



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS  
FACULDADE DE DIREITO

A PROPRIEDADE INTELECTUAL DO PROGRAMA DE  
COMPUTADOR:  
AS INVENÇÕES IMPLEMENTADAS POR *SOFTWARE*

SARAH DE MIRANDA LONDRES

RIO DE JANEIRO  
2008

Londres, Sarah de Miranda  
Propriedade Intelectual do Programa de Computador: as invenções implementadas por *software*. / Sarah de Miranda Londres [Rio de Janeiro]. – 2008.  
63 f.

Orientador: João Marcelo de Lima Assafim.

Monografia (graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, Faculdade de Direito.

Bibliografia: f. 61-63.

1. Propriedade Intelectual do software. 2. Invenções implementadas software. I. Assafim, João Marcelo de Lima. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. Faculdade de Direito. III. Título.

CDD342.27

SARAH DE MIRANDA LONDRES

PROPRIEDADE INTELECTUAL DO PROGRAMA DE COMPUTADOR:  
AS INVENÇÕES IMPLEMENTADAS POR *SOFTWARE*

Trabalho de conclusão de curso  
apresentado à Faculdade de Direito da  
Universidade Federal do Rio de Janeiro,  
como requisito parcial para obtenção do  
título de Bacharel em Direito.

Orientador: Professor João Marcelo de Lima Assafim

RIO DE JANEIRO  
2008

Dedico esta monografia ao meu irmão Victor Roca Londres que aos 6 anos de idade tem toda a sabedoria necessária a me ensinar o valor da vida e das conquistas. Victor, em tudo que faço e em todos os meus sonhos, o fim último é sempre a sua felicidade e a garantia do futuro grandioso que está reservado pra você. Eu sempre estive a sua espera porque eu sempre quis alguém para amar mais do que tudo nesse mundo. Você é o destino do meu mais puro amor.

**Folha de Aprovação**

SARAH DE MIRANDA LONDRES

PROPRIEDADE INTELECTUAL DO PROGRAMA DE COMPUTADOR:  
AS INVENÇÕES IMPLEMENTADAS POR SOFTWARE

Trabalho de conclusão de curso  
apresentado à Faculdade de Direito da  
Universidade Federal do Rio de Janeiro,  
como requisito parcial para obtenção do  
título de Bacharel em Direito.

Data de aprovação: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Banca Examinadora:

---

---

---

## **AGRADECIMENTOS**

Ao meu orientador, o professor João Marcelo de Lima Assafim que sempre esteve disponível para quaisquer esclarecimentos a respeito do tema do presente trabalho.

A minha família, pelo apoio incondicional. Aos meus amigos, Carolina Madeira, e Vinícius Fernandez que tanto me apoiaram em todos os momentos difíceis, dentro e fora da Faculdade.

## EPÍGRAFE

“O resultado do trabalho intelectual deixa de ser uma dádiva divina para ser o meio de expressão de idéias próprias, de comunicação com a humanidade e de manifestação de liberdade.”

Marisa Gandelman

## RESUMO

LONDRES, S. M. *A Propriedade Intelectual do programa de computador: as invenções implementadas por software* (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

Analisa-se as questões relevantes envolvendo a propriedade intelectual do programa de computador; os regimes de proteção aplicáveis à tutela do software; o regime jurídico do programa de computador na legislação brasileira; a história do software e a evolução de sua proteção no âmbito do direito comparado; e por fim a possibilidade de se aplicar o regime de patentes para a tutela de invenções implementadas do software

Palavras-Chave: Software; Programa de Computador; Patenteabilidade de software; Patente de programa de computador; Regime jurídico do software.

## RESUMEN

LONDRES, S. M. *A Propriedade Intelectual do Software: as invenções implementadas por software*. Monografía (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

El trabajo analiza los sistemas de protección del software. Tal como se indica en el reglamento del certamen, el trabajo se propone analizar “la cuestión de la propiedad intelectual tomando como referencia los casos reales del exterior. La protección del software en Brasil se apoya casi exclusivamente en la legislación sobre derecho de autor. El trabajo se propone a analizar la posibilidad de una protección más amplia: como el derecho de patentes. En la experiencia internacional el desarrollo jurisprudencial es más extenso, su conocimiento puede ayudar a Brasil para desarrollar su sistema de protección de software.

## SUMÁRIO

<b>REZENDE, Pedro Antônio Dourado. Como a mídia ataca a liberdade. Software x direitos autorais. Disponível em: <a href="http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8028">http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8028</a>. Acesso em 09.06.2008.....</b>	<b>63</b>
--	-----------

## INTRODUÇÃO

O programa de computador desempenha um papel importante na atual Sociedade do Conhecimento. Entre as manifestações da informação como bem econômico, político e jurídico mais relevante do mundo moderno, o programa de computador é um dos mais estratégicos. Atualmente, vivemos numa sociedade em rede, na qual o novo paradigma da tecnologia de informação fornece o material de base para sua expansão hegemônica por toda a estrutura social.

O controle da tecnologia torna-se vital e dita as possibilidades de desenvolvimento e de inclusão social. As funções e os processos principais da era informacional estão sendo cada vez mais organizados em rede e através da Internet. A inclusão digital tornou-se um dos indicadores de desenvolvimento econômico e social.

O processamento automático das informações relacionadas com as mais diversas atividades humanas realizado nos sistemas de informática depende necessariamente de programas cada vez mais complexos. Com a velocidade da informação no mundo globalizado, a discussão do modelo de proteção, distribuição e comercialização dos programas de computador torna-se cada vez mais importante nos tempos atuais. Esta batalha significa uma disputa em torno da forma de controle ou apropriação daquilo que é o mecanismo mais significativo de geração e de acumulação de riquezas na sociedade contemporânea: a informação na forma de *software*.

O programa de computador tornou-se um filão comercial mundial, quando do desenvolvimento da *World Wide Web* (WWW) em 1991, que transformou a Internet numa infra-estrutura tecnológica para a rede popular, ligando as pessoas em comunidades diversas por todo o mundo com a introdução do computador na rede mundial da Internet.

Com a crescente presença do programa de computador como fator de desenvolvimento econômico e tecnológico, e a mudança de paradigma

tecnológico na década de 80, a formulação de um ordenamento jurídico de proteção para o programa se tornou necessário e estratégico.

Nesse novo enfoque tecnológico, cada país procurou uma legislação mais adequada às suas necessidades e anseios de desenvolvimento social e econômico.

Nesse contexto, procuramos estudar as formas de proteção dos programas de computador como direito de autor, *copyright* e patente no cenário nacional e internacional, e os conseqüentes conflitos, interesses e alternativas, principalmente no sistema de patentes, onde não há entendimento pacífico sobre o tema.

O objetivo do presente trabalho é analisar os regimes jurídicos aplicáveis ao *software* sob uma perspectiva legal e jurisprudencial. Utilizaremos as experiências do direito comparado como meios comparativos que permitirão uma melhor elucidação da questão da patenteabilidade do *software*.

Na primeira parte traçamos um breve histórico a respeito do surgimento do computador e do *software*, expondo algumas conceituações importantes para os capítulos posteriores.

Na segunda parte falamos da tutela do *software* pelo direito autoral, que é o regime aplicado pela grande maioria dos países. No capítulo em questão, o foco será a legislação brasileira que reflete a experiência internacional a respeito do regime de proteção do programa de computador pelos direitos do autor.

No terceiro capítulo dissertamos sobre a evolução da proteção do *software* no Brasil e o exterior para melhor elucidar as questões que serão abordadas no último capítulo da presente monografia.

Na quarta parte dessa monografia será estudada a aplicação do sistema de patentes à tutela jurídica do *software*. Utilizaremos alguns exemplos da legislação e jurisprudência internacionais para reforçar a hipótese de aplicação da patente ao programa de computador e falaremos da prática relativa a patente de *software* no caso brasileiro. Por fim, com base nas experiências internacionais e nacionais, definimos as possibilidades de patenteabilidade das invenções implementadas por um *software*.

## I. SOFTWARE: HISTÓRIA E CONCEITOS

### I. 1. O nascimento do computador

A idéia de computador e a de *software* são indissociáveis. O computador é a razão da criação do *software*. Os dois são como faces da mesma moeda, pois sem o *software* não haveria a interação entre o homem e a máquina tal qual vivenciamos hodiernamente. Por esses motivos, é essencial conhecer um pouco do computador antes de adentrar á análise do conceito de *software*. Passaremos assim, a uma breve narrativa história a respeito do nascimento do computador.

No início do século XIX, mais especificamente em 1822, foi desenvolvido por um cientista inglês chamado Charles Babbage uma máquina diferencial que permitia cálculos como funções trigonométricas e logaritmas, utilizando os cartões perfurados.

Já em 1834, desenvolveu uma máquina analítica capaz de executar as quatro operações (somar, dividir, subtrair, multiplicar), armazenar dados em uma memória (de até 1.000 números de 50 dígitos) e imprimir resultados.

Porém, sua máquina só pode ser concluída anos após a sua morte, tornando-se a base para a estrutura dos computadores atuais, fazendo com que Charles Babbage fosse considerado como o "Pai do Computador".

O início da era da computação ocorreu já no ano de 1890, época do censo dos EUA, quando Hermann Hollerit (empresário norte americano que posteriormente viria a ser um dos fundadores da IBM) percebeu que só conseguiria terminar de apurar os dados do censo quando já seria o tempo de se efetuar novo censo (1900). Então aperfeiçoou os cartões perfurados e

inventou máquinas para manipulá-los, conseguindo com isso obter os resultados em tempo recorde, isto é, três anos depois.<sup>1</sup>

Em função dos excelentes resultados obtidos, Hollerith, em 1896, fundou uma companhia chamada *TMC - Tabulation Machine Company*, vindo esta a se associar, em 1914 com duas outras pequenas empresas, formando a *Computing Tabulation Recording Company* vindo a se tornar, em 1924, a tão conhecida *IBM - Internacional Business Machine*.

Com a chegada da Segunda Guerra Mundial houve a necessidade de se projetar máquinas capazes de executar cálculos balísticos com rapidez e precisão para serem utilizadas na indústria bélica.

Alan Turing (1912), matemático inglês, elaborou uma fundamentação teórica que permitiu o desenvolvimento do *Colossus* (projeto de elaboração do primeiro computador digital eletrônico), aprovado em 1943 e responsável por decifrar o código criptográfico alemão (*Enigma*). A contribuição de Allan Turing, apesar de pouco citada na doutrina, contribuiu para alterar o panorama da Segunda Guerra Mundial.<sup>2</sup>

Cumpramos ressaltar a importante participação de John Von Newman (matemático húngaro, 1903-1957), considerado o arquiteto do computador moderno em virtude do desenvolvimento de teorias aplicadas à construção de computadores. De acordo com seus estudos, o processamento deveria ser feito serialmente e os programas armazenados em unidades de memória. Seus ensinamentos são aplicados até os dias atuais.

Com isso surgiu, em 1944, o primeiro computador eletromecânico (construído na Universidade de Harvard, pela equipe do professor H. Aiken e com a ajuda financeira da IBM, que investiu US\$ 500.000,00 no projeto), possuía o nome de *MARK I*, era controlado por programa e usava o sistema decimal. Tinha cerca de 15 metros de comprimento e 2,5 metros de altura, e era envolvido por uma caixa de vidro e de aço inoxidável brilhante.

---

<sup>1</sup> história. Disponível no site: [http://www.ibm.com/br/ibm/history/?section=tier650&position=61\\_1&referral=1&client=0](http://www.ibm.com/br/ibm/history/?section=tier650&position=61_1&referral=1&client=0). Acesso em 28.05.2008

<sup>2</sup> PAESANI, Lílana Minardi. Direito de Informática. Comercialização e desenvolvimento internacional do software. Atlas. São Paulo. 2007. P. 6.

O primeiro computador digital eletrônico de grande escala: o *ENIAC* (*Electrical Numerical Integrator and Calculator*), foi criado em fevereiro de 1946 pelos cientistas norte-americanos John Presper Eckert e John W. Mauchly, da *Electronic Control Company* – empresa que, em 1950, foi adquirida pela *Remington*. Nesse momento, o desenvolvimento do setor começa a deslançar, principalmente com o lançamento do IBM 701 nos Estados Unidos.<sup>3</sup>

## I. 2. Conceito de *software*

*Software* é o conjunto de instruções para comandar o computador, é o meio que permite que o usuário utilize o computador para executar as mais variadas funções, desde a redação de um simples texto à elaboração de um projeto de engenharia. É o meio que permite que o usuário possa interagir com o ordenador.

Partindo para uma conceituação etimológica, *software* se define por oposição à expressão inglesa relativa - *hardware*: ferramental, equipamento, o conjunto dos objetos (*ware*) tangíveis (*hard*, mais propriamente, duros). Os dois elementos, em conjunto, formando os chamados sistemas. Daí, a definição constante do relatório da Comissão Especial de Informática formada em 1981 pela Secretaria Especial de Informática:

“É o *software* que incorpora o conhecimento sobre um dado sistema ou processo. Constitui o que se poderia chamar a “inteligência” dos sistemas informáticos. Estes, compreendendo na forma mais ampla: computadores, *software*, redes de comunicações e sensores (equipamentos de instrumentação) podem, na atualidade, atuar sobre os mais variados sistemas ou processos, automatizando-os e reduzindo a presença do homem a um mínimo indispensável. (Ex.: Controle de processos industriais nas áreas siderúrgica, energética, transportes, aplicações científicas, administrativa, robótica, etc.)”.

---

<sup>3</sup> História do computador. Disponível no site: <http://www.widesoft.com.br/users/virtual/parte1.htm>. Acesso em 29.05.2008

A expressão *software* se aplica tanto a ao programa de computador propriamente dito (conjunto de instruções para comandar a máquina), quanto à descrição do programa juntamente com a sua documentação acessória, ou seja, vários destes elementos juntos. No dizer do art. 43 da Lei de Informática (Lei 7.232 de 29 de outubro de 1984), *software* seria a soma do programa de computador e de sua documentação associada. O efeito resultante dessa definição faz com que o *software* compreenda um suporte informático, como um CD-ROM e também um suporte convencional, como um manual, por exemplo. A circulação econômica do *software* se vincula a esses elementos acessórios, mas também pode ocorrer por meio de *downloads*, ou seja, via internet.

A Organização Mundial de Propriedade Intelectual fixou o conceito de *software* em três categorias, a saber:

a) Programa de computador: É o conjunto de instruções capaz, quando incorporado num veículo legível pela máquina de fazer com que ela, disponha de capacidade para processar informações, indique, desempenhe ou execute uma particular função, tarefa ou resultado.

b) Descrição de Programa: É uma apresentação completa de um processo, expressa por palavras, esquema ou de outro modo, suficientemente pormenorizada para determinar o conjunto de instruções que constitui o programa do computador correspondente.

c) Material de apoio: É qualquer material, para além do programa de computador e da descrição do programa, preparado para ajudar a compreensão ou a aplicação de um programa de computador, como por exemplo, as descrições de programas e as instruções para usuários.<sup>4</sup>

### I. 3. Definição legal

---

<sup>4</sup> WACHOWICZ, Marcos. Propriedade intelectual e o regime jurídico do software no Brasil. Disponível no site <http://www.academus.pro.br/professor/marcowachowicz/>

Historicamente, a primeira definição legal é a da Seção 101 do título 17 do *United States Code* (alterado pela Public Law 96-517 de 12.12.80): "A computer programs is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result". Ou seja: "Um programa de computador é um conjunto de declarações ou instruções a serem usadas direta ou indiretamente em um computador de tal forma a produzir um resultado".

A lei nº 9.609/98 em seu art. 1º emprega a seguinte definição ao programa de computador:

Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

#### I. 4. Código-objeto e código-fonte

O código-fonte é a linguagem que permite a um determinado programador coordenar instruções lógicas para um computador sobre aquilo que ele deverá executar. O computador opera, entretanto, com o que se chama código-objeto, isto é, um conjunto de 0 (zeros) e 1 (uns) na maioria das vezes impenetrável para o entendimento humano ordinariamente. Dessa forma, as instruções dadas pelo programador através do código-fonte são posteriormente interpretadas pelo computador, isto é, traduzidas da linguagem intermediária do código-fonte para a linguagem da máquina, composta de 0 (zeros) e 1 (uns). Nesse sentido, o código-fonte funciona como o conjunto de instruções que permite o estudo e o entendimento do conjunto de instruções que constituem a essência de um *software*.

O código-objeto é assim aquele que importa para o computador. Entretanto, é o código-fonte que permite o entendimento do código-objeto ligando o computador ao programador. É ele também que permite o acesso e o

estudo do conhecimento incorporado na construção do *software*. É o acesso ao código-fonte que permite que modificações possam ser feitas no programa.

Entretanto, ao analisar a maioria dos programas utilizados por um usuário de computador doméstico, é de se notar que o acesso ao código-fonte não faz parte do conjunto de informações constantes nos programas, ou seja, a maioria dos programas utilizados cotidianamente são programas cujo código-fonte não está disponível para o usuário.

Na praxe técnica, o programa de computador que não vem acompanhado do código-fonte é chamado de programa de “código fechado”. Quando o conhecimento do código-fonte é suprimido de um programa de computador, são suprimidos também, além do código, dois outros importantes elementos: o conhecimento em torno do programa; e a possibilidade de inovação a partir daquele programa.<sup>5</sup>

## I. 5. O surgimento do *software*

No final dos anos 60, surgem os computadores da quarta geração. Em 1974, Bill Gates e Paul Allen desenvolvem o sistema operacional do *Altair*, primeiro computador comercializado no mercado. Em 1975 fundam a Microsoft, que é hoje a maior companhia de *software* do mundo.

No começo da era da informática, ainda da década de 60, os computadores tinham os *softwares* incorporados aos *hardwares*. Cada máquina tinha o programa específico para funcionar. Com isso, os computadores não se comunicavam entre si.

A solução para esse problema veio com a empresa norte americana AT&T, que por causa de uma limitação legal, não possuía autorização para fabricar computadores. Por isso, precisava comprar computadores de diversos fabricantes para gerenciar as redes de telefone naquele país.

---

<sup>5</sup> Estudo Sobre o Software Livre. Comissionado pelo Instituto Nacional da Tecnologia da Informação (ITI). Disponível no site: [http://www.iti.gov.br/twiki/pub/Main/Dta/Estudo\\_FGV.pdf](http://www.iti.gov.br/twiki/pub/Main/Dta/Estudo_FGV.pdf). Acesso em 29.05.2008

Dois programadores da empresa tiveram a idéia de escrever um sistema operacional que pudesse funcionar em qualquer computador, podendo ser traduzido de um padrão para outro. Desse modo, um programa escrito uma única vez poderia ser rodado em vários computadores diferentes.

O nome dado a esse sistema operacional foi UNIX. Também por causa das restrições legais impostas à AT&T, a empresa não tinha autorização para vender o sistema operacional UNIX. Sendo assim, resolveu distribuir o programa para qualquer pessoa que estivesse interessada.

Os primeiros receptores do UNIX foram universidades. Departamentos de ciência da computação começaram a trabalhar sobre o *software*, colaborando para o seu aperfeiçoamento e complementando-o. Em outras palavras, construindo novo conhecimento a partir do conhecimento contido no código-fonte do UNIX. O UNIX, por todo esse período, funcionava como um bem de toda sociedade: ele encontrava-se não só disponível para qualquer pessoa, como também permitia e disseminava o acesso ao conhecimento incorporado na feitura do programa; além disso, atribuía a qualquer pessoa a possibilidade de inovar a partir daquele corpo de conhecimento. Não havia necessidade de se pedir autorização à empresa AT&T para obter acesso ao código-fonte do programa ou para estudá-lo e modificá-lo.

Durante a maior parte dos anos 70, a regra era que os *softwares* tivessem seus códigos abertos. O fechamento era exceção, inclusive, mal vista por parte de programadores de maneira geral.

Richard Stallman, pesquisador da Massachusetts Institute of Technology (MIT) nos Estados Unidos, exerceu um papel importante na história do *software* livre. Ele trabalhava em um laboratório onde havia uma rede de computadores e uma impressora. As impressões de todos os computadores da rede eram gerenciadas por um programa de computador. Diante da negativa de da empresa fornecedora do *software* de disponibilizar o código-fonte do programa que controlava a impressora, Stallman reagiu criando a Fundação do Software Livre (*Free Software Foundation*), em 1985.

A Fundação tinha como objetivo disseminar o desenvolvimento do *software* livre em virtude do importante papel que ele desempenha para o acesso ao conhecimento.

Em 1984, um outro evento deu ainda mais impulso ao movimento do *software* livre. Graças ao processo de reestruturação legal da empresa, a AT&T, desmembrada em empresas menores, decidiu ingressar no ramo da informática e sua primeira decisão foi “fechar”, impossibilitar o acesso ao código-fonte do UNIX, decidindo que o mesmo não seria mais livre. Qualquer pessoa interessada na utilização do programa teria de obter autorização através de uma licença da AT&T.

A resposta da *Free Software Foundation* foi ambiciosa. Uma vez que o UNIX não era mais livre, a idéia foi desenvolver um substituto ao UNIX que fosse definitivamente livre. Surgiu assim o projeto de criação do programa GNU, sigla que significa “GNU is Not Unix” (não é Unix).

Em 1991, um estudante finlandês chamado Linus Torvalds desenvolveu o componente que faltava para o sistema operacional GNU, o chamado *kernel5*. Surgiu assim o sistema operacional chamado GNU/Linux, popularmente conhecido como Linux.

O instrumento para garantir que o GNU/Linux fosse mantido sempre aberto consistiu em um contrato jurídico, chamado de GNU GPL (GNU General Public License ou Licença Pública do GNU)<sup>6</sup>. Através da GNU GPL foram estabelecidos os quatro pilares básicos do *software* livre. Esses pilares consistem em quatro liberdades fundamentais que definem se um *software* é livre ou não. São elas:

- a) A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito.
- b) A liberdade de estudar como o programa funciona, e de adaptá-lo às suas necessidades. O acesso ao código-fonte é uma condição prévia para o exercício dessa liberdade.
- c) A liberdade de redistribuir cópias, de modo que você possa auxiliar outras pessoas.

---

<sup>6</sup> <http://www.fsf.org/licensing/essays/freesw>, acesso em 09.06.2008

d) A liberdade de aperfeiçoar o programa e distribuir esses aperfeiçoamentos para o público, de modo a beneficiar toda a comunidade.

O lançamento da versão do GNU/Linux através da licença GNU GPL, contendo as quatro liberdades acima, permitiu que programadores de todo o mundo pudessem se dedicar ao desenvolvimento do programa e assegurando que todos esses desenvolvimentos fossem mantidos com as mesmas liberdades originais.

O resultado é que o sistema GNU/Linux tem sido o sistema operacional que mais cresce competitivamente no mundo hoje. Isso ocorre porque todos podem contribuir para a melhoria do sistema operacional, vinte e quatro horas por dia. O processo de aperfeiçoamento é constante. Enquanto o ocidente dorme o oriente trabalha e envia para a GNU/Linux as possibilidades de mudanças no *software* Linux.

Há vários outros projetos sendo desenvolvidos de modo colaborativo no mundo hoje, para a criação de outras aplicações em software livre. Trata-se de um movimento global, que abrange centenas de milhares de pessoas em todo o mundo, no sentido de desenvolver programas de computador que possam ser livremente estudados e aproveitados por qualquer pessoa.

Do ponto de vista social, o *software* livre constrói um patrimônio comum de toda sociedade na forma de conhecimento. Esse patrimônio comum permite, por exemplo, que o conhecimento seja assimilado de forma muito mais fácil pelos agentes sociais. Com isso, a possibilidade de inovação torna-se acessível a todos e não apenas àqueles que controlam privadamente determinado rol de conhecimentos.

Hodiernamente, o processo funciona assim: os programadores tendo acesso ao código-fonte, enviam suas sugestões para a empresa criadora que as analisa e decidem sobre sua aplicação. Se a mudança for aprovada, é disponibilizada aos demais usuários sob a forma de atualizações automáticas ou disponíveis no site da empresa responsável.

Assim, o *software* livre está sempre a caminho da perfeição, enquanto o *software* de código-fechado é mais estático, porque as mudanças e

aperfeiçoamentos são realizados por um número reduzido de programadores da empresa desenvolvedora. Na Microsoft, por exemplo, os sistemas operacionais têm seus códigos-fonte “indisponíveis” para os usuários, pois na maioria das vezes, o código-fonte é fechado. O resultado disso é que o desenvolvimento do software da Microsoft é bem mais lento e se baseia nas opiniões dos consumidores sobre a eficiência do programa. Se a empresa lança um software que não é bem aceito pelos consumidores o fracasso comercial é maior do que se ele pudesse ser alterado rapidamente.

## I. **6. Espécies de Software**

### I. **6. a. Software proprietário ou não livre**

O *software* proprietário ou não livre é aquele cuja cópia, redistribuição ou modificação são em alguma medida proibidos pelo seu criador ou distribuidor. A expressão foi cunhada em oposição ao conceito de [software livre](#).

Normalmente, a fim de que se possa utilizar, copiar, ter acesso ao código-fonte ou redistribuir, deve-se solicitar permissão ao proprietário, ou pagar para poder fazê-lo: será necessário, portanto, adquirir uma [licença](#), tradicionalmente onerosa, para cada uma destas ações.

Alguns dos mais conhecidos *softwares* proprietários são o [Microsoft Windows](#), o [RealPlayer](#), o [Adobe Photoshop](#), o [Mac OS](#), o [WinZip](#), algumas versões do [UNIX](#), entre outros.

### I. **6. b. Software livre**

*Software* livre, segundo a definição criada pela [Free Software Foundation](#) é qualquer [programa de computador](#) que pode ser usado,

copiado, estudado, modificado e redistribuído sem nenhuma restrição. A liberdade de tais diretrizes é central ao conceito, o qual se opõe ao conceito de [software proprietário](#), mas não ao software que é vendido almejando lucro ([software comercial](#)). A maneira usual de distribuição de *software* livre é anexar a este uma [licença GNU de software livre](#), e tornar o [código-fonte](#) do programa disponível.

Outra diferença entre um software livre e um software proprietário é uma diferença que se dá meramente a partir dos termos do contrato de licença atribuído a cada um deles. Se o contrato de licença incluir as quatro liberdades constantes da definição do *software* livre acima mencionadas, o *software* será considerado como "livre" a partir dos critérios da *Free Software Foundation*. Se esse contrato de licença não incluir essas quatro liberdades, ele não será considerado, para esses efeitos, como software livre.

## I. 6. c. **Software comercial**

*Software* comercial é o [software](#) desenvolvido por uma [empresa](#) com o objetivo de lucrar com sua utilização. O *software* comercial não se confunde com o *software* [proprietário](#). A maioria do *software* comercial é proprietário mas existe *software* livre que é comercial, e existe *software* não-livre não-comercial.

As características "Livre" e "proprietário" não representam atributos do produto *software*. São modalidades de relações jurídicas que se pode estabelecer entre um particular e o fornecedor.

No caso do "*Software* Proprietário" significa que a distribuição é realizada por comercialização e se dará no regime jurídico clássico comercial no qual a relação é baseada em restrições e permissões onerosas ou não, tutelando-se tanto a propriedade quanto a autoria.

No caso do "*Software* Livre" a a distribuição é realizada em um regime jurídico de colaboração não compulsória no qual a relação se baseia, ao

contrário, em liberdades, tutelando-se tão somente a autoria e a permanência desse mesmo regime nas distribuições subsequentes do *software*.

## II. A PROTEÇÃO JURÍDICA DO SOFTWARE PELO DIREITO AUTORAL

### II. 1. O regime de proteção do software na lei brasileira

A legislação de direitos autorais ou *copyright* foi a que mais se mostrou eficaz para a proteção do *software*. Em quase todos os países, foi essa a proteção aplicada. O fato de a proteção do programa de computador ser dirigido à sua expressão (não às idéias) que tornou mais fácil tomar emprestados certos institutos do sistema jurídico do Direito Autoral para proteger o novo objeto de Direito.

De outro lado, a ênfase em comparar o valor do livro com o do programa, em vez de comparar-lhes a natureza, sobre ser uma debilidade lógica, é uma maneira de evidenciar exatamente a dificuldade de usar um sistema jurídico preexistente para abarcar uma realidade nova.

Já há, assim, um regime de proteção típico dos programas de computador que segue, em parte, o da Lei 9.610/98, que protege no Brasil os Direitos Autorais.

No entanto, com as muitas alterações introduzidas pela Lei 9.609/98 – a chamada Lei do Software -, e a natureza claramente tecnológica dos programas de computador, inegavelmente estamos, na Lei em vigor, na presença de uma modalidade diversa do direito autoral padrão.

Segundo Denis Borges Barbosa, o software seria uma das “criações industriais” a que se refere o art. 5º., XXIX da Carta, sendo assim excluído da regulação constitucional genérica dos direitos autorais<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> BARBOSA, Denis Borges, Direitos Autorais e Software, (Cadernos de Direito IBMEC), Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2003. P. 50

## II. 2. Aspectos do registro do software junto ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial

O tema da proteção da criação intelectual merece uma análise mais cuidadosa, na exata medida em que a própria Lei nº 9.609/98 de 19 de fevereiro de 1998, deixou ao critério do titular dos direitos autorais sobre o *software* efetuar ou não o registro do mesmo junto ao INPI, isto ao dispor:

Art. 3º Os programas de computador poderão, a critério do titular, ser registrados em órgão ou entidade a ser designado por ato do Poder Executivo, por iniciativa do Ministério responsável pela política de ciência e tecnologia.

De tal forma o Governo Federal através dos Decretos nº 2.556 de 20 de abril de 1998, regulamentou o previsto no artº 3º da Lei nº 9.609/98, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, estabelecendo que:

" art. 1º Os programas de computador poderão, a critério do titular dos respectivos direitos, ser registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

§ 1º O pedido de registro estabelecido neste artigo deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:

I - os dados referentes ao autor do programa de computador e ao titular, se distinto do autor, sejam pessoas físicas ou jurídicas;

II - a identificação e descrição funcional do programa de computador;  
e

III - os trechos do programa e outros dados que se considerar suficientes para identificá-lo e caracterizar sua originalidade, ressalvando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo.

§ 2º As informações referidas no inciso III do parágrafo anterior são de caráter sigiloso, não podendo ser reveladas, salvo por ordem judicial ou a requerimento do próprio titular.

É, pois, pacífico que a nova lei deixou a critério do interessado o registro junto ao INPI. Contudo, é imprescindível ter-se em mente que a própria lei quando trata da proteção efetiva dos direitos autorais criou duas

condicionantes ao efetivo exercício ou proteção, isto no parágrafo 2º, do artigo 2º, “in verbis”:

§ 2º Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo prazo de cinquenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação.

Assim, à luz da nova Lei de Software e de seu Decreto regulamentador para que fique assegurada a titularidade do Programa de Computador é necessário que haja comprovação de alguma forma da autoria do mesmo, seja através de publicação ou de prova de criação do mesmo, porém, sempre passível de um maior questionamento na esfera judicial.

Ressalte-se quanto à abrangência que o Registro do Programa no INPI, diferentemente dos casos de marcas e patentes, possuem reconhecimento Internacional (Lei 7646/87 art. 3o., parágrafo 2o.), assim como os programas estrangeiros, desde que procedentes de país que conceda reciprocidade aos autores brasileiros, não precisam ser registrados no Brasil (salvo nos casos de cessão de direitos).

A documentação do Programa constante do registro é de inteira responsabilidade do criador que almeja a proteção de sua obra.

Entretanto, frise-se, tais documentos são fundamentais nas questões relativas à pirataria de programas, pois será sobre tal documentação que se fará exame de mérito, por peritos num procedimento necessário para as decisões das ações judiciais.

Por isso, é crescente o entendimento de que devem ser trazidos para registro as partes principais do código-fonte. As informações que fundamentam o registro são de caráter sigiloso, os documentos são colocados dentro de um envelope especial e ficam guardados em arquivo de segurança do INPI, não sendo dado conhecimento de seu teor, sequer a funcionários do setor encarregado pelo registro. A revelação só ocorrerá a requerimento do titular ou por ordem judicial.

## II. 3. Dos contratos de licença de uso de *software*

O uso de programa de computador, no Brasil, será objeto de contrato de licença, portanto o simples documento relativo à sua aquisição ou licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do seu uso. Em termos gerais, é o que dispõe o art. 7º, 9º e parágrafo da Lei nº 9.609/98.

O art. 50, da Lei nº 9.610/98, chega a obrigar a existência de contratos escritos quando se der a cessão parcial ou total dos direitos do autor.

Além do registro de programas de computador, o INPI, também, é o órgão responsável pela transferência de tecnologia de programa de computador, ou seja, fará o registro dos respectivos contratos para que produzam efeitos em relação a terceiros.

A transferência de tecnologia nada mais é do que a venda do *software*, do autor para um outro fabricante ou revendedor específico, que poderá desenvolver, alterar o código-fonte e comercializar o produto final. Entretanto, é obrigatória a entrega, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia, é o que preceitua de forma genérica o art. 11, parágrafo 1º, da Lei nº 9.609/98.

Há que se entender a venda como transmissão total da propriedade, com todos os direitos que a compõem (uso, fruição, disposição). A compra e venda pressupõem a transmissão do domínio de acordo com o Art. 1.122, do Código Civil que dispõe que pelo contrato de compra e venda, um dos concorrentes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro.

O contrato de cessão, de licença de uso, de manutenção e suporte e a prestação de serviços, o de desenvolvimento de sistemas, bem como o de distribuição, revenda ou comercialização, são os contratos mais utilizados na

área da informática, mais precisamente, na questão que envolve a utilização e compra de programas de computador.

Cerqueira finaliza esclarecendo que:

"Contratos de licença de programas de computador, fundamentalmente, objetivam estabelecer as regras para o uso não exclusivo de um determinado programa de computador, protegendo a propriedade do seu produtor. Daí as tradicionais proibições de ceder, vender, dar em locação, alterar ou fazer cópias sem expressa autorização. É, sempre, proibido "usar o programa para fins diferentes daqueles para os quais foi adquirido", como, por exemplo, prestar serviços a terceiros".<sup>8</sup>

Como ficam as obrigações contraídas anteriores às Leis nº 9.609/98 e 9.610/98, ambas promulgadas em 19 de fevereiro de 1998?

Entende Cabral que:

"A lei nova revoga a anterior, pois a incompatibilidade objetiva entre os dois estatutos tornaria sua aplicação impraticável. Isso é um ato que se transforma em fato irreversível. A lei revogada deixa de existir. Ela morre para o mundo das relações jurídicas. Portanto, não pode ser invocada, a não ser nos casos previstos, expressamente, por ela própria. Mesmo que a lei nova, por sua vez, seja revogada e desapareça, a anterior não renasce, não volta do reino dos mortos".<sup>9</sup>

Ainda, que a lei mencione uma hipótese futura, condicionando nossos atos, aplica-se ao fato pretérito. O cidadão vai aos tribunais invocando seus direitos sobre algo que aconteceu e não sobre algo que vai acontecer, a não ser em casos excepcionais para prevenir ameaça ou perigo de dano iminente.

Dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, XXXVI, que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

Nesse mesmo sentido, dispõe o art. 6º, da Lei de Introdução ao Código Civil:

"A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada".

<sup>8</sup> CERQUEIRA, Tarcísio Queiroz . Software, Direito Autoral e Contratos, ADCOAS, 1993, p. 131

<sup>9</sup> CABRAL, Plínio. Revolução tecnológica e direito autoral. Sagra Luzzatto. Porto Alegre. 1998. P. 42

Nos casos previstos pela Constituição e a Lei de Introdução ao Código Civil mencionados acima, a lei revogada sobrevive, isto é, àquele fato pronto e acabado. Entende Plínio Cabral<sup>10</sup> que não poderia ser diferente, pois se não fora assim, teríamos o caos nas relações sócio-jurídicas e o tumulto na vida patrimonial.

Para os contratos em geral, que não envolvem só questões relacionadas à informática, o contrato é aplicável naquilo que a lei nova respeita ou não altera. Sendo assim, são válidos os atos já praticados e as decisões já tomadas, seja qual for o seu grau ou circunstância, judicial ou mesmo extrajudicialmente.

Entretanto, os fatos pendentes, mesmo os ainda em julgamento, estão sob a apreciação da lei nova, salvo aqueles que já tenham sido apreciados e foram objeto de eventuais decisões.

Cabral finaliza:

"De tudo isso se conclui que a aplicação da lei nova é imediata e geral. Abrange o passado e projeta-se para o futuro, inclui os fatos consumados e os fatos pendentes. Os contratos, compromissos e obrigações firmados e contraídos sob a égide da lei antiga, mesmo que sua vigência e execução, em face de prazos e tempo, venha a se consumir sob a lei nova, são válidos desde que não atinjam direitos que a nova lei estabeleça. Os limites são claros e precisos: o direito adquirido, a coisa julgada o ato jurídico perfeito e o interesse social expresso em lei".<sup>11</sup>

## II. 4. Desvantagens da proteção pelos direitos autorais

Mesmo sob tais adaptações, o regime autoral não parece oferecer um equilíbrio adequado de interesses: *Copyright* não satisfaz completamente a legitimidade de interesses de desenvolvedores de *software*, ao estender a proteção apenas sobre a copia atual. Além disso, usando os conceitos básicos do um programa para criar outros novos programas não haveria desrespeito ao

---

<sup>10</sup> Idem.

<sup>11</sup> Idem.

princípio de que o *copyright* protege expressões e não idéias. Outra vez a noção de *copyright* protege expressões e não idéias e essas idéias podem ser tiradas de um programa sem que essa ação represente desrespeito a nenhuma lei.<sup>12</sup>

Pela definição legal de programa de computador da Lei 9.609/98, a proteção específica abrange não só o conjunto de instruções em forma legível por máquina,- o código. Quando se fala em *software*, a expressão “código” tem sentido próprio, como já foi explicado anteriormente, de conjunto de instruções, em natureza textual, excluindo-se as idéias, métodos, processos, e quaisquer outras soluções técnicas a que o programa dê causa, das quais resulte ou que incorpore.

A proteção não se resume ao código-fonte e nem aos elementos literais da criação. O código constitui um conjunto de instruções, com uma importante precisão: é um conjunto organizado de instruções. Essa organização das instruções, em sua economia de eficácia, maior, ou melhor, confiabilidade, ou mesmo grau de perícia no uso da arte de programador, é objeto de proteção pela lei 9.609/98.

Exatamente a organização do conjunto de instruções, a sucessão de rotinas e sub-rotinas, a sabedoria e arte da ordem, destino e sucessão temporal dos comandos é o que caracteriza a originalidade no uso de uma linguagem de computação dentro de determinados limites de *hardware*. É o que dá o valor comparativo a um programa em face de outro.

Assim, entre a simples idéia e sua expressão de um código em linguagem de máquina existe um vasto campo de atividade intelectual e de investimento. A proteção legal da Lei 9.609/98 não inclui a idéia, mas cobre toda a criação feita a partir desta idéia, a qual vai resultar na expressão final de um conjunto de comandos suscetíveis de leitura por uma máquina.

Existem alguns problemas para construir um ambiente jurídico adequado para os programas de computador. Isto se dá por peculiaridades do mercado

---

<sup>12</sup> BARBOSA, Denis Borges, Soporte Logico, la Mejorana y el Romero: Una Experiencia Brasileña. Anales del Forum Regional de Montevideo. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ginebra 1990. P. 63

específico de *software*, pelas características de sua produção, e, principalmente, porque ele se constitui em um objeto de proteção distinto.

Uma patente protege uma solução para um problema técnico determinado; o relatório descritivo da patente se traduz em uma mensagem dirigida a um técnico que, por sua vez, empregará todos os meios organizacionais e os equipamentos necessários para resolver o tal problema. Assim, o objeto da proteção pela patente é uma mensagem útil, uma idéia pra resolver um problema.

O objeto de proteção no programa de computador não é uma idéia, mas a expressão de uma solução para um problema técnico. Nesse sentido, Denis Borges Barbosa faz uma comparação muito interessante:

“Assim como o engenheiro, lendo uma patente, prescreve um conjunto de instruções, seja a uma equipe de operários, seja a uma máquina qualquer, assim também o programa incorpora (ou expressa) este conjunto de instruções, mas destinado e legível apenas por uma determinada máquina de tratamento de informação.

Parte considerável do valor econômico do programa deriva, assim, não da sua novidade enquanto idéia (solução técnica), mas da realização desta idéia enquanto conjunto de instruções a uma máquina. Diferentes programas podem representar a mesma idéia, ou mais freqüentemente, incorporam dezenas ou centenas de soluções técnicas, novas ou ressabidas, mas de um modo específico.

Do mesmo jeito, um livro ou escrito - este parecer, por exemplo - incorpora idéias, informações, opiniões, métodos de exposição, tudo numa expressão determinada; seu valor deriva nem tanto da novidade ou originalidade das idéias, mas da maneira pela qual elas estão expressas.

Com efeito, a finalidade de um livro é comunicar a experiência e o conhecimento de seus autores ao público, de uma maneira específica, e a eficácia dessa maneira específica constitui a medida de seu valor. De mesma forma, o programa se destina a emprestar à máquina ao qual instrui uma certa funcionalidade, e aqui também o seu valor se radica.”<sup>13</sup>

A conclusão que se extrai a partir da análise da leitura do trecho acima é que, segundo Denis Borges Barbosa, o *software* tem características inventivas que merecem proteção pelo sistema de patentes e, ao mesmo tempo, possui características inerentes às obras literárias à medida que proporciona à sociedade a disseminação de conhecimentos.

---

<sup>13</sup> BARBOSA, Denis Borges. Inventos industriais: A patente de software no Brasil – II. Revista da ABPI – nº 90 – set/out 2007.

## **II. 5. Os limites da proteção do software segundo a legislação brasileira**

O efeito da escolha da tutela do *software* pelo modelo do direito autoral, é que a proteção jurídica recai sobre a expressão de um conjunto de instruções, não sobre as idéias, ensaios e cogitações, planos, algoritmos e cálculos. Tal limite se aplica, por exemplo, para definir em que fase da elaboração do *software* passa a ser aplicável o regime legal vigente. Os trabalhos preparatórios, cronologicamente precedentes ao programa de computador, poderão ser protegidos por outros sistemas. Principalmente pelo segredo industrial ou negócio a que se refere o art. 178, XI e XII, do Decreto Lei 7.903/45; ou pelo próprio direito autoral, sem a sua aplicação especial ao *software*.

## **II. 7. Os limites da proteção do *software* na União Européia e nos Estados Unidos**

A União Européia adotou um posicionamento diferente em relação à proteção das fases de elaboração. Essa afirmativa pode ser contatada a partir da análise do art. 1º da Diretiva 91/250 de maio de 1991:

“Artigo 1º Objeto da proteção

1. De acordo com o disposto na presente directiva, os Estados-membros estabelecerão uma protecção jurídica dos programas de computador, mediante a concessão de direitos de autor, enquanto obras literárias, na acepção da Convenção de Berna para a Protecção das Obras Literárias e Artísticas. Para efeitos da presente

directiva, a expressão " programas de computador " **inclui o material de concepção.**"<sup>14</sup> (grifei).

Outra questão carece de análise: quais são os limites de matéria intelectual suscetível de proteção entre a idéia (não coberta pelo direito autoral) e o código?

A matéria envolve, uma vez mais, a aplicação do princípio de que o direito autoral não protege idéias, mas somente sua expressão.

A jurisprudência internacional já superou alguns problemas relativos à dificuldade do direito autoral com proteção de tecnologia. A jurisprudência americana entendeu já em 1986 que:

“em grande proporção, a maior parte das despesas e dificuldades envolvidas na criação de um programa resulta do desenvolvimento da estrutura lógica do programa, da correção de erros, da documentação e manutenção, e não do trabalho de codificação propriamente dito. Tais elementos implicam criatividade muito maior e representa valor comercial muito mais alto do que o código operado pelo produto”.<sup>15</sup>

Entendimentos comparáveis foram logo a seguir adotados por tribunais alemães, franceses e italianos.

A presença de elementos não literários no processo de elaboração e na própria natureza do *software* evidenciam outra falha da tutela pelo direito do autor. O direito norte-americano apresenta uma rica experiência acerca evolução dessa matéria, ocorrida durante as décadas de 1980 e 1990.

A discussão nos Estados Unidos foi extremamente útil porque nos forneceu a linha divisória entre o que constitui expressão e o que se inclui na categoria geral de idéia.

Na verdade, porém, verifica-se no desenvolvimento dessa matéria a evolução de uma tendência inicial mais flexível, que alguns chamam de “interpretação ampla” (“*broad construction*”), baseada na análise da obra como um todo a fim de se proteger o conceito e a aparência da obra (“*total concept and feel*”), para uma tendência mais restritiva, que alguns chamam de

<sup>14</sup> Trecho extraído do site [http://www.gda.pt/legislacao\\_directivas/directiva\\_01.html](http://www.gda.pt/legislacao_directivas/directiva_01.html). Acesso em 03/06/2008.

<sup>15</sup> Barbosa, Denis Borges. Inventos industriais: A patente de software no Brasil – II. Revista da ABPI – nº 90 – set/out 2007.

“interpretação limitada” (“*narrow construction*”), baseada na análise individual dos elementos integrantes da obra a fim de se determinar exatamente o que é protegido para evitar que a tutela legal se estenda além dos limites normais do instituto.

Desde o início dessa discussão, os tribunais tiveram de enfrentar um dilema: ou limitar a proteção tanto quanto possível aos elementos literais, facilitando assim o plágio e o aproveitamento ilícito do trabalho alheio, ou estender a proteção às soluções lógicas, ao projeto ou concepção e à estrutura, permitindo assim um monopólio sobre idéias e métodos, área reservada para as patentes.

A decisão do famoso caso norte-americano *Apple v. Microsoft* de 1994, é encarada pela doutrina como o início do movimento no sentido de retrain a proteção restrita aos elementos literários. Nesse caso a Apple alegava que a Microsoft havia violado o seu *copyright* “look and feel” na interface gráfica do sistema operacional da Microsoft (windows). O tribunal decidiu que as interfaces não eram idênticas e, conseqüentemente, a Apple foi sucumbente.<sup>16</sup>

Essa tendência de proteção restrita aos elementos literários foi reforçada no julgamento de outro caso emblemático do direito norte-americano: *Lotus v. Borland*. A esse propósito, o exame dos “*amicus curiae briefs*” que foram apresentados demonstra que os argumentos favoráveis à tutela restrita aos elementos literários foram apresentados pelas grandes empresas (Digital Equipment Corporation, The Gates Rubber Company, Intel Corporation, Xerox Corporation, IBM, Hewlett-Packard e Apple), enquanto a posição contrária foi sustentada por cientistas da computação, grupos de usuário e juristas. Esse fato evidencia que o Direito de Autor tem servido muito mais ao interesse comercial das grandes empresas do que ao progresso da ciência ou ao interesse dos usuários, comprometendo assim o delicado equilíbrio entre o interesse público e o privado.

### III. A PROTEÇÃO DO SOFTWARE NO ÂMBITO INTERNACIONAL

---

<sup>16</sup> La protección jurídica del software em Argentina ¿Qué puede aprenderse del caso estadounidense?. Disponível no site <http://www.argentinaoriginal.org.ar/informes/Participante%20100%20-%20La%20proteccion%20juridica%20del%20software%20en%20Argentina.pdf>. Acesso em 03/06/2008.

### III. 1. Evolução da proteção do software no direito comparado

A legislação de direitos autorais é basicamente homogênea em todo mundo. Isto se deve aos tratados firmados internacionalmente. Os principais acordos realizados são a Convenção para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, assinada em Berna em 1886 e revista em 1948, e a Convenção Universal sobre Direitos do Autor, assinada em Genebra em 1996. Em nenhum dos textos, contudo, fez-se menção ao *software*. Assim, em diferentes épocas as legislações nacionais foram admitindo a proteção.

Na Inglaterra, o movimento de adaptação do *software* à legislação de direitos autorais começou em 1977 com os estudos de um comitê especial denominado *Comitee to Consider the Law of Copyright and Designs* que preparou um relatório apresentado ao Parlamento inglês e amplamente discutido. Neste relatório argumenta-se que a legislação inglesa, o *Copyright Act* de 1956 bastava para abranger os programas de computador.

Em 1981, o governo inglês, no *Green Paper*, recomendou que os programas de computador fossem passíveis de proteção por direitos autorais. No documento, declarava-se que era notória a possibilidade da proteção pelas leis existentes, mas que, para evitar conflitos, seria conveniente o aditamento da lei de direitos autorais no sentido da proteção do *software*, o que a Câmara dos Comuns fez em 22 de outubro de 1981.

Nos Estados Unidos, até a década de 1960, questões relativas à propriedade intelectual de *software* eram apenas acadêmicas, posto que até mesmo em países desenvolvidos o uso de computadores era restrito a alguns setores, como a indústria, por exemplo. Em 1969, ocorreu nos Estados Unidos a separação entre os *softwares* e computadores por meio de um acordo impulsionado pela IBM. Até então a figura do programa estava presa à da máquina, ou seja, o computador.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Vários. Propriedade Intelectual. Estudos em homenagem à professora Maristela Basso. Curitiba: Juruá. 2006. P. 489 e 490.

Desse modo, começaram a se iniciar os debates sobre a proteção jurídica dos programas de computador. Em 1966, a Comissão sobre o Sistema de Patentes, criada pelo então presidente americano Lyndon Johnson, após estudar o tema concluiu o que o *software* não deveria ser protegido por patente alegando que a criação do programa de computador já havia alcançado substancial desenvolvimento sem a proteção patentária e que a proteção por *copyright* já havia sido estabelecida. Anos mais tarde, em 1968, a Suprema Corte norte-americana confirmou o posicionamento da referida Comissão no caso *Gottschalk v. Benson*, quando negou proteção patentária a um algoritmo para conversão de números decimais em código binário para numerais binários simples.

Em 1971, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI criou um grupo consultivo para discutir a proteção dos programas de computador. O grupo elaborou um relatório afirmando que programas não deveriam ser protegidos por nenhum dos dois sistemas (nem patentes, nem por *copyright*), mas sim, por um modelo *sui generis*, tendo em vista que o objeto da proteção não se encaixava perfeitamente em nenhum dos sistemas existentes. Assim, a proteção do programa de computador seguir rigorosamente nenhum dos regimes, pois eles foram criados visando à proteção de outro tipo de obras e invenções. Além disso, o grupo salientou no mesmo relatório que o prazo de proteção não deveria se basear em conceitos estabelecidos em leis de propriedade intelectual e sim na vida comercial do programa de computador e no tempo necessário ao retorno do investimento inicial.

As discussões acerca do melhor regime aplicável aos *softwares* culminaram nas deliberações da Comissão sobre Novos Usos Tecnológicos dos Estados Unidos, que num relatório emitido em 1978 estendeu a aplicação do *copyright* ao computador. Esse posicionamento foi efetivado em 1980 com a edição do *Computer Software Copyright Act*.

Porém, a própria Suprema Corte norte-americana, em 1981, no caso *Diamond v. Diehr* concedeu a proteção por patente a uma invenção relacionada a *software*. Porém, a partir da edição do *Computer Software*

*Copyright Act*, as cortes federais começaram a firmar o entendimento de que programas de computador deveriam ser tratados como obras literárias.

Na Alemanha, havia o entendimento de que para se conceder proteção á uma obra seria necessária a observância do seu caráter estético. A estética, nesse caso, deve ser entendida não como “beleza” e sim de acordo com a sua origem etimológica, derivada do grego *aisthetiké*, que significa, percepção, sensibilidade apreciação. Sendo o *software*, uma criação abstrata, intangível, carente de estética, não seria possível a aplicação do direito do autor.

Em 12 de junho de 1981, o Tribunal Distrital de Mannheim, indeferiu a concessão dos direitos do autor ao *software*, alegando que o mesmo carecia de estética. Segundo o Tribunal, para que uma obra fosse protegida, deveria possuir um caráter estético suficiente, o que não acontecia com os programas de computador, ao contrário das pinturas, livros e da música, por exemplo.

O Supremo Tribunal Federal da Alemanha resolveu a questão alegando que é requisito para a proteção que a "criação consista na forma de expressão, no padrão intelectual, bem como na coleta, escolha, subdivisão e disposição criativa do assunto apresentado", critérios que os programas de computador preenchem. Neste sentido, o Tribunal de Recursos de Karlsruhe reformou a decisão.

A nível global a proteção dos programas de computador teve lugar com a conclusão do Uruguai Round, no âmbito do GATT, em 1994, e deu origem ao denominado TRIP's Agreement (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), que dispôs no artigo 10º, n. 1, que os “*programas de computador, em Código Fonte ou objeto, serão protegidos como obras literárias segundo a convenção de Berna (1971)*”

Em Genebra no ano de 1996, concluí-se o Tratado de Direito do Autor, confirmando toda a tendência generalizada de proteção.

### **III. 2. A atualidade sobre patente do software no caso europeu**

Em 7 de março de 2005 o Conselho da União Européia deliberou sobre a questão relativa às patentes de software. A proposta da diretiva<sup>18</sup> adotada destinava-se a assegurar, em toda a comunidade, uma proteção eficaz, transparente e harmonizada das invenções implementadas através de computador, por forma a permitir que as empresas inovadoras tirem o melhor partido da sua atividade inventiva e estimulem o investimento e a inovação.

A posição comum do Conselho estabelece certos princípios aplicáveis à patenteabilidade das invenções implementadas através de computador, com o objetivo, nomeadamente, de garantir que essas invenções, que pertencem ao domínio da tecnologia, e desde que dêem uma contribuição técnica, sejam susceptíveis de serem protegidas por uma patente e, inversamente, de garantir que as invenções que não implementem contribuição técnica não possam ser protegidas.

Os principais elementos da posição comum são os seguintes:

- Os Estados-Membros serão obrigados a tomar medidas para que no respectivo direito interno se considere que as invenções implementadas através de computador pertencem ao domínio da tecnologia. Para ser patenteável, uma invenção implementada através de computador deve ser susceptível de aplicação industrial, ser nova e implicar uma atividade inventiva. Para implicar uma atividade inventiva, uma invenção implementada através de computador deve ter um resultado técnico para o progresso tecnológico. Se o resultado para o progresso tecnológico se relacionar apenas com matéria não patenteável, a invenção não poderá ser considerada patenteável, independentemente da forma como a matéria seja apresentada na reivindicação de patente.

- Em conformidade com a Convenção sobre a Patente Européia, um programa de computador, enquanto tal, não pode constituir uma invenção patenteável. Invenções que envolvam programas de computador, quer se

---

<sup>18</sup> Adopção Da Posição Comum Do Conselho Sobre A Directiva Relativa À Patenteabilidade Das Invenções Implementadas Através De Computador. Disponível no site: [http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms\\_Data/docs/pressdata/pt/misc/84070.pdf](http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/pt/misc/84070.pdf). Acesso em 10.06.2008

encontrem expressos em código-fonte ou código-objeto ou sob qualquer outra forma, que implementem um procedimento comercial ou matemático ou outros métodos e que não produzam quaisquer efeitos de caráter técnico para além das habituais interações físicas entre um programa e o computador, a rede ou outro equipamento programável em que seja utilizado, não são patenteáveis.

- O Conselho introduziu uma nova disposição para clarificar que, em determinadas circunstâncias e em condições estritas, uma patente pode abranger uma reivindicação relativa a um programa autónomo ou numa portadora.

Em 6 de julho de 2005, o Parlamento da União Europeia rejeitou a referida posição comum do Conselho sobre a patenteabilidade do software por 648 votos contra, 14 a favor e 18 abstenções. Pela primeira vez na história parlamentar, os deputados rejeitam um texto em segunda leitura no processo de co-decisão.

Sendo assim, não há diretiva para a patenteabilidade das invenções implementadas através de computador. Porém o Conselho continua advogando pela adoção da possibilidade de patenteabilidade de software.

#### **IV. 3. A proteção jurídica do software no Mercosul**

Em acordo firmado em 3 de janeiro de 1992, os países-membros do Mercosul definiram os pontos principais para a proteção jurídica do *software*, são eles:

- a. O prazo estabelecido é o de 50 anos após a morte do autor, conforme dispõe a Convenção de Berna. Para as obras anónimas o prazo é de 50 anos a partir da primeira publicação.

- b. A titularidade dos direitos do autor se destina tanto a pessoas físicas como jurídicas. Pertencerão ao contratante ou empregador os direitos de autor

do programa elaborado pelo contratado durante a vigência da relação contratual ou empregatícia. A lei abre uma exceção e permite estipulação em contrário.

c. A proteção ao *software* será dada pela lei do direito autoral, seguindo as disposições da Convenção de Berna na forma como identifica as obras literárias e artísticas.

As exceções admitidas:

1. Salvo estipulação em contrário, o licenciado poderá manter cópias dos suportes informáticos desde que as utilize para arquivo ou segurança e que seu armazenamento não facilite sua utilização na memória do computador.

2. Um programa poderá ser modificado para uso próprio do licenciado, quando a modificação for necessária para o uso a que se destina.

3. Será considerada reprodução não autorizada da obra o ingresso, permanente ou temporário, da obras de software na memória de trabalho de um sistema de processamento de dados.

#### **IV. 4. Proposta da OMPI para o Mercosul**

A falta de regras claras a respeito da propriedade intelectual fez com que a Comissão de Propriedade Intelectual do Mercosul solicitasse à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) a elaboração de um documento denominado Propostas de disposições leais em matéria de proteção de direito de autor.

As principais disposições do documento são:

a. O art. 3º ao tratar dos direitos patrimoniais atribui o direito exclusivo ao autor ou a qualquer outro titular, de realizar ou autorizar a reprodução, a tradução, a adaptação, o aluguel, a importação de cópias, a apresentação ou exposição pública, a representação ou execução pública e a radiodifusão.

b. O art. 5º ao regulamentar a reprodução e adaptação de programa de computador dispõe que estará permitida, sem autorização do autor ou de qualquer outro titular do direito do autor de um programa de computador, a reprodução em cópia ou a adaptação de um programa de computador pelo titular da cópia sempre que esta ou sua adaptação se fizer necessária para utilização do programa em computador para cujos efeitos se tenha conseguido o programa, e também, para fins de arquivo para substituir a cópia legalmente adquirida do programa em caso de perda, de destruição ou defeito que torne inviável a sua utilização.

Posteriormente, a OMPI elaborou uma proposta de acordo visando à harmonização de leis e matéria de direitos de autor e direitos conexos entre países do Mercosul. Ocorre que, em nenhuma das 33 disposições da proposta há menção à patenteabilidade de *software* e nem a patenteabilidade de invenções associadas a um programa de computador.

O Brasil e a Argentina apresentaram na WIPO uma proposta de agenda para o desenvolvimento argumentando que é necessário levar em conta a relevância dos modelos de acesso abertos para a promoção da inovação e da criatividade, visando o desenvolvimento de bens públicos, tal como o *software* de código aberto (*Open Source Software*). O INPI, ao contrário da proposta, apresentada pelos dois países latino-americanos, privilegia o patenteamento de *software* em benefício de bens privados. Diante desse impasse não houve a pacificação da questão proposta pelos dois países latino-americanos.

#### **IV. O REGIME DE PROTEÇÃO PELO SISTEMA DE PATENTES**

#### IV. 1. A tutela do *software* por patente sob uma perspectiva jurisprudencial e constitucional

O programa de computador como conjunto de instruções, código ou estrutura não é protegido por patente, porque esse código é o que se pode chamar de expressão do programa e não é solução técnica. O programa de computador, naquilo que é objeto de direito autoral protegido pela lei 9.609/96, é excluído da patenteabilidade.

Neste sentido, pode-se entender o acórdão do STJ:

“RECURSO ESPECIAL Nº 443.119 - RJ (2002/0071281-7)

RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE : NVL SOFTWARE E MULTIMIDIA LTDA

RECORRIDO : REINALDO DE PAULA MACHADO E OUTROS

EMENTA DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO ORDINÁRIO. PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE ). NATUREZA JURÍDICA. DIREITO AUTRAL (PROPRIEDADE INTELECTUAL). REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. CONTRAFAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. LEI ESPECIAL (9610/98, ART. 103). DANOS. MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

- O programa de computador (software) possui natureza jurídica de direito autoral (obra intelectual), e não de propriedade industrial, sendo lhe aplicável o regime jurídico atinente às obras literárias. - Constatada a contrafação e a comercialização não autorizada do software, é cabível a indenização por danos materiais conforme dispõe a lei especial, que a fixa em 3.000 exemplares, somados aos que foram apreendidos, se não for possível conhecer a exata dimensão da edição fraudulenta. - É inadmissível o recurso especial interposto com fulcro na alínea 'c' do permissivo constitucional se não restou demonstrado o dissídio jurisprudencial apontado. - Recurso especial parcialmente provido.”

Passando à análise do voto da relatora, pode se constatar o que tem a natureza jurídica de direito autoral não é o software, e sim a proteção jurídica desde, conforme disposto a seguir:

”O software, ou programa de computador, como disciplinado em leis específicas (9.609/98 e 9.610/98), possui natureza jurídica de direito autoral (trata-se de 'obra intelectual', adotado o regime jurídico das obras literárias), e não de direito de propriedade industrial. Esse entendimento resulta não apenas da exegese literal dos arts. 7º, inc. XII da Lei nº. 9.610/98 e 2º da Lei nº. 9.609/98 e das expressivas contribuições de diversos doutrinadores, mas também da interpretação, a contrario sensu, do dispositivo da lei de propriedade industrial (Lei nº. 9.279/96, art. 10, inc. V) que afasta a possibilidade jurídica de se requerer a patente de programa de computador, por não o considerar seja invenção, seja modelo de utilidade. Se o direito de propriedade industrial, como positivado no Brasil, expressamente rechaça proteção ao software, não resta outra solução senão a de aceitá-lo enquanto modalidade de direito de propriedade intelectual (autoral), pois do contrário ficaria o seu titular despojado de qualquer proteção jurídica a reprimir atos de contrafação.”<sup>19</sup>

Como disciplinado em leis específicas. Assim, uma vez que se proteja um determinado elemento das tecnologias da informática pelos mecanismos da Lei 9.609/98, esse elemento estará, como programa de computador em si, excluído do âmbito de patenteamento.

De acordo com o entendimento de Denis Borges Barbosa, a duplicidade de proteções é um sério problema constitucional porque a Carta ao dispor no inciso XXIX do art. 5º que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” expressa o princípio da especificidade de proteções. De acordo com esse princípio cada direito de propriedade intelectual terá a proteção adequada a seu desenho constitucional e ao equilíbrio ponderado dos interesses aplicáveis, respeitando a regra de que só se pode apropriar o que não está em domínio comum<sup>20</sup>.

Sob a ótica do princípio da especificidade da proteção, o ato de assegurar direitos eternos àquilo que a Carta reserva proteção temporária ou assegurar a proteção que a Carta especificou para inventos industriais para criações abstratas ofenderia, representaria uma ofensa à Constituição.

<sup>19</sup> Extraído do site: [https://ww2.stj.gov.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200200712817&dt\\_publicacao=30/06/2003](https://ww2.stj.gov.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200200712817&dt_publicacao=30/06/2003), acesso em 02/06/08.

<sup>20</sup> BARBOSA, Denis Borges. Inventos industriais e patente de software no Brasil – I. Revista da ABPI – nº 88 – mai/jun 2007.

No entanto, de acordo com a visão de Denis Borges Barbosa, quanto à proteção dos elementos técnicos do computador, nada impede que se tenha uma marca e uma patente sobre um mesmo produto posto no mercado; e ele ainda poderá ser objeto de registro de desenho industrial, quanto a seus aspectos ornamentais, de modelo de utilidade quanto a aspectos meramente construtivos de menor inventividade, de direito autoral sobre texto ou imagem nele incluída, etc.

Nesse caso, no entanto, não há cumulação de proteções sobre o mesmo objeto o que existe é cumulação de proteções sobre o mesmo produto posto em circulação.

Por meio de um software podem-se incorporar soluções técnicas e empregar certas soluções em caráter de ação prática o que representa o requisito do concreto e técnico (a natureza de invento) que exigem as leis de patentes. Quando isso ocorre, há uma invenção implementada por meio de software.

#### **IV. 2. A proteção do software pelo sistema de patentes no caso norte-americano**

A dúvida inerente as patentes relativas à invenção com inclusão de software começou a ser elucidada no caso *Diamond v. Diehr*, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1981. No caso em questão, o programa de computador viabilizava o controle de abertura de uma câmara de tratamento de borracha artificial, repetindo incessantemente o cálculo de um algoritmo segundo os dados dos sensores de pressão e temperatura.

A Corte entendeu que uma reivindicação versando sobre uma matéria, que é legalmente patenteável, não se torna impatenteável só por usar uma fórmula matemática, ou um programa de computador.

Como fixou aquele tribunal, sempre que uma reivindicação contendo uma fórmula matemática leva a cabo ou aplica essa fórmula numa estrutura ou

em um processo na qual a fórmula está desempenhando uma função que a lei de patentes tem o propósito de proteger (por exemplo, transformando ou reduzindo um bem a um estado diferente, ou a uma coisa diversa), tal reivindicação poderá ser patenteada.

Desta forma:

a) não reivindicando a equação matemática em si, mas apenas seu uso numa determinada tecnologia de processo, e

b) sendo tal tecnologia – como um todo, e sem segregação do programa ou equação – aceitável sob os critérios de que existe invento ter-se-ia superado o problema desta fase inicial do exame da patente.

Note-se que só tem predicados de exclusividade a reivindicação tomada como um todo; não se podem segregar os elementos internos de uma reivindicação para se extrair deles, isoladamente, o monopólio. Assim, a inclusão de um programa de computador, de um algoritmo ou de um método matemático numa reivindicação não exclui terceiros do uso desses elementos isoladamente.

O conceito de aplicação industrial – conceito não usado na legislação americana – significa que a invenção deve ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria. A invenção deve conter características técnicas e estar relacionada a um produto ou processo de fabricação.

Como bem saliente Maria Dal Poz e Sandra Brisolla<sup>21</sup>:

"a grande maioria dos países hoje reconhece como patenteável um objeto que represente uma 'contribuição técnica', ou seja, uma aplicação industrial. Esta caracterização é considerada demasiadamente restritiva pelos EUA, que defendem a utilização do conceito de 'requisito de utilidade', ou 'aplicação prática'".

Portanto, o conceito de utilidade consiste num dos motivos pela qual uma invenção relacionada ao *software* pode ser passível de patenteabilidade nos Estados Unidos.

---

<sup>21</sup> POZ, M. E. D. ; BRISOLLA, S. N. . La red de innovaciones en la investigación genómica en los Estados Unidos. Buenos Aires, Revista Redes, 2001. P. 129

### **IV. 3. Os interesses envolvidos na prática relativa à patente de software no Mundo**

A dinâmica econômica mundial sofreu profundas alterações na década de 80 que envolveram importantes mudanças tecnológicas, organizacionais e institucionais. É uma mudança de paradigma e chamado de nova era do conhecimento baseado nos seguintes parâmetros: informação, conhecimento, aprendizado, inovação e redes.

Mais recentemente, as mudanças de paradigma tecnológico são lideradas pelas Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC, as quais se tornaram a base do rápido desenvolvimento tecnológico, da produção e do comércio internacional.

As TIC estão afetando a estrutura e a organização industrial, principalmente através do aumento do conteúdo informacional da produção, do aumento da velocidade dos processos produtivos e da ampliação do potencial de geração de economias externas. Elas estão mudando dramaticamente os métodos para processar tarefas internas das empresas.

A mudança de paradigma veio agilizar a reestruturação e organização industrial, e intensificar e acirrar a competição entre empresas e países.

A capacidade de rapidamente gerar, introduzir e difundir inovações passou a exercer papel fundamental para a sobrevivência das empresas. Tal situação colocou mais clara a importância da inovação como instrumento central da estratégia competitiva das empresas e países.

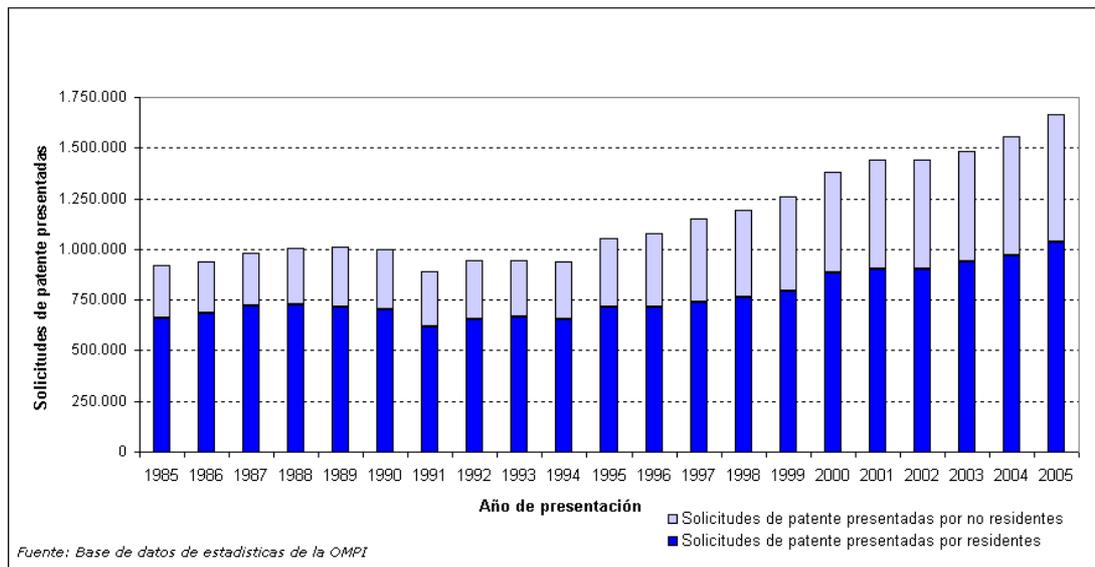
Dentro deste contexto de novo paradigma, o *software* constitui um fator importante na TIC e, em conseqüência, de fundamental importância para os países mais desenvolvidos – que desejam a sua proteção como patente para ter a garantia do monopólio.

O interesse pela harmonização (na realidade, o aumento do escopo) do sistema de patentes no mundo surgiu na Rodada Uruguai – no começo da década de 1990 – no governo Clinton, por interesse das indústrias

farmacêutica e de entretenimento. Culminou com a aprovação do Acordo TRIPs em 1994.

Após a implementação do Acordo TRIPs, que permitiu o patenteamento de produtos e processos químicos, farmacêuticos e alimentícios (para os países que ainda não reconheciam o seu patenteamento), o número de depósitos de patentes vêm aumentando significativamente ano após ano.

**Gráfico 1<sup>22</sup>**



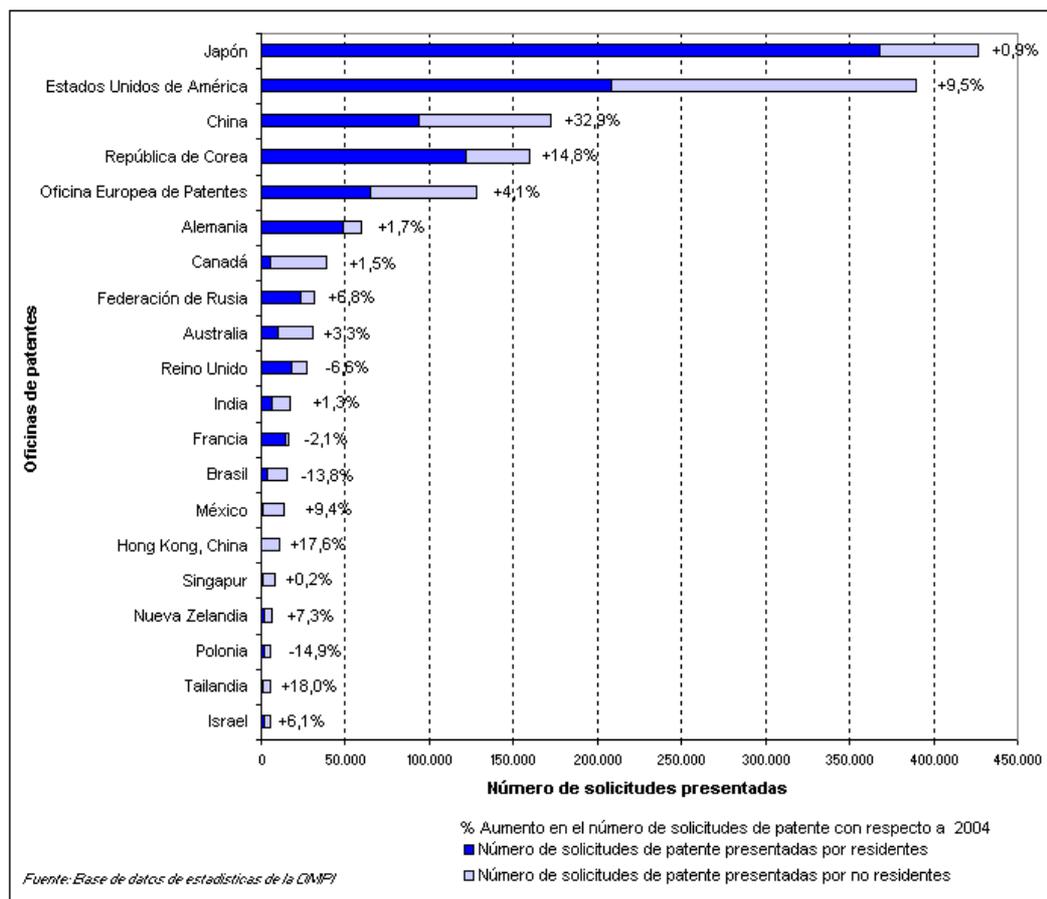
### Número de depósitos de pedidos no mundo

A maioria dos depósitos de patentes no mundo são examinados pelo Escritório de Patentes do Japão (JPO), Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO) e Escritório de Patentes Europeu (EPO), que juntos formalizaram e compreendem o Escritório Trilateral de Patentes (*Trilateral Patent Office*). O Encontro Técnico Trilateral (*Trilateral Technical Meeting*) e a Conferência Trilateral (*Trilateral Conference*) vêm se reunindo anualmente (desde 1983) visando solucionar os problemas comuns do Escritório Trilateral.

<sup>22</sup> Gráficos disponíveis no site: [http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/patent\\_report\\_2007.html#P253\\_17485](http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/patent_report_2007.html#P253_17485). Acesso em 06.06.2008.

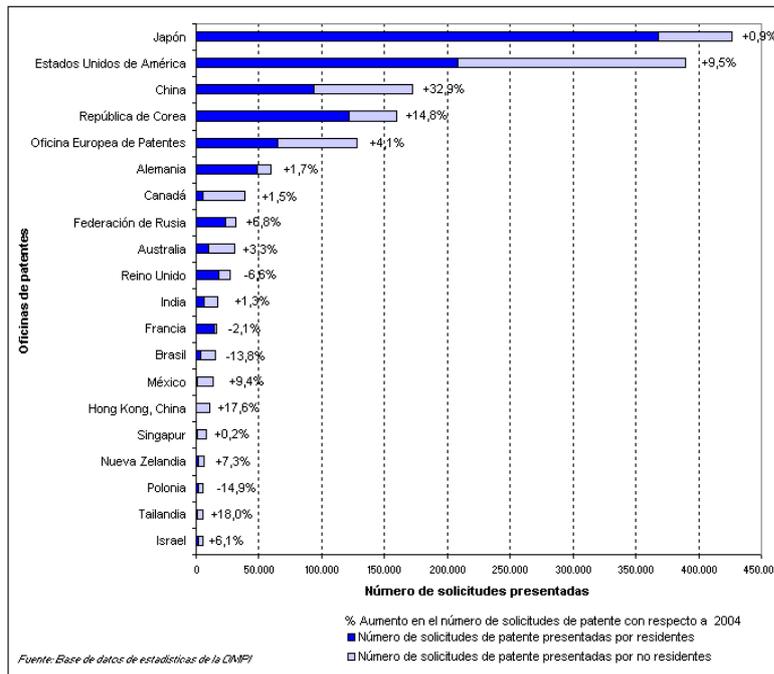
Nos três Escritórios de Patentes o patenteamento dos programas de computador são permitidos (não por acaso) e, como detêm a maioria dos depósitos de patentes no mundo (veja o gráfico 2), pressionam os demais países para que permitam o patenteamento dos programas de computador.

**Gráfico 2**

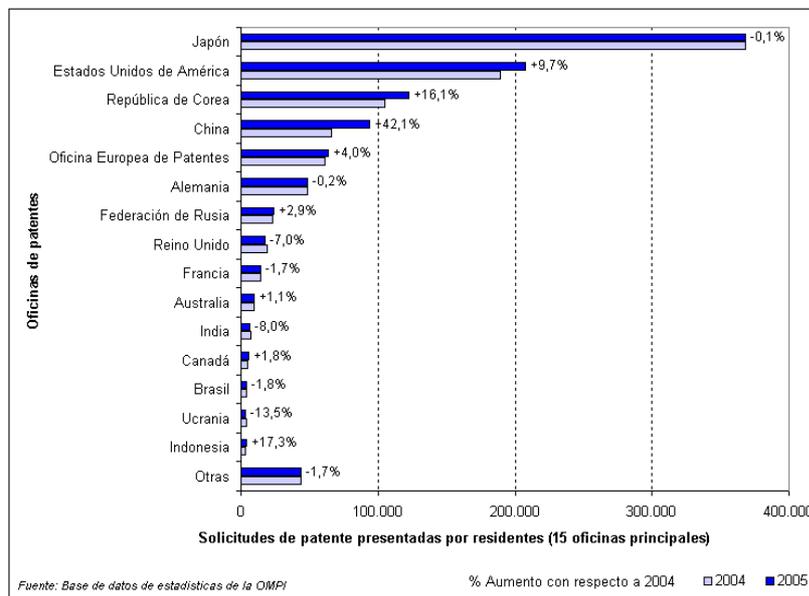


### Top dos 20 maiores escritórios por depósitos de patentes em 2005 – gráfico 3

Os gráficos 3 e 4 mostram o número de depósitos de patentes nos países por residentes e não-residentes em 1995 e 2005.



**Número de depósitos de patentes por residentes em 2004 e 2005**  
**-Gráfico 4**



**IV. 4. Vantagens e Desvantagens da proteção pelo sistema de patentes**

Por um lado poderia parecer que a proteção pelo direito de patente é inadequada, dadas as características especiais da inovação de software. Alguns, como a organização *No software patentens*<sup>23</sup>, consideram que a proteção do software por patente poderia inibir a competição do mercado de informática e ocasionar um retrocesso no campo disseminação do conhecimento.

Segundo a *No software patentens* a inovação do software tipicamente implica desenvolvimento cumulativo e seqüencial com a reutilização do trabalho de outros programadores. Sendo assim, haveria a necessidade de preservar a interoperabilidade entre programas e sistemas.

O sistema para obtenção de uma patente tende a ser mais demorado, caro e na maior parte das vezes requer a assistência de um especialista. A sua burocracia não favorece a inovação e não guarda correspondência com a velocidade de desenvolvimento do mercado de software.

Por outro lado, a proteção pelo direito autoral está longe de ser a mais adequada. O prazo da concessão segundo o parágrafo 2º do art. 2º da Lei nº 9.609 é de 50 anos, demasiadamente longo se aplicado ao contexto do dinamismo do mercado informático.

O maior benefício da proteção pelo sistema de patentes seria que o dono da patente poderia impedir a utilização de um certo algoritmo, ou impedir que outro programa executasse alguma das funções do software original.

A discussão em torno da questão de patentes de *software* deve partir do princípio de que a patente de *software* só pode ser considerada se for comprovada a sua característica de criação de um método para a resolução de um problema técnico, dentro de um processo industrial.

A controvérsia acerca da possibilidade de patente para o programa de computador ocorrida na União Européia, que deu origem a movimentos contrários a potencialidade, questionava a potencialidade irrestrita, independente das características de novidade do programa.

Cumprе esclarecer que a maioria dos programas de computador não devem ser protegidos por patentes porque não possuem características

---

<sup>23</sup> <http://www.nosoftwarepatents.com/pt/m/intro/explain.html>, acesso em 10.06.2008.

aplicáveis ao sistema em tela. Porém, há que se resguardar a proteção devida, ou seja, a proteção patentária, àqueles invenções implementadas por programa de computador, que envolvam um invento, com novidade e contribuição técnica.

Conforme se observa a partir da síntese de Pedro de Paranaguá Moniz:

“Para que uma invenção implementada por computador seja patenteável, a mesma deve ser nova, suscetível de aplicação industrial e envolver um passo inventivo – e trazer uma contribuição técnica, conforme tem sido entendido na Europa.”<sup>24</sup>

Imaginemos a seguinte situação: se a patente fosse aplicada irrestritamente a qualquer software ocorreria um colapso no mercado, porque para que uma pessoa fosse considerada criadora de um novo software bastaria que ela alterasse o código-fonte de um programa já existente, sem nenhuma propriedade inventiva e sem novidade.

A potencialidade de invenções implementadas por software é rara, pois está restrita à aplicações predeterminadas, essenciais à patente de invenções industriais. Qualquer equívoco a respeito dessa restrição ocasionará debates improdutivos.

#### **IV. 5. A possibilidade de patenteabilidade**

Os principais problemas acerca da potencialidade do software são em primeiro lugar, à concessão de patentes alegada "claramente inválidas", ou seja, patentes que são concedidas para as invenções que não são novas ou a que falte a atividade inventiva. Em segundo lugar, as patentes para invenções executadas por computador podem favorecer indevidamente a posição de mercado dos grandes agentes. Em terceiro lugar, as patentes para inovações incrementais - que são típicas da indústria do software - envolvem custos

---

<sup>24</sup> Vários. Propriedade Intelectual. Estudos em homenagem á professora Maristela Basso. Curitiba. Juruá. 2006. P. 494

econômicos de descobrir quem são os titulares das patentes e de negociar as licenças necessárias.

A aplicação dos critérios de patenteabilidade no direito americano se tornou possível, com facilidade, eis que não há naquela legislação vedação expressa contra a patente de programas de computador em si mesmo. Mas, na lei brasileira existe vedação expressa, o que também ocorre na lei francesa e na Convenção Européia. Há que se recorrer a outros meios para justificar a patente do *software* que sejam diversos dos adotados na experiência norte-americana.

Nessa linha de raciocínio, é importante salientar que a restrição a patente de *software* manifestam a vontade do legislador, mas não se pode excluir da patenteabilidade as invenções que necessitem de um programa de computador para serem executadas, pelo simples fato de ser um programa de computador o meio de expressão da invenção.

Seria juridicamente inconcebível que uma invenção com todas as suas características, não pudesse ser protegida como a lei determina simplesmente porque está envolvida em um processo de programa de computador.

Para sintetizar a análise da coexistência da invenção e do programa de computador é interessante a citação de Denis Borges Barbosa do acórdão francês do caso *Schlunberger*, a seguir:

“Um processo não pode estar proibido de patenteabilidade somente pelo motivo que uma ou várias de suas etapas são feitas por um computador em face do comando de um programa; tal entendimento importaria, efetivamente, em excluir do domínio da patenteabilidade a maioria das invenções importantes recentes, que necessitam da intervenção de um programa de computador; e tal solução traria resultados aberrantes no plano jurídico. Logo, não se pode prender-se à argumentação de que um programa de computador não pode constituir uma invenção industrial patenteável, sem que se cuide de distinguir se tal programa permita ou não a obtenção de um resultado industrial. Tal é o caso em tela, no qual os programas de computador só intervêm em certas etapas determinadas dos processos reivindicados na invenção.”<sup>25</sup>

A invenção no caso acima conseguia permanentemente detectar as características físicas de um terreno, detectar e avaliar as jazidas de petróleo.

---

<sup>25</sup> BARBOSA, Denis Borges. Inventos industriais e patente de software no Brasil – II. Revista da ABPI – nº 90 – set/out 2007.

Porém, a execução de todas essas tarefas tinha sua condução orientada em parte por um programa de computador.

A Corte francesa entendeu que parte do procedimento incluso no programa de computador detinha um caráter industrial, pois possuía um objeto concreto, uma aplicação técnica e chegava a um resultado técnico de obter a representação física das características de um terreno, ou seja, um efeito técnico industrialmente utilizável.

O Tribunal considerou que um processo não poder não ser privado de patenteabilidade pelo simples motivo de que uma ou várias de suas etapas serem realizadas por um computador que deve ser comandado por um programa.

#### **IV. 6. A prática relativa à patente de invenções associadas a um software no Brasil**

No Brasil, o conceito útil não existe na Lei da Propriedade Industrial (lei 9.279/96) para patentes de invenção. O conceito útil somente existe para patentes de modelo de utilidade – que corresponde a uma nova forma ou disposição em um objeto de uso prático que resulta em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (art. 9 da LPI).

Para uma invenção ser patenteável deve ter os seguintes requisitos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art.8 da LPI). Aliás, os requisitos de patenteabilidade na legislação brasileira segue o conceito similar de patenteabilidade definido pelo art. 52 da Convenção Européia de Patentes (EPC).

Um outro fator importante para analisarmos é a descrição da invenção. O art. 24 da Lei n.9.279/96 estabelece que o relatório deverá descrever clara e suficiente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. Sabe-se que os programas de computador não são totalmente descritos (os códigos-

fonte, por exemplo, não são totalmente revelados). Inclusive, a Resolução INPI n. 58/98 que estabeleceu normas e procedimentos relativos ao registro de programas de computador, dispõe no art. 4º que a documentação técnica é composta pela listagem integral, ou parcial, do programa-fonte.

O engenheiro eletrônico, Antonio Carlos Souza de Abrantes, examinador de patentes do INPI, publicou um artigo no site eletrônico Comciencia, sob o título "Patentes no setor de informática: a visão do INPI", e expõe, entre outros, que:

" [...] O segundo aspecto comporta os elementos não literais do programa de computador, ou seja, seus aspectos funcionais, suas características técnicas operacionais expressas por métodos e sistemas que são passíveis de proteção por patentes. Uma criação industrial relativa a programa de computador será considerada invenção desde que a criação como um todo apresente um efeito técnico, isto é, venha a resolver um problema encontrado na técnica, que não diga respeito unicamente à forma como este programa de computador é escrito, isto é, ao programa de computador em si".<sup>26</sup>

Abrantes não exemplifica como um programa de computador pode alterar a funcionalidade do computador. Rezende, matemático e professor de Ciência da Computação da Universidade de Brasília, explana que o programa de computador não altera o funcionamento técnico do *hardware*, assim como um disco não altera o funcionamento técnico de um toca-discos<sup>27</sup>.

O engenheiro Abrantes quando relata que "elementos não literais do programa, ou seja, seus aspectos funcionais, suas características técnicas operacionais expressas por métodos e sistemas que são passíveis de proteção por patentes", ele descreve na realidade o conceito americano de invenção para programa de computador-relacionado, ou seja, que o programa tenha uma funcionalidade, uma aplicação prática na área tecnológica.

Em outro trecho do artigo Abrantes relata que:

"O INPI tem considerado portanto como patenteáveis os programas de computador que evidenciem um efeito técnico novo, e que portanto não podem ser considerados como programas em si. Diretrizes de exame do início da década de 90 já estabeleciam tal

<sup>26</sup>ABRANTES, Antônio Carlos de Souza. Patentes no setor de informática : a visão do INPI. Disponível no site: <http://www.comciencia.br/presencadoleitor/artigo19.htm>. Acesso em 09.06.2008

<sup>27</sup> REZENDE, Pedro Antônio Dourado. Como a mídia ataca a liberdade. Software x direitos autorais. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8028>. Acesso em 09.06.2008.

conceito: "A concessão de patentes de invenção que incluem programas de computador para realização de um processo ou que integram equipamentos que realizam tais processos tem sido admitidos pelo INPI há longos anos. Isto porque não pode uma invenção ser excluída de proteção legal, desde que atendidos os requisitos convencionais de patenteabilidade, meramente pelo fato de que para sua implementação utilizem programas de computador. Assim o programa de computador em si é excluído de proteção patentária, todavia, se o programa controla a operação de um computador mesmo convencional, de modo a alterar tecnicamente o seu funcionamento, a unidade resultante do programa e do computador combinados pode ser uma invenção patenteável como método ou dispositivo".<sup>28</sup>

O conceito útil consta do Manual de Procedimento para Exame de Patentes (MPEP) do *United States Patent and Trademark Office* - USPTO. O Manual descreve na seção 2106, sob o título "Invenção de Computador-Relacionado", que uma invenção deve ser patenteada como processo útil, máquina, fabricação ou composição de material e ter uma aplicação prática.

O Manual explica que uma aplicação prática de uma invenção de computador-relacionado é assunto estatutário e uma invenção que tem uma aplicação prática na área tecnológica satisfaz o requisito de utilidade (*useful*).

O que ocorre hoje no Brasil é que, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – seguindo uma tendência de outros escritórios de patentes de países desenvolvidos, onde a indústria de software é mais sedimentada – vem concedendo patentes relacionadas ao uso de computadores cujos pedidos caracterizam os programas como processos ou métodos industriais.

No mesmo sentido dispõe Pedro de Paranaguá Moniz:

"...muitas das patentes concedidas pelo INPI o foram com base em pedidos que, de forma a contornar o impedimento legal para patentes de software (em si), caracterizavam os programas como processos ou métodos industriais."<sup>29</sup>

Ainda segundo o mesmo autor:

"Cumprir notar que tais patentes vêm sendo concedidas no Brasil mesmo antes da nova Lei, de 1996, ou seja, ainda quando a Lei 5.772/71 apresentava impedimento absoluto, na alínea (h) do art. 9º, à potencialidade de invenções envolvendo sistemas e programações – software."<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Idem.

<sup>29</sup> Vários. Propriedade Intelectual. Estudos em homenagem á professora Maristela Basso. Curitiba. Juruá. 2006. P. 492

<sup>30</sup> Idem. P.493

De acordo com o posicionamento de Telma Luciana Alcântara, examinadora de patentes do INPI, há a possibilidade de patenteabilidade de invenções implementadas por software nos seguintes casos:

“Uma criação industrial relativa a programa de computador será considerada invenção desde que a criação como um todo apresente um efeito técnico, isto é, venha a resolver um problema encontrado na técnica, que não diga respeito unicamente à forma como este programa de computador é escrito, isto é, ao programa de computador em si.”<sup>31</sup>

Ainda, de acordo com a visão da examinadora de patentes, será concedida a patente à invenção implementada por programa de computador:

“se o objeto que possui o software resolve um problema técnico e produz efeito técnico novo este é passível de patenteabilidade; e será objeto de proteção o objeto com a funcionalidade que o programa introduziu (sistema, equipamento, processo).”<sup>32</sup>

A conclusão que se obtém a partir da prática do INPI de conceder patentes relacionadas a programas de computador utilizados para implementação de invenções é que existe no Brasil a possibilidade de potencialidade de invenções industriais relativas a programas de computador, ainda que não haja essa referência na legislação vigente.

## CONCLUSÃO

O regime de proteção do programa de computador no Brasil é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País pela Lei n. 9.609/98, seguindo a tendência da maioria dos

---

<sup>31</sup>Alcântara, Telma Luciane. Patenteabilidade de invenções implementadas por software. In: <http://www.ucs.br/ucs/tpIETT/proreitoria/pospesq/escritorio/areas/propriedadeintelectual/apresentacao/palestra.pdf> acesso em 10.06.2008

<sup>32</sup> Idem.

países do mundo que entenderam que o programa de computador deve ser o conferido às obras literárias pela legislação de direito autoral.

Todavia, a tutela jurídica do *software* pelo regime dos direitos do autor em alguns casos não se mostra suficiente para efetivar a proteção completa de todos os aspectos da criação. Esse fato é evidenciado pelas decisões judiciais internacionais que concedem patentes aos programas de computador aplicados a processos inventivos, e no Brasil pelas concessões aplicadas pelo INPI relativas à patente de software.

Mesmo que a legislação da maioria dos países do mundo empregue ao software o regime dos direitos do autor, o que se verifica na prática é a concessão de patentes aos programas de computador associados à uma invenção, suscetível de aplicação industrial que ocasione uma contribuição técnica.

Como se pode observar a partir da análise do presente trabalho, a concessão irrestrita de patentes seria um erro, porque feriria o conceito de invenção e novidade inerentes ao conceito de patente. Porém, o que se defende neste estudo é que a patente só se aplicará ao *software* nos casos em que há uma invenção implementada por um programa de computador, com características de novidade e com aplicação industrial.

Cumprе esclarecer que a maioria dos programas de computador não devem ser protegidos por patentes porque não possuem características aplicáveis ao sistema em tela. Porém, há que se resguardar a proteção devida, ou seja, a proteção patentária, àqueles softwares que envolvam um invento, com novidade e contribuição técnica.

Existem princípios aplicáveis à patenteabilidade das invenções implementadas através de computador, com o objetivo, nomeadamente, de garantir que essas invenções, que pertencem ao domínio da tecnologia, e desde que dêem uma contribuição técnica, sejam susceptíveis de serem protegidas por uma patente e, inversamente, de garantir que as invenções que não implementem contribuição técnica não possam ser protegidas.

Ocorre que, como é possível que uma invenção que tenha que ser necessariamente associada a um programa de computador possa ser objeto

de patente sem que o programa que serve como base seja patenteável? Como processar a dissociação entre o programa de computador e a invenção implementada por ele.

A patente deve se estender ao software quando há uma invenção associada a ele, já que não há como separar a execução da invenção do único meio em que ela pode ser desenvolvida (o *software*). Assim, a discussão sobre a patente do programa de computador vai além da invenção associada ao mesmo, posto que é impossível que essa invenção seja aplicada sem o software, pois a invenção e o software fazem parte do mesmo processo inventivo.

Sob essa ótica, há a fusão necessária entre a invenção e o software que lhe serve como base e, conseqüentemente, uma simplificação quanto à patenteabilidade do software, que deverá ser aplicar tanto à invenção quanto ao software que a introduz, ou seja, quanto ao software “em si”.

O legislador brasileiro definiu que se aplica ao software a legislação dos direitos autorais. A jurisprudência acompanha esse posicionamento, porém o que se verifica na prática é que o INPI, há muito tempo, vem concedendo patente ao programa de computador associado uma invenção com característica de novidade, inventividade e contribuição técnica.

A partir da análise dos fatos apresentados, constatamos que o que ocorre no Brasil, no tocante às criações industriais relativas a programas de computador tem efeito, não tem previsibilidade legal. A prática relativa à concessão de patentes a invenções implementadas por *software* é mais um fato carente de apreciação legal, é mais um exemplo de descompasso entre a realidade fática e a lei.

## **BIBLIOGRAFIA**

BARBOSA, Denis Borges, Direitos Autorais e Software, (Cadernos de Direito IBMEC), Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Denis Borges. Inventos industriais e patente de software no Brasil – I. Revista da ABPI – nº 88 – mai/jun 2007.

BARBOSA, Denis Borges. Inventos industriais: A patente de software no Brasil – II. Revista da ABPI – nº 90 – set/out 2007.

BARBOSA, Denis Borges, Soporte Logico, la Mejorana y el Romero: Una Experiencia Brasileña. Anales del Forum Regional de Montevideo. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ginebra 1990.

CABRAL, Plínio. Revolução tecnológica e direito autoral. Sagra Luzzatto. Porto Alegre. 1998.

CERQUEIRA, Tarcísio Queiroz. Software, Direito Autoral e Contratos, ADCOAS, 1993.

PAESANI, Liliana Minardi. Direito de Informática. Comercialização e desenvolvimento internacional do software. Atlas. São Paulo. 2007.

POZ, M. E. D. ; BRISOLLA, S. N. . La red de innovaciones en la investigación genómica en los Estados Unidos. Buenos Aires, Revista Redes, 2001.

ULMER, Eugen e KOLLE, Gert. A proteção sob o direito autoral de programas de computador *in A proteção jurídica do software*. Rio de Janeiro: Forense, 1985.

VÁRIOS. Aspectos Polêmicos da Propriedade Intelectual. BARBOSA, Denis Borges (organizador). Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2004.

VÁRIOS. Propriedade Intelectual. Estudos em homenagem à professora Maristela Basso. CARVALHO, Patrícia Luciane (coordenadora). Curitiba: Juruá. 2006.

#### INTERNET:

ABRANTES, Antônio Carlos de Souza. Patentes no setor de informática : a visão do INPI. In: <http://www.comciencia.br/presencadoleitor/artigo19.htm>. Acesso em 09.06.2008

Adopção Da Posição Comum Do Conselho Sobre A Directiva Relativa À Patenteabilidade Das Invenções Implementadas Através De Computador. In: [http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms\\_Data/docs/pressdata/pt/misc/84070.pdf](http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/pt/misc/84070.pdf). Acesso em 10.06.2008

Alcântara, Telma Luciane. Patenteabilidade de invenções implementadas por software. In:

<http://www.ucs.br/ucs/tpIETT/proreitoria/pospesq/escritorio/areas/propriedadeintelectual/apresentacao/palestra.pdf> acesso em 10.06.2008

Diretiva 91/250. In: [http://www.gda.pt/legislacao\\_directivas/directiva\\_01.html](http://www.gda.pt/legislacao_directivas/directiva_01.html). Acesso em 03/06/2008.

Estatísticas da OMPI. In: [http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/patent\\_report\\_2007.html#P253\\_17485](http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/patent_report_2007.html#P253_17485). Acesso em 06.06.2008.

Free Software Foundation. In: <http://www.fsf.org/licensing/essays/freesw>, acesso em 09.06.2008.

História do Computador. Disponível no site: <http://www.widesoft.com.br/users/virtual/parte1.htm>. Acesso em 29.05.2008.

No software patents. In: <http://www.nosoftwarepatents.com/pt/m/intro/explain.html>. Acesso em 10.06.2008.

RECURSO ESPECIAL Nº 443.119 - RJ (2002/0071281-7). Disponível em:  
[https://ww2.stj.gov.br/revistaeletronica/ita.asp?  
registro=200200712817&dt\\_publicacao=30/06/2003](https://ww2.stj.gov.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200200712817&dt_publicacao=30/06/2003), acesso em 02/06/08.

REZENDE, Pedro Antônio Dourado. Como a mídia ataca a liberdade. Software  
x direitos autorais. Disponível em: [http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?  
id=8028](http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8028). Acesso em 09.06.2008.

Um pouco da história. Disponível no site da IBM:  
[http://www.ibm.com/br/ibm/history/?  
section=tier650&position=61\\_1&referral=1&client=0](http://www.ibm.com/br/ibm/history/?section=tier650&position=61_1&referral=1&client=0). Acesso em 28.05.2008.

VÁRIOS. Estudo Sobre o Software Livre. Comissionado pelo Instituto Nacional  
da Tecnologia da Informação (ITI). Disponível no site  
[http://www.iti.gov.br/twiki/pub/Main/Dta/Estudo\\_FGV.pdf](http://www.iti.gov.br/twiki/pub/Main/Dta/Estudo_FGV.pdf)

WACHOWICZ, Marcos. Propriedade intelectual e o regime jurídico do software  
no Brasil. In: <http://www.academus.pro.br/professor/marcowachowicz/>