



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

PROPRIEDADE INTELECTUAL E SOFTWARE

VICTOR PIMENTA MACENA MENDES

RIO DE JANEIRO

2008

VICTOR PIMENTA MACENA MENDES

PROPRIEDADE INTELECTUAL E 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: Prof. João Marcelo de Lima Assafim.

RIO DE JANEIRO

2008

Mendes, Victor Pimenta Macena.

Propriedade Intelectual e Software / Victor Pimenta Macena Mendes. – 2008.
67 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. 95-97.

1. Propriedade Intelectual - Monografias. 2. 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.

CDD 342.27

CDU 347.77:681.3

VICTOR PIMENTA MACENA MENDES

PROPRIEDADE INTELECTUAL E 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:

Nome completo do 1º Examinador – Presidente da Banca Examinadora
Prof. + titulação (caso tenha) + instituição a que pertence – Orientador(a)

Nome completo do 2º Examinador
Prof. + titulação (caso tenha) + instituição a que pertence _

Nome completo do 3º Examinador
Prof. + titulação (caso tenha) + instituição a que pertence

A **Maria Doralice Soares Mendes** (*in memoriam*), exemplo inimitável de dedicação, carinho e amor. “*Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins.*” Prov. 31:10

AGRADECIMENTOS

Ao meu Salvador, Jesus, pelo mais precioso bem que possuo: a sua presença real em meu viver;

À minha amada esposa Elizangela, pelo constantes incentivos e orações para que eu conseguisse terminar este trabalho; e por fazer de mim, sempre, um homem melhor.

“Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas; glória, pois, a ele eternamente. Amém!” Rom. 11:36

RESUMO

MENDES, V. P. M. *Propriedade Intelectual e Software*. 2008. X f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

O presente trabalho trata da proteção intelectual do programa de computador no direito brasileiro. Para isso, inicialmente trataremos uma conceituação do que é programa de computador, traçando um panorama geral do tratamento dado hoje ao software pelo ordenamento pátrio, como direito de autor, detalhando suas características, natureza e seu objeto de proteção.

Em um segundo momento, analisará se a forma protetiva concedida atualmente é a que se melhor adequa ou não às características do programa de computador, listando as modalidades de proteção contempladas pela propriedade intelectual que poderiam ser aplicadas ao software, com suas vantagens e desvantagens.

Para a realização desta análise, nos utilizaremos literatura jurídica, econômica e da ciência da computação, do direito comparado, dos regulamentos internacionais e além das experiências norte-americanas e européias, onde a discussão deste tema se encontra bastante avançada.

Com isto, esperamos dar uma opinião fundamentada que venha a ajudar no debate de tema tão controverso.

Palavras-Chave: Propriedade Intelectual; Software; Direito de Autor; Patente.

ABSTRACT

MENDES, V. P. M. *Propriedade Intelectual e Software*. 2008. X f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

This paper deals with the protection of intellectual computer program under Brazilian law. For that, initially would impose a concept of what is a computer program, outlining an overview of the treatment given to software today by national law, as copyright, detailing its features, its nature and object of protection.

In a second time, review whether the protective order issued today is the one best suited or not the characteristics of the computer program, listing the manner contemplated by the protection of intellectual property that could be applied to software, with its advantages and disadvantages.

To carry out this analysis, the use of legal literature, economics and science of computing, of comparative law, international regulations and experience beyond the North American and European, where the discussion of this topic is well advanced.

With this we hope to give an opinion that would help in this discussion topic as controversial.

Key-Words: Intellectual Property; Software; Copyright; Patent.

SUMÁRIO

EPÍGRAFE	vii
RESUMO	viii
ABSTRACT	ix
INTRODUÇÃO	1
CAPÍTULO 1: PROGRAMA DE COMPUTADOR: CONCEITO E HISTÓRICO	4
1.1. Conceito	4
1.2. Histórico	5
1.2.1 <u>Década de 1940 e 1950</u>	6
1.2.2 <u>Década de 1960</u>	7
1.2.3 <u>Década de 1970</u>	8
1.2.4 <u>Década de 1980 e 1990</u>	8
1.2.5 <u>Década de 2000</u>	9
CAPÍTULO 2: PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL DO SOFTWARE .	11
2.1. Evolução histórica da proteção à propriedade intelectual dos programas de computador	11
2.2 Natureza jurídica da proteção autoral do programa de computador	13
2.3 Tutela jurídica do programa de computador	15
2.3.1 <u>Classificação do programa de computador enquanto bem jurídico</u>	16
2.3.1.1 <i>Bem corpóreo ou incorpóreo</i>	16
2.3.1.2 <i>Bem móvel ou imóvel</i>	16
2.3.1.3 <i>Bem fungível ou infungível</i>	17
2.3.1.4 <i>Bem consumível ou inconsumível</i>	18
2.3.1.5 <i>Bem divisível ou indivisível</i>	18
2.3.1.6 <i>Bem singular ou coletivo</i>	19
2.3.1.7 <i>Bem principal ou acessório</i>	19
2.3.1.8 <i>Bem público ou privado</i>	20
2.3.1.9 <i>Bem comerciável e incomerciável</i>	21
CAPÍTULO 3. A PROTEÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR PELO DIREITO DE AUTOR	23
3.1 Conceito	23

3.2 Evolução histórica	23
3.3 Objeto de proteção e princípios do direito de autor	27
3.4 Dos direitos morais e patrimoniais	29
3.5 Da transferência do direito de autor	31
3.6 Das limitações do direito de autor	31
3.6.1 <u>Das obras excluídas da proteção do direito de autor</u>	32
3.6.2 <u>Das formas lícitas de utilização sem a autorização do titular dos direitos da obra</u>	32
3.7 Das especificidades do direito de autor em relação aos programas de computador ..	33
3.7.1 <u>Da redução dos direitos morais do autor</u>	34
3.7.2 <u>Do prazo de validade</u>	35
3.7.3 <u>Dos direitos do empregador</u>	36
3.7.4 <u>Das limitações do direito autoral dos programas de computador</u>	36
3.8 Do registro do programa de computador	38
3.8.1 <u>Da competência</u>	39
3.8.2 <u>Do pedido de registro</u>	39
3.8.3 <u>Da documentação</u>	39
3.8.4 <u>Do processamento do pedido</u>	42
3.8.5 <u>Das vantagens</u>	43
CAPÍTULO 4. PATENTES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	44
4.1 Características do direito de patente	44
4.2 Exclusão de patenteabilidade dos programas de computador em si	46
4.3 Possibilidade do patenteamento de inventos relacionados a programas de computador	49
4.4 Prática da patenteabilidade de programas de computador no Brasil	54
4.5 Críticas à patenteabilidade dos programas de computador	56
CONCLUSÃO	58
REFERÊNCIAS	60

INTRODUÇÃO

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, especialmente a partir da segunda metade do século XX, se tem início ao que se convém chamar de Terceira Revolução Industrial. Esta nova etapa do desenvolvimento econômico mundial tem como característica um extraordinário avanço na tecnologia da informação, principalmente na microeletrônica, computação e telecomunicações¹, determinando mudanças não só na economia, mas também em toda sociedade.

O modo de produção desta nova sociedade pós-industrial se caracteriza por uma economia baseada especialmente no setor de serviços, a ascensão social das classes profissionais e técnicas. Com isso, o controle da inovação tecnológica se tornou ferramenta estratégica imprescindível para que se alcançasse a meta de crescimento forte e constante². Este novo método produtivo deu um novo dinamismo à sociedade, que com isso passou, mais do que nunca, a valorizar o conhecimento e a informação, como instrumentos que possibilitam o progresso material e moral.

“O conceito de sociedade pós-industrial assenta na constatação de que se tomou predominante uma economia de serviços, de que adquiriram preponderância as classes profissionais e técnicas, de que o crescimento se tomou a referência quase exclusiva das políticas da sociedade, de que o controle da inovação tecnológica é um dado estratégico e de que surge aquilo que se designa por nova Tecnologia Intelectual.”³

Dentro deste quadro, o que se verificou foi um crescimento marcante das chamadas tecnologias da informação, que tem na *internet* seu símbolo maior, que passou a disponibilizar, a todos, uma quantidade assombrosa de informações que muitos sequer conseguem assimilar. Este desenvolvimento da tecnologia da informação tem como pedra angular o incremento das ciências computacionais, principalmente, em relação aos *softwares*, que passaram a se caracterizar como produtos de rápida obsolescência, frente ao ritmo frenético de inovação que se observa, especialmente, neste produto.

Diante desta necessidade premente de inovação e decorrente valorização dos ativos

¹ ANTUNES, Vera Lúcia da Costa, *Nova Revolução Industrial gera modernos tecnopolos*. Disponível em: <http://vestibular.uol.com.br/ulnnot/resumos/ult2768u20.jhtm>. Acesso: 02 de junho de 2008.

² DA SILVA, Manuel José Lopes. *Diagnóstico Sistémico da Sociedade Pós-Industrial* (última lição); In: *Cadernos de Comunicação e Linguagens* (2ª série) – Nº1 - Edição do Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens: Lisboa, 1998.

³ *Ibid.* pp. 3-4

intangíveis surgiu a necessidade de proteger estes ativos valiosos e rentáveis. E como forma de proteger tais bens lança-se mão da propriedade intelectual. Sobre a necessidade de proteção dos bens imateriais, Elvira Andrade destaca:

“O regime de proteção à propriedade intelectual tem importantes implicações para o processo de inovação e difusão de novas tecnologias, constituindo-se assim em um tema interdisciplinar de natureza técnica, jurídica e econômica da maior importância para o desenvolvimento tecnológico. Existe um trade-off entre o estímulo a inovação, por meio da proteção a propriedade intelectual e o estímulo à difusão por meio da maior liberdade de circulação de tecnologias. Por um lado, assegurar uma forma de retorno aos investimentos no desenvolvimento de software é importante para estimular os esforços de inovação tecnológica. O valor de uma tecnologia depende das condições de apropriabilidade, ou seja, da possibilidade de se manter o controle monopolista sobre esta tecnologia por um determinado período de tempo. Tal controle é geralmente exercido por meio da propriedade intelectual sobre bens imateriais, principalmente por meio de patentes ou direitos de autor. Uma tecnologia não protegida e facilmente imitável leva os rendimentos monopolistas de uma inovação à quase zero.”⁴

Ante o exposto, o *software* é o escopo do nosso trabalho, mas não ele por si só, e sim sua inserção no mundo do Direito, quando o ordenamento jurídico passa a estabelecer normas para a proteção da propriedade intelectual dos programas de computadores, visando a garantir a segurança jurídica dos direitos deste bem imaterial.

Assim, este trabalho tem início com uma conceituação de *software*, trazendo a baila suas principais características, em especial, a sua natureza dual ou híbrida, por possuir um aspecto literal e também uma funcionalidade. É feito ainda um histórico do desenvolvimento, sobre quando e como surgiu, e as mudanças que o mercado e a indústria de programas de computador sofreram ao longo dos anos.

No segundo capítulo, inicia-se com o histórico da proteção à propriedade intelectual do *software*, com as discussões realizadas sobre a forma de proteção, as sugestões apontadas e a decisão final, principalmente no TRIPS, de proteger os programas de computador pela legislação de Direitos Autorais.

A seguir, explicamos, de forma crítica, sobre como o Direito de Autor, que tem o objetivo principal proteger obras estéticas e artísticas, se aplica ao *software*, delimitando suas características e limitações. Continuando neste capítulo, abordaremos a possibilidade de aplicação da norma patentária nos programas de computador, a forma como pode ser feito,

⁴ ANDRADE, Elvira et al. *Propriedade intelectual em software: o que podemos aprender da experiência internacional*. p. 33. Revista Brasileira da Inovação, v. 6, n. 1, 240 p., jan./jun. 2007. Rio de Janeiro. FINEP: 2007.

seus requisitos e o objeto da proteção, trazendo suas possíveis vantagens, bem como os fundamentos das opiniões contrárias. E, ainda este trecho, abordaremos a prática do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) na concessão de patentes relacionadas aos programas de computador, verificando se há algum requisito de exame e o entendimento deste órgão através da análise de patentes já concedidas.

1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR: CONCEITO E HISTÓRICO

1.1 Conceito

Para o público em geral, os termos “programa de computador” e “*software*” são sinônimos. Ou melhor, o termo “*software*” é considerado como o equivalente na língua inglesa ao vernacular “programa de computador”. Todavia, tecnicamente, esta relação de equivalência não se verifica.

Para a Lei 7.232/84, chamada Lei de Informática, em seu art. 43, *software* seria o conjunto do programa de computador e da “documentação técnica associada”. Ou seja, programa de computador é parte do *software*.

Manuel Joaquim P. dos Santos, sobre as Disposições Tipo da OMPI, aponta que esta faz a distinção entre *software* e programa de computador. O programa de computador seria relacionado somente às instruções codificadas, enquanto *software* seria a soma formada pelo programa de computador e a documentação auxiliar a ele associada, como manuais, descrição de esquemas etc⁵.

Sobre a distinção, feita entre programa de computador e *software* pela Disposição Tipo da OMPI, Denis B. Barbosa destaca:

“Ter-se-ia, assim o programa de computador propriamente dito (o conjunto de instruções para comandar a máquina) e uma série de dados e serviços complementares, compreendendo-se o todo na noção de *software*. Tal definição faz evidente a ligação do *software* com os meios usuais de transmissão de tecnologia: além das instruções de máquinas haveria as instruções dirigidas ao receptor humano, e o todo seria o *software*”⁶.

A Lei de *Software* (Lei 9.609/98) faz também esta diferenciação, em seu art. 1º, ao conceituar programas de computador como a expressão de conjunto de instruções contidas em qualquer suporte físico que tenha uma funcionalidade. Assim, podemos entender que o legislador nacional utilizou-se dos termos de forma correta ao definir programa de computador como um conjunto de instruções codificadas ou em linguagem natural (art. 1º da Lei 9.609/98), e *software* como o conjunto formado pelo programa de computador e pela sua documentação auxiliar (art. 43 da Lei 7.232/84).

⁵ SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. *A proteção autoral de programas de computador*. Ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2008.p. 3.

⁶ BARBOSA, Denis Borges, *Noção constitucional e legal do que são “inventos industriais”*: Patentes a que se reconhece tal atributo, em especial as patentes ditas “de *software*”. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/softpat.pdf>. Acesso: 23 de maio de 2008. p. 46.

A importância do correto uso dos conceitos é no sentido de saber qual será o objeto da proteção concedida aos programas de computador. O regime de proteção à propriedade intelectual dos programas será restrita ao conjunto de suas instruções ou será estendida à toda documentação técnica que lhe for auxiliar? Sobre esta dúvida, Manoel Joaquim P. dos Santos entende que:

“É hoje assente que a documentação auxiliar, quando apresenta originalidade expressiva, constitui obra literária no sentido tradicional do instituto, devendo ficar sujeita ao regime comum de direito de autor. Os demais elementos integrantes do conceito de 'software', que não configurem programa de computador, devem ser protegidos apenas na medida em que constituam criações autônomas, não havendo necessidade de a lei assim o dispor.”⁷

Assim, podemos entender que a proteção do programa de computador está relacionada somente as instruções codificadas que ele contém. Toda documentação auxiliar a ele associada poderá ter sua própria proteção desde que cumpra os requisitos para obtê-la.

1.2 Histórico

O desejo do homem construir máquinas que possam atuar de forma mais automatizada, que sigam determinados padrões e que processem de dados é bastante antigo.

Blaise Pascal inventou a primeira máquina de calcular automática que simulava um ábaco. Tinha, entretanto, uma estrutura rígida, podendo somente efetuar cálculos e operações matemáticas. Joseph Marie Jacquard inventou e construiu um tear controlado por cartões perfurados. Os tecidos possuíam um tipo de estampa de padronagem dependendo dos cartões utilizados no tear. Assim, apesar da estrutura rígida, a máquina era programável pois os cartões poderiam ser trocados, visando um outro efeito⁸.

No final do séc. XIX, o americano Hermann Hollerith construiu uma máquina que, à semelhança da de Jacquard, era capaz de processar cartões perfurados que continham as respostas (“sim” e “não”) do censo americano. O uso desta máquina, no censo de 1890, reduziu o tempo de conclusão do censo de 10 para 3 anos. Hermann Hollerith fundou, em

⁷ SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. *Op. cit.* p.5.

⁸ TOMASEVICUS FILHO, Eduardo. *A natureza jurídica do software à luz da linguística*. Revista da ABPI nº 79. São Paulo. 2005. p. 49.

1896, a *Tabulating Machines Company*, que posteriormente, em 1924, se transformou na IBM (*International Business Machines*)⁹.

Feita uma breve introdução da evolução do desenvolvimento da informática, segue abaixo uma exposição da evolução desta indústria e do desenvolvimento do programa de computador como bem desde a década de 1940 até os nossos dias.

1.2.1 Décadas de 1940 e 1950

Na década de 1940 surgem os primeiros computadores nos EUA. Estes computadores, porém, estavam restritos ao ambiente de pesquisa, sendo, assim, computadores não comerciais. Ainda nesta década, é criado nos Estados Unidos, por pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, o ENIAC (*Electronic Numerical Integrator and Calculator*), primeiro computador à válvula, que entrou em funcionamento em 1945.

Apesar do notável incremento tecnológico que o ENIAC significou, este ainda possuía grandes limitações de velocidade e memória, além de necessitar de um grande número de funcionários para operá-lo, pois, nas suas modificações de estrutura, as interligações de suas partes eram feitas através de cabos elétricos¹⁰.

Surge, no fim da década de 1940, uma grande invenção: o *transistor*. Com essa nova invenção, houve uma grande transformação, pois o transistor tornava possível a modificação de funções sem a necessidade de reconfiguração física por meio de trocas de fios, além de uma maior velocidade de funcionamento. Por isso, o transistor tornou possível o surgimento dos computadores eletrônicos.

A década de 1950 é marcada pela disseminação dos grandes computadores (*mainframes*), mercado que foi dominado pela IBM (*Industrial Business Machines*). Neste período, as empresas forneciam, anexado ao equipamento (*hardware*), todo ferramental dos programas de computador e os serviços de programação. Sobre este período, Cássia I. C. Mendes, parafraseando Gutierrez e Alexandre, destaca:

“[...] fornecedores de *hardware* negociavam estes equipamentos com o *software* básico (sistema operacional³⁴ e utilitários) para seu funcionamento (que poderia ser armazenado). Desta forma, era possível a difusão para grandes empresas e universidades. E o *software* era parte integrante do produto/solução, ou seja, **nesta época ainda não havia uma nítida**

⁹ Loc. cit.

¹⁰ Loc. cit.

distinção entre *hardware* e *software*.”¹¹ (grifo do original)

Surgem, no final da década de 1950, tentativas de se implementarem linguagens de programação. Dentre algumas, especialmente duas destas tiveram sucesso: o COBOL e o FORTRAN. Data também desta época, a fabricação em série dos chips que, por conseguir aumentar a capacidade de processamento e de armazenamento dos computadores, possibilitou um novo período para o desenvolvimento da informática¹².

1.2.2 Década de 1960

Nos idos de 1965, ocorre um grande lançamento: a *Digital Equipment Corporation* (DEC) lança o PDP8, o primeiro minicomputador. Surgem novas linhas de computadores, possibilitadas pelos ganhos de escala que o *chip* proporcionava. Estas novas linhas tanto de grande porte (mainframes), quanto de pequeno porte (minicomputadores), representaram uma “[...] tendência à padronização seriada de computadores de uma mesma família, viabilizando o intercâmbio de *software* e periféricos entre máquinas diferentes”¹³.

Durante a década de 1960, o programa de computador passou a ser considerado como um bem separado do *hardware* que o continha. Até então, *hardware* e *software* se confundiam, havendo entre eles uma forte simbiose, dificultando sua dissociação. Porém, a partir deste período, o *software* passou a conquistar espaço dentro lógica comercial, conquistando um espaço próprio de produção separada do *hardware*. O culminar de todo este processo de valorização do programa de computador como um ativo, ocorreu com a decisão da IBM comercializar separadamente o programa de computador do *hardware*.

1.2.3 Década de 1970

Um novo mercado surge depois da IBM, a empresa dominante no mercado de computadores, decidir vender separadamente *software* e *hardware*. Diversas empresas tentam conquistar uma fatia do mercado de programa de computadores que se formou. Com a disseminação dos mainframes e minicomputadores necessidades variadas deveriam ser

¹¹ MENDES, C. I. C.. *Software livre e inovação tecnológica: uma análise sob a perspectiva da propriedade intelectual*. Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual de Campinas: Campinas, 2006, p. 93.

¹² *Ibid.* p. 61.

¹³ *Ibid.* p. 62

satisfeitas, gerando uma forte concorrência e a possibilidade de serviços personalizados, adaptados às necessidades de cada cliente. Nesta época, o *software* tinha como regra o que chamamos hoje de *open source*, ou seja, o código-fonte aberto, gerando um compartilhamento do mesmo (como exemplo temos os encontros científicos realizados em torno do Unix). e, conseqüentemente, uma constante melhoria nos sistemas.

Com o surgimento dos *personal computers* no final dos anos 70, o mercado dos programas de computador alcançou um vastíssimo mercado formado agora por usuários domésticos e pequenas empresas. O aquecido mercado dos microcomputadores proporcionou aos fabricantes de *software* oportunidades de escala e, de forma decorrente, vastas possibilidades de grandes lucros.

1.2.4 Décadas de 1980 e 1990

Os microcomputadores, criados no final da década de 70, proliferaram durante a década de 80. O aumento da demanda possibilitou cada vez mais um ganho de escala, que possibilitou a redução dos custos, que tornou a aumentar a demanda, gerando um círculo virtuoso e um grande desenvolvimento na indústria de informática. Neste período, novos mercados surgem: as pequenas empresas e os usuários.

Porém, ainda havia procura pelos computadores de maior porte, como na época eram chamados os minicomputadores. Objetivando satisfazer este mercado, os produtores de computadores e de equipamentos informáticos apresentaram as estações de trabalho (*workstations*).

Com a proliferação das *workstations* e dos microcomputadores, o mercado de *software* cresce de maneira assombrosa, pois em todo lugar havia pessoas procurando de soluções para suas necessidades informáticas, fosse em uma grande corporação, fosse no lar destas pessoas. Diante disso, as oportunidades de ganho de escala se intensificam, além da padronização do mercado através da disseminação dos *softwares* pacotes. Em decorrência desta padronização, rapidamente o mercado produtor de programas de computador se resume a umas poucas empresas que dominam, de forma quase absoluta, setores do mercado consumidor.

A IBM, novamente, ao decidir vender seus computadores com o sistema operacional da *Microsoft* (MS-DOS) já instalados transforma o mercado de *software*. Esta decisão iniciou o domínio da *Microsoft* como empresa monopolista, pois, em virtude do domínio exercido pela IBM no mercado da *hardware*, rapidamente a sistema operacional MS-DOS se tornou o

padrão. Com isso, as empresas desenvolvedoras de programas de computador passaram a criar seus produtos tomando a compatibilidade com o MS-DOS como padrão técnico estabelecido.

1.2.5 Década de 2000

A dominação do sistema operacional da *Microsoft (Windows)* é quase absoluta, no início desta década. Praticamente, todos os microcomputadores do mundo funcionam com o Windows. A *Microsoft* ainda alcança grande sucesso com seu pacote de *software* aplicativos *Microsoft Office*. Porém, a contrafação grassa em todos os países do mundo, em especial nos em desenvolvimento.

Na tentativa de enfrentar a monopolização dos padrões pela Microsoft e a lógica do mercado de códigos-fonte fechados, surge iniciativas como a da *Free Software Foundation*, que criou um tipo de licença GNU/GPL. Esta licença estabelece padrões abertos, ou seja, os códigos-fonte dos programas de computador devem estar disponíveis para qualquer um usar, estudar, modificar e reproduzir.

Esse movimento tem como carro chefe o sistema operacional Linux, desenvolvido inicialmente por Linus Torvalds. Entretanto, este novo modelo presume a colaboração de inúmeros desenvolvedores que, sem qualquer vínculo formal qualquer entidade, gratuitamente aperfeiçoam o sistema operacional.

“As formas colaborativas de produção, por outro lado, fundam o novo modelo que rompe com as idéias de firma e de mercado. O principal exemplo é o GNU/Linux, um software criado a partir da colaboração de programadores de todo o mundo, que não se encontram vinculados diretamente nem a uma empresa nem à idéia de mercado, mas a um terceiro tipo: um modelo colaborativo. A criação do GNU/Linux foi possível porque, na maioria dos casos, programadores dedicaram seu tempo 'livre' a desenvolver o software, sem esperar remuneração ou direitos autorais em troca, mas apenas para poder participar de um modelo colaborativo global [...]”¹⁴

Esse novo modelo de produção de programas de computador tem cada vez mais atraído o interesse, inclusive de investidores, pois esse modelo colaborativo permite que um número maior de desenvolvedores estejam estudando soluções para os problemas de programa do que uma equipe fechada de desenvolvedores de alguma empresa, possibilitando o

¹⁴ LEMOS, Ronaldo. *Direito, tecnologia e cultura*. Rio de Janeiro. Ed. FGV. 2005. p.81.

desenvolvimento de produtos mais confiáveis e eficientes.

2 PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL DO *SOFTWARE*

2.1 Evolução histórica da proteção à propriedade intelectual do programas de computador

O mercado de programa de computadores, a partir da década de 70, apresentou notável desenvolvimento, em virtude da proliferação dos *workstations* e dos microcomputadores. Novas tecnologias foram criadas tornando estes maquinários mais eficientes e baratos. O mercado dos bens de informática, outrora restrito às grandes empresas e aos órgãos governamentais, passa a abranger um grande público de usuários domésticos, que antes estavam excluídos.

Esse crescimento do mercado, fez com que, neste momentos os bens informáticos tivessem um grande valorização. Com os programas de computadores não foi diferente. Diante dessa valorização foi se tornando indispensável a criação de um sistema que protegesse a propriedade de tão valioso bem. Diante da reivindicações da indústria de programas de computador, iniciou-se a polêmica para a criação de mecanismos que pudessem coibir a existência de reproduções não autorizadas.

Aponta Elvira Andrade que, frente a essas reivindicações, a OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) estabelece intensos debates sobre a tutela legal que deveria ser aplicada aos programas de computador¹⁵. Diversas propostas foram feitas por diferentes entidades.

A IBM sugeriu a criação de uma proteção *sui generis*, com prazo de duração de 10 anos e com registro obrigatório. O Ministério de Comércio e Indústria Internacional do Japão, por meio de um comitê, apresentou uma proposta de proteção baseada no direito autoral, porém bastante semelhante à proposta da IBM, pois exigia o registro como condição de proteção e prescrevia a duração do direito sobre o programa de computador também por 10 anos¹⁶.

O Brasil também apresentou sua proposta. A proposta brasileira foi elaborada, conjuntamente, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e pela Secretaria Especial de Informática (SEI), vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Essa proposta apresentava um regime de proteção intermediário entre o direito de patentes e o direito de autor. A proteção, segunda a proposta, ocorria mediante registro, e seu prazo de duração era de 15 anos, exceto para “videojogos” que eram protegidos por, apenas, 2 anos.

Ainda era previsto que a similaridade entre programas que ocorressem em virtude de

¹⁵ ANDRADE, Elvira et al. *Op. cit.* p. 37

¹⁶ SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. *Op. cit.* p. 53 et seq.

características do equipamento, do cumprimento de normas técnicas e legais, ou pela utilização de fórmulas matemáticas em domínio público não se caracterizava como contrafação. Esses dispositivos foram, posteriormente, adotados pela primeira lei sobre programas de computador (Lei 7.646/87) e repassados para a atual legislação do tema (Lei 9.609/98)¹⁷.

Como consequência do impasse, fruto de tantas propostas, a OMPI e a UNESCO formam um Comitê de *Experts* em 1985. O regime de proteção da propriedade intelectual dos programas de computador escolhido por este comitê foi o de direito de autor. Esta escolha se deve, entre outras coisas, a possibilidade, pela Convenção de Berna, de se proteger a obra, independente do seu propósito e do seu suporte físico¹⁸. Além disso, o direito de autor já era um regime de proteção bem estabelecido, com vasta tradição, tanto no aspecto doutrinário quanto no jurisprudencial.

Após a decisão do Comitê de *Experts* da OMPI e da UNESCO, diversos países adotaram, em suas legislações nacionais, o regime de direito de autor para a proteção dos programas de computador¹⁹. E, em 1994, o TRIPS ratificou a decisão do comitê e, em seu art. 10, dispõe que os programas de computador serão objetos de proteção como obras literárias conforme estabelece a Convenção de Berna.

No Brasil, a primeira lei que tratou especialmente da proteção da propriedade intelectual dos programas de computador foi a Lei 7.646/87. Seguindo tendência mundial, esta lei estabeleceu o regime de proteção do direito autoral para a proteção dos programas. Entretanto, esta lei apresenta um direito de autor muito modificado, diverso daquele anteriormente estabelecido.

A Lei 7.646/87, dentre algumas de suas novidades, previa que os direitos patrimoniais das obras gerados em virtude de vínculo laboral pertenceriam ao empregador, e que a semelhança entre obras devido a características funcionais do equipamento, da observância dos preceitos técnicos e da norma legal e em função de utilização de algoritmos, métodos

¹⁷ *Idem. Loc. cit.*

¹⁸ ANDRADE, Elvira et al. *Loc. cit.*

¹⁹ As Filipinas foram o país pioneiro na proteção de programas de computador pelo regime de direito de autor, em 1972. Os Estados Unidos, em 1980, elaborou o *Computer Software Copyright Act*, protegendo o *software* pelo direito de autor. Estes dois países elaboraram suas leis antes da decisão da OMPI em escolher o regime de direito de autor para os programas de computador. Segue uma lista de alguns países que criaram suas leis de proteção dos programas de computador pelo direito de autor: Trinidad e Tobago (1985), Japão (1985), República Federal Alemã (1985), França (1985), Taiwan (1985), Coréia do Sul (1986), Cingapura (1987), Malásia (1987), Espanha (1987), Brasil (1987), Canadá (1988), Israel (1988), CEE (1991), Itália (1992), Rússia (1992), Grã-Bretanha (1995). POLI, Leonardo Macedo. *Direitos de autor e software*. Belo Horizonte. Del Rey. 2003. p. 18 et seq.

abstratos e outras obras em domínio público, não seriam considerada violação ao direito de autor. Além disso, a lei exigia, por causa da reserva de mercado, para a comercialização do programa de computador, que fosse feito o registro na SEI.

Com a liberalização da economia ocorrida nos anos 90 em nosso país e devido à grande pressão internacional para que se findasse a reserva de mercado de bens informáticos, é promulgada em 1998 a Lei 9.609. Esta lei, ainda em vigor, mantém em grande parte os dispositivos da lei anterior (Lei 7.646/87), extinguindo, entretanto, o registro da SEI, como consequente, derrubando a reserva de mercado.

2.2 Natureza jurídica da proteção autoral do programa de computador

Como vimos, a proteção da propriedade intelectual dos programas de computador é o conferido pelo regime de direito de autor. Muito tem sido sobre a natureza jurídica do direito de autor. Diversos autores têm discorrido sobre várias teorias sobre o tema. Dentre estas, três têm sido definidas com maior clareza e rigor, sobressaindo frente às demais. Estas teorias entendem a natureza jurídica do direito autoral como sendo: pessoal ou da personalidade, real ou de propriedade ou ainda, propriedade espiritual ou intelectual.

A *teoria personalística* entende que o direito do autor protege obra intelectual que seja de caráter artístico, estético ou científico. Para os defensores desta teoria, a obra reflete aquilo que se considera o “espírito” do seu criador, a personalidade inerente a este. Com isso, a natureza jurídica da proteção autoral é de direito pessoal ou da personalidade. Para alguns destes doutrinadores (monistas), não haveria direitos morais e patrimoniais somente um único direito, pessoal, sobre a obra. Já para os que consideravam a existência dos direitos morais e patrimoniais (dualistas), estes dois direitos como duas faces de um mesmo direito.

Porém, esta teoria é facilmente refutada. Em sua concepção monista, esta é desconsiderada pois o objetivo da proteção autoral não é um bem da personalidade mas título especial do autor com sua criação²⁰. E em sua concepção dual, não prospera, pois a proteção ao aspecto patrimonial está voltada para a proteção de faculdades relacionadas ao bem de caráter pessoal e não ao bem pessoal em si²¹.

A *teoria patrimonialística* compreende o direito de autor como um direito

²⁰ Fazendo uma distinção entre direitos pessoais e direitos da personalidade: “O fato de se fundar em razões prevalentemente pessoais permite que se fale em direito pessoal mas nunca em direito da personalidade”. ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito autoral*. 2. ed., ref. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 603.

²¹ *Loc. cit.*

eminentemente patrimonial. Ou seja, o direito de autor é uma propriedade ou, no mínimo, um direito real²².

Carlos F. Mathias de Souza, ainda que reconhecendo os direitos morais do autor, aponta:

“No ordenamento positivo brasileiro, a Lei 9.610 (art. 28), a exemplo do que já dispunha a Lei 5.988 (art. 29), prescreve que 'cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica'. Não é difícil identificar-se tal disposição com o sentido positivo que os romanos emprestaram à propriedade expressa pelo clássico *jus utendi, fruendi et abutendi*, isto é, o direito de usar, fruir e dispor (abusar).”²³ (grifo do original)

Há ainda a *teoria da propriedade espiritual*, que entende a existência de dois direitos: os morais, de natureza pessoal; e os patrimoniais, que possuem natureza de direito de propriedade, porém um direito de propriedade relacionado aos bens imateriais: a propriedade espiritual. A esta modalidade de propriedade não seriam aplicados qualquer dos princípios básicos do direito da propriedade dos bens corpóreos, mas seriam aplicados dispositivos próprios dos direitos reais desde que voltados para o caráter absoluto dos direitos reais, assim como o direito de autor.

Todas as duas últimas teorias (a patrimonialística e a da propriedade espiritual) partem do pressuposto de que o objeto de proteção do direito autoral é a obra, a criação intelectual. Entretanto, para outra doutrina, o objeto de proteção não é a obra, o *corpus mysticum*, mas sim a materialização da obra. A obra intelectual não é passível de apropriação exclusiva. E o que não é passível de apropriação exclusiva não pode ser propriedade.

Para José de Oliveira Ascensão não há como o autor impedir o desfrute intelectual alheio à sua obra, diferentemente dos bens materiais, pois o gozo dos outros do bem do titular, ainda que irrelevante, pode ser extinto por vontade do titular da propriedade. No caso do direito do autor é diverso, pois os direitos patrimoniais se referem apenas a faculdade de exploração econômica de sua criação²⁴. Refutando a teoria da propriedade espiritual, além das proposições acima, Ascensão ainda esclarece que: “A propriedade, tal como delineada em nossas leis, pressupõe o caráter material do objeto e a susceptibilidade de atos de posse em relação a este, o que não acontece com o direito de autor”²⁵.

²² *Loc. cit.*

²³ SOUZA, Carlos Fernando Mathias de. *Direito autoral*. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1998. p. 28.

²⁴ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Op. cit.* pp. 605-606.

²⁵ *Ibid.* p. 608.

Ainda sobre a natureza jurídica do direito de autor, há os que o consideram um *direito de exclusivo*. Tal teoria, muito defendida por José de Oliveira Ascensão, afirma que mesmo as coisas que não podem ser apropriadas exclusivamente podem ser objeto de direitos de exclusivo²⁶. Assim, os direitos patrimoniais não estariam voltados para a proteção da obras, mas para o caráter exclusivo que o autor possui de explorar economicamente sua criação. Neste caso, os direitos morais seriam concorrentes juntamente no sentido de garantir a exclusividade do direito que o autor possui²⁷.

Neste sentido, entende João Marcelo de Lima Assafim:

“Assim sendo, o titular do bem imaterial protegido (mediante 'exclusiva') ostenta a faculdade de uso, gozo e disponibilidade sobre sua 'posição de monopólio' (proporcionada por um direito absoluto) através de dois caminhos: o direito de uso exclusivo estrito (vertente positiva) e o direito de exclusão de terceiro (vertente negativa). Ao manifestar a realidade jurídica, o bem imaterial juridicamente protegido (patente, marca, criações vegetais etc.) se caracteriza por sua condição de 'direito subjetivo de caráter patrimonial’”²⁸.

2.3 Tutela jurídica do programa de computador

Coisa é tida por aquilo que possui existência objetiva, mas carece de personalidade. Como o homem é o único que possui personalidade, coisa é todo o resto que verdadeiramente existe, como os animais, a pedra, o sol etc. Todavia, coisa não se confunde com bem. Coisa é gênero do qual bem é espécie. Bem são coisas que, em decorrência de sua utilidade e raridade, são suscetíveis de apropriação e contém valor econômico²⁹.

Os programas de computador, assim, são juridicamente considerados como bens, e por isso a necessidade de se verificar não só as relações jurídicas que o envolvem, mas também a própria natureza jurídica dos programas de computador.

2.3.1 Classificação do programa de computador enquanto bem jurídico

Os bens jurídicos considerados em si mesmo são classificados em: corpóreos e incorpóreos, móveis e imóveis, fungíveis e infungíveis, consumíveis e inconsumíveis, divisíveis e indivisíveis, singulares e coletivos. Já considerados de forma recíproca, os bens se

²⁶ *Ibid.* p. 612.

²⁷ *Ibid.* p. 614.

²⁸ ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e concorrenciais da Propriedade Industrial. Lúmen Juris: Rio de Janeiro, 2005. pp. 46-47

²⁹ RODRIGUES, Sílvio. *Direito Civil – Parte Geral*. v. I. Ed. Saraiva. 27ª ed., atualizada. São Paulo. 1997. p. 110

consideram como principais e acessórios. Quanto a classificação dos bens relacionada ao titular do domínio, esta se divide entre bens públicos e privados. E os bens considerados quanto à possibilidade de negociação, estes se classificam entre comerciáveis e incomerciáveis.

Segue abaixo o enquadramento dos programas de computador dentro destas classificações.

2.3.1.1 *Bem corpóreo ou incorpóreo*

Bens corpóreos são os apreensíveis pelos sentidos, que tem existência real e concreta (*res quae tangi possunt*). Já os bens incorpóreos são os bens que não possuem qualquer materialidade, tendo existência abstrata e intelectual, sendo seu exemplo mais claro, as criações intelectuais³⁰. Assim, os programas de computador são classificados como bens incorpóreos, pois não possuem existência física, necessitando de qualquer meio físico para que tenham algum suporte. Depreende-se disto a impossibilidade de compra e venda deste bem, devendo ser feita sua transmissão por cessão total ou parcial de direitos.

2.3.1.2 *Bem móvel ou imóvel*

A classificação dos bens em móveis e imóveis é estabelecida, pelo ordenamento legal, de forma cogente. A proteção da propriedade intelectual do *software* é o regime conferido pelas normas de direito de autor às obras literárias. A Lei de Direito de Autor (Lei 9.610/98) em seu art. 3º estabelece que: “Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis”. Assim, como obra protegida pela legislação de direito autoral, os programas de computador se classificam como bens móveis.

2.3.1.3 *Bem fungível ou infungível*

A fungibilidade é uma um adjetivo referente à natureza econômica e objetiva da coisa, não sendo uma qualidade física³¹. Os bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outro de mesmo gênero, qualidade e quantidade; e os infungíveis são os que não podem.

³⁰ AMARAL, Francisco. *Direito Civil* – Introdução. Rio de Janeiro. Ed. Renovar. 3ª edição revista e atualizada. 2000. p. 304.

³¹ SILVA, De Plácido e. *Vocabulário Jurídico*. Vol. I. 12ª ed. Ed. Forense. Rio de Janeiro. 1993. p. 310.

Para Amaral: “As coisas genéricas são fungíveis”³².

No tocante à fungibilidade, os programas de computador poderiam, a princípio, ser classificados como bens infungíveis, visto que a infungibilidade é característica de todas as criações intelectuais. Porém, no caso específico dos programas de computador, é imprescindível que se faça algumas considerações.

Todo programa de computador é, via de regra, constituído por um código-fonte e por um executável. O código-fonte é a escrita feita, de maneira lógica, em linguagem de programação pelo autor, que, ao ser compilado pela máquina, terá como resultado o programa executável. Este último se apresenta como o resultado técnico, ou seja, a funcionalidade do programa de computador.

Como diz Marcos Wachowicz:

“Em princípio deve-se ter claro que o programa de computador pode ser categorizado em programa executável e programa fonte. O primeiro é a parte do software que é licenciado o uso para o usuário inteligível pelo computador em linguagem binária (ex.: programas de planilhas, editores de texto, etc.). O segundo é um programa em linguagem simbólica, ou seja, o programa escrito em linguagem de programação que cria software executável. Só com o programa fonte se pode alterar o software executável, criar uma nova função, uma nova tela ou conexão.”³³

Desta forma, podemos classificar o código-fonte como infungível, visto que se constitui dos conjuntos de instruções feitos pelo autor, guardando semelhanças com as obras literárias. Ainda segundo Wachowicz: “A tecnologia que envolve a criação de desenvolvimento do programa fonte é fruto do intelecto humano não pode ser substituída por outra de igual teor e forma.”³⁴ O executável, porém, tem como característica a fungibilidade, ou seja, a possibilidade de ser substituído por outro de igual função sem que haja perda de qualidade, capacidade ou funcionalidade. A semelhança de funcionalidade entre programas de computador diferentes é não só possível, como também recorrente, e não se caracteriza como infração ao direito de autor³⁵.

2.3.1.4 Bem consumível ou inconsumível

³² AMARAL, Francisco. *Op. cit.* p. 314.

³³ WACHOWICZ, Marcos. *Propriedade Intelectual do Software & Revolução da Tecnologia da Informação*. Curitiba: Juruá, 2004. p.53.

³⁴ *Ibid.* p. 54.

³⁵ “Art. 6º Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador: “[...] III – a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão;” Lei 9.609/98.

Os bens também podem ser classificados como bens consumíveis e inconsumíveis. São consumíveis os bens que se extinguem pelo uso normal e os destinados à alienação. Como preceitua o art. 86 do Código Civil: “São consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação”. Os bens inconsumíveis são os que podem ser utilizados de forma continuada sem que se verifique a destruição de sua substância. Diante disso, torna-se bastante claro que os programas de computador são bens inconsumíveis, visto que, ainda que com o uso recorrente e prolongado, não ocorre qualquer tipo de destruição ou desaparecimento.

2.3.1.5 Bem divisível ou indivisível

Os bens divisíveis são os que suportam o fracionamento sem que haja qualquer modificação na sua substância, no seu valor ou sacrifício de sua utilização; cujas partes resultantes tenham características e funções idênticas ao todo que outrora pertenciam³⁶. É característica das obras intelectuais a indivisibilidade, visto que, em havendo a separação de qualquer parte, tais obras sofrem perda inequívoca de qualidade, função e valor. Assim, o programa de computador, por se enquadrar na categoria de obra intelectual, se classifica como um bem indivisível, pois qualquer fracionamento de parte de seu conteúdo acarretaria em comprometimento, ou até mesmo na impossibilidade, do seu esperado funcionamento e conseqüente desvalorização econômica.

2.3.1.6 Bem singular ou coletivo

No que tange a sua singularidade, um bem pode ser considerado singular ou coletivo. Bens singulares são todos os bens que “..., unidos ou conexos, são considerados de *per si*, por sua própria individualidade, portanto, independentemente dos demais”³⁷. Já os bens coletivos são os bens compostos por vários bens singulares, que somente se consideram em conjunto, formando um só todo patrimonial. Segundo Amaral: “As coisas são normalmente singulares. As coletivas são-no por vontade da lei ou das partes”³⁸. Com isso, os bens coletivos podem ser ainda classificados como universalidade de fato, sendo o conjunto de bens anexados pela vontade do homem; e universalidade de direito, quando o conjunto decorre de preceito legal.

³⁶ AMARAL, Francisco. *Op. cit.* p. 317.

³⁷ SILVA, De Plácido e. *Op.cit.* p. 316.

³⁸ AMARAL, Francisco. *Op. cit.* p. 318.

O programa de computador é, portanto, classificado como um bem singular quando considerado em sua individualidade, pois pode ser distinguido e separado dos outros iguais³⁹.

Entretanto, cabe ressaltar que, no registro de programas de computador, há a possibilidade de, a critério do requerente, se solicitar que mais de um programa de computador sejam objetos de um mesmo registro, conquanto que tais programas de computador façam parte de um mesmo conjunto técnico, que seja comercialmente indivisível, e que sejam destinados a uma utilização específica⁴⁰. Com isso, pode-se ter um único registro para, por exemplo, um programa de correção ortográfica que esteja anexado a um editor de texto, pois se constituem de um conjunto técnico que, separado, poderia ser inviável comercialmente, e que se destinem a uma determinada utilização.

2.3.1.7 Bem principal ou acessório

Já na classificação dos bens considerados reciprocamente estes se classificam entre principais e acessórios. São bens principais aqueles que possuem existência independente, por si mesma, de forma concreta ou abstrata. Acessório é o bem subordinado ao principal, que não existiria sem a existência deste⁴¹. Sobre o tema, discorre Amaral:

“Qual é o critério para caracterizar o bem principal? É a sua função econômica, em razão da que se estabelece a relação de dependência que caracteriza a acessoriedade.

Regra geral não é o valor, mas o destino da coisa ou uma natural dependência já existente”⁴².

O programa de computador, por não depender de qualquer outro bem para possuir existência, é considerado um bem principal.

2.3.1.8 Bem público ou privado

Em relação aos seus titulares, há a classificação entre bens públicos e bens privados. Bem público é todo aquele que pertença às pessoas jurídicas de direito público (União,

³⁹ WACHOWICZ, Marcos. *Op.cit.* p. 57

⁴⁰ “Art. 3º Os programas de computador poderão ser registrados coletivamente desde que constituam um conjunto técnico e comercialmente indivisível, destinado a aplicação específica, recebendo neste caso um único número de registro”. Resolução INPI 58/98.

⁴¹ Art. 92 “Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal”. Código Civil.

⁴² AMARAL, Francisco. *Op. cit.* p. 320.

Estados, Distrito Federal e Municípios), independente da finalidade destinada ou da forma de sua utilização. Bens privados são os pertencentes às outras pessoas.

Os bens públicos, quanto à sua utilização, se dividem em: a) bens públicos de uso especial; b) bens dominicais; e c) bens públicos de uso comum. Os bens públicos de uso especial são aqueles cuja finalidade é o serviço público, como, por exemplo, os edifícios ou terrenos de uma autarquia. Bens dominicais são bens que perfazem o patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sejam móveis, como por exemplo, arsenais e telégrafos, ou imóveis, como terrenos de fronteira e ilhas formadas no mar territorial⁴³.

O programa de computador, como criação intelectual protegida pelo direito autoral, é classificado, de forma geral, como um bem privado. Porém, há algumas hipóteses em que ele poderá ser considerado um bem público, como quando o autor cede, a um ente de direito público, direitos sobre sua criação, ou se o autor desenvolveu o programa de computador na vigência de vínculo estatutário ou de contrato de prestação de serviço com pessoa de direito público⁴⁴. Neste caso, o bem público poderá ser um bem público de uso especial, como, por exemplo, os programas de computador utilizados pelos órgãos estatais para uso na administração pública; ou um bem dominical, como quando os direitos patrimoniais de um programa de computador passam a pertencer ao ente estatal em decorrência de, por exemplo, execução fiscal do titular original do direito.

O programa de computador também poderá ser considerado um bem público de uso comum, quando os direitos patrimoniais do programa deixam de ter validade pelo decurso do tempo, e entram em *domínio público*. Neste caso, o programa de computador pode ser utilizado por qualquer pessoa. Em um contexto um pouco diferente, Lemos destaca:

“[...] elementos que se configuram como *res commune*, isto é, bens de todos e, ao mesmo tempo, bens de ninguém, [...] A doutrina norte-americana denomina estes elementos 'livres' *commons*.

[...] Como exemplo de *commons* podem ser mencionados as praças, as ruas, os parques públicos, as praias. Entretanto, o conceito é muito mais complexo e abrange também, por exemplo, as fórmulas matemáticas, as receitas culinárias, as obras intelectuais em domínio público, as patentes expiradas, os fatos, a proteção conferida pelas Forças Armadas, a iluminação pública, os faróis etc⁴⁵. (grifo nosso)

⁴³ *Ibid.* p. 326.

⁴⁴ Art. 4º “Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza”. Lei 9.609/98.

⁴⁵ LEMOS, Ronaldo. *Op. cit.* p. 17.

2.3.1.9 Bem comerciável ou in comerciável

Há ainda a classificação dos bens como comerciáveis e in comerciáveis, onde os primeiros (*res in commercio*) são passíveis de alienação, enquanto os últimos (*res extra commercium*) estão indisponíveis para a alienação.

Em um primeiro momento, podemos dizer que o programa de computador é um bem comerciável, tendo em vista a possibilidade de sua comercialização. Porém, uma pequena observação é necessária. O regime de proteção intelectual do programa de computador é, como já foi citado anteriormente, é o direito de autor.

O direito de autor, como veremos de forma mais detalhada mais à frente, se divide em direitos patrimoniais e em direitos morais. Os direitos patrimoniais são direitos que podem ser utilizados sem qualquer tipo de embaraço ao seu titular, ou seja, podem ser gozados, fruídos e dispostos sem qualquer restrição. São bens comerciáveis. Entretanto, os direitos morais sobre o programa de computador são direitos inalienáveis e irrenunciáveis, conforme prefigura o art. 27 da Lei 9.610/98. Ou seja, os direitos morais do autor sobre sua criação são bens *legalmente* in comerciáveis⁴⁶.

3 A PROTEÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR PELO DIREITO DE AUTOR

3.1 Conceito

⁴⁶ Os bens in comerciáveis são classificados em: a) insuscetíveis de apropriação por natureza (como o ar, a água, a luz do sol); b) legalmente inalienáveis (os direitos morais de uma forma geral); e c) inalienáveis por vontade humana (como os bens gravados com cláusula de inalienabilidade).

O direito do autor é a proteção concedida pelo ordenamento jurídico às criações do espírito, ou seja, o direito que o autor tem sobre sua obra, seja artística, literária, musical ou científica, além da regulamentação das relações entre tal autor e o público usuário destas obras. Diz Amaral:

“Direitos autorais são uma das espécies dos direitos da personalidade. Consistem no direito que o autor tem de ligar seu nome à obra literária, artística ou científica que tenha produzido, e de impedir a reprodução, divulgação ou utilização fraudulenta dessa obra por outrem”⁴⁷. (grifo nosso)

O direito de autor surge, assim, como o direito de exclusivo do autor sobre sua obra, visando retribuí-lo pelo seu esforço criativo, concedendo-lhe ainda direitos venham a preservar a sua integridade intelectual.

3.2 Evolução histórica

A cultura ocidental teve seu início na Antiguidade greco-romana, em decorrência do extraordinário desenvolvimento das expressões artísticas, especialmente do teatro, poesia, escultura, dentre outras; e pelo elevado nível de abstração alcançado pela filosofia e pela ciência destes dois povos.

O direito autoral, como hoje o conhecemos, não existia na Antiguidade. Durante este período histórico, a retribuição que os autores tinham pela criação das suas obras, especialmente se vencessem os concursos organizados de poesia e teatro, era o reconhecimento do seu talento, com sua aclamação em praça pública e, em alguns casos, a oportunidade de assumirem algum cargo administrativo⁴⁸.

Entretanto, ainda que não houvesse um sistema de proteção às obras intelectuais, já existia à época o que podemos chamar de um repúdio moral para aqueles que, por exemplo, imitando as obras de outrem, as reputasse como sendo suas. Esta atitude foi considerada análoga ao assenhramento de escravo alheio, crime que, no direito romano, recebia o nome de *plagium*⁴⁹.

Assim, a idéia de *plágio*, como usurpação da criação intelectual de outra pessoa, é anterior à própria sistematização de um corpo legal de proteção às criações intelectuais, ainda

⁴⁷ AMARAL, Francisco. *Op. cit.* p. 266.

⁴⁸ BRANCO, Sérgio; PARANAGUÁ, Pedro. *Apostila Direitos Autorais*. FGV online. Rio de Janeiro. p. 23.

⁴⁹ MORAES, Rodrigo. *Os direitos morais do autor: repersonalizando o direito autoral*. Rio de Janeiro. 2008. p.20.

que carente qualquer sanção efetiva para os infratores.

A Idade Média se caracterizou por ser um período da história da humanidade que, devido a diversos fatores como o elevado índice de analfabetismo e a desvalorização da individualidade do homem, houve um empobrecimento do pensamento ocidental, acarretando em uma quase completa extinção das criações intelectuais, sendo, por isso, tal período considerado por muitos como a *Idade das Trevas*.

Durante este período, a atividade intelectual praticamente se restringia aos mosteiros, onde eram feitas cópias manuscritas das obras de Antiguidade. Porém, as cópias feitas continham, juntamente com o texto original, trechos e alterações inseridas pelos monges. Essas modificações feitas, sem qualquer hesitação, não ocorriam devido a má-fé dos seguidores da vida monástica. Era fruto de um entendimento característico deste período que considerava desnecessária a noção de autoria tal qual nos hoje a entendemos.

McLuhan, analisando este entendimento, destaca:

“A Idade Média por várias razões e várias causas não dava ao conceito de 'autoria' exatamente o mesmo sentido que lhe damos agora. [...] A indiferença dos eruditos medievais pela exata identidade dos autores, em cujo livro estudavam, é incontestável. Os próprios escritores, por outro lado, nem sempre se davam ao trabalho de 'pôr em aspas' o que extraíam de outros livros ou de indicar a fonte de onde haviam citado o texto [...]. A invenção da tipo grafia eliminou muitas das causas técnicas do anonimato, ao mesmo tempo que o movimento da Renascença criou noas idéias sobre fama literária e propriedade intelectual”⁵⁰.

Desta forma, o surgimento do direito de autor, como hoje o conhecemos, está ligado diretamente à invenção da imprensa por Gutenberg em 1455, onde os tipos móveis (tipografia) permitiram que livros, que outrora eram copiados manualmente por monges, sendo, portanto raros e caros, fossem produzidos com velocidade e qualidade superiores, e a custos muito menores.⁵¹

Os primeiros esboços para a proteção do Estado sobre as obras literárias foram a concessão de privilégios e monopólios a determinados livreiros denominados *stationers*, sendo o privilégio mais antigo o concedido a Joannis de Spira no ano de 1469, em Veneza.

Estes privilégios, a princípio, eram concedidos somente aos editores, não concedendo qualquer tipo de proteção para os autores da obra. Somente quando tais privilégios passaram a

⁵⁰ MCLUHAN, Marshall. *A galáxia de Gutenberg: a formação do homem tipográfico*. Tradução: Leônidas Gontijo de Carvalho e Anísio Teixeira. 2. ed. São Paulo: Nacional. 1977. p. 183. *Apud*: MORAES, Rodrigo. Op. cit. p. 23 et seq.

⁵¹ RANGEL, Luciana Freire. *Prazo de proteção legal da obra tutelada pelo direito de autor*. Revista da ABPI nº 30. São Paulo. 1997. p. 18.

reconhecer a necessidade da autorização do autor para a exploração econômica da obra é que estruturou o que hoje se convém chamar de Direito de Autor.

A primeira lei que tratou especificamente sobre o tema foi o Estatuto da Rainha Ana de 1710 que em seu texto constava:

“Statute of Anne: That from and after the tenth day of april, one thousand seven hundred and ten, the author of any book or books already printed, or other persons who had purchased or acquired the copy or copies of any books, in order to print or reprint the same, shall have the sole right and liberty of printing such books (...)”.⁵²

Em pouco tempo outros países europeus também criaram leis para a pautação dos direitos do autor. A França, durante o período revolucionário, criou sua legislação sobre direito autoral em 1791, sendo que, antes da Revolução, uma decisão do *Conseil d'État du Roi* concedeu um direito vitalício de publicação aos autores. Já a Prússia, com a adoção do Código Geral Prussiano, também se tornou um dos primeiros países a proteger os autores, pois este código estipulava que os editores somente teriam a proteção se tivessem a autorização do autor.

Neste período iniciou-se a divisão do direito do autor em duas grandes tradições ou escolas: a do direito consuetudinário (também chamada de tradição do *copyright*), aplicada nos países anglo-saxões; e a tradição do direito civil (também chamada de tradição do *droit d'auteur* ou do direito continental), aplicada, dentre outros, nos países da Europa continental e América Latina.

A tradição do *copyright* privilegia a exploração econômica da obra, concedendo aos editores direitos amplos sobre a obra, enquanto aos autores poucos direitos morais, que se apresentam bastante restritos. A tradição do direito civil ou do *droit d'auteur* salienta a recompensa do esforço intelectual do autor, entendendo a obra como expressão da personalidade do autor. Desta maneira, considera o direito do autor como um direito da pessoa, baseado no direito humano. Com esse entendimento, a tradição do *droit d'auteur* concede ao autor uma vasta relação de direitos morais.

Sobre as diferenças do chamado direito continental (*droit d'auteur*) para o direito anglo-saxão (*copyright*), Paul Geller escreve:

“While a marketplace norm only allows for fashioning copyright narrowly, an authorship norm gives it a broader scope. On the one hand, marketplace norms do not authorize legislating rights stronger than necessary for

⁵² *Ibid.* p. 19.

inducing the making and marketing of works. The law of the United States enumerates a closed bundle of rights, further limited by the open-ended exception of fair use which, for example, the U.S. Supreme Court invoked in excusing certain cases of home copying. On the other hand, authorship norms justify rights broad enough to make authors the masters of their self-expression, however this expression might be eventually used. The French and German laws conceptualize authors' rights in broad and flexible terms and limit them in restrictively construed, specific exceptions. The German Constitutional Court even faulted legislative exceptions as unfaithful to this approach because they were not narrow enough.

Each of these norms implies a different relation of priority between economic and moral rights. To maintain a reliable market in works, a marketplace norm avoids burdening the contractual transfer of economic rights. Anglo-American laws tend to codify previously inchoate moral rights in terms that permit authors contractually to waive invoking these rights against transferees. By contrast, to empower authors to control the use of their works, an authorship norm leads to recognizing inalienable moral rights that authors may assert in the face of contracts to contrary effect. Consequently, French and German copyright laws both formulate such moral rights in broad terms that enable them to survive contractual transfers. Suppose claims that an author transfers the economic right to adapt a work but later claims the moral right to stop adaptations that distort the work. In such cases, unlike a marketplace norm, an authorship norm might well lead courts to enforcing just such rights⁵³.

Com a expansão do comércio internacional durante o século XIX, o interesse comercial dos países exportadores de bens de direito autoral criou uma necessidade de acordos recíprocos sobre o direito de autor. Para tentar suprir esta necessidade foi assinada a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas em 1886, também chamada somente de Convenção de Berna.

A Convenção de Berna pode ser considerado o marco inicial do direito de autor moderno, pois trouxe em seu conteúdo diversos institutos e princípios que permanecem até hoje na legislação de diversos Estados. Este tratado estabeleceu padrões mínimos de proteção que deveriam ser estabelecidos pelos Estados contratantes em suas legislações nacionais sobre direitos de autor.

Entretanto, por não conter sanções pelo descumprimento do acordo, a Convenção de Berna carecia de efetividade. A não aplicação dos seus dispositivos nas leis nacionais dos países contratantes era recorrente, dificultando, assim, a formação de um sistema de proteção ao direito de autor minimamente uniforme entre os países da Convenção de Berna.

3.3 Objeto da proteção e os princípios do direito de autor

⁵³ GELLER, Paul. *Revue Internationale du Droit d'Auteur (RIDA)* (Jan. 1994), no. 159, at p. 3. *Apud*: BARBOSA, Denis Borges. *Apostila IV IBMEC*. (Direitos Autorais, Direitos Conexos, *Software*). p. 8.

O objeto da proteção do direito autoral são as denominadas *criações do espírito*. O legislador, ainda que não definindo, no preceito legal, estas criações, elencou no art. 7º da Lei de Direito Autoral (Lei 9.610/98) as obras que seriam consideradas como criações do espírito⁵⁴. Portanto, podemos verificar que a proteção autoral abrange somente o bem imaterial, a própria criação (*corpus mysticum*), e não o suporte físico onde esta se insere (*corpus mechanicus*).

O titular do direito sobre a obra intelectual tem, como regra geral, o seu direito de distribuição sobre a criação contida em um suporte material esgotado após a primeira venda. Ou seja, após o primeiro ato de disposição do objeto material que suporta a obra, não cabe mais, ao titular do direito sobre esta, pôr qualquer embaraço à utilização do *corpus mechanicus* pelo seu legítimo possuidor. Assim, todo ato posterior à primeira venda do exemplar da obra é regulado pelo direito comum⁵⁵, salvo o disposto no art. 29, VI da Lei 9.610/98⁵⁶.

A proteção concedida pelo direito de autor também não recai sobre a idéia por si só, pois esta não é objeto de proteção pelo direito de autor, conforme preceitua o art. 8º, I da Lei de Direito Autoral. A proteção será concedida para a forma como a idéia se expressa, o resultado do transbordamento desta idéia do espírito do autor para o mundo exterior. Assim, a coincidência de temas em obras diferentes não configura qualquer tipo de irregularidade, desde expressos de forma diversa.

Para que uma obra goze da proteção autoral não basta pertencer a uma das categorias

⁵⁴ “Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; II - as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza; III - as obras dramáticas e dramático-musicais; IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma; V - as composições musicais, tenham ou não letra; VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia; VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova; XII - os programas de computador; XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual”. Lei 9.610/98

⁵⁵ BARBOSA, Denis Borges. *Apostila IV IBMEC* (Direitos Autorais, Direitos Conexos, *Software*). p. 8.

⁵⁶ “Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como: [...] VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração da obra”. Lei 9.610/98

de criações contidas no art. 7º da Lei de Direito de Autor. Além disso, a obras intelectual deve ser original. A *originalidade* exigida pelo direito de autor para a concessão do direito de exclusivo sobre uma obra não é semelhante ao exigido pela norma patentária. A conceituação da originalidade pelo direito autoral não se relaciona á qualidade da obra ou ao talento do se criador.

Para que uma invenção seja patenteada, é exigido dela uma novidade absoluta ou objetiva, ou seja, deve atender ao requisito de novidade, de não estar compreendida no estado da técnica. Já o direito de autor exige, para a proteção da criação, uma novidade relativa ou subjetiva, que a obra não seja cópia de uma outra que já exista, e que, de alguma forma, reflita o “espírito” do autor, a sua individualidade, a sua personalidade.

Esta concepção de originalidade relativa ou subjetiva é característica dos países de tradição romanista, do *droit d'auteur*. O sistema de *copyright* do direito anglo-saxão exige, além da criação independente da obra, ou seja, que esta não seja cópia, que a obra possua, pelo menos, um mínimo de criatividade e habilidade do autor.

O direito de autor adota o princípio da *proteção automática*, ou seja, o início da proteção se verifica no instante em que a obra é concluída. Com isso, o autor não é obrigado a cumprir qualquer tipo de formalidade para que venha a ser investido dos direitos sobre sua criação.

Como consequência do princípio acima, tem-se que o *registro* da obra é meramente facultativo, não tendo, em absoluto, qualquer de tipo de caráter constitutivo ou até mesmo declaratório. Como consta na Del. 1/82 da 1ª. Câmara do CNDA:

“O direito Brasileiro não exige o registro como formalidade necessária à proteção do Direito de Autor. O registro é uma faculdade jurídica que a lei proporciona ao interessado para segurança de seus direitos, nos termos do *caput* do art. 17 da Lei 5.988/73. [...]

Ao Direito de Autor, a título de eficiência de registro, interessa, apenas, que se possa comprovar a anterioridade do registro, pois esta configura apenas uma presunção *juris tantum*, que pode ser fulminada com a prova contrária do interessado [...]”(grifo nosso).⁵⁷

O registro se constitui somente como meio de prova, um instrumento que o autor poderá se utilizar na tentativa de provar sua autoria e a criação independente da obra criada, em caso de eventual disputa judicial.

⁵⁷ Deliberações, 1984, p. 35. *Apud*: BARBOSA, Denis Borges. *Propriedade Intelectual. Apostila IV*. IBMEC.

3.4 Dos direitos morais e patrimoniais

O direito de autor, principalmente na escola do *droit d'auteur* seguida pela legislação brasileira, se categoriza em dois tipos de direitos: os morais e os patrimoniais.

Os direitos morais do autor são direitos inalienáveis e irrenunciáveis. São direitos personalíssimos, cedidos unicamente aos herdeiros pela morte do autor. Todavia, a Lei 9.610/98 não estabelece a imprescritibilidade dos direitos morais. Estabelece, no art. 41, somente o prazo de duração dos direitos patrimoniais, no caso, 70 anos contados de 1º de janeiro do ano seguinte à morte do autor.

Sobre a imprescritibilidade dos direitos morais muito tem se debatido. Muitos doutrinadores defendem a duração *ad eternum* dos direitos morais. Entretanto, o entendimento dominante, e que nos parece mais razoável, entende que os direitos morais não gozam de imprescritibilidade. Como aponta Bruno Jorge Hammes:

“[...] A idéia de um direito moral de autor perpétuo é sedutora. Nem por isso será perpétuo. A Convenção de Berna admite que as faculdades de ordem moral podem ir além da duração *post mortem* do direito patrimonial (inclusive a perpetuidade). Por mais sedutora que seja a idéia da perpetuidade, isso não nos autoriza a afirmá-la. [...] Não é a mesma coisa um fato histórico ser uma verdade, hoje e sempre, e um direito durar sempre. Um direito tem sua existência, e sua duração está prevista em lei. Depois acaba. Um fato histórico um dia começou, mas não tem data para terminar.”⁵⁸

Assim, a doutrina aceita somente como direitos morais imprescritíveis o de paternidade, ou seja, de ter sempre o nome ligado à obra e o direito de garantir a integridade da obras. O fundamento deste entendimento encontra-se bem explicitado por Rodrigo Moraes, que destaca:

“No Brasil, compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio público. Portanto os direitos morais à integridade e à paternidade de tais obras serão exercidos pelo Estado (LDA-98, art. 24, § 2º). Tais direitos extrapatrimoniais, portanto, são perpétuos. O exercício deles é ilimitado no tempo.

Vale dizer que uma obra caída em domínio público não consiste em *res nullius* (coisa sem dono). Precisa, portanto, de zelo, já que reflete não somente a personalidade do autor falecido como, também, representa a memória cultural de um povo, conforme dispõe o art. 216, III, da

⁵⁸ HAMMES, Bruno Jorge. Perduram os direitos morais de autor de Dante Alighieri, de Cervantes, de Shakespeare? Estudos Jurídicos. UNISINOS. 2002. n. 94. pp. 93-98. *Apud*: MORAES, Rodrigo. Op. cit. p. 15.

Constituição Federal.

Após a morte do autor, portanto, pede-se afirmar que se perpetuam tão somente os direitos morais à paternidade e à integridade.”⁵⁹

Dentre alguns dos direitos morais temos: o direito de paternidade, que é o direito de ser sempre citado como autor da obra; direito de inédito, que é o de não publicar a sua obra; direito de arrependimento, podendo retirar a obra de circulação; direito de integridade da obra, podendo se opor a modificações que mutilam a obra ou venham a afetar a reputação ou honra do autor.

A fundamentação para os direitos morais do autor é a estreita ligação que este tem com sua obra, como fruto de seu intelecto e seu espírito, sendo assim necessária a criação de proteções semelhantes as que se verificam para a integridade moral da pessoa. Como melhor escreve Edmir Netto de Araújo:

“Tem, como aspecto moral do direito autoral esse fundamento original de se exigir para o criador intelectual o respeito no que tange à sua pessoa, seu espírito criativo e sua ligação com a obra, podendo, ao revés, combater tudo o quanto venha a prejudicar sua boa fama enquanto autor, ou a qualidade de sua criação”.⁶⁰

Já os direitos patrimoniais do autor são os que permitem ao seu titular a disposição, o uso e o gozo da obra, ou seja, a exploração econômica da criação. No Brasil, os direitos patrimoniais vigoram pelo prazo de 70 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao do falecimento do autor (art. 41 - Lei 9.610/98). Tais direitos, de modo diverso dos direitos morais, são passíveis de transferência *inter vivos*, tendo, porém, formalidades específicas expressas na Lei 9.610/98 (Lei de Direito de Autor).

3.5 Da transferência do direito de autor

A transferência dos direitos patrimoniais se dá pela cessão total ou parcial de direitos, que deve ser sempre expressa; e sua validade será de no máximo cinco anos, salvo estipulação em contrário. O art. 50, § 2º da Lei 9.610/98 ainda exige que conste no documento de cessão como elementos essenciais “[...] seu objeto e as condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço”. A cessão presume-se onerosa; e a sua abrangência territorial, salvo disposição em contrário, se restringe ao país em que foi celebrado o contrato. Além de tudo

⁵⁹ MORAES, Rodrigo. Op. cit. p. 16

⁶⁰ ARAÚJO, Edmir Neto de. *Proteção Judicial do Direito de Autor*. São Paulo: 1990p. 33. . *Apud*: WACHOWICZ, Op. cit. p. 135

isto, a interpretação do termo de cessão será sempre restritiva (art. 49, VI - Lei 9.610/98).

3.6 Limitações do direito de autor

O direito de autor tem como objetivo recompensar o criador da obra pelo seu esforço intelectual, concedendo a ele direito de exclusivo sobre sua criação, ou seja, qualquer forma de utilização da criação artística, estética ou científica somente será lícita se autorizada pelo autor da obra.

Entretanto, por um outro lado, existe o interesse do público que deseja ter, além do acesso à obra, a possibilidade de utilizá-la livremente das mais diversas formas. Para o interesse do público, um direito de autor absoluto, inflexível, reprimiria o desenvolvimento da cultura e da ciência, tolhendo a circulação da informação, transformando a legislação autoral em um direito injusto.

O direito de autor, na tentativa de estabelecer um equilíbrio entre os interesses do autor e o do público, estabelece limites para a sua proteção. Os limites da proteção autoral se relacionam a exclusão de proteção para certas obras e exclusão de determinadas hipóteses de utilização da obra intelectual, feita sem a autorização do titular dos direitos da obra, que não se reputam como violação ao direito autoral. A doutrina norte-americana, sobre as formas de utilização lícita sem autorização, as denomina *fair use* (“uso legítimo” ou “leal”).

3.6.1 Das obras excluídas da proteção do direito de autor

A Convenção de Berna estabelece como obras excluídas de proteção os: a) textos oficiais de caráter administrativo, legislativo ou judicial, e suas traduções (art. 2.4); b) as notícias do dia e ou às ocorrências que têm o caráter de simples informações de imprensa (art. 2.8); e c) discursos políticos e os realizados em debates judiciários (art. 7bis.1).

A lei brasileira de direito de autor (Lei 9.610/98), em seu art. 8º, prevê a exclusão da proteção para alguns tipos de obras, tais como: a) esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios (art. 8º, II); b) formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções (art. 8º, III); c) textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais (art. 8º, IV); d) as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas (art. 8º, V); e e) os nomes e títulos isolados (art. 8º, VI).

3.6.2 Das formas lícitas de utilização sem a autorização do titular dos direitos da obra

A Convenção de Berna prevê a limitação do direito de autor, mediante a utilização lícita da obras sem a autorização do titular de seus direitos, nas seguintes hipóteses: a) reprodução em imprensa e transmissão por rádio ou por fio de conferências, sermões, ou assemelhados a estes, desde que por fim justificado (art. 2bis.2); b) citações tiradas de uma obra já licitamente tornada acessível ao público (art. 10); c) utilização da obra para fins educacionais, á título de ilustração do ensino (art. 10.2); e d) reprodução na imprensa ou transmissão dos artigos de atualidade, de discussão econômica, política, religiosa, publicados em jornais ou revistas periódicas, ou das obras radiofônicas do mesmo caráter, nos casos em que a reprodução ou a transmissão não sejam expressamente reservadas (art. 10bis). Em todos os casos, a citação da fonte é sempre obrigatória.

Ainda, a Convenção de Berna faculta aos Estados contratantes a dotarem em suas legislações nacionais outros limites ao direito de autor, desde que tais limitações satisfaçam três requisitos: a) a reprodução da obra deve ser permitida em circunstâncias especiais; b) não afetar a normal exploração da criação; c) não causar prejuízos injustificados ao direito do titular da obra (art. 9.2).

Pela legislação nacional, as formas de utilização de obras sem a autorização do seu titular estão previstas nos arts. 46, 47 e 48 da Lei 9.61/98. Estão previstas, dentre outras. A limitação do direito com fins: a) educacionais, como citação de trechos, apanhado de lições, paráfrases e paródias (art. 46, III, IV e art. 47); b) informativos e de demonstração, como reprodução de artigos e de pronunciamentos pela imprensa, e demonstrações em estabelecimentos comerciais (art. 46, I a e b); c) sociais, como reprodução da íntegra das obras destinadas a deficientes visuais (art. 46, I, d); e d) de uso privado e familiar, como na cópia única de trechos e representação teatral no recesso familiar (art. 46, II e VI).

3.7 Especificidades do Direito de Autor em relação aos programas de computador

A Lei 9.609/98 concede aos programas de computador o mesmo regime de proteção às obras literárias pela legislação de direito de autor e conexos. Desta forma, se aplicam ao *software*, em grande parte, os grandes princípios norteadores da proteção do direito de autor, como a proteção automática, o registro facultativo, a originalidade relativa e o objeto da proteção. Em relação a este último, especialmente em relação aos programas de computador, é importante salientar que a proteção do direito autoral não abrange a funcionalidade ou

novidade técnica que, porventura, ele possa ter⁶¹. A proteção abrange somente a expressão da parte literal do *software*.

Entretanto, esta mesma lei dispõe de algumas especificidades para a aplicação desta proteção ao *software*.

3.7.1 Da redução dos direitos morais do autor

Não se aplicam aos programas de computador os direitos morais, exceto o direito de paternidade e o direito de se opor às modificações na obra que venham a afetar a honra ou a reputação do autor (art. 2º, §1º da Lei 9.609/98).

O direito de paternidade é o direito do autor ter sempre seu nome vinculado à sua obra. Este direito se desdobra em dois aspectos. Um de ordem negativa, concedendo ao autor o direito de reivindicar a autoria da sua criação (art. 24, I da Lei 9.610/98). Outro, de ordem positiva, atribuindo ao autor o direito moral de ter o seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado como o do autor, quando no uso da obra (art. 24, II).

O direito de integridade da obra é um direito moral do autor de natureza negativa. É o direito do autor se opor às modificações, deformações ou mutilações e aos atos que afrontem a sua honra ou reputação (art. 24, IV da Lei 9.610/98). Este direito foi, juntamente com o direito de paternidade, mantido pela Lei de *Software*, porém, foi colocado de forma bastante mitigada.

Há duas hipóteses na aplicação do direito de integridade.

A primeira hipótese é a possibilidade do autor se opor a qualquer tipo de modificação realizada na sua obra, sem a devida autorização. Neste caso, não ocorre a verificação da ocorrência de prejuízo causado ao autor pela modificação não autorizada. Simplesmente, sem a autorização do autor, a modificação poderá sofrer a oposição do autor.

A segunda hipótese se relaciona às modificações ou qualquer atos que venham a causar prejuízo a honra ou reputação do autor. Neste caso, para que o direito seja exigido, é necessário a comprovação de agressão a honra (honra subjetiva) e a reputação (honra objetiva)⁶².

Podemos verificar que a Lei 9.610/98 concede ao autor o direito de se opor às deformações e mutilações, além das alterações que afetem sua honra ou reputação. O simples fato de se modificar o programa não constitui ato que pode ser argüido judicialmente pelo

⁶¹ WACHOWICZ, Marcos. *Op.cit.* p. 131

⁶² MORAES, Rodrigo. *Op. cit.* p. 168.

autor. Assim, a oposição do autor só é possível se a modificação realizada se configurar em alteração (deformação) ou decréscimo ou diminuição (mutilação) prejudicial ao programa, ou se as modificações importarem em prejuízo à honra ou reputação.

Isto posto, a autorização para que sejam feitas modificações no programa de computador, por não ser mais um direito moral do autor, deve ser concedida, não mais por este, mas pelo titular dos direitos patrimoniais (que pode ser o autor ou não).

3.7.2 Do prazo de validade

O prazo de proteção dos direitos patrimoniais sobre os programas de computador é de 50 anos, ao contrário da Lei de Direito de Autor que concede 70 anos para os mesmos direitos. Além disso, a Lei de *Software* não segue o princípio do *post mortem auctoris* para a contagem do prazo do direito, sendo este contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à publicação do programa de computador ou, na ausência desta, a de sua criação (art. 2º, § 2º da Lei 9.609/98).

O art. 7.1 da Convenção preceitua a extensão dos direitos autorais durante a vida do autor e mais 50 anos após sua morte, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte (art. 7.5); exceto para as obras fotografias e as obras aplicadas protegidas como obras artísticas, que são protegidas por 25 contados a partir da realização da obra (art. 7.4).

Diante do que foi colocado. Poderíamos dizer que o prazo dado pela Lei de *Software* brasileira não está de acordo com as normas vigentes nos tratados internacionais.

Entretanto, o art. 12 do TRIPS destaca que:

“Quando a duração da proteção de uma obra, que não fotográfica ou de arte aplicada, for calculada em base diferente à da vida de uma pessoa física, esta duração não será inferior a 50 anos, contados a partir do fim do ano civil da publicação autorizada da obra ou, na ausência dessa publicação autorizada nos 50 anos subseqüentes à realização da obra, a 50 anos, contados a partir do fim do ano civil de sua realização.” (grifo nosso)

Assim, o prazo de duração dos direitos patrimoniais na Lei de *Software* está de acordo com o disposto no TRIPS, ainda que não cumprindo o estabelecido na Convenção de Berna.

Tal escolha, todavia, feita pelo legislador nacional, parece-nos bastante correta. Ao optar pelo termo inicial, da duração do direito patrimonial, o fim do ano civil da data da publicação ou criação, em detrimento do princípio do *post mortem auctoris*, o legislador levou em consideração a dinâmica da criação dos programas de computador, pois a aplicação do

princípio do *post mortem auctoris* aos programas de computador tornaria demasiadamente complexa a determinação da contagem inicial do prazo de proteção do direito sobre a obra.

3.7.3 Dos direitos do empregador

Ainda em relação aos direitos patrimoniais, a Lei 9.609/98 manteve o princípio da Lei de *Software* de 1987, ao estipular que todo programa desenvolvido pelo empregado ou prestador de serviço, salvo disposição em contrário, pertencerá ao empregador ou contratante. Alguns requisitos são, entretanto, exigidos: que a obra tenha sido gerada durante a vigência do contrato de trabalho ou prestação de serviço; que o desenvolvimento de programas de computador seja previsto no contrato de trabalho ou prestação de serviço ou que tal atividade decorra da natureza destes contratos (art. 4º – Lei 9.609/98). Neste caso, não há a obrigatoriedade de se pagar mais nada pela criação do *software*, limitando-se ao salário ou remuneração, salvo estipulação em contrário.

Desta forma, podemos considerar, *a contrario sensu*, que os programas de computador que em cujo desenvolvimento não se verifique os requisitos acima expostos pertenceriam exclusivamente aos empregados, e é o que consta na primeira parte do parágrafo 2º do art. 4º Lei 9.609/98. Entretanto, na segunda parte deste mesmo artigo é colocado um requisito para que o empregado seja o titular dos direitos patrimoniais do programa de computador: que este seja desenvolvido:

“[...] sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato de prestação de serviços ou assemelhados, do contratante de serviços ou órgão público”.

Com isso, há um grande favorecimento do lado da empresa, ao se restringir a hipótese de pertencer ao empregado ser o titular dos direitos patrimoniais sobre o programa de computador criado por ele, somente nos casos em que este seja desenvolvido em lugar diferente da empresa, sem usar equipamentos da empresa e sem utilizar informações da empresa.

3.7.4 Da limitação do direito autoral dos programas de computador

Como forma de equilibrar os interesses do titular dos direitos do programa de

computador e os dos usuários do programa, como também os do público em geral, a Lei 9.609/98 estabeleceu algumas hipóteses de utilização da obra sem a autorização que não serão consideradas violação dos direitos autorais.

Os modos de uso legítimo dos programas de computador sem a autorização estão dispostos no art. 6º da Lei de *Software*. São eles: a) reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida, destinada à salvaguarda (art. 6º,I); b) citação parcial para fins didáticos (art. 6º, II); e c) integração de um programa a um sistema tecnicamente indispensável às necessidades do usuário (art. 6º, IV).

A Lei 9.609 limita ainda os direitos de autor do programa de computador ao não caracterizar como ofensa autoral “[...] a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das [1] características funcionais de sua aplicação, [2] da observância de preceitos normativos e técnicos, ou [3] de limitação de forma alternativa para a sua expressão” (art. 6º, III).

Este preceito já existia na lei anterior (art. 7º da Lei 7.646/87), e é decorrência da assimilação em nossa legislação da teoria norte-americana de “*limiting doctrines*”, que designam o que o *droit d'auteur* são o chamados “limites naturais”⁶³. As *limiting doctrines* se reportam a impossibilidade da aplicação do direito de autor sobre obras ou trechos de obras em decorrência da impossibilidade de alternativas da forma de expressão.

Assim, o dispositivo da art.6, III da Lei de *Software* adota, como requisito de não aplicação do direito de autor as semelhanças por: a) características funcionais (*doctrine of functionality*); b) cumprimento de normas técnicas (*doctrine of 'scènes-à-faire'*), e c) por limitação de forma de expressão (*merger doctrine*).

A inexistência de contrafação pela aplicação da *doctrine of functionality* está relacionada à funcionalidade que os programas de computador desempenham. A semelhança de funcionalidade entre programas é possível e recorrente. E não há que se falar sobre contrafação, pois a funcionalidade um programa não é objeto do direito de autor. Porém, há momentos em que, no desenvolvimento do programa, a função desejada está ligada a uma forma necessária, ou seja, não há escolha entre as formas de expressão. Desta forma, como a forma é somente funcional, não há originalidade, não há criatividade, logo não pode haver a proteção pelo direito de autor⁶⁴.

No caso da *doctrine of 'scènes-à-faire'*, a ausência de contrafação decorre da falta de alternativa de formas de expressão em virtude de atendimento de preceitos técnicos ou

⁶³ SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. *Op. cit.* p. 311.

⁶⁴ SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. *Op.cit.* p. 329.

normativos. Assim, nos casos de programas de computador, as rotinas de programação, as expressões padronizadas, formas indispensáveis para atender as especificações do *hardware*, etc, desde que necessários segundo as normas técnicas, não se constituem em matéria protegida pelo direito autoral.

Porém, a *doctrine of 'scènes-à-faire'* difere-se da *doctrine of functionality* pois, no caso da primeira, pode haver mais de uma forma para a solução de sua função, para a funcionalidade. A questão é que por exigências de padrões técnicos, de compatibilidade com o computador ou com outros programas, e até mesmo exigência de mercado, a escolha da forma recai sobre apenas uma hipótese.

A semelhança de programas em virtude da limitação de forma de expressão é possível segundo a *merge doctrine* pois, neste caso a uma identidade entre a idéia e a expressão (*idea-expression identity*). Como escreve Manoel Joaquim P. dos Santos: “[...] quando a expressão se funde com o conceito subjacente, a idéia se 'funde' ('merge') com a expressão e esta não é protegida porque do contrário estar-se-ia reconhecendo um monopólio sobre uma idéia”⁶⁵. Neste caso, a expressão da idéia é inerente a esta e, como idéias não são protegidas pelo direito autoral, a expressão que seja indissociável da idéia não pode ser protegida.

3.8 O registro do programa de computador

Como criação intelectual protegida pelo direito de autor, os programas de computador gozam do princípio da proteção automática. Este princípio, como já vimos, concede ao autor todos os direitos sobre sua obra tão logo este tenha sido criada, dispensando a necessidade de se cumprir qualquer rito formal para garantia efetiva dos direitos sobre a criação.

Entretanto, a Lei de *Software* em seu art. 3º faculta, ao titular dos direitos sobre o programa de computador, o requerimento do registro de seu programa em órgão competente. Desta forma, o registro é uma *faculdade* do titular do direito sobre a obra, que poderá ser exercida ou não por este.

Conforme verificamos anteriormente, o registro do programa de computador não é constitutivo de direito. É um instrumento, do qual o titular dos direitos sobre o programa poderá se utilizar, para fazer prova da originalidade e da autoria da criação. Assim, o registro é meio de prova; pois a presunção da autoria e da originalidade é relativa (*iuris tantum*), suportando prova em contrário que seja mais robusta.

⁶⁵ *Ibid.* p.321

3.8.1 Da competência

A competência para realizar o registro de direito de autor dos programas de computador foi concedido ao INPI através do Decreto 2.556/98.

O INPI, antes da Lei 9.610/98 e, portanto, antes do Decreto 2.556/98, já era o órgão competente para o registros dos programas de computador, tendo em vista que a Lei de *Software* anterior (Lei 7.646/87) concedia ao CNDA a competência para efetuar o registros de *software*, tendo, porém, o CNDA transferido esta competência para o INPI através da uma resolução. Em 14 de julho de 1998, o INPI publica a Resolução 58, regulamentando os procedimentos relativos ao registro de programa de computador.

3.8.2 Do pedido de registro

O pedido de registro de programa de computador será requerido somente pelo titular dos direitos sobre a criação. Deverá ser entregue na sede do INPI, em uma das suas Divisões Regionais ou ainda remetido por via postal. O processamento do pedido será efetuado pela Divisão de Registro de Programa de Computador (DIREPRO).

Cada registro será relacionado, em regra, a um único programa de computador. Porém, a Resolução 58/98, em seu art. 3º permite que a mais de um programa de computador seja concedido um único número de registro, casos os programas se constituam de um conjunto técnico e comercialmente indivisível.

3.8.3 Da documentação

A documentação dos pedidos de programas de computador é constituída de uma documentação técnica e de uma documentação formal (art.4º da Resolução INPI 58/98).

A documentação técnica se constitui da identificação e descrição funcional do programa de computador, trechos do programa e outros dados que se considerar suficientes para identificá-lo e caracterizar sua originalidade (art. 3º, §1º, II e III da Lei 9.609/98). A Resolução 58/98 elenca como documentação técnica: a listagem integral ou parcial do código-fonte, o memorial descritivo, especificações funcionais internas, fluxogramas, e ainda deixando em aberto a possibilidade de serem anexados outros documentos capazes de garantir a originalidade e a autoria do programa de computador (art. 4º, § 2º da Resolução 58/98).

A documentação técnica poderá, ainda, a critério do titular, ser mantida em sigilo, que

deverá ser renovado a cada 10 anos, sendo o INPI o fiel depositário desta documentação. O sigilo da documentação somente será suspenso por determinação judicial ou por requerimento do titular (art. 3º, § 2º da Lei 9.609/98).

Em relação à documentação formal, esta será constituída pelo: a) formulário de pedido de registro; b) guia de recolhimento devidamente paga; c) procuração, caso o titular se utilize de um procurador para entrar com o pedido; d) documentos comprobatórios da transferência de titularidade, caso o autor não seja o titular; e) documento de autorização para modificações do programa original, caso o programa objeto do pedido do registro seja uma modificação de um outro já existente; e f) documentos comprobatórios dos poderes dos representantes legais de pessoas jurídicas envolvidas em algum negócio jurídico relacionado ao programa objeto do pedido de registro (art. 4º, § 1º).

No *formulário de pedido de registro* constarão, além das qualificações dos autores e dos titulares dos direitos patrimoniais, os dados do programa, como o título; a data de criação; a linguagem de programação utilizada para desenvolver o programa; o título do programa original, na circunstância do programa se constituir de uma alteração de um programa que já exista.

Os *documentos comprobatórios da transferência de titularidade* somente serão anexados ao pedido caso o titular não seja o autor. São assim considerados o termo de cessão; o contrato de trabalho, termo de posse em cargo público, termo de estágio ou contrato de bolsista; e o contrato de prestação de serviço.

O termo de cessão deverá seguir os requisitos legais do capítulo V da Lei 9.610/98, e, especialmente, em seu texto deverão estar expressos, sempre, além das qualificações do cedente e do cessionário, o objeto da cessão, as condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço.

A Lei de *Software*, como visto anteriormente, concede ao empregador os direitos exclusivos sobre o programa de computador desenvolvido pelo empregado, desde que a criação tenha ocorrido durante a vigência do vínculo laboral e se a pesquisa e o desenvolvimento de programas decorram da natureza dos encargos deste vínculo, ressalvado o ajuste em contrário (art. 4º). Cabe frisar que nesta mesma condição se enquadram os bolsistas e estagiários (art. 4º, § 3º da Lei 9.609/98)

Assim, para provar ao INPI a transferência automática dos direitos patrimoniais do empregado para o empregador como no disposto acima, o requerente do registro deverá anexar ao pedido o contrato de trabalho, termo de posse em cargo público, termo de estágio ou contrato de bolsista. Nestes documentos deverão constar, principalmente, a data da

admissão ou posse, e a designação do cargo ou função, para que seja analisada a conformidade com os requisitos do art. 4º.

No contrato de prestação de serviço deverá estar exposto a qualificação do contratante e do contratado, e o objeto do contrato deverá ser o desenvolvimento do programa de computador. Além disso, a data de assinatura do contrato deverá ser anterior à data da criação do programa de computador.

Havendo qualquer negócio jurídico, tendo por objeto o programa de computador, quer seja uma cessão, quer um contrato de prestação de serviço, do qual esteja em um dos lados uma pessoa jurídica, deverá ser anexado ao pedido de registro um documento comprobatório dos poderes do representante legal desta.

A *autorização para a modificação do programa original* será anexada caso o programa, de que trata o pedido de registro, seja uma modificação deste programa original. A autorização para modificações será concedida pelo titular dos direitos patrimoniais, visto que o direito de modificação do programa é um direito patrimonial, e não moral. No documento deverá constar a data e a identificação do objeto da autorização; além dos limites desta, se houver.

Ressalte-se que o titular requerente do registro de programa de computador é responsável pela *veracidade das informações prestadas*, conforme destaca o art. 2º do Decreto 2.556/98, *in verbis*: “A veracidade das informações de que trata o artigo anterior são de inteira responsabilidade do requerente, não prejudicando eventuais direitos de terceiros nem acarretando qualquer responsabilidade do Governo”.

3.8.4 Do processamento do pedido

Recebido o pedido de registro pelo INPI, será notificada na Revista da Propriedade Industrial (RPI) a publicação do pedido. Posteriormente, será feito o exame de registrabilidade. Este, diferentemente do que ocorre com as patentes, não abrange o exame técnico do programa de computador. É realizado apenas o exame da documentação formal para verificar a conformidade desta com os preceitos normativos relativos à proteção concedida pelo direito de autor aos programas de computador.

A decisão do exame de registrabilidade será publicada na RPI, além de ser enviada ao requerente, ou seu procurador, cópia do parecer da decisão.

Caso a decisão seja pelo deferimento, da publicação deste na RPI, abre-se um prazo de 60 dias para a interposição de recurso por terceiro. Findo o prazo, e não havendo recurso

contra a decisão, será emitido o certificado de registro do programa de computador. Havendo recurso, o requerente será notificado para apresentar as contra-razões. Não prosperando o recurso, a decisão será mantida, sendo expedido, posteriormente, o pertinente certificado. Caso as alegações do recurso sejam aceitas, a decisão pelo deferimento, anteriormente publicada, será anulada, e o pedido será definitivamente arquivado. Caberá à parte vencedora, se desejar e se tiver legitimidade, entrar com novo pedido de registro.

Se, do exame de registrabilidade, forem feitas exigências, estas serão publicadas, e será enviada ao requerente, ou seu procurador, cópia do parecer onde constarão as exigências. Do recebimento da parecer da decisão pelo requerente, abre-se o prazo de 60 dias para o cumprimento das exigências.

Para o cumprimento destas, o requerente deve entrar com uma petição através de formulário próprio anexando, além da guia de recolhimento relativa ao cumprimento de exigência, os documentos necessários para sanar o pedido das irregularidades constatadas no exame feito. Sendo cumpridas as exigências, o pedido será deferido, seguindo o trâmite anteriormente citado.

Se não houver resposta do requerente às exigências findo o prazo de 60 dias, estas serão reiteradas por mais duas vezes, sendo observado sempre o prazo de 60 dias entre cada reiteração. Não tendo o cumprimento das exigências, o pedido será arquivado definitivamente; restando ao requerente entrar com um novo pedido de registro de programa de computador.

3.8.5 Das vantagens

O art. 2º, § 2º da Lei 9.609/98 estabelece que os direitos patrimoniais sobre o programa de computador são assegurados por 50 anos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à *publicação* ou, na falta desta, à sua *criação*. Desta forma, para uma segurança jurídica do autor e dos negócios envolvendo a obra, é importante o registro no INPI para efeito de comprovação de anterioridade e de autoria, ainda que o registro conceda uma presunção apenas relativa da autoria da obra⁶⁶.

No caso das cessões, parciais ou totais, de direito de autor, estas somente terão eficácia contra terceiros (*erga omnes*) se averbadas à margem do registro, se houver, ou no Cartório de Títulos e Documentos (art. 50, § 1º da Lei 9.610/98). Segundo Eduardo S. Pimenta: “Assim,

⁶⁶ WACHOWICZ, Marcos. Op. cit. p. 42.

só poderá valer da defesa dos direitos adquiridos que registrar a cessão”⁶⁷. O INPI, mediante requerimento do titular do direito, poderá apostilar a cessão no certificado de registro, passando, assim, a cessão a ter efeito contra todos.

A abrangência do registro de programa de computador do INPI, diferentemente do que ocorre com as patentes, é internacional. Ou seja, não existe a necessidade do requerente ter de solicitar o registro de seu programa em todos os países em que ele estiver interessado.

Por demonstrar que a empresa é capaz de gerir com eficiências seus ativos intangíveis, além do cuidado do seu patrimônio, o registro do programa tem sido requisito na concessão de certos tipos de certificações internacionais, como por exemplo, o CMMI5. O registro no INPI do programa de computador também é obrigatório pra a concorrência em licitações públicas.

4 PATENTES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR

4.1 Características do direito de patente

A patente é um título temporário de propriedade sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores. Tem como objetivo recompensar o inventor pelo seu esforço criativo, mas coloca como contrapartida a necessidade do inventor disponibilizar, de forma detalhada, todo o conteúdo técnico do invento protegido pela patente. Em uma explicação concisa, porém bastante completa, Barbosa afirma que:

“Uma patente, na sua formulação clássica, é um direito, conferido pelo Estado, que dá ao titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia. Como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos

⁶⁷ PIMENTA, Eduardo S. Transmissão *de direitos autorais*. Revista da ABPI nº 30. São Paulo. 1997. p. 27.

essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca de exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária do direito”.⁶⁸

O conceito de invento não aparece em nossa legislação, pois, provavelmente, esta definição não é, inicialmente, importante em um exame de patente, visto que, primeiramente há o questionamento sobre a novidade, e somente depois, se a resposta for positiva, se indaga a existência de um invento. A conceituação do que é um invento surge, em princípio, da listagem do que não se considera invento, conforme consta no art. 10 da Lei 9.279/96. Tal conceituação passa a ser mais abrangente ao tomar contribuições das construções doutrinárias e jurisprudenciais.⁶⁹

Entende-se invento como uma solução técnica para um problema técnico. E o questionamento sobre a noção da tecnicidade do invento é perenemente para entender seu sentido jurídico. Em relação ao caráter técnico do invento, afirma Barbosa:

“Um invento deve ser técnica [sic] em seu *objeto*, em sua *aplicação* e em seu *resultado*. Enquanto a primeira exigência deriva do chamado *caráter técnico* do invento, as duas se configuram no requisito de *utilidade industrial*, onde a noção de 'industrial' presume que a área de aplicação seja uma das reconhecidas como sendo técnicas”⁷⁰

O invento para que seja patenteado necessita cumprir os requisitos de: *novidade*, *atividade inventiva* e *aplicação industrial*. Alguns consideram ainda a suficiência descritiva como requisito de patenteabilidade do invento. Entretanto, tal postura nos parece equivocada, pois ainda que a suficiência descritiva seja indispensável para a concessão da patente, esta se refere não ao invento, mas ao pedido de patente do invento.

Em relação à *novidade*, a legislação nacional adota, em matéria de patente, o princípio da novidade absoluta que considera a invenção nova desde não esteja compreendida, em qualquer lugar ou tempo, no estado da técnica. Para Barbosa:

“O estado da técnica compreende todas as informações tornadas acessíveis ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Assim, perde-se a novidade não somente com a divulgação da tecnologia – publicando-se um paper, por exemplo – mas também pelo uso da tecnologia. No dizer da lei, para fins de aferição de novidade, o conteúdo completo de

⁶⁸ BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Rio e Janeiro. Editora Lumen Juris. 2003. p. 335.

⁶⁹ BARBOSA, Denis Borges. *Op.cit. passim*.

⁷⁰ *Ibid.* p. 340.

pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, *também* será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente. Tal será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional”⁷¹.

A *atividade inventiva*, também chamada de não-obviedade, é requisito obrigatório na concessão de uma patente, ou seja, o invento deve constituir um desenvolvimento suficiente para que um técnico no assunto não a considere decorrência evidente ou óbvia do estado da técnica. Deve-se ressaltar que o *quantum* de inventividade não deve ser auferido tomando como referencial o maior especialista no assunto, mas sim a figura do chamado “técnico médio”, ou seja, aquele que reúne as competências básicas para atuar na área de aplicação do invento.

A *utilidade* ou *aplicação industrial* é o requisito do invento poder ser utilizado ou produzido em qualquer tipo de indústria⁷². A invenção deve solucionar um problema técnico relativo a qualquer tipo de indústria. Sobre este requisito, Barbosa considera que:

“Este *qualquer*, porém, tem encontrado um importantíssimo requisito, o de que a indústria seja daquelas cujo resultado importe em *mudança dos estados da natureza*. [...] Tal é o resultado do dispositivo que, em geral, veda o patenteamento dos processos mentais, jogos, esquemas de investimento etc.

Aplicação industrial, em tal contexto, significará 'relativo à mudança nos estados da natureza', por oposição às simples operações conceituais, aritméticas, artísticas ou, em geral, abstratas.”⁷³

4.2 Exclusão da patenteabilidade dos programas de computador em si

A Lei 9.279/96 não determina em seu bojo o que se considera invenção, porém, traz em seu art. 10 uma lista do que não se considera invenção. São excluídos de patenteabilidade:

- a) descobertas, teorias científicas, e métodos matemáticos;
- b) concepções puramente abstratas;
- c) esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

⁷¹ BARBOSA, Denis Borges. *Op. cit.* p. 368.

⁷² Art. 15. Lei 9.279/98.

⁷³ BARBOSA, Denis Borges. *Op.cit.* p. 380 e 381.

- d) as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
- e) programas de computador em si;
- f) apresentação de informações;
- g) regras de jogo;
- h) técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
- i) o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que delas isolado inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Apesar de poder ser considerada conservadora diante dos anseios econômicos, a proposta brasileira é plenamente válida tecnicamente. A exclusão da proteção às “criações industriais abstratas”, cujo exemplo mais claro é o programa de computador, vem somente regular o que já estava presente na Constituição de 1988, em seu art. 5º, XXIV.⁷⁴

Como objeto do nosso trabalho, vamos nos deter em tratar somente da exclusão de patenteabilidade dos programas de computador em si.

Já vimos, na parte de conceituação do programa de computador em si, que este se apresenta como as instruções feitas em linguagem natural ou codificada para que diversos tipos de maquinários possam funcionar de modo determinado⁷⁵.

Sobre a exclusão, escreve Barbosa:

“Enquanto conjunto de instruções, código ou estrutura, o programa de computador em si não será nunca objeto de proteção por patente por ser expressão, não solução técnica. O programa de computador, naquilo que é objeto de direito autoral, é excluído da patenteabilidade”⁷⁶.

A exclusão de patenteabilidade dos programas de computador em si ocorre não somente na legislação brasileira, ocorrendo também em grande parte dos países europeus:

“Unlike under U.S. patent law, under the European Patent Convention (EPC)

⁷⁴ Loc. cit.

⁷⁵ Lei 9.609/98. 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”.

⁷⁶ BARBOSA, Denis Borges. *Op. cit.* p. 53.

and the national legislation of most European national patent regulations, computer programs are listed among categories that are not regarded as patentable. This exception only applies to the extent to which a patent application relates to the computer programs "as such". The reason for this exclusion is that computer programs or schemes are abstract (non-technical), whereas a patentable invention must relate to a technical field and have a technical character. In regard to computer programs, this exclusion also extends to things that are an integral part of the program and to applications for which the program is intended (word or data processing, algorithms, business methods). So, according to European patent laws, the 'software' patents cannot be granted⁷⁷.

Assim, o programa de computador tem a proteção de sua propriedade intelectual garantida pela legislação de direito de autor⁷⁸, pois, diante da exclusão de patenteabilidade expressa no art. 10 da LPI, não pode ser aplicada aos programas de computador ao regime de proteção por patente.

Nesta mesma direção:

“RECURSO ESPECIAL Nº 443.119 - RJ (2002/0071281-7)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : NVL SOFTWARE E MULTIMIDIA LTDA
ADVOGADO : MARCELO GANDELMAN E OUTROS
RECORRIDO : REINALDO DE PAULA MACHADO E OUTRO
ADVOGADO : NAZARETH RITA COUTO DE REZENDE
EMENTA

Direito civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Programa de computador (software). Natureza jurídica. Direito autoral (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 afixa 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 provido⁷⁹. (grifo nosso)

Entretanto, para que se torne claro a abrangência do art.10 da LPI, devemos ressaltar

⁷⁷ IPR – Helpdesk. *Patentability of computer programs in Europe*. Disponível em: <http://www.ipr-helpdesk.org>. Acesso em: 07 de maio de 2007.

⁷⁸ “Art. 2º regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei”. Lei 9.609/98.

⁷⁹ BARBOSA, Denis Borges. *Op. cit.* p. 53-54.

que nele não há qualquer tipo de proibição de patente. O art. 10 somente, através de uma construção negativa, delimita o campo de uma patente, conforme bem observa Barbosa:

“O Art. 10 não proíbe nenhuma patente; ele define o campo da patente. Quem estabelece proibições, em nosso sistema, é o art. 18 da Lei 9.279/96. Nele, não há proibições de proteção de inventos relativos a programa de computador. Assim, o art. 10 apenas declara o fato de que enquanto não tiver um efeito técnico, uma contribuição relativa a programa de computador não valerá patente”⁸⁰.

Assim, a exclusão de patenteabilidade dos programas de computador em si se limita somente ao programa de computador que se enquadre na definição de programa de computador do art. 1º da Lei de *Software*.

A questão que surge é de como pode se proteger o programa de computador que ultrapasse este conceito, ou seja, como podemos proteger um programa de computador que gere dentro de um *hardware* um resultado que possa ser considerado um efeito técnico e satisfaça os requisitos de patenteabilidade de novidade atividade inventiva e aplicação industrial?

4.3 Possibilidade de patenteamento de inventos relacionados a programas de computador

Como observamos anteriormente, a proteção da propriedade intelectual dos programas de computador é a conferida pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no país, conforme estabelece o art. 2º da Lei 9.609/98. Ao longo da seção em que tratamos sobre a proteção do direito de autor aos programas de computador, podemos verificar que as normas estabelecidas pela Lei 9.609/98 muitas vezes se afastam do que se pode considerar o direito de autor clássico.

Esta diferenciação da Lei de *Software* decorre da tentativa de se adequar um regime protetivo que tem por finalidade a proteção de criações artísticas e estéticas, como é o direito de autor, para a proteção de uma criação de caráter tecnológico.

Porém, em que se pese estas adequações, o direito de autor é considerado um “direito fraco”, que não tem elementos suficientes para abranger todas as amplas hipóteses de necessidade de proteção dos programas de computador.

⁸⁰ *Ibid.* p. 75.

"Copyright does not fully satisfy the legitimate interests of the software developer to the extent that protection only covers actual copying. (...)

Furthermore, using the basic concepts of a program to create new programs does not infringe the principle that copyright covers expressions and not ideas.

Other very important issue is reverse engineering. Again the notion that copyright covers expression, not ideas, leads naturally to the conclusion that anyone can extract the ideas of a program without infringing any law. This question may show to be especially important in some kinds of software, even considering that, for some authors, it is impossible to reverse engineer something without copying, decompiling, disassembling or performing the program, therefore without infringing the copyright attached to it"⁸¹.

Ainda neste sentido:

“O importante a ressaltar é que o direito autoral é um direito fraco. O *site* de compras Planeta Compras copiou a *homepage* da Mirácula e o código fonte e alterou alguma coisa. A outra empresa acionou a Justiça dizendo que havia violação de direito autoral; só se conseguiu provar que houve violação de direito autoral porque a pessoa, na hora de fazer a cópia, levou junto alguns comentários do programa original em que aparecia a marca 'OneClick' que era a marca da Mirácula. Então não teve jeito, uma vez que copiaram inclusive os comentários do programa original! Daí ficou caracterizado como violação.

Outro caso conhecido foi o da Microsoft que teve seu sistema operacional, já não me lembro qual sistema, um DOS copiado pela Prológica que foi processada pela Microsoft. Novamente, só se conseguiu provar porque a Microsoft demonstrou para o juiz que havia algumas instruções inúteis no código que não serviam para nada e que estavam no código copiado. Quer dizer, a pessoa copiou burramente. Então o direito autoral é um direito fraco; ele não protege o conceito inventivo (...)"⁸².

Diante das carências e dificuldades da proteção dos programas de computador, iniciou-se um processo de construção de uma interpretação que superasse a barreira da natureza abstrata do programa de computador.

O caso *Diamond v. Diehr*⁸³ pode ser considerado o caso inicial na busca de novas

⁸¹ 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. *Apud*: BARBOSA, Denis Borges. *Op. cit.* p. 47.

⁸² ABRANTES, Antonio Carlos. Palestra proferida no Painel 2 “A patenteabilidade de invenções implementadas por *software*”, durante o Seminário “A propriedade Intelectual no mundo digital – A importância para o desenvolvimento brasileiro”, no dia 11 de abril de 2006. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Agosto de 2006. Edição Especial.

⁸³ *Diamond V. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981) 450 U.S. 175, Argued October 14, 1980. Decided March 3, 1981. “The Patent and Trademark Office Board of Appeals agreed, but the Court of Customs and Patent Appeals reversed. Held: Respondents' claims recited subject matter that was eligible for patent protection under 101. Pp. 181-193.(a) For purposes of 101, a "process" is "an act, or a series of acts, performed upon the subject-matter to be transformed and reduced to a different state or thing. If new and useful, it is just as patentable as is a piece of machinery.... The machinery pointed out as suitable to perform the process may or may not be new or patentable." *Cochrane v. Deener*, 94 U.S.780, 788. Industrial processes such as respondents' claims for transforming raw, uncured

formas de proteção para aspectos do programa de computador que não são protegidos pelo direito autoral. O caso foi julgado pela Suprema Corte americana, que decidiu que uma reivindicação de matéria patenteável não pode ser excluída de proteção somente porque se utiliza de um programa de computador ou de fórmulas matemáticas. A Corte entendeu que, se a reivindicação versasse não sobre a criação abstrata em si mesma, no caso uma fórmula matemática, mas sobre o uso desta fórmula em uma tecnologia, e se, esta tecnologia, considerada como um todo em seu resultado for matéria passível de patenteamento, não haveria porque denegar a proteção a este invento⁸⁴.

Posteriormente, os critérios adotados no caso *Diamond v. Diehr* foram sendo cada vez mais alargados, e os parâmetros de exame, especialmente do USPTO, foram cada vez mais rebaixados, visando aplacar a ânsia cada vez maior da proteção de patentes para os programas de computador.

No Brasil, assim como na maior parte das legislações dos países europeus, a legislação exclui de forma expressa a patenteabilidade dos programas de computador *per se*, diferentemente da legislação americana onde não costa expressamente essa vedação.

Diante da exclusão, expressa no art. 10, V da Lei 9.279/96, da patenteabilidade do programa de computador “em si”, em que hipótese pode ser possível, ou não, no direito pátrio a concessão de patentes de programas de computador?

O simples fato de, na reivindicação, constar a palavra *programa de computador* ou *software* não pode ensejar o impedimento da patente. É importante salientar que o art. 10 não se configura como um rol de proibições de patente. A proibição de patentes se encontra no art. 18 da Lei 9.279/96. O art. 10, ao excluir a patenteabilidade criações que, apesar de úteis, não

synthetic rubber into a different state or thing are the types which have historically been eligible to receive patent-law protection. Pp. 181-184.(b) While a mathematical formula, like a law of nature, cannot be the subject of a patent, cf. *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 ; *Parker v. [450 U.S. 175, 176] Flook*, 437 U.S. 584, respondents do not seek to patent a mathematical formula, but instead seek protection for a process of curing synthetic rubber. Although their process employs a well-known mathematical equation, they do not seek to pre-empt the use of that equation, except in conjunction with all of the other steps in their claimed process. A claim drawn to subject matter otherwise statutory does not become nonstatutory simply because it uses a mathematical formula, computer program, or digital computer. Respondents' claims must be considered as a whole, it being inappropriate to dissect the claims into old and new elements and then to ignore the presence of the old elements in the analysis. The questions of whether a particular invention meets the "novelty" requirements of 35 U.S.C. 102 or the "nonobviousness" requirements of 103 do not affect the determination of whether the invention falls into a category of subject matter that is eligible for patent protection under 101. Pp. 185-191.(c) When a claim containing a mathematical formula implements or applies the formula in a structure or process which, when considered as a whole, is performing a function which the patent laws were designed to protect (e. g., transforming or reducing an article to a different state or thing), then the claim satisfies 101's requirements. Pp. 191-193". BARBOSA, Denis Borges. *Op. cit.* p. 58. nota 125.

⁸⁴ *Ibid.* p. 60.

tenham uma solução técnica, apenas passa a delimitar o campo dos inventos patenteáveis⁸⁵.

O programa de computador, conforme definido pelo art. 1º da Lei 9.609/98, não pode ser objeto de patente, pois é protegido pelo direito autoral. Assim, mesmo que o programa de computador venha a ter um caráter de novo e inventivo, se estas características repousarem sobre o objeto definido no art. 1º da Lei de *Software*, este programa de computador não poderá ser patentado. Como melhor define Denis B. Barbosa, tão citado neste trabalho:

“Se a novidade e a inventividade estiverem na expressão do algoritmo que consiste no programa de computador, tais elementos originais e inovadores não terão nenhum efeito técnico, no sentido de concreto e relativo aos estados da natureza. Assim, exclui-se da apuração da novidade e inventividade quanto à patente o objeto da proteção da Lei 9.609/98”⁸⁶.

É possível ainda o patenteamento da criação que, em sua reivindicação, apareça expressamente *programa de computador* ou *software*, desde que se verifique, na invenção, um efeito externo de natureza física. Neste caso, não há que se falar em patente do programa de computador *per se*, mas sim em invenção implementada por computador (*computer-implemented inventions – CII*).

A dificuldade surge quando considerarmos o programa de computador que, ainda que não apresentem um efeito externo de natureza física, apresente uma solução técnica para um problema técnico, ainda que contidos no interior do próprio computador.

Enfrentando este questionamento, a proposta de diretiva da Comunidade Européia de fevereiro de 2002 passa a adotar, como critério de patenteabilidade de *software*, a existência do efeito técnico. Assim, é necessária a ocorrência de uma espécie de atividade inventiva, no programa de computador, que possa ser apurada em um campo técnico.

A satisfação do requisito não acontece somente pela capacidade do programa de computador funcionar em um maquinário, quando se poderia dizer que estaria em um “campo técnico”. A atividade inventiva é que deve existir dentro do campo técnico. A averiguação da tecnicidade é referente à solução, e não ao ambiente em que esta venha a ocorrer⁸⁷.

Segue abaixo, para a análise, trecho do relatório da proposta de diretiva da Comunidade Européia⁸⁸:

⁸⁵ Ibid. p. 75.

⁸⁶ Ibid. p. 76.

⁸⁷ BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris. 2003. p. 359.

⁸⁸ “According to the EPO’s case law, a technical contribution is made in a computer-implemented invention, and such an invention is patentable if at least one of the following criteria is satisfied: - **the underlying problem is of a technical nature** (e.g. prolonging the useful life of the X-ray tubes by connecting an X-ray device and a computer working with a data processing unit that controls the

“O nº 2 prevê como requisito a existência de uma actividade inventiva que um invento que implica programas de computador dê um contributo técnico, ou seja, um contributo para o progresso tecnológico, num domínio técnico, que não seja óbvio para uma pessoa competente na tecnologia (artigo 2º). Este requisito deve ser visto como uma qualificação e não um substituto para a definição de actividade inventiva, conforme é apresentada no artigo 56º da CPE, o qual prevê que um invento deve ser considerado como apresentando uma actividade inventiva se, tendo em conta o progresso tecnológico, não for óbvio para uma pessoa competente na tecnologia. Efectivamente, trata-se já de um requisito geral para todos os inventos patenteáveis, embora, naturalmente, durante a avaliação da actividade inventiva dos inventos nos domínios em que raramente surge uma questão de temas excluídos (por exemplo, em matéria de mecânica), normalmente não haja necessidade de se considerar se um contributo para o progresso tecnológico é de natureza técnica ou não.

Assim, considerar-se-á que um invento que implica programas de computador cujo contributo para a tecnologia anterior não tenha um carácter técnico não representa uma actividade inventiva mesmo que o contributo (não técnico) para a tecnologia anterior não seja óbvio. Ao avaliar a actividade inventiva as questões quanto ao que se deve incluir no progresso tecnológico e no conhecimento a pessoa competente devem ser determinadas de acordo com os critérios aplicados na avaliação da actividade inventiva em geral”⁸⁹

Discorrendo sobre esta proposta, Denis B. Barbosa destaca:

“Dessa maneira, como qualquer outro caso previsto no art. 52(2) do Tratado Europeu (norma equivalente ao nosso art. 10 do CPI\96), seria – segundo a Diretriz proposta - concedida patente a uma criação relativa a programa de computador quando no objeto do pedido houvesse uma contribuição técnica ao estado da arte. A simples interação do software e o hardware não conferiria qualquer contribuição técnica; para tanto seria necessário discernir um efeito técnico além dessa interação.

Sob tais parâmetros, haveria um efeito técnico suplementar à simples interação quando o programa causasse uma redução ao tempo e de acesso à memória, um melhor controle de um elemento de robô ou aperfeiçoada recepção ou codificação de um sinal de rádio. Haveria esse efeito mesmo quando o efeito técnico fosse interno ao sistema informático”⁹⁰.

X-ray tube to achieve optimum exposure while avoiding overload – T 26/86, Koch and Sterzel X-ray apparatus decision), - **the technical effects are obtained by solving the problem** (e.g. using a computer to implement a method for inputting rational angle values in a graphic drawing system to more precisely show the rotation of the graphic objects shown on the screen - T 59/93 decision), - **the details of the solutions in the invention require technical consideration that implies a technical problem** (e.g. installing a transfer slip into a file in the computer memory unit in order to allow financial and inventory management of data) T 769/92 SOHEI case)”. IPR – Helpdesk. *Patentability of computer programs in Europe*. Disponível em: <http://www.ipr-helpdesk.org>. Acesso em: 07 de maio de 2007.

⁸⁹ 20.02.2002, Doc. COM (2002) 92 final. 2002/0047 (COD). Apud: BARBOSA, Denis Borges. Op. cit. p. 360.

⁹⁰ BARBOSA, Denis Borges. Op. cit. p. 72.

Ainda sobre a prática europeia sobre o patenteamento de inventos que não se enquadram na hipótese de alteração do estado físico natural:

“Claims involving computer program products are a special case. According to the practice of EPO, they are patentable if there are **“further technical effects going beyond the normal physical interactions between the program and the computer when the program runs or is loaded on a computer”**”⁹¹.

Esta nova proposta de diretiva europeia sobre as patentes de programas de computador, tratando como requisito a ocorrência de um efeito técnico independente do ambiente e da forma como ocorrer, seja com a modificação do estado da natureza, seja em um resultado técnico dentro do computador, pode também ser aplicada na interpretação do art. 10, V da Lei 9.279/96.

O programa de computador conforme descrito no art. 2º da Lei de *Software* não pode, em hipótese alguma ser objeto de patente, pois é esta conceituação de programa de computador que sofre a exclusão de patenteabilidade do art. 10, V da LPI. Assim, o programa de computador, como definido na Lei de *Software*, é protegido somente pela legislação de direito autoral.

Porém, a simples ocorrência da citação programa de computador ou *software* nas reivindicações de uma patente não acarreta a denegação sumária do pedido. É necessário que seja averiguado se, no invento, ocorre um efeito técnico gerado pelo programa de computador; pois, se a resposta for positiva, o pedido de patente poderá ser aceito, independentemente do local de ocorrência deste efeito.

4.4 Prática da patenteabilidade dos programas de computador no Brasil

O INPI, autarquia federal competente para a análise e concessão dos pedidos de patentes, tem concedido, ao longo dos anos, várias patentes relacionadas com programa de computador. Assim, podemos destacar, inicialmente, que o INPI não deixa de examinar um pedido pelo simples fato de constar, nas reivindicações, aos termos “programa de computador” ou “*software*”.

A concessão da patente abrange o conceito inventivo da solução gerada pelo programa de computador. Antonio Abrantes, examinador de patentes da área de eletrônica, entende que:

⁹¹ IPR – Helpdesk. Patentability of computer programs in Europe. Disponível em: <http://www.ipr-helpdesk.org>. Acesso em: 07 de maio de 2007.

“Tal proteção não constitui uma proteção dupla sobre a mesma matéria objeto do direito autoral. Patentes dão proteção aos elementos não literais do programa, enquanto que o direito de autor confere proteção aos elementos literais do software”⁹².

Assim, o INPI, segundo a prática demonstrada, considera que a exclusão do art. 10 da LPI somente se relaciona somente ao código-fonte (parte literal) do programa, e os pedidos de patente que versem sobre soluções de códigos-fonte não são consideradas objetos de patente.

O requisito necessário para a concessão de patentes relacionadas a programas de computador é este apresentar uma solução técnica para um problema técnico. Sobre tal requisito, Antonio Abrantes aponta:

“Note que um dos critérios para aferir a atividade inventiva, é exatamente as funcionalidades alcançadas. Ou seja, o fato de estar resolvendo problemas novos e alcançando novas funcionalidades é um indicativo de que há atividade inventiva. Mas, mesmo quando as funcionalidades são as mesmas, ainda assim será possível detectar atividade inventiva, exceto se tal método dizer respeito a soluções de código fonte, quando então a atividade inventiva sequer será analisada, porque enquadrada como não invenção pelo artigo 10. [...]

Podem-se listar como efeitos de natureza técnica, embora esta lista não seja exaustiva: otimização dos tempos de execução, automação de tarefas, otimização de recursos do hardware, aperfeiçoamento da interface com o usuário (não meramente estética), otimização do uso da memória, otimização do acesso a uma base de dados, gerenciamento de arquivos, transmissão de dados, entre outros”⁹³.

A prática do INPI é a não concessão de pedidos que tenham natureza puramente abstrata. Para que uma invenção possa ser patenteada é necessário o cumprimento do requisito de aplicação industrial, ou seja, “deve se reportar a uma concepção operável na indústria”⁹⁴. Segue abaixo um exemplo de pedido de patente com o posterior comentário do parecer do INPI:

“PI8804862: sistema de exibição que proporciona ferramentas para gerar a animação de objetos gráficos (*sprites*). Através do mouse o usuário define seqüências de operações tais como: deslocamento, ocultação e redefinição de cada objeto. Tais seqüências são gravadas para posterior reprodução. Desta forma um usuário pode de forma interativa, criar uma exibição animada, utilizada por exemplo em ambientes de automatização industrial.

a solução de um problema de interatividade homem/máquina possui caráter técnico, e portanto o presente pedido não consiste de uma mero programa aplicativo, ou de elementos meramente abstratos a transformação direta do movimento gráfico efetuado pelo cursor em uma seqüência de comandos de forma transparente para o usuário com a gravação subsequente não se encontra antecipado pelo estado da técnica e provê uma interface interativa homem máquina aperfeiçoada. Pedido tem

⁹² ABRANTES, Antonio Carlos de Souza. *Desmistificando as patentes de software*. Revista da ABPI nº 73. São Paulo. Nov./Dez. 2004. p.15

⁹³ *Ibid.* p.16.

⁹⁴ *Ibid.* p.17.

*atividade inventiva*⁹⁵.(grifo nosso)

Semelhantemente ocorre com os métodos matemáticos. Se ao problema solucionado pelo programa de computador for um problema de matemática pura, este programa não será objeto de patente. Entretanto, caso o algoritmo seja utilizado na resolução de um problema técnico, de ordem prática, este será matéria passível de patente. Segue abaixo outro exemplo de pedido de patente com o posterior comentário do parecer do INPI:

“PI9407646: O presente pedido refere-se a um processo computadorizado para otimização de gastos e a taxa de crescimento em criaturas vivas tomando por base curvas de Gompertz

Uma invenção relativa a programa de computador cuja novidade está na utilização de um método matemático para solução de um problema será considerado invenção desde que a invenção como um todo traga a solução de um problema técnico, isto é, um problema que não seja puramente matemático. Um programa de computador que implemente um método matemático, tal como um método de solução de equações, por exemplo, não será considerado invenção pois se trata de um problema de matemática pura, isto é, o estudo das propriedades das grandezas em abstrato. Para tal criação ser considerada invenção é necessário que tal algoritmo matemático seja aplicado em determinado campo da prática, isto é, fora do universo da matemática propriamente dito. A requerente procede em seu argumento, de que no presente caso, há a aplicação de um modelo matemático para um problema de ordem prática, e não meramente matemática”.

4.5 Críticas a patenteabilidade do programa de computador

A crítica ao patenteamento dos programas de computador tem crescido grandemente. Diversos movimentos têm sido criados, especialmente na Europa e Estados Unidos, na tentativa de barrarem as propostas de dispositivos legais que venham a conter uma abertura expressa a concessão de patentes de programas de computador.

Dentre algumas das alegações, os críticos da patenteabilidade dos programas afirmam que, caso as estas patentes sejam aceitas, muitas pequena empresas vão ter enorme dificuldade para avaliarem o estado da arte, em virtude do custo relativo a um levantamento completo⁹⁶. Richard Stallman, a respeito da dificuldade de se apurar o estado da arte nas comumente chamadas patentes de *software*, aponta:

“Software patents cover features, such as defining abbreviations in a word processor or natural order recalculation in a spreadsheet.

⁹⁵ *Ibid.* p.

⁹⁶ SANTOS, Manoel Joaquim dos. Op. cit. pp. 68-69

They cover algorithms that programmes need to use. They cover aspects of file formats, such as Microsoft's new formats for Word files. The MPEG 2 video format is covered by 39 different US patents.

Just as one novel could infringe many different literary patents at once, one programme can infringe many different patents at once. It is so much work to identify all the patents infringed by a large programme that only one such study has been done⁹⁷.

Outras críticas da patenteabilidade dos programas de computador se relacionam ao entendimento de que o programa de computador é uma criação essencialmente mental, matemática, abstrata. Assim, como as concepções puramente abstratas não podem ser patenteadas, tais críticos asseveram programas de computador sempre estiveram excluídos de patenteabilidade. Esse entendimento, inclusive, encontra-se presente em alguns tribunais e em parte da doutrina, de modo que não concediam as patentes para o programa de computador.

[...] em alguns ordenamentos jurídicos a dissociação entre o 'software' e o 'hardware' levou a doutrina e a jurisprudência a deixarem de reconhecer os elementos 'mecânicos' ou 'técnicos' do programa de computador, pois se considerou que este é essencialmente um processo mental ou matemático, o que levou os tribunais a negarem a possibilidade de patenteamento.⁹⁸

Cabe ressaltar que as críticas estão voltadas para as patentes concedidas para inventos e inovações ocorridas no programa de computador, pois existe a possibilidade de se conceder patentes para inventos que utilizam o programa de computador, chamados de inventos implementados por computador. Estes são bem aceitos e não são alvo de críticas e debates como os outros.

⁹⁷ STALLMAN, Richard. Patent absurdity. Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/technology/2005/jun/20/comment.comment>. Acesso em: 10 de novembro de 2008.

⁹⁸ SANTOS, Manoel Joaquim dos. Op. cit. p. 68.

CONCLUSÃO

Ao longo do trabalho pudemos perceber a crescente importância dos programas de computador com ativos intangíveis. Em decorrência de tal valorização do *software* como bem analisamos a sua inserção no mundo do Direito. Ao iniciarmos o trabalho, buscamos explicar a conceituação de programas de computador, dentro da técnica jurídica, fazendo através de textos legais e da entendimento doutrinário para diferenciá-lo do *software*. Esta definição foi importante, pois permitiu identificar o objeto de tutela do direito.

Posteriormente, fizemos um retrato ainda que sucinto do desenvolvimento da indústria de programa de computador, demonstrando seus saltos tecnológicos. Foi feito também, em outro capítulo, um breve histórico da evolução das formas de proteção que o Direito concedeu aos programas de computador. Ainda neste capítulo, enquadrámos os programas de computador nas classificações de bens jurídicos.

Passamos, depois disto, a tratar das formas de proteção dos programas de computador. Inicialmente, tratamos do regime de direito de autor, discorrendo sobre sua evolução histórica, dos seus principais institutos e do objeto de sua proteção, que no caso se resume à forma como a idéia se expressa, nunca a idéia em si. Além disso, tratamos das especificidades que a legislação de direito de autor concede a proteção dos programas de computador e sobre o

registro de computador que, mesmo facultativo, apresenta vantagens significativas para a autor na defesa dos seus direitos.

Discorreremos também sobre o direito patentário. Tratamos de suas características, seus requisitos de novidade, atividade inventiva e de aplicação industrial. Falamos sobre a exclusão de patenteabilidade do programa de computador em si, dado seu caráter meramente abstrato. Tocamos em um assunto bastante polêmico: a patenteabilidade dos programas de computador, que podem ser por invenções implementadas pelo *software* a um outro sistema, patentes estas bastante aceitas e por invenção dentro do próprio programa de computador, esta sim bastante criticada por diversos segmentos da sociedade, que a consideram danosa ao desenvolvimento das pequenas e médias indústrias de *software*.

Desta forma, após muitas pesquisas podemos verificar a dificuldade que o direito de autor possui para conseguir proteger todos os aspectos importantes e de valor econômico que o programa de computador pode ter. Além disso, conseguimos demonstrar, através da prática adotada pelo INPI, que este instituto possui requisitos e diretrizes, ainda que não publicados para a concessão das patentes relacionadas a programas de computador.

REFERÊNCIAS

ABRANTES, Antonio Carlos. Palestra: **A patenteabilidade de invenções implementadas por *software***, durante o Seminário “A propriedade Intelectual no mundo digital – A importância para o desenvolvimento brasileiro”, no dia 11 de abril de 2006. *In*: Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Agosto de 2006. Edição Especial.

AMARAL, Francisco. **Direito Civil: Introdução**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.

ANDRADE, Elvira et al. **Propriedade intelectual em *software***: o que podemos aprender da experiência internacional. Revista Brasileira da Inovação, v. 6, n. 1, 240 p., jan./jun. 2007. Rio de Janeiro. FINEP: 2007.

ANTUNES, Vera Lúcia da Costa, **Nova Revolução Industrial gera modernos tecnopolos**. Disponível em: <http://vestibular.uol.com.br/ultnot/resumos/ult2768u20.jhtm>. Acesso: 02 de junho de 2008.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris: 2003.

_____, **Noção constitucional e legal do que são “inventos industriais”**: Patentes a que se reconhece tal atributo, em especial as patentes ditas “de *software*”. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/softpat.pdf>. Acesso: 23 de maio de 2008.

BITTAR, Carlos Alberto. **Contornos atuais do direito de autor**. 2ª ed. rev. São Paulo:1999.

BRANCO, Sérgio; PARANAGUÁ, Pedro. **Apostila Direitos Autorais**. FGV online. Rio de Janeiro. 2008

CABRAL, Plínio. **Direito autoral: dúvidas e controvérsias**. Editora HABRA Ltda: 2000.

DA SILVA, Manuel José Lopes. **Diagnóstico Sistémico da Sociedade Pós-Industrial** (última lição). Cadernos de Comunicação e Linguagens (2ª série) – Nº1 - Edição do Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens: Lisboa, 1998.

LEMOS, Ronaldo. **Direito, tecnologia e cultura**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005.

MENDES, C. I. C. . **Software livre e inovação tecnológica: uma análise sob a perspectiva da propriedade intelectual**. Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual de Campinas: Campinas, 2006,

MORAES, Rodrigo, **Os direitos morais do autor: repersonalizando os direitos de autor**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

PIMENTA, Eduardo S. **Trasmissão de direitos autorais**. Revista da ABPI nº 30. São Paulo. 1997.

POLI, Leonardo Macedo. **Direitos de autor e *software***. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.

RANGEL, Luciana Freire. **Prazo de proteção legal da obra tutelada pelo direito de autor**. Revista da ABPI nº 30. São Paulo. 1997.

RODRIGUES, Sílvio. **Direito Civil**. 27ª ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1997.

SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. **A proteção autoral de programas de computador**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

SILVA, De Plácido e. **Vocabulário Jurídico**. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993.

SILVEIRA, Newton. **A propriedade intelectual e as novas leis autorais**. 2ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 1998.

SOUZA, Carlos Fernando Mathias de. **Direito autoral**. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1998.

STALLMAN, Richard. **Patent absurdity**. Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/technology/2005/jun/20/comment.comment>. Acesso em: 10 de novembro de 2008.

TOMASEVICUS FILHO, Eduardo. **A natureza jurídica do *software* à luz da linguística**. Revista da ABPI nº 79. São Paulo. 2005.

WACHOWICZ, Marcos. **Propriedade Intelectual & Revolução da Tecnologia da Informação**. 22ª ed. Curitiba. Juruá Editora. 2004.