariamente a esse mesmo empregador.

O facto de as invenções de serviço serem realizadas durante a execução de um contrato de trabalho cuja atividade criativa está prevista no objeto do mesmo, leva-nos ainda a defender a ideia de que o empregador espera à partida resultados criativos dessa mesma execução, não necessitando, portanto, de ser notificado especialmente da conclusão desse invento. Posto isto, somos da opinião que o dever de informação, tal como se encontra aqui identificado, se aplicará apenas à realização de invenções casuais, seguindo assim a mesma linha da al. a) do predito artigo e ganhando força a teoria de que a expressão do n.º 3 que refere que este número se aplica independentemente das condições previstas no n.º 1, foi porventura uma falta de atualização e modernização do texto de 1940 que já fazia menção a expressão idêntica.

Apesar do exposto supra, é importante salientar que não menosprezamos, o dever geral de informação do trabalhador previsto no já mencionado n.º 2, do artigo 106.º do CT e

segundo o qual o trabalhador tem o dever de informar o empregador sobre aspetos relevantes para a prestação da atividade laboral. Neste dever de informação podem incluir-se inúmeros aspetos da atividade dos trabalhadores, nomeadamente, a conclusão de invenções de serviço.

Já no direito alemão, o dever de informação aplica-se expressamente a todas as categorias de invenções previstas na LASIT e já mencionadas: invenções de serviço e invenções livres. Neste ordenamento jurídico faz sentido que assim seja, uma vez que é o empregador que tem o ónus de aferir se as invenções realizadas por qualquer trabalhador são de serviço ou livres (artigo 6, n.º 1).

O conteúdo da informação, não precisando de ser extremamente pormenorizado nem complexo, deverá conter informações bastantes para que o empregador afira o seu real interesse na invenção e as suas potencialidades económicas para a empresa. Entre o potencial conteúdo da informação poderá constar o tipo de invento, quais as suas funções, aplicabilidade prática e especificidades genéricas. É com base neste tipo de itens que o empregador optará por exercer, ou não, o direito de opção à patente que lhe assiste.

Igualmente importante será perceber que forma devem seguir essas notificações. Nada no CPI estabelece uma forma exata para que sejam efetuadas, todavia, entendemos que a forma escrita e envio por correio registado com aviso de receção seria a forma mais adequada, não só como meio de salvaguardar os interesses das partes, como também como forma de evitar potenciais conflitos, podendo nomeadamente servir como meio de prova da concretização da notificação. Por este motivo, defendemos que seria interessante incluir numa futura atualização do CPI a obrigatoriedade da forma escrita para as estas notificações, tal como previsto no regime alemão no artigo 5, n.º da LASIT. No entanto, com a atual redação da lei, qualquer forma, incluindo a forma oral, são passíveis de ser utilizadas para notificação do empregador

O incumprimento deste dever de informação por parte do inventor, implica, nos termos da al. d) do n.º 3, do artigo 59.º do CPI, responsabilidade civil e laboral. Desta forma o legislador pretendia desencorajar os inventores faltosos que não notificavam os empregadores de forma dolosa, tentando desta forma impedir que estes fizessem uso dos direitos que lhes são conferidos.

Civilmente, o inventor pode ser obrigado a ressarcir o empregador dos danos que este teve com a omissão, desde que tenha agido com dolo ou mera culpa, conforme disposto no n.º 1, do artigo 483.º do Código Civil. Já a nível laboral, o trabalhador poderá ser sancionado uma vez que consideramos que esta omissão viola os já mencionados deveres de informação e de promover ou executar os atos tendentes à melhoria da produtividade da empresa. O acórdão do STJ, de 14 de abril de 2015³², diz-nos que “constitui infracção disciplinar todo e qualquer comportamento do trabalhador que viole os seus deveres contratuais, nomeadamente os que estão elencados no n.º 1 do artigo 128º do CT”. O n.º 1, do artigo 328.º do CT, acolhe as sanções aplicáveis aos trabalhadores que cometam infrações desta ordem: repreensão, repreensão registada³³, sanção pecuniária, perda do direito a férias, suspensão do trabalho com perda de retribuição e de antiguidade e despedimento sem indemnização ou compensação.

A *Ley de Patentes* espanhola, na qual está igualmente consagrado este dever do inventor, prevê outra forma de sancionar os trabalhadores nas situações em que estes incumpram este dever de informação. O artigo 18, n.º 1, refere que a omissão do trabalhador levará à perda dos direitos reconhecidos ao trabalhador em relação à invenção. Uma previsão deste tipo estava igualmente consagrada no antecessor do atual Código da Propriedade Industrial, o de 1995. Consideramos que a atual previsão é, sem sobra de dúvidas, mais equilibrada que a anterior, uma vez que, como já foi referido, consideramos de extrema importância que, o inventor tenha, pelo menos, direito a ser mencionado como tal, sendo até, no nosso ponto de vista e de acordo com o já explanado, uma previsão constitucional. Da forma como o legislador procedeu mantiveram-se os direitos pessoais e patrimoniais do inventor em relação ao seu invento, ainda que seja sancionado pelas vias já referidas.

Apesar de não estar expresso no CPI, entendemos que existe igualmente um dever de informação da parte do empregador. Ao fazer uso do direito de opção que lhe assiste, o empregador deve, de acordo com a *bona fide* e respeitando os preceitos do n.º 1, do artigo

³² Processo n.º 44/13.2TTEVR.E1.S1, disponível em <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/db37722203d19ab880257e30003785f2?OpenDocument>, consultado a 12 de julho de 2016.

³³ Na senda de Pinto (2009, pp. 91-92), uma vez que o n.º 1 do artigo 332.º do CT prevê a obrigatoriedade da manutenção de um registo das sanções aplicadas, “parece criticável a distinção estabelecida entre as duas formas de repreensão”. O autor refere ainda que, a apesar de ser defensável que “a expressão «registada» tem em vista não o registo disciplinar mas a forma (escrita) que deve revestir a sanção”, quer a repreensão quer a repreensão registada, devem observar a forma escrita, de modo a que se cumpra o direito de audição do trabalhador e se salvguarde a possibilidade de impugnanção por parte deste.

106.º do CT, relativos ao dever de informação, informar o trabalhador da sua intenção de exercer o direito de opção que lhe assiste. Essa notificação deve ser sempre efetuada em momento anterior ou simultâneo ao exercício do direito, cumprindo desta forma os deveres de respeito e tratamento do trabalhador com probidade e urbanidade.

Outro dos deveres subjacentes aos trabalhadores que devem ser tidos particularmente em conta neste âmbito, é o dever de sigilo, previsto na al. f), do n.º 1, do artigo 128.º do CT. O dever de sigilo é, a par com o dever de não concorrência, parte integrante do dever de lealdade. Ainda na senda de Pinto (2009, p. 66), o dever de sigilo “obriga o trabalhador a não divulgar informações que digam respeito à organização, métodos de produção e negócios da entidade patronal”. Este dever constitui uma forma de evitar concorrência evitando que outras empresas adquiram conhecimentos que lhes confira vantagens no mercado.

Numa área sensível como é a das invenções, o segredo muitas vezes pode ser “a alma do negócio”. É de extrema importância que durante a execução de um contrato de trabalho, com cariz criativo ou não, os trabalhadores se abstenham de ceder qualquer tipo de informações relativas às invenções que se encontram a ser desenvolvidas, ou que já se encontram concluídas mas cuja patente ainda não foi concedida. O não cumprimento deste dever potencia o risco de que essas invenções possam ser realizadas e protegidas antecipadamente por terceiros e, desta forma acarretar o risco de danos patrimoniais na empresa. Gonçalves (2012, p. 35), alerta ainda para o facto de que “para conservar o requisito da novidade torna-se indispensável que as partes sejam conscientes de que, se se pretende patentear o invento, os conhecimentos técnicos em que se materializam não podem ser revelados em conferências, ou publicados em artigos científicos, antes que o pedido de patente tenha sido apresentado”³⁴. Para reforço deste dever de sigilo, devem ser incluídas no contrato de trabalho cláusulas penais de confidencialidade e simultaneamente cláusulas penais indemnizatórias que punam o trabalhador que aja em desconformidade.

Martinez (2015, p. 515), refere que “o trabalhador só está sujeito ao dever de sigilo na pendência da relação laboral”. Assim sendo, consideramos de extrema importância, que as empresas nas quais sejam exercidas atividades com cariz inventivo, extendam essas

³⁴ Como referido anteriormente o requisito da novidade é, a par dos requisitos da atividade inventiva e da aplicação industrial, essencial para a atribuição da patente.

cláusulas de confidencialidade e correspondentes cláusulas penais para além do *terminus* da relação laboral. Desta forma, os trabalhadores ficariam obrigados a manter sigilo mesmo já não laborando na empresa.

O artigo 383.º do Código Penal elucida-nos que o funcionário que, sem autorização, revelar segredo de que tenha tomado conhecimento ou que lhe tenha sido confiado no exercício das suas funções, com o objetivo de obter proveitos para si ou para intrepota pessoa, ou de causar prejuízo ao interesse público ou a terceiros, incorre na prática de crime, punível com pena de prisão até três anos ou com pena de multa. De acordo com Moniz (2001, p. 786), “integram o segredo factos apenas conhecidos de um número restrito de pessoas, e cujo titular pretende manter sob reserva, desde que haja interesse legítimo, razoável e justificado na reserva”. O n.º 2 do mesmo artigo refere que o procedimento criminal depende de participação da entidade que superintender ou de queixa do ofendido, tratando-se assim de crime semi público. No entanto, este artigo refere-se apenas à violação de segredo por funcionários públicos, deixando de parte a criminalização do funcionário de entidades privadas, sendo assim questionável se seria plausível aferir se esta violação poderia ou deveria passar igualmente a configurar crime.

No nosso entender, a violação do dever de segredo comercial ou industrial poderá acarretar prejuízos severos ou até irreparáveis para as empresas e, desta forma, consideramos que deveria existir uma maior penalização dos infratores, de forma a desencorajar estas violações. Tal penalização poderia passar pela criminalização, tal como acontece na Alemanha, onde o trabalhador que tenha, para fins de concorrência, ganho pessoal, em benefício de terceiros, ou com a intenção de causar danos, divulgado sem autorização um segredo comercial ou industrial que lhe tenha sido confiado, ou a que tenha tido acesso durante a sua relação de trabalho poderá ser punido com pena de prisão não superior a três anos ou multa, conforme disposto na secção 17 (1) da Lei alemã contra a concorrência desleal. Se tal passasse a ser previsto, a pena deveria ser sempre adequada à gravidade da infração e aos prejuízos causados pelo trabalhador.

Se tivermos em conta as invenções casuais, nas quais, a titularidade *ab initio* e o risco inerente à invenção pertence ao trabalhador, entendemos que o dever de sigilo se deve alargar igualmente ao empregador e seus restantes colaboradores, uma vez que, caso ocorra a frustração do pedido de patente devido à falta do requisito da novidade, o trabalhador ficará prejudicado nos seus direitos (morais e patrimoniais).

A apropriação e divulgação das informações sigilosas por parte de terceiros, apresenta-se igualmente como um ato ilícito, tutelado pelo artigo 318.º do CPI. Diz-nos o artigo em questão que constitui ato ilícito a divulgação, a aquisição ou a utilização não consentida de informações do concorrente que sejam secretas para pessoas dos círculos que lidam normalmente com o tipo de informações em questão, que tenham valor comercial pelo facto de serem secretas e que tenham sido tomadas diligências por parte da pessoa que detém legalmente o controlo das informações, no sentido de as manter secretas³⁵. Apesar de se encontrarem consagrados num artigo distinto do 317.º, estes atos são transversalmente considerados atos de concorrência desleal quer na doutrina, quer na jurisprudência³⁶. No entanto, apenas o são se a pessoa ou entidade que se apropriar, divulgar ou utilizar essas informações secretas for um agente económico, caso contrário não existirá sequer uma relação de concorrência³⁷. Desta forma, a apropriação e divulgação de informações por um empregado não constitui *per se* um ato de concorrência desleal.

2.6. Proibição de Renúncia Prévia de Direitos

O princípio da liberdade contratual previsto no artigo 405.º do CC consiste, genericamente, na faculdade de fixar livremente o conteúdo dos contratos, celebrar contratos diferentes dos previstos neste código, incluir nestes as cláusulas que lhes aprover e ainda a liberdade de celebração ou conclusão de contratos³⁸. No entanto, a liberdade contratual pode ser restringida, nomeadamente, pela existência de normas imperativas. De acordo com Leitão (2016, p. 227), no que concerne ao contrato de trabalho, “a liberdade de celebração é restringida por diversas imposições da legislação laboral”, dando exemplos previstos no CT como o dever de tratamento igualitário dos candidatos a emprego, previsto no artigo 24.º, ou

³⁵ Este artigo é reflexo do artigo 39.º do *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (acordo TRIPS), assinado em 1994.

³⁶ Olavo (2005, p. 281), Gonçalves (2013, p. 370) ou Gonçalves (2012) são alguns dos autores que defendem que os atos previstos no artigo 318.º do CPI se consideram atos de concorrência desleal. A jurisprudência nacional vai igualmente nesse sentido: acórdão do TRL, processo n.º 10111/08-2, de 5 de fevereiro de 2009 (disponível em <http://www.dgsi.pt/Jtrl.nsf/e6e1f17fa82712ff80257583004e3ddc/06445c588338601b802575ad0039a36a?OpenDocument>, consultado a 22 de novembro de 2016).

³⁷ A definição de concorrência é nos dada por Gonçalves (2013, p. 366): “a concorrência (...) significa, essencialmente, regras de livre iniciativa económica, a existência de uma pluralidade de agentes económicos e de um público consumidor com liberdade de escolha”.

³⁸ Sobre o princípio da liberdade contratual *vide* Pinto (2005, p. 107).

a obrigação de manutenção do mesmo nível de emprego na empresa em caso de despedimento por inadaptação, previsto no artigo 380.º.

Martinez (2015, p. 297) considera que este elevado número de normas imperativas foi estabelecido com vista à defesa dos direitos do trabalhador, tendo em conta as desigualdades existentes entre trabalhador e empregador, promovendo assim a salvaguarda de uma efetiva igualdade jurídica.

É a própria Constituição que vem prevendo muitas destas normas tendentes à proteção dos trabalhadores. O artigo 58.º e 59.º da CRP estatui desde logo direitos como: o direito ao trabalho, proibição de despedimento sem justa causa, a igualdade na retribuição, direito ao repouso, direito a salário suscetível de atribuir existência condigna, direito à realização pessoal através do trabalho, entre outros.

Também no âmbito do artigo 59.º do CPI que, como já referimos, se enquadra no exato limite entre o Direito do Trabalho e o Direito da Propriedade Industrial, o legislador optou por colocar uma limitação à liberdade contratual das partes. De acordo com o n.º 9 do referido artigo, os direitos reconhecidos ao inventor não podem ser objeto de renúncia antecipada.

Esses direitos, tal como já foi referido em pontos anteriores, variam tendo em conta a categoria da invenção em questão: no caso de estarmos perante uma invenção de serviço, o direito atribuído ao trabalhador é o (i) direito a uma especial remuneração de harmonia com a importância do invento, no entanto, se estivermos perante uma invenção casual, os direitos atribuídos ao trabalhador poderão ser a (ii) titularidade da patente ou, no caso de o empregador fazer uso do direito de opção, (iii) uma justa compensação, também esta de harmonia com a importância da invenção. Para além destes direitos, existe ainda o (iv) direito de ser mencionado como autor, que é transversal às duas categorias de invenção e que é, em todo o caso, já ele irrenunciável.

3. Resolução de Conflitos

A arbitragem é um meio extrajudicial de resolução de litígios com carácter heterocompositivo, ficando por isso as partes vinculadas à decisão de terceiros. Também neste sentido Goldberg, Sander, Rogers & Cole (2012, 303) expõem que “*arbitration typically contains the essential elements of court adjudication – proofs and arguments are submitted to a neutral third party who has the power to issue a binding decision*”.

Este meio alternativo de resolução de litígios pode ter cariz voluntário, quando tiver na sua origem uma convenção arbitral na qual as partes optem pelo recurso a este meio, ou cariz necessário quando é a própria lei a encaminhar as partes ao recurso à arbitragem para dirimir certos litígios.

Para certos autores a arbitragem tem um fundamento contratual, estando dessa forma dependente da convenção de arbitragem³⁹ e, por isso, por questões atinentes a esse fundamento, não raras vezes é suscitada a questão de a arbitragem necessária ser ou não uma verdadeira arbitragem. Entendemos no entanto, que não podemos desconsiderar a arbitragem necessária apenas pelo facto de não depender de convenção, uma vez que consideramos que o facto de todo o processo ser praticamente igual ao aplicado na arbitragem voluntária é requisito suficiente para a sua consideração como tal. Cardoso & Nazaré (2015, p. 37-39) trazem à ainda à colação referências históricas que demonstram que a arbitragem necessária não é de hoje, e referem que “não se pode fazer tábua rasa de todos os séculos de existência de arbitragem necessária, numa busca pela autonomização da arbitragem voluntária – que, de resto, em nada é afetada pela subsunção daquela modalidade ao conceito geral de arbitragem”. Apesar de reconhecermos que a arbitragem tem tendencialmente um cariz voluntário e alternativo, não podemos deixar de notar que o paradigma jurídico nacional está a evoluir neste campo e que cada vez mais vão surgindo exemplos onde o legislador optou por fazer uso da arbitragem necessária para resolução de litígios específicos. Alguns desses exemplos são a resolução de litígios em matéria de direitos de autor (artigo 221.º, n.º 4 do CDADC), em matéria de litígios entre medicamentos de referência e genéricos (Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro), em matéria de litígios emergentes dos atos e omissões das federações desportivas, ligas profissionais e outras entidades desportivas, no âmbito do exercício dos correspondentes poderes de regulamentação, organização, direção e disciplina

³⁹ Neste sentido, *vide* Gouveia (2014, p. 120) e Barrocas (2013, p. 90).

(Lei do Tribunal Arbitral do Desporto, aprovada pela Lei n.º 74/2013, de 6 de setembro)⁴⁰, entre outros.

Tal como acontece na grande maioria das relações jurídicas, um contrato de trabalho em que a atividade inventiva está prevista pode ser suscetível de criar conflitos entre as partes, nomeadamente quanto aos direitos patrimoniais a atribuir ao trabalhador-inventor. Também neste âmbito o legislador deixou estipulado no n.º 6 do artigo 59.º do CPI que todos os conflitos emergentes da aplicação dos n.ºs 2 e 3 do artigo 59.º serão resolvidos por arbitragem se as partes não chegarem a acordo. Assim sendo, estamos igualmente perante uma situação de arbitragem necessária que é única neste código. O regime alemão prevê igualmente o recurso à arbitragem no caso de litígio entre as partes, no entanto, a LASIT, no seu artigo 28, refere que estão sujeitos a arbitragem todos os conflitos entre o empregador e o inventor emergentes da aplicação dessa lei, sendo assim muito mais abrangente do que no regime nacional. “*Delay of payment, intransparent calculation of remuneration and unfair allocation of remuneration between co-inventors are only three examples of causes for disputes between employer and employee-inventor*” (Harhoff & Hoisl, 2006, p. 12).

Este tipo de previsões acontece quando o legislador entende que “por razões de especial técnica ou de conveniência de outra natureza, que o litígio será melhor julgado por árbitros” (Barrocas, 2013, p. 90). Em Portugal existe um tribunal arbitral institucionalizado especializado na resolução de litígios relativos a Propriedade Industrial – o ARBITRARE – Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, nomes de domínio, firmas e denominações⁴¹, podendo, todavia, as partes optar por criar um tribunal *ad hoc*.

A Lei da Arbitragem Voluntária (LAV)⁴², no seu artigo 1.º, n.º 1, estipula que podem ser dirimidos por arbitragem litígios respeitantes a interesses de natureza patrimonial ou não patrimonial se transacionáveis, destarte, nunca se poderiam enquadrar na esfera da arbitragem os litígios relativos aos direitos morais do trabalhador, previstos no artigo 60.º do CPI.

⁴⁰ Na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 33/2014, de 16 de junho.

⁴¹ Autorização da criação do ARBITRARE pelo despacho n.º 28519/2008, de 22 de outubro.

⁴² Cardoso & Nazaré (2015, p. 47) entendem que apesar do silêncio quase total da LAV quanto à arbitragem necessária, esta aplicar-se-à de forma subsidiária.

Existem uma série de vantagens no recurso à arbitragem, nomeadamente a maior celeridade em relação aos tribunais judiciais⁴³, o carácter menos formal, a especialização dos árbitros, a reserva ou sigilo e o relevo que pode ter a vontade das partes. O autor salienta, e bem, a importância da questão do sigilo quando falamos de propriedade industrial (especialmente no que às patentes diz respeito) e certificados complementares de proteção (Martins, 2015, p. 420). Como referido no ponto anterior o sigilo é importantíssimo na manutenção do requisito da novidade, imprescindível para obtenção de patente⁴⁴.

Posto isto, é neste momento *mister* perceber se esta previsão legal no CPI condiciona o acesso aos tribunais judiciais. Compartilhamos da opinião de Robalo, et al. (2010, p. 222), que entendem que “a letra da lei parece inequívoca a este respeito e por isso deve ser interpretada *ipsis verbis*” e, desta forma, a arbitragem aparece como meio obrigatório para resolução deste tipo de litígios, ficando assim vedado o acesso aos tribunais de primeira instância.

Poderia levantar-se aqui uma questão quanto à possível inconstitucionalidade da arbitragem necessária tendo por base duas normas da Constituição: em primeiro lugar, e uma vez que, conforme disposto na CRP, no artigo 268.º, n.º 4, é garantido aos administrados tutela jurisdicional efectiva dos seus direitos ou interesses legalmente protegidos, poderia considerar-se que o facto de se vedar o acesso aos tribunais judiciais essa tutela não ficasse convenientemente assegurada; e, em segundo lugar, o n.º 1, do artigo 20.º que refere que a todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos⁴⁵.

No entanto, para além do facto de a própria CRP aludir à possibilidade de institucionalizar instrumentos e formas de composição não jurisdicional de conflitos, o facto de estar garantido o recurso das decisões arbitrais para os tribunais judiciais é, na nossa opinião, indicador da verificação das normas constitucionais quanto à questão do acesso aos

⁴³ Note-se que o *disposition time* das ações cíveis no terceiro trimestre de 2016 era de 597 dias, quase dois anos. Dados disponíveis em http://www.dgpj.mj.pt/sections/siej_pt/destaques4485/estatisticas-trimestrais3277/downloadFile/file/A%C3%A7%C3%B5esC%C3%ADveis_3%C2%BATrimestre_2016.pdf?nocache=1487159114.31, consultado a 22 de março de 2017.

⁴⁴ Não obstante do exposto, a ideia de que confidencialidade na arbitragem é garantida é amplamente contrariada por Pena (2015, p. 235-266). O autor refere que “a confidencialidade (...) não é inerente ao instituto da arbitragem como tal, pelo que tem que ser expressa, como obrigação contratual acessória”.

⁴⁵ Para mais desenvolvimentos *vide* Bastos (2016).

tribunais. Neste mesmo sentido, andou bem o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa⁴⁶ aludindo que “fora dos casos individualizados na Constituição em que há lugar a uma reserva absoluta de jurisdição, o que sucederá (...) sempre que estejam em causa direitos de particular importância jurídico-constitucional a cuja lesão deve corresponder uma efetiva proteção jurídica, poderá admitir-se que o direito de acesso aos tribunais seja assegurado apenas em via de recurso, permitindo-se que num momento inicial o litígio possa ser resolvido por intervenção de outros poderes, caso em que se poderá falar numa reserva relativa de jurisdição ou reserva de tribunal”⁴⁷

Voltando de novo ao âmbito concreto do nosso estudo, importa agora perceber de qual o regime aplicável à arbitragem necessária prevista no CPI. Uma vez que não existe regulamentação especial sobre estas situações, diz-nos o artigo 1082.º do Código de Processo Civil que se aplica o disposto nos artigos 1083.º e seguintes do mesmo diploma e, consequentemente, por remissão do 1085.º, aplicar-se-à subsidiariamente a LAV. Todavia, Gouveia (2014, p. 237) entende que o facto de o artigo 30.º, n.º 3 da LAV estabelecer que os árbitros devem indicar a lei processual subsidiariamente aplicável visa “afastar em definitivo a aplicação subsidiária automática do nosso Código de Processo Civil”.

Para que seja constituído o tribunal arbitral, qualquer uma das partes deve notificar a outra para nomeação de árbitros. Segundo o artigo 8.º da LAV, caso nada seja acordado entre as partes, considera-se que o tribunal arbitral deve ser constituído por três árbitros. Nesta situação cada uma das partes escolhe um árbitro, sendo o terceiro, que presidirá, escolhido por esses dois. O terceiro árbitro deve votar sempre mas é obrigado a conformar-se com um dos outros, de modo que faça maioria sobre os pontos em que haja divergência.

Conforme estipulado nos n.ºs 2 e 3, do artigo 30.º da LAV, até à aceitação do primeiro árbitro as partes são livres de convencionar as regras do processo a observar na arbitragem,

⁴⁶ Processo n.º 240/13.2YHLSB.L1-8, de 12 de dezembro de 2013 (disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5e7325ffaf4de12380257c6100323aa1>, consultado a 2 de janeiro de 2017).

⁴⁷ Caso diferente é o do n.º 1, do artigo 8.º (conjugado com os artigos 4.º e 5.º) do Decreto n.º 128/XII, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo acórdão do Tribunal Constitucional n.º 781/2013, de 16 de dezembro de 2013, uma vez que impedia que fosse apresentado recurso das decisões do TAD (disponível em <http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.243&iddip=20132166>, consultado a 6 de janeiro de 2017). No que à arbitragem voluntária diz respeito, o artigo 18.º, n.º 4, da LAV prevê a impossibilidade de recurso para os tribunais judiciais a menos que as partes tenham convencionado em sentido contrário. Consideramos, no entanto, que nesta situação, por se tratar de arbitragem voluntária, as partes tinham conhecimento deste facto aquando da celebração da convenção, renunciando assim voluntariamente à possibilidade de recurso da decisão.

no entanto, caso não cheguem a acordo, o tribunal arbitral pode conduzir a arbitragem do modo que considerar apropriado. Na falta de acordo das partes, o tribunal decidirá igualmente o lugar onde funcionará o tribunal.

No entanto, no caso da arbitragem institucionalizada, estas regras poderão não se aplicar, uma vez que alguns desses tribunais, como é o exemplo do ARBITRARE, poderão ter árbitros e regras de funcionamento próprias⁴⁸. Para submeterem a arbitragem a essas regras basta que as partes façam remissão para os regulamentos de arbitragem desses centros. Esse regulamentos devem seguir as regras mínimas previstas na LAV, de forma a evitar posterior invocação de vícios geradores de anulabilidade de sentença arbitral (Gouveia, 2014, p. 234).

Uma vez que é, na nossa opinião, o centro de arbitragem melhor posicionado para dirimir o tipo de litígios em discussão, veremos de seguida qual o meio processual a adotar no ARBITRARE com base nas disposições do seu regulamento.

O processo tem início com a apresentação de um requerimento por uma das partes no qual devem constar a identificação das partes, exposição dos factos e das razões de direito que servem de fundamento ao pedido, as pretensões, a referência aos meios de prova, a indicação do valor do litígio e a referência à língua a adotar no processo arbitral. Posto isto, a parte é citada para contestar, no prazo de 20 dias. Recebida a contestação se tiver sido deduzida reconvenção pela parte requerida, deverá a parte requerente ser notificada para, se o entender, responder no prazo de 20 dias. Caso não haja lugar a contestação, o tribunal decide com base nos elementos constantes no processo.

Durante o decorrer do processo, o tribunal arbitral convida as partes a resolverem o litígio por mediação. Uma vez que se trata de um meio de resolução de litígios autocompositivo, apesar de existir a intervenção de um terceiro, são as partes que decidem a solução do litígio. Este meio traz vantagens sobretudo no que toca às relações entre as partes: o objetivo dos mediadores é “*settlement plus a better relationship, not just settlement*” (Goldberg, Sander, Rogers, & Cole, 2012, p. 167). No caso de sucesso da

⁴⁸ Regulamento do ARBITRARE disponível em https://www.arbitrare.pt/sbo/downloads/news_38_download.pdf, consultado a 5 de janeiro de 2017.

mediação, o acordo, depois de homologado pelo Tribunal Arbitral, tem o valor de decisão arbitral.

Frustrada a mediação, o tribunal notifica as partes para a audiência ou as audiências e, finda a produção de prova, o tribunal decide o litígio, no prazo de 20 dias, sendo que o prazo máximo deste tipo de processos se estabelece nos 6 meses. Proferida a decisão o tribunal notifica ambas as partes da mesma. A sentença arbitral, depois de transitada em julgado, tem a mesma força de uma sentença de tribunal de primeira instância.

O regime francês prevê igualmente o uso de um meio alternativo de resolução de litígios para a resolução de conflitos desta natureza. O artigo L611-7 do CPIF, prevê que todos os litígios relativos à compensação especial do trabalhador-inventor devem ser sujeitos à comissão de conciliação prevista no artigo L615-21 também do CPIF ou ao *tribunal de grand instance*⁴⁹. Desta forma, não fica limitado o acesso à primeira instância, tal como acontece no regime português. Para além disso, a solução francesa fornece a possibilidade de optar entre um meio autocompositivo e um meio heterocompositivo de resolução de litígios, ao passo que em Portugal, as partes tem conhecimento da possibilidade de mediação numa altura em que, em virtude do início do processo de arbitragem, as posições já podem estar demasiado extremadas. Assim, parece-nos que, no que toca a manter as boas relações entre as partes, a solução francesa poderá ter sido melhor conseguida.

Já o regime espanhol prevê, taxativamente, no artigo 123 da LPE, que se recorra a tribunais judiciais como meio de resolução de qualquer conflito emergente da aplicação da referida lei.

Quando estejam em causa litígios digam respeito a direitos não patrimoniais ou irrenunciáveis, como já tivemos a oportunidade de explicar, legalmente não existe a possibilidade de recurso à arbitragem. Nestas situações, consideramos ser competente o Tribunal da Propriedade Intelectual (TPI), criado pela Lei n.º 46/2011, de 24 de junho⁵⁰, e cujas competências se encontram plasmadas no artigo 111.º da Lei de Organização do Sistema

⁴⁹ O *tribunal de grand instance* corresponde ao tribunal de primeira instância em Portugal.

⁵⁰ O Tribunal da Propriedade foi criado por razões do foro jurídico e judicial e do foro político. No que às primeiras diz respeito, com a instituição deste tribunal pretendeu-se que fosse dada uma maior celeridade aos processos, reduzindo assim o número de pendências, e também que, tendo em conta a especialização deste tribunal, as prolações fossem mais justas e adequadas às matérias em litígio; quanto às razões do foro político, pretendeu-se igualmente descongestionar os tribunais e juízos de comércio e os de competência genérica (Figueiredo, 2014, p.12)

Judiciário (LOSJ)⁵¹. Resumidamente, podemos dizer que são da competência do TPI todas as questões cuja causa de pedir esteja relacionada com direitos de propriedade intelectual, o recurso e a revisão de decisões ou medidas adoptadas por entidades que exercem funções de registo e licenciamento em matéria de propriedade intelectual (nomeadamente o INPI), e as medidas relativas à obtenção de prova e prestação de informações incidentes sobre direitos de propriedade intelectual (Figueiredo, 2014, p. 14).

⁵¹ Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto.

Conclusão

Historicamente, as invenções sempre foram o motor do desenvolvimento social e económico das sociedades e, como tal, a sua proteção desde cedo começou a ser considerada como fundamental. Mais tarde, houve também necessidade que ficasse regulamentada a tutela das invenções realizadas em sede de contrato de trabalho.

A temática das invenções realizadas em contexto laboral assume, nos dias de hoje, um papel cada vez mais preponderante no desenvolvimento e expansão das indústrias mundiais. As empresas recorrem cada vez mais à contratação de trabalhadores com competências criativas em detrimento da aquisição de patentes, uma vez que se trata de uma forma menos dispendiosa de estas colocarem a propriedade industrial à disposição e em benefício da empresa.

Tal como referido, os contratos de trabalho de cariz criativo não podem, nem devem, ser entendidos nem tratados como um contrato de trabalho comum em que, mediante uma retribuição, o trabalhador compromete-se a realizar uma atividade a favor do empregador sendo que todos e quaisquer resultados dessa atividade entram desde logo na esfera deste último. Desta forma, o legislador deixou assim consagrado no nosso CPI, no artigo 59.º, as especificidades atinentes a um contrato deste género.

Nesta dissertação, e no que concerne às categorias de invenções laborais, adotámos uma posição um pouco diferente de parte da doutrina que defende a existência três categorias deste tipo de invenções: de serviço, mistas e livres. Do nosso estudo, concluímos que grande parte das invenções que muitos autores denominam de livres, não podem ser sequer consideradas invenções laborais, uma vez que não existe qualquer conexão entre estas e o vínculo laboral e, como tal, deveriam cair no âmbito do artigo 58.º do CPI, das regras gerais do direito à patente.

Para além disso, entendemos ainda que a denominação de invenções mistas não será a mais correta para a definição que lhes atribuem. Somos da opinião de que, à semelhança de outros autores, a denominação de invenções casuais será a mais correta nesta situação, uma vez que são invenções que surgem casualmente sem que haja nenhuma previsão

contratual para o efeito. Posto isto, e tal como foi devidamente justificado, consideramos existirem apenas duas categorias de invenções laborais: as de serviço e as casuais.

Regra geral, e segundo o CPI, quando no contrato de trabalho estiver prevista atividade inventiva, a patente de qualquer invenção realizada por trabalhador abrangido por esse contrato pertencerá ao empregador. Esta premissa, que nos parece ajustada, poderia levar a pensar que caso não existisse uma cláusula que fizesse referência à atividade criativa, a patente pertenceria ao inventor. Mas não assim acontece. Caso a invenção se possa enquadrar na atividade do empregador, a patente, meramente por este motivo, pertencerá igualmente a este. Entendemos que o nosso CPI é demasiado rígido nesta situação e que uma solução semelhante à adotada no Brasil seria mais justa para os inventores: propriedade da patente com exploração exclusiva do empregador. Desta forma, as expectativas de uma parte e de outra estariam, na nossa opinião, melhor asseguradas.

Outra das questões que entendemos ser problemáticas no nosso regime está relacionada com a especial retribuição a atribuir ao trabalhador pela realização de uma invenção. A falta de especificação da forma como deve ser calculado esse valor potencia eventuais conflitos entre a entidade empregadora e o inventor. A par do critério da importância da invenção já previsto, deveriam ser incluídos outros, tais como: perspectivas de ganhos futuros, envolvimento do trabalhador na invenção, complexidade técnica, custos associados à invenção, entre outros. A aplicação de um método semelhante ao alemão, que fornece uma fórmula concreta para cálculo da retribuição poderia ser uma opção válida para transpor para o nosso ordenamento. Poderia existir ainda a hipótese de ser uma entidade externa a calcular, ou pelo menos a dar uma indicação aproximada do valor em causa, antes de ser feita uma proposta por parte da empresa. Em Portugal, o ARBITRARE, por exemplo, podia ter um papel ativo neste tipo de situações mediando as negociações desde o início.

No que ao dever de informação diz respeito, entendemos que o regime nacional nos parece ajustado, carecendo apenas, e salvo melhor opinião, de uma estipulação da forma como a realização de uma invenção deverá ser comunicada à entidade empregadora. A nosso ver, e por uma questão de salvaguarda de ambas partes, entendemos que a forma escrita deveria ser adotada nas comunicações entre empregador e inventor, fosse qual fosse o motivo das mesmas.

Na nossa opinião, a estipulação que proíbe de renúncia prévia dos direitos do trabalhador é, sem sombra de dúvida, uma das maiores armas que o legislador colocou à disposição dos inventores para se protegerem da potencial pressão que pudesse ser exercida pelo empregador aquando da celebração do contrato de trabalho. A não existência desta previsão legal poderia, *in extremis*, permitir que um trabalhador celebrasse um contrato de trabalho deste género abdicando da especial retribuição a que tem direito.

No nosso entender, esteve bem o legislador ao tornar a arbitragem a única forma de resolução de litígios emergentes das criações industriais dos trabalhadores. O sistema judicial português é lento e, uma vez que estamos a falar do meio empresarial, essa demora na resolução dos conflitos poderia acarretar prejuízos avultados. A arbitragem é, sem sombra de dúvidas, um meio muito mais célere para dirimir conflitos e, como tal, o mais adequado para aplicar nas situações em apreço.

De uma maneira geral, entendemos que o regime jurídico que tutela as invenções laborais parece equilibrado e que o legislador andou bem na grande maioria das previsões que fez. Apesar de não termos conhecimento de casos concretos da aplicação deste regime, consideramos que estamos ao nível das grandes potências na tutela das invenções realizadas por trabalhadores na execução de contrato de trabalho.

Bibliografia

- Abdala, V. (1991). Invenção durante o Contrato de Trabalho – Direitos do Empregado e do Empregador – Competência Judicial. *Revista do Tribunal Superior do Trabalho*, 60. Obtido em 15 de outubro de 2015, de https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/88345/015_abdala.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Abrantes, J. (2011). Contratos da Propriedade Intelectual e Contrato de Trabalho. Em *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*. Coimbra: Almedina.
- Alarcon Caracuel, M. (1986). La ajenidade en el mercado: un critério definitório del contrato de trabajo. *Revista Española de Derecho del Trabajo*(25).
- Almeida, A. (2012). Aspectos da propriedade intelectual relacionados com o comércio. Obtido em 1 de dezembro de 2016, de <http://revistas.lis.ulusiada.pt/index.php/ldp/article/viewFile/2071/2186>
- Almeida, R. (2009). *A invenção e o invento do empregado sob a ótica trabalhista*. Monografia não publicada, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Direito, Rio de Janeiro. Obtido em 1 de setembro de 2016, de <http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/14692/14692.PDF>
- Amado, J. (2016). *Contrato de Trabalho - Noções Básicas*. Coimbra: Coimbra Editora.
- Aranda, M. (2009). *A importância da criatividade no processo de inovação (PI)*. Dissertação de Mestrado não publicada, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola de Engenharia, Porto Alegre. Obtido em 4 de setembro de 2016, de <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/15689/000688614.pdf?sequence=1>
- Ascensão, J. (2008). A dignidade da pessoa e o fundamentos dos direitos humanos. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo*, 103. Obtido em 1 de setembro de 2016, de <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/67806-89237-1-pb.pdf>

- Bardehle Pagenberg. (2013). *Employee Inventions Law*. Obtido em 8 de setembro de 2016, de http://www.bardehle.com/fileadmin/contentdocuments/broschures/Employee_Inventions_en.pdf
- Barrocas, M. (2013). *Manual de Arbitragem* (2.^a ed.). Coimbra: Almedina.
- Bastos, S. (2016). *Arbitragem Necessária*. Dissertação não publicada, Universidade de Coimbra, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra. Obtido de <https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/31348/1/Arbitragem%20necessaria.pdf>
- Batalha, A. (2007). *A Alienabilidade no Direito Laboral - Trabalho no Domicílio e Teletrabalho* (1.^a ed.). Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas.
- Beheshtifar, M., & Zare, E. (2013). Employee Creativity : A compulsory Factor in Organizations. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 5. Obtido em 20 de novembro de 2015, de <http://journal-archieves33.webs.com/242-247.pdf>
- Campos, D. (1995). *Lições de Direito de Personalidade* (2.^a ed.). Coimbra: Almedina.
- Canalli, W., & Silva, R. (2011). Uma breve história das patentes: Analogias entre ciência/tecnologias e trabalho intelectual/trabalho operacional. Obtido em 29 de novembro de 2016, de <http://www.hcte.ufrj.br/downloads/sh/sh4/trabalhos/Waldemar%20Canalli.pdf>
- Cardoso, A., & Nazaré, S. (2015). A arbitragem necessária - natureza e regime: breves contributos para o desbravar de uma (também ela) necessária discussão. Em A. Miranda, M. Abreu, P. Silva, R. Pena, & S. Martins (Edits.), *Estudos de Direito da Arbitragem em homenagem a Mário Raposo*. Lisboa: Universidade Católica Editora.
- Carvalho, A. (2011). Notas sobre o regime da retribuição no Código do Trabalho (conceito de retribuição e complementos retributivos). *Direito e Justiça - Revista da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, I*.
- Corso, R., & Lando, G. (2014). Direitos de Personalidade: Classificação dos direitos do nascituro. Obtido em 29 de novembro de 2016, de <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/1045-3404-1-pb.pdf>

- Falcão, D., & Tomás, S. (2014). *Lições de Direito do Trabalho - A relação individual de trabalho*. Almedina: Coimbra.
- Fernandes, A. (2014). *Direito do Trabalho* (17.^a ed.). Coimbra: Almedina.
- Fidalgo, V. (2016). O Regime Jurídico das Invenções Laborais. *Revista de Direito Intelectual*, 2, pp. 219-269.
- Figueiredo, J. (2014). O Tribunal da Propriedade Intelectual - Breves notas atinentes à respetiva instituição, organização e funcionamento. Em A. Lambelho, J. Mendes, & M. Dinis (Ed.), *IV Congresso Internacional de Ciências Jurídico-Empresariais - Direito e Gestão Empresarial - Atas*. Leiria: Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Obtido em 20 de janeiro de 2017, de http://cicje.ipleiria.pt/files/2014/09/atas_IV.pdf
- Gagliano, P., & Filho, R. (2011). *Novo curso de Direito Civil - Parte Geral* (13.^a ed., Vol. 1). São Paulo, Brasil: Saraiva.
- Goldberg, S., Sander, F., Rogers, N., & Cole, S. (2012). *Dispute Resolution - Negotiation, mediation, arbitration, and other processes* (6.^a ed.). Frederick, Maryland, Estados Unidos da América: Wolters Kluwer.
- Gomes, J. (2007). *Direito do Trabalho - Relações Individuais de Trabalho* (Vol. I). Coimbra: Coimbra Editora.
- Gonçalves, A. (2012). *Atividade inventiva no âmbito laboral*. Dissertação de mestrado não publicada, Universidade Católica do Porto, Porto. Obtido em 2 de março de 2016, de [http://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/16092/3/Tese Ana Rita Gonçalves - JV.pdf](http://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/16092/3/Tese%20Ana%20Rita%20Goncalves%20-2012.pdf)
- Gonçalves, L. (2013). *Manual de Direito Industrial - Propriedade Industrial e Concorrência Desleal* (4.^a ed.). Coimbra: Almedina.
- Gouveia, M. (2014). *Curso de Resolução Alternativa de Litígios* (3.^a ed.). Coimbra: Almedina.
- Harhoff, D., & Hoisl, K. (2006). *Institutionalized incentives for ingenuity - Patent value and the German employee's inventions act*. Discussion Paper, University of Munich, Munich School of Management, Munique. Obtido em 8 de janeiro de 2017, de https://epub.ub.uni-muenchen.de/1262/1/German_Inventor_Compensation_230106_DP_LMU.pdf

- Healy, J. (2005). The application of japanese article 35 regarding 'reasonable' compensation for patents by employed inventors in Syuji Nakamura vs. Nichia Corporation. *Pace International Law Review*, 17. Obtido de <http://digitalcommons.pace.edu/pilr/vol17/iss2/10>
- Lambelho, A. (2010). *Descentralização produtiva, redes de cooperação empresarial e negociação colectiva. Reflexões a partir da experiência portuguesa*. Tese de doutoramento não publicada, Universidad de Salamanca, Facultad de Derecho, Salamanca. Obtido em 28 de agosto de 2016, de https://iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/760/1/DDTTS_CostaAI_Descentraliza%C3%A7ao.pdf
- Leitão, L. (2016). *Direito do Trabalho* (5.ª ed.). Coimbra: Almedina.
- Lucas, E. (2009). *A patente comunitária e o seu controlo jurisdicional* (1.ª ed.). Odivelas: Formalpress.
- Marcelino, J., & Rocha, M. (2009). *Invenções e Patentes - Guia Prático do Produtor de Tecnologia*. Lisboa: IAPMEI - Comunicação e Imagem.
- Martinez, P. (2000). Tutela da actividade criativa do trabalhador. *Revista de Direito e de Estudos Sociais*, 3 e 4.
- Martinez, P. (2015). *Direito do Trabalho* (7.ª ed.). Coimbra: Almedina.
- Martins, A. (2015). Arbitragem e propriedade industrial: medicamentos de referência e medicamentos genéricos. *Revista de Legislação e Jurisprudência*, 3993.
- Martins, L. (2005). *Capital Intelectual - Uma análise exploratória*. Tese de Mestrado, Universidade do Porto, Faculdade de Economia, Porto.
- Merge, R. (1999). The law and economics of employee inventions. *Harvard Journal of Law and Technology*, 13. Obtido em 3 de abril de 2016, de <http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v13/13HarvJLTech001.pdf>
- Miranda, J. (2015). Direitos fundamentais culturais e direitos de autor - breve nota. Em D. Vicente, J. Vieira, A. Pereira, S. Casimiro, & A. Silva (Edits.), *Estudos de Direito Intelectual em homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*. Coimbra: Almedina.

- Miranda, J., & Medeiros, R. (2017). *Constituição Portuguesa Anotada* (2.^a ed., Vol. I). Coimbra: Coimbra Editora.
- Moniz, H. (2001). Artigo 383º (Violação de Segredo por Funcionário). Em J. Dias (Ed.), *Comentário Conimbricense do Código Penal* (Vol. III). Coimbra: Coimbra Editora.
- Moreira, V., & Canotilho, J. (2007). *Constituição da República Portuguesa Anotada* (4.^a ed., Vol. I). Coimbra: Coimbra Editora.
- Nakayama, I. (2002). Patent Ownership and Rewards for Inventions in Japanese Public Research Organizations. *The Innovation Journal: The public sector innovation journal*, 7(2). Obtido em 23 de março de 2016, de http://www.innovation.cc/archives/news/innovation-conference/7_2_4_nakayama_patent-ownership-x.pdf
- Olavo, C. (2005). *Propriedade Industrial* (2.^a ed., Vol. I). Coimbra: Almedina.
- Parjanen, S. (2012). Experiencing Creativity in the Organization: From Individual Creativity to Collective Creativity. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, 7. Obtido em 21 de dezembro de 2015, de <http://www.ijikm.org/Volume7/IJIKMv7p109-128Parjanen586.pdf>
- Pena, R. (2015). O(s) Equívoco(s) da Confidencialidade na Arbitragem. Em A. Miranda, M. Abreu, P. Silva, R. Pena, & S. Martins (Edits.), *Estudos de Direito da Arbitragem em homenagem a Mário Raposo*. Lisboa: Universidade Católica Editora.
- Pessoa, F. (s.d.). Navegar é Preciso. Obtido em 25 de janeiro de 2016, de <http://www.dominipublico.gov.br/download/texto/jp000001.pdf>
- Pinto, C. (2005). *Teoria Geral do Direito Civil* (4.^a ed.). (A. Monteiro, & P. Pinto, Edits.) Coimbra: Coimbra Editora.
- Pinto, N. (2009). *Instituto disciplinar laboral*. Coimbra: Coimbra Editora.
- Quintas, P., & Quintas, H. (2016). *Manual de Direito do Trabalho e de Processo do Trabalho* (5.^a ed.). Coimbra: Almedina.
- Ramalho, M. (2016). *Tratado de Direito do Trabalho - Parte II - Situações Laborais Individuais* (6.^a ed.). Coimbra: Almedina.

- Robalo, A., Albuquerque, C., Lopes, I., Marcelino, J., Ramos, M., Gusmão, M., & Vilela, T. (2010). *Código da Propriedade Industrial - Anotado*. (A. Campinos, & L. Gonçalves, Edits.) Coimbra: Almedina.
- Rocha, M. (2007). A titularidade das criações intelectuais no âmbito da relação de trabalho. Em *Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais - Homenagem aos Profs. Doutores A. Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier*. Coimbra: Coimbra Editora.
- Rouxinol, M. (2014). *A vinculação autoral do trabalhador jornalista* (1.^a ed.). Coimbra: Coimbra Editora.
- Salis, E. (2006). La regulacion de las invenciones laborales y universitarias en España. *Revista de Propriedade Imaterial*, 9. Obtido em 19 de março de 2016, de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3709998.pdf>
- Sousa, R. (1995). *O direito geral de personalidade*. Coimbra: Coimbra Editora.
- Trabuco, C. (2015). Criações intelectuais e invenções em execução de Contrato de Trabalho. Em D. Vicente, J. Vieira, A. Pereira, S. Casimiro, & A. Silva, *Estudos de Direito Intelectual - Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*.
- Ushijima, S., & Kageshima, H. (2016). Outline of New Employee Invention System. Obtido em 23 de março de 2016, de http://www.ushijima-law.gr.jp/articles/20160329UP_Ushijima_Kageshima.pdf
- Xavier, B. (2011). *Manual de Direito do Trabalho*. Lisboa: Verbo.
- Zhang, J. (2007). *IP Law in China: Works for Hire*. Obtido em 30 de agosto de 2016, de <https://www.fenwick.com/publications/pages/ip-law-in-china-works-for-hire.aspx>
- Zhou, J., & Shalley, C. (2003). Research on employee creativity: A critical review and direction for future research. *Research in personnel and human resources management*, 22. Obtido em 4 de setembro de 2016, de http://www.iacmr.org/v2en/Conferences/WS2011/Submission_XM/Participant/Readings/Lecture9B_Jing/ZhouShalley%202003.pdf

