

MILENE DANTAS CAVALCANTE

**A PATENTEABILIDADE DAS INVENÇÕES QUE ENVOLVEM
PROGRAMAS DE COMPUTADOR NOS ESTADOS UNIDOS,
UNIÃO EUROPÉIA E BRASIL**

Florianópolis, SC - Brasil

Abril 2007

MILENE DANTAS CAVALCANTE

**A PATENTEABILIDADE DAS INVENÇÕES QUE ENVOLVEM
PROGRAMAS DE COMPUTADOR NOS ESTADOS UNIDOS,
UNIÃO EUROPÉIA E BRASIL**

Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, para obtenção do título de Mestre em Direito, na área de concentração em Relações Internacionais. Professor orientador: Dr. Luiz Otávio Pimentel

Florianópolis, SC – Brasil

Abril 2007

**A PATENTEABILIDADE DAS INVENÇÕES QUE ENVOLVEM
PROGRAMAS DE COMPUTADOR NOS ESTADOS UNIDOS,
UNIÃO EUROPÉIA E BRASIL**

Dissertação defendida e aprovada em 18 de abril de 2007.

Prof. Dr. Luiz Otávio Pimentel (Presidente)

Prof. Dr. Marcos Wachowicz (Membro)

Profa. Dra. Eliza Coral (Membro)

Prof. Dr. Antonio Carlos Wolkmer (Coordenador CPGD)

DEDICATÓRIA

À minha família (Rafael, Inêz, Ricardo, Célia, Leonardo, Cristina, Pedro), pelo amor e apoio incondicionais em todos os momentos.

Ao Marcelo, com quem divido todas as angústias e esperanças, pelo apoio e ânimo constantes, e com quem espero compartilhar os frutos deste esforço.

AGRADECIMENTOS

À Deus.

Ao professor Doutor Luiz Otávio Pimentel, pela orientação, pelo aprendizado e por sua colaboração.

Ao professor Mariano Riccheri, pela oportunidade e pelo apoio.

Ao professor Doutor Welber Oliveira Barral, pelas contribuições.

Aos professores do CPGD/UFSC, especialmente ao Doutor Aires José Rover, Doutor Arno Dal Ri Junior, Doutora Odete Maria de Oliveira, Doutor Antônio Carlos Wolkmer, Doutor Orides Mezzaroba, Doutora Olga Maria Boschi Aguiar, pelas aulas ministradas, discussões e sugestões durante o mestrado. Igualmente agradeço aos professores doutores Carlos Correa e Sandra Negro pela oportunidade de estudo e pesquisa na Universidade de Buenos Aires.

Aos colegas do Departamento de Propriedade Intelectual da UFSC Fabiola Wüst Zibetti, Michele Copetti, Luciano da Silva, Leonardo Freitas e Aluizia Cadori. Um especial agradecimento a Patrícia de Oliveira Areas, que compartilhou comigo muito dos seus conhecimentos e que tanto me auxiliou na presente dissertação.

Aos colegas do Mestrado, com especial carinho aos colegas da turma de Relações Internacionais, Clarissa Franzoi Dri, Carolina Pecegueiro, Daniela Menengoti, Karla Fonseca, Luiz Alfredo Boareto, Marcelo Oscar, Márcio Schiefler-Fontes, Tiago Souma, Wilson Spinelli Andersen Ballão, dos quais muito me orgulho de ser colega.

À Daniella da Costa Limas, Roberta Lima Vieira, Juliana Almeida Pereira, Carol Boher Munhoz, Daniela Abreu, Aline Junckers, Cinara Ardenghi, Silvia Bittencourt Varella, Simone Razl, pela força e amizade.

Aos funcionários do CPGD/UFSC Paula, Carla, Alessandro e Telma, pela prestatividade.

Aos colegas e funcionários do Magister Lvcentinvs da Universidade de Alicante que acompanharam os momentos decisivos e estressantes dessa dissertação.

À CAPES, pela bolsa concedida durante o período do Mestrado, possibilitando a concretização deste trabalho, o qual espero que possa constituir uma fonte de consulta útil a todos os pesquisadores da matéria.

Ao Projeto PLATIC – Plataforma de Tecnologia da Informação e Comunicação de Santa Catarina, que financiou parte dos meus estudos no exterior, onde tive acesso a recursos humanos e materiais imprescindíveis para a consecução desta dissertação.

"A glória é para os que tentam, não para os que são capazes."

RESUMO

A presente dissertação trata da patenteabilidade das invenções que envolvem programas de computador nos Estados Unidos, na União Européia e no Brasil. Tem-se como objetivo analisar se a patenteabilidade das invenções que envolvem programas de computador implica uma extensão do regime de proteção jurídica dos mesmos. Para tanto, utiliza-se como fonte de pesquisa as legislações nacionais e internacionais pertinentes ao assunto, doutrinadores brasileiros e estrangeiros, jurisprudências e as decisões dos institutos nacionais de patentes. O método utilizado é o dedutivo. Como resultado da presente pesquisa, chega-se à conclusão de que a patenteabilidade das invenções que envolvem programas de computador não implica uma extensão do regime jurídico dos programas de computador, uma vez que está expressamente previsto na legislação dos Estados Unidos, da União Européia e do Brasil que os programas de computador são protegidos como obras literárias pela legislação de direitos autorais, bem como os programas de computador como tais estão expressamente excluídos pela legislação patentária. Portanto, o direito industrial se aplica às invenções que envolvem programas de computador e não ao programa de computador em si.

PALAVRAS CHAVES

Propriedade intelectual
Programa de computador
Software
Patentes
Direito de autor

ABSTRACT

The present work deals with the patentability of the computer-implemented inventions in the United States, the European Union and Brazil. Its main objective is to analyze if the patentability of the computer-implemented inventions implies an extension of the computer programs legal regime. The research sources used are national and international laws pertinent to the subject-matter, Brazilian and foreign doctrine, jurisprudences, and the national's patent offices decisions. The method used is the deductive one. This work concludes that the patentability of the computer-implemented inventions doesn't imply any extension in the computer programs legal regime because in the United States, in the European Union and in Brazil the computer programs are protected as literary works by the copyright law, as well as the computer programs as such are expressly excluded by the patent law. Hence, the patent law applies to the computer-implemented inventions and not to the computer program as such.

Key Words:

Intellectual Property

Computer Programs

Software

Patents

Copyright

LISTA DE SIGLAS

AIPA - *American Inventors Protection Act*
CE – Comunidade Européia
CEE – Conselho das Comunidades Européias
CEP – Convenção Européia de Patentes
CONTU - *National Commission on New Technology Uses of Copyrighted Works*
CUB – Convenção da União de Berna
CUP – Convenção da União de Paris
DIRPA/ DIFELE – Diretoria de Patentes / Divisão de Física e Eletricidade
EPO – *European Patent Office*
GATT – *General Agreement on Tariffs and Trade*
IEP – Instituto Europeu de Patentes
INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial
MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia
OMC – Organização Mundial do Comércio
OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual
ONU – Organização das Nações Unidas
SEI – Secretaria Especial de Informática
SOFTEX - Sociedade Brasileira para Promoção da Exportação de *Software*
TRIPS - *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*
UE – União Européia
USC – *United States Code*
USPTO - *United States Patent and Trademark Office*

SUMÁRIO

RESUMO	07
ABSTRACT.....	08
LISTA DE SIGLAS.....	09
INTRODUÇÃO.....	12
1 MARCO CONCEITUAL E NATUREZA JURÍDICA DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR.....	16
1.1 Conceito de programa de computador.....	16
1.2 A necessidade de se proteger os programas de computador.....	22
1.3 Consideração do programa de computador como um bem imaterial: possíveis vias de proteção.....	24
1.3.1 A proteção por patente.....	25
1.3.2 Proteção específica.....	29
1.3.3 Proteção pelo direito de autor.....	31
1.3.3.1 Objeções à proteção dos programas de computador pelos direitos de autor.....	35
1.4 A regulamentação internacional em matéria de direito de autor.....	39
1.4.1 A Convenção de Berna.....	39
1.4.2 O Acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio.....	40
2 A REGULAMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR PELO DIREITO DE AUTOR: ESTADOS UNIDOS, UNIÃO EUROPÉIA E BRASIL.....	43
2.1 A regulamentação dos programas de computador nos Estados Unidos.....	43
2.2 A regulamentação dos programas de computador na União Européia.....	51
2.2.1 A Diretiva 91/250/CEE relativa à proteção jurídica dos programas de computador.....	52
2.3 A regulamentação dos programas de computador no Brasil.....	59
2.3.1 A Lei 9609/98.....	63
3 A LEGISLAÇÃO PATENTÁRIA NOS ESTADOS UNIDOS, EUROPA E BRASIL	72
3.1 Patentes nos Estados Unidos.....	72
3.1.1 Requisitos de Patenteabilidade.....	73
3.1.2 Exclusões à Patenteabilidade.....	75
3.1.3 Procedimento de Concessão de Patente.....	76
3.2 Patentes na Europa.....	78
3.2.1 Convenção Européia de Patentes.....	79
3.2.2 O Instituto Europeu de Patentes.....	80

3.2.3 Requisitos de Patenteabilidade.....	81
3.2.4 Exclusões à Patenteabilidade.....	84
3.2.5 Procedimento de Concessão da Patente Européia.....	85
3.3 Patentes no Brasil.....	91
3.3.1 Requisitos de Patenteabilidade.....	92
3.3.2 Exceções à Patenteabilidade.....	94
3.3.3 Procedimento de Concessão de Patente.....	96
4 DECISÕES EM MATÉRIA DE PATENTEABILIDADE DE INVENÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAS DE COMPUTADOR.....	99
4.1 A patenteabilidade das invenções relacionadas a programas de computador nos Estados Unidos.....	99
4.2 A patenteabilidade das invenções relacionadas a programas de computador na União Européia.....	104
4.2.1 A jurisprudência das Câmaras de Recursos do Instituto Europeu de Patentes	104
4.2.1 A iniciativa legislativa comunitária: a proposta de Diretiva sobre a patenteabilidade das invenções implementadas por computador.....	114
4.3 Prática do Instituto Nacional de Propriedade Industrial no Brasil.....	123
4.4 A patenteabilidade das invenções que envolvem programas de computador nos Estados Unidos, União Européia e Brasil.....	128
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	130
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	134

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, vários temas de propriedade intelectual se tornaram de fundamental importância no debate tanto nacional quanto internacional. Dentro da propriedade intelectual se destacam os programas de computador, que vêm se expandindo enormemente com os progressos tecnológicos dos últimos anos. O interesse despertado pelos programas de computador se deve não só a atualidade do tema, mas também pela problemática no qual está inserido.

Originariamente, os programas de computador, enquanto um esquema mental que leva a um resultado intangível, tem recebido proteção pelo direito de autor, o qual confere um conjunto de direitos patrimoniais e morais sobre uma obra literária, artística ou científica.

O que ocorre é que o contínuo crescimento das tecnologias que envolvem os programas de computador evidencia que a linha entre processos mentais e meios técnicos tem se tornado cada vez mais tênue. O resultado dessa recente evolução da tecnologia relacionada aos programas de computador é que grande parte dos Institutos Nacionais de Patentes estão sendo confrontados com reivindicações de patentes que envolvem os mesmos.

O fato dos Institutos Nacionais de Patentes estarem lidando e concedendo várias patentes que implicam programas de computador faz com que muitos pensem que isso levaria ou está levando a uma extensão no regime jurídico de proteção dos programas de computador. Em outras palavras, um dos grandes rumores que tem sido propagado é que a concessão de patentes relacionadas a programas de computador significa a extensão da proteção patentária aos mesmos.

Essa discussão tem atraído consideravelmente o interesse do público e dando margem a uma discussão apaixonada. Atualmente se observa uma série de manifestações a favor e contra o que seria um gradual reconhecimento da chamada patenteabilidade do *software*.

Nesse sentido, o que estimulou a presente pesquisa foi exatamente a necessidade de se averiguar se a patenteabilidade das invenções que envolvem programas de computador implicam uma extensão do regime jurídico de proteção dos programas de computador.

O conhecimento da matéria, por sua vez, permitirá identificar que o regime de proteção patentária se aplica as invenções que envolvem programas de computador, já que estes, enquanto tais, são protegidos exclusivamente pelo direito de autor.

Daí a impropriedade de se falar em patentes de *software*, já que o que é passível de patenteabilidade são as invenções que envolvem *software* e não o *software* em si. Este tema é pouco investigado pelos pesquisadores brasileiros, fato que incentiva a presente pesquisa para suprir a lacuna existente na literatura atual sobre o tema.

Nesta parte introdutória, um dos primeiros pontos a serem esclarecidos diz respeito à terminologia. Primeiramente, insta esclarecer que os termos *software* e programa de computador serão utilizados indistintamente ao longo do trabalho. Conceitualmente existe uma diferença entre ambos, constituindo o *software* uma noção mais ampla que abarca o programa de computador, como será detalhadamente explicado posteriormente. Todavia, uma vez que o programa de computador constitui o elemento central e mais importante do *software*, entende-se que isso justifica a utilização de ambos os termos como sinônimos.

Uma outra questão terminológica que deve ser esclarecida e que já foi mencionada diz respeito a patenteabilidade das invenções que envolvem programas de computador. Ao longo do trabalho buscou-se não utilizar a expressão “patentes de *software*”, já que esta expressão conduz a uma noção inexata da realidade. Como se procurará demonstrar, o que é patenteável são as invenções que apresentam um *software* e não o *software* em si.

Com relação a metodologia, foi utilizado o método dedutivo, partindo-se de uma abordagem mais geral para uma abordagem mais específica. Como referencial teórico, elege-se os principais autores que discutem sobre o tema, especialmente Denis Borges Barbosa, Carlos María Correa, Enrique Fernandez Masiá, Reto M. Hilty, Christophe Geiger, Asunción Esteves, além de outros.

A dissertação foi resultado de uma pesquisa bibliográfica pertinente ao tema, através da consulta aos autores nacionais e estrangeiros e suas posições sobre o tema em questão. Consultou-se convenções internacionais, legislação nacional, estrangeira e comunitária europeia. Vale enfatizar que este trabalho não objetiva analisar as decisões jurisprudenciais acerca do tema, e sim as decisões administrativas dos institutos de patentes. Não obstante, serão mencionadas algumas decisões das Cortes estadunidenses, dada a peculiaridade do direito norte-americano da *common law*.

Importante mencionar que ao longo da dissertação são realizadas várias traduções próprias. Como a maior parte da bibliografia utilizada é estrangeira, bem como a maior parte dos textos normativos e das decisões também são em língua estrangeira, a autora optou por assim fazer de forma a deixar o texto mais fluido. De qualquer forma, e como orienta a boa técnica metodológica, buscou no mais das vezes deixar o texto original em nota de rodapé para que o leitor também pudesse consultá-lo.

Este trabalho está organizado em quatro capítulos. No Capítulo 1 se analisa o marco conceitual e a natureza jurídica dos programas de computador. Buscar-se-á conceituar o objeto de estudo, ou seja, o que se entende por programa de computador. Compreendido o que vem a ser um programa de computador, serão mencionadas as razões pelas quais se exigia a proteção jurídica dos mesmos. Constatada essa necessidade, quais seriam as vias de proteção que foram pensadas para protegê-lo. Neste ponto ainda serão abordadas as vantagens e desvantagens de cada sistema. Será dada ênfase às condicionantes para a proteção pela via do direito de autor.

No Capítulo 2 será abordado como os programas de computador são regulamentados ou estão protegidos pela legislação de *copyright* nos EUA e pela legislação de direito de autor no âmbito comunitário europeu e no Brasil.

No Capítulo 3 serão analisados os regimes legais de patentes dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil. A compreensão da legislação patentária, principalmente no que concerne aos requisitos e procedimentos, possibilitará o entendimento de alguns aspectos da problemática acerca das invenções que envolvem os programas de computador, bem como as possibilidades de patenteamento a luz da legislação existente.

No Capítulo 4 serão analisadas algumas decisões relativas a inventos que envolvem programas de computador. Assim, nos Estados Unidos serão analisados alguns casos jurisprudenciais concernentes ao tema. Na União Européia, serão expostas decisões do Instituto Europeu de Patentes (IEP)¹ e no Brasil, se fará menção às decisões do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Foi encontrada certa dificuldade para o desenvolvimento do tema das patentes que envolvem programas de computador no Brasil. Como se trata de uma discussão que vem tomando vulto muito recentemente, existe uma carência de material sobre esse assunto.

¹ Conhecido em inglês pela sigla EPO de European Patent Office.

Essa carência de material é muito mais do que uma carência de material bibliográfico que analisa o tema. Pode-se dizer que esse material é praticamente inexistente, tendo em vista a ausência, inclusive, de diretrizes formais por parte do INPI do Brasil sobre o assunto. De qualquer forma, e como se observará pelas afirmações do examinador responsável por essa matéria no INPI, o Brasil apresenta a tendência de seguir os padrões de exame adotados pelo IEP. Assim, a discussão feita sobre as decisões deste Instituto é válida, para não dizer de certa forma extensiva, para compreender os critérios adotados no Brasil.

Enfim, o presente trabalho procura-se ater, além da questão histórica, a análise da legislação de direito autoral e patentária. Posteriormente, buscar-se-á fixar nas decisões jurisprudenciais norte-americanas e do IEP no que concernem às invenções que envolvem programas de computador.

Seria retratar uma realidade européia e norte-americana, mas que seguramente o seu conhecimento será de muita utilidade para o Brasil. Diferentemente da prática do Instituto Europeu que já está consolidado pelas suas diretrizes, no Brasil essas Diretrizes ainda estão em construção. Como se verá, a prática até então averiguada é que o INPI tem seguido os parâmetros de análise do IEP, e que se afasta de certa forma da prática do Instituto norte-americano. Portanto, a análise principalmente da realidade européia é extremamente válida.

1 MARCO CONCEITUAL E NATUREZA JURÍDICA DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR

1.1 Conceito de programa de computador

O programa de computador constitui o núcleo da noção de *software*. A expressão *software*, por sua vez, se aplica ao programa de computador propriamente dito, à descrição do programa e o material de apoio, como se verá adiante. Com efeito, o *software* se define por oposição à expressão inglesa *hardware* que significa equipamento ou o conjunto dos objetos (*ware*) tangíveis (*hard*). Juntos, eles formam um sistema.

Portanto, um sistema computacional é constituído de dois elementos, quais sejam, *hardware* e *software*. O *hardware* se refere aos componentes físicos que podem fazer parte de um computador como o disco rígido, o processador, o teclado, etc., enquanto que o *software* se refere ao conjunto de instruções dirigidas a uma máquina para que a mesma possa exercer uma determinada função.

Com relação à proteção jurídica do *hardware*, não existem maiores polêmicas, uma vez que as criações que se produzem neste terreno, de uma maneira geral, se enquadram dentro dos inventos patenteáveis, na medida em que satisfaçam os requisitos exigidos pelas distintas legislações.

No que concerne ao *software*, uma das melhores referências para a sua definição - e na qual tem se baseado grande parte da doutrina na matéria - se encontra nas Disposições Tipo da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)² de 1978.

De acordo com o conceito da OMPI, o *software* é composto por três elementos. O primeiro deles é o programa de computador, ou seja, o conjunto de instruções capaz, quando incorporado num veículo legível pela máquina de fazer com que uma máquina, que disponha de capacidade para processar informações, indique, desempenhe ou execute uma particular função, tarefa ou resultado.

Além do programa, o *software* é composto pela descrição do programa, isto é, uma apresentação completa de um processo, expressa por palavras, esquema ou de outro

² A OMPI foi criada em 14 de julho de 1977 e tem a função de administrar a Convenção de Berna (CUB) e a Convenção de Paris (CUP), que regulam os temas concernentes à propriedade intelectual.

modo, suficientemente pormenorizada para determinar o conjunto de instruções que constitui o programa do computador correspondente.

O último elemento do *software* é o material de apoio, ou seja, qualquer material, para além do programa de computador e da descrição do programa, preparado para ajudar a compreensão ou a aplicação de um programa de computador, como por exemplo, as descrições de programas e as instruções para usuários.

Portanto, existe uma diferença entre *software* e programa de computador. Em verdade, pode-se dizer que existe uma relação de gênero e espécie. O *software* seria o gênero, ou seja, representa uma noção mais ampla que engloba outros elementos, sendo o programa de computador o mais importante deles.

Correa menciona que cinco anos após as Disposições-Tipo da OMPI e depois da Reunião de Canberra de 1984, o grupo de trabalho em questões técnicas sobre a proteção do *software*, propôs definições alternativas, dentre as quais, vale ser mencionada a seguinte:

Programa de Computador é uma expressão (organizada, estruturada) de um conjunto (seqüência, combinação) de instruções (afirmações, ordens) em qualquer linguagem ou notação (de alto nível, intermediário ou de máquina) em qualquer meio (magnético, óptico, elétrico, em papel, ou em fitas, discos, chips, circuitos, ROM) apto para conseguir que um computador (direta ou indiretamente, com ou sem eles) ou um robot (máquina de processamento de informação) realize um trabalho (ou execute uma função específica).³

Por estas definições se conclui que a parte fundamental do *software* é o programa de computador, sendo que os dois outros elementos nada mais são do que acessórios do primeiro. Este trabalho estará centrado no primeiro dos três elementos. Portanto, ao longo da exposição, os termos *software* e programa de computador serão utilizados como sinônimos.

O programa de computador é o resultado de uma seqüência de atos que compreende: a idéia para a solução do problema; o algoritmo, que é o método escolhido para a solução de um problema, geralmente expressado em uma série de equações; o fluxograma, que constitui o desenho do programa; o código-fonte que é o resultado da escrita do fluxograma em uma linguagem de programação de alto-nível, ou em uma

³ Cf. CORREA, Carlos María; BATTO, Hilda N.; CZAR DE ZALDUENDO, Susana; NAZAR ESPECHE, Félix A. **Derecho informático**. Buenos Aires: Depalma, 1994. p. 56-7.

linguagem intermediária; e o código-objeto que é a tradução do código-fonte em uma linguagem de máquina, ou seja, o que pode ser lido pelo computador.⁴

Essa seqüência de atos corresponde às fases de desenvolvimento do programa. De uma maneira geral, os autores identificam cinco fases. Para Correa:

Todo programa é o resultado de uma seqüência que compreende seis etapas:

- 1) a idéia para a solução de um problema;
- 2) o algoritmo ou método a seguir, geralmente expressado em fórmulas matemáticas;
- 3) o fluxograma ou plano de solução ou tratamento que parte do algoritmo;
- 4) um texto em linguagem de programação evolucionado (como pode ser COBOL, FORTRAN, BASIC, etc.) que retoma diretamente os elementos do fluxograma e se chama programa fonte ou código fonte; um texto em linguagem intermediária, compilador ou de ensablage;
- 5) um texto diretamente legível pelo equipamento, expressado em linguagem binária, chamada programa objeto ou código objeto.⁵ (tradução nossa)

Ainda com relação às etapas de desenvolvimento do programa, Masiá faz as seguintes considerações:

Para compreender o alcance do que denominamos *software* é necessário relatar brevemente o desenvolvimento do mesmo. Um programa é criado para solucionar um problema concreto. O programador, num primeiro momento, deve realizar uma análise funcional do problema levantado e suas possíveis soluções. Esta análise conduz a um algoritmo, que consiste no método pelo qual o programa resolverá o problema identificado. Uma vez que o propósito do programa e suas características técnicas tenham sido definidas, se desenvolve uma representação visual da estrutura do programa na forma de um fluxograma. Realizada a etapa anterior, o programa deve ser escrito. Na escrita, o programador, num primeiro momento, utilizará uma linguagem de alto nível que dará lugar ao “código-fonte”. Uma vez que os computadores unicamente podem entender a linguagem

⁴ Cf. PEREZ, Miguel Falconi. **Protección jurídica a los programas de computación**. Guayaquil: Edino, 1991, p. 59-60.

⁵ CORREA, 1994, p. 57. No original: “Todo programa es el resultado de una secuencia que comprende seis etapas:

- 1) la idea para solución de un problema;
- 2) el algoritmo o método a seguir, generalmente expresado en fórmulas matemáticas;
- 3) el organigrama o plan de solución o tratamiento que parte del algoritmo;
- 4) un texto en lenguaje de programación evolucionado (como puede ser COBOL, FORTRAN, BASIC, etc.) que retoma directamente los elementos del organigrama y se llama programa fuente o código fuente; un texto en lenguaje intermedio, compilador o de ensablaje;
- 5) un texto directamente legible por el equipo, expresado en lenguaje binario, llamado programa-objeto o código-objeto.”

binária, o programa-fonte deverá ser transformado em linguagem de máquina para que o computador possa executar as instruções do programa. O programa em linguagem-máquina não é nada além do produto final de um processo criativo levado a cabo por um programador.⁶ (tradução nossa)

Enfim, o desenvolvimento de um programa de computador é uma atividade que consiste em vários passos necessários à resolução de um problema em linguagem de programação.

Assim, diante de um problema, o programador de um programa de computador apresenta uma idéia. A partir dessa idéia, ele escolherá um método, denominado algoritmo, para solucionar esse problema. Utilizando esse método, o programador vai descrever uma seqüência de ações que podem ser traduzidos para alguma linguagem de programação.

Portanto, o algoritmo é propriamente uma forma organizada de expressar uma seqüência de passos que visam atingir um objetivo, ou seja, é a lógica necessária para o desenvolvimento de um programa.

O algoritmo é comparável a uma receita de bolo, onde estão descritos os ingredientes necessários e a seqüência de passos ou ações a serem cumpridos para que se consiga fazer um determinado tipo de bolo.

Com relação ao algoritmo, Perez faz importantes observações no sentido de que não se pode confundi-lo com a idéia em si do programa. Nesse sentido, ele diz:

Devemos ter em conta que o algoritmo não é a idéia para a solução de um problema, mas é o método escolhido, o método lógico de combinar instruções para a solução de um problema. Definitivamente, de uma idéia para apresentar uma solução, podem sair vários métodos, ou seja, vários algoritmos que cheguem a solucionar o problema. Alguns

⁶ MASIÁ, Enrique Fernández. **La protección internacional de los programas de ordenador**. Granada: Editorial Comares, 1996, p. 6. No original: “Para comprender el alcance de lo que denominamos *software* es necesario reseñar brevemente el desarrollo del mismo. Un programa es creado para solucionar un concreto problema. El programador, en un primer momento, debe realizar un análisis funcional del problema planteado y sus posibles soluciones. Este análisis conduce a un algoritmo, que consiste en el método por el cual el programa solventará el problema identificado. Una vez que el propósito del programa y sus características técnicas han sido definidas, se desarrolla una representación visual de la estructura del programa en la forma de un organigrama. Realizado lo anterior el programa debe ser escrito. En la escritura el programador, en un primer momento, utilizará un lenguaje de alto nivel que dará lugar al “código fuente”. Dado que los ordenadores únicamente pueden entender el lenguaje binario, el programa-fonte deberá ser transformado en lenguaje máquina para el ordenador pueda ejecutar las instrucciones del programa. El programa en lenguaje-máquina no es sino el producto final de un proceso creativo llevado a cabo por un programador.”

métodos serão mais rápidos, outros mais complexos e outros com passos simples.⁷ (tradução nossa)

E complementa:

A preparação de um algoritmo compreende a aplicação de um conjunto de princípios e métodos para descobrir fórmulas que combinam instruções para obter um resultado. Como consequência, a concepção do algoritmo está no modo, na lógica de combinar as instruções. (...) Existem numerosas obras de computação que tratam sobre princípios, regras ou métodos para obter algoritmos para elaborar programas de computador e, ademais, existem tratados sobre algoritmos, que apresentam uma série deles, para a solução de distintos problemas, que variam de complexidade.⁸ (tradução nossa)

Diferentes algoritmos podem executar a mesma tarefa, alguns com maior eficiência que outros. Uma vez obtido o algoritmo, isto é, o procedimento passo-a-passo para resolver o problema, o programador vai aplicar essa seqüência de instruções de maneira visual no chamado fluxograma.

O fluxograma, por sua vez, mostra, através de desenhos e setas, a ordem em que os comandos do programa devem ser realizados pelo computador. O fluxograma pode variar de acordo com o algoritmo escolhido.

O programa geralmente é executado por uma máquina através de uma linguagem que se chama binária, por consistir em uma seqüência de 0 (zero) e 1 (um). A essa linguagem se denomina linguagem de máquina ou mais propriamente de código-objeto.

Todavia, as instruções que devem ser executadas pelo computador não são diretamente escritas na forma binária pelos desenvolvedores de *software*. Estes desenvolvem os programas numa linguagem mais acessível à compreensão humana, como por exemplo, COBOL, LOGO, PASCAL e HTML. A essa linguagem se dá o nome de código-fonte. O que traduz o código-fonte para o código-objeto é chamado de

⁷ PEREZ, 1991, p. 118. No original: “Debemos tener presente que el algoritmo no es la idea para la solución de un problema, sino es el método escogido, el modo lógico de combinar instrucciones para la solución de un problema. Definitivamente de una idea para presentar una solución, pueden, salir varios métodos, es decir, varios algoritmos que lleguen a solucionar el problema. Algunos métodos serán más rápidos, otros complejos y otros con pasos simples.”

⁸ PEREZ, 1991, p. 117. No original: “La preparación de un algoritmo comprende la aplicación de un conjunto de principios o métodos para descubrir fórmulas que combinan instrucciones para obtener un resultado. En consecuencia, la concepción del algoritmo está en el modo, la lógica de combinar las instrucciones. (...) Existen numerosas obras de computación que tratan sobre principios, reglas o métodos para obtener algoritmos para elaborar programas de computación y, más aún, existen tratados sobre algoritmos, que presentan una serie de estos, para la solución de distintos problemas, que varían por su complejidad.”

compilador. Se ocorrer do código-fonte ser escrito em uma linguagem de máquina, o código-fonte será também código-objeto.

Entre a grande variedade de tipos de *software*, é importante notar a diferença entre *software* operacional e *software* aplicativo. O *software* operacional ou de base é responsável pela administração geral do computador, ao qual ele envia as instruções do *software* aplicativo. Enfim, o *software* operacional, segundo Correa, “*tem por função controlar o funcionamento interno do computador e do equipamento periférico (ou dispositivos acoplados) e comunicar-se com o usuário*”.⁹

O *software* aplicativo, por sua vez, é concebido para responder a uma necessidade específica dos seus utilizadores, como o editor de texto, por exemplo. Enfim, os sistemas operacionais são *softwares* de sistema que controlam as funções de base de um computador e permite ao usuário utilizar o computador com os *softwares* aplicativos.

Uma outra distinção importante de ser feita é a que concerne ao *software* proprietário e *software* livre. Este, em contraposição àquele, se refere à liberdade dos usuários executarem, copiarem, distribuírem, estudarem, modificarem e aperfeiçoarem o *software*, tendo em vista que o código-fonte está disponível. É um programa de computador “feito de forma anônima, ou seja, sem atribuir direitos autorais a ninguém, ou por pseudônimo [...]”¹⁰ e que, portanto, se encontra em domínio público.

Software livre, por sua vez, não deve ser confundido com gratuidade. Não obstante o fato do código-fonte estar disponível, o *software* livre pode ser distribuído com ou sem custo financeiro.

A Fundação para o *Software* Livre¹¹ estabelece que para que um *software* seja livre, ele deve respeitar quatro liberdades de uso. Nesse sentido, a Fundação estabelece quais seriam essas quatro liberdades. A Liberdade 0 seria a de executar o *software*. A Liberdade 1 permite aceder ao código-fonte do *software*. A Liberdade 3 permite distribuir o *software* a terceiros. A Liberdade 4 permite distribuir e modificar *software* a terceiros. Portanto, de acordo com esta classificação, o *software* proprietário corresponde a liberdade 0 ou seja, somente a prerrogativa de executar o *software*. O *software* de código aberto corresponde as liberdades 0 e 1, ou seja, além de executar, se

⁹ CORREA, 1994, p. 59. No original: “(...) tienen por función controlar el funcionamiento interno del computador y del equipo periférico (o dispositivos acoplados) y comunicarse con el usuario.”

¹⁰ FERRARI, Alexandre Coutinho. **Proteção jurídica de software**: guia prático para programadores e webdesigners. São Paulo: Novatec, 2003. p. 97-98.

¹¹ A Fundação *Software* Livre é uma organização sem fins lucrativos voltada para o desenvolvimento de *software* livre.

permite ter acesso ao código-fonte do *software*. E, como já mencionado, o *software* livre abrange as quatro liberdades.¹²

Uma distinção também interessante de ser feita é entre especificação e implementação. A especificação é uma descrição do que o *software* pode fazer, enquanto que a implementação está relacionada com o código que será executado pelo computador.

Outra distinção que deve ser feita é entre código aberto e sistema aberto. Código aberto é aquele que está a disposição do público. Já o sistema aberto é utilizado para assegurar a interoperabilidade entre produtos de diferentes fornecedores, de tal forma que o consumidor tenha um leque de opções entre diferentes produtos correspondentes, por serem substituíveis uns pelos outros. O desenvolvimento de sistemas abertos é particularmente importante para assegurar a interoperabilidade de vários produtos em sistemas de informática.

1.2 A necessidade de se proteger os programas de computador

A preocupação em se conferir uma proteção jurídica aos programas de computador surgiu nas últimas quatro décadas, uma vez que os computadores até então eram comercializados de forma indissociada dos seus programas. Nesse período, se considerava que pelo fato dos programas de computador serem comercializados juntamente com a máquina, a sua proteção se confundia com a do conjunto. Portanto, os programas de computador eram tratados como componentes do computador, como peças de troca ou artigos análogos.¹³

Nesse primeiro momento histórico, os fabricantes de computadores desenvolviam seu próprio *software*, sendo que 70% dos seus investimentos estavam destinados ao campo do *hardware* e 30% para o campo do *software*. Posteriormente apareceram empresas e programadores que se dedicavam unicamente ao desenvolvimento e exploração comercial do *software*.¹⁴

Masiá destaca a data de 1968 como importante para a proteção dos programas de computador porque, a partir desse ano, a legislação *antitrust* norte-americana conduziu a uma separação progressiva entre a máquina e os programas, de forma a abrir um

¹² Cf. FUNDAÇÃO SOFTWARE LIVRE. **O que é *software* livre?** Acesso em: 10 mar. 2007. Disponível em: <<http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt.html>>.

¹³ Cf. MASIÁ, 1996, p. 8

¹⁴ Cf. PEREZ, 1991, p. 53-4.

mercado específico para esses últimos. Nesse sentido, Barbosa afirma que “*Considerações antitrust também levam a uma progressiva ‘unbundling’ (oferecimento a venda do software e do hardware como produtos distintos) abrindo um mercado específico para os programas de computador e a documentação auxiliar*”.¹⁵

Pouco o pouco, foi nascendo um mercado autônomo para os programas de computador que colocou em evidência a necessidade, até então não sentida com profundidade, de lograr uma proteção jurídica de maneira autônoma. Esta necessidade foi se incrementando incessantemente de forma a se exigir uma eficaz tutela do *software*, principalmente diante da explosão do mercado de microcomputadores e da comercialização de programas aplicativos.¹⁶ Ademais, a criação de um mercado específico para os programas de computador também fez com que as cópias se tornassem um problema.

As Disposições Tipo da OMPI de 1978 sugere, inclusive, que constitui um imperativo proteger o *software*. Dentre os argumentos que se apontam para a necessidade de proteção jurídica dos programas de computador estão o fato de que o desenvolvimento dos mesmos implica um esforço que demanda tempo e dinheiro. Por outro lado, os programas são normalmente muito vulneráveis, uma vez que fica fácil de copiá-lo quando se dispõe de uma cópia ou original. Por isso, o criador de um programa deve dispor de um direito de acionar aqueles usuários que se beneficiem do programa sem pagar a remuneração devida.

De fato, o desenvolvimento de um *software* exige um investimento em tempo, dinheiro, esforço intelectual e, dada a grande facilidade de reproduzi-lo, é que se buscou um meio para a sua proteção.

Hoje já não se questiona a necessidade de assegurar ao programa de computador uma proteção jurídica apropriada. Corroborando com essa idéia, Masiá aponta como razões para essa necessidade específica de proteção:

- 1) Em primeiro lugar, a necessidade de salvaguardar os importantes investimentos que são realizados na criação dos programas.
- 2) Por outro lado – e em segundo lugar -, uma proteção legal adequada estimularia a divulgação, permitindo colocar ao alcance dos mais

¹⁵ BARBOSA, Denis Borges. Software and Copyright: A Marriage of Inconvenience. **The Copyright Magazine**, World Intellectual Property Organization, Genebra, jun.1988. Acesso em: 31 nov. 2006. Disponível em: < <http://denisbarbosa.addr.com/34.rtf>>. No original: “Antitrust considerations also led to a progressive ‘unbundling’ (offer to sale of software and hardware as distinct products) opening a specific market for computer programs and ancillary documentation.”

¹⁶ Cf. MASIÁ, 1996, p. 8.

amplios setores da humanidade este importante elemento da tecnologia moderna.

3) Em último lugar, e como razão mais destacada, a exigência de uma proteção própria está na diferença fundamental que o *software* apresenta com relação às tecnologias mais tradicionais, uma vez que pode ser duplicado sem gastos e, inclusive, sem se ter conhecimento da tecnologia.¹⁷ (tradução nossa)

Essa necessidade de proteção se tornou ainda mais premente com o desenvolvimento dos computadores pessoais e a crescente utilização dos programas de computador pela grande maioria das pessoas em nível mundial, fazendo com que o mercado de *software* se tornasse muito importante para qualquer economia.

1.3 Consideração do programa de computador como um bem imaterial: possíveis vias de proteção.

Como já foi mencionado, desde a década de sessenta já havia manifestações no sentido de se proteger juridicamente os programas de computador. Estes, por sua vez, são, por essência, objetos incorpóreos.

Nesse ponto, Toubol esclarece que os bens corporais, pela sua natureza e salvo exceções, gozam de uma proteção do direito e mais particularmente dos direitos reais. Já as coisas incorpóreas somente se convertem em bens juridicamente protegíveis quando entram em uma categoria definida pela lei como aplicável aos bens imateriais.¹⁸

E quando se trata de regime de proteção dos bens intelectuais, Vieira considera que existem dois subsistemas normativos: o direito industrial e o direito de autor, cada um com o seu objeto, seus princípios e seus requisitos. O primeiro com base na Convenção de Paris sobre a Propriedade Intelectual de 1883 e o segundo com base na Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 1886. De maneira complementar, os bens intelectuais também podem receber uma tutela de

¹⁷ MASIÁ, 1996, p. 9-10. No original: “1) En primer lugar, la necesidad de salvaguardar las importantes inversiones que son realizadas en la creación de los programas.

2) Por otra parte – en segundo lugar -, una protección legal adecuada incitaría a la divulgación, permitiendo poner al alcance de más amplios sectores de la humanidad este importante elemento de la tecnología moderna.

3) En último lugar, y como razón más subrayada, la exigencia de una protección propia radica en la diferencia esencial que el software presenta respecto de las tecnologías más tradicionales, dado que puede ser duplicado sin tener que hacer gastos e incluso sin saber nada de la tecnología.”

¹⁸ Cf. TOUBOL, Frédérique. **El software**: análisis jurídico. Buenos Aires: Zavalia, 1990. p. 49.

outros regimes normativos como o segredo comercial e industrial e a concorrência desleal.¹⁹

Neste contexto, uma dificuldade pode ser verificada quando se vislumbra um bem intelectual novo. Nestes casos, a solução passaria por enquadrá-lo num regime protetivo já existente ou procurar um regime novo, diferente dos já existentes de forma a acomodar esse novo bem intelectual. A esse regime novo dá-se o nome de proteção *sui generis*.²⁰

No caso específico dos programas de computador, segundo Vieira:

(...) foram propostas, desde a aplicação dos tradicionais (sub) sistemas de proteção de bens intelectuais, mormente do direito industrial e do direito de autor a um direito *sui generis*, passando pelos esquemas de proteção indireta (concorrência desleal, segredo comercial, disciplina do know-how).²¹

De uma maneira geral, a doutrina menciona uma multiplicidade de possíveis meios de proteção, de distinto alcance e eficácia. No entanto, para o caso específico dos programas de computador, mais destacadamente, foram cogitadas três vias para a sua proteção, quais sejam, a proteção por patente, uma proteção específica e uma proteção vinculada ao direito de autor.

1.3.1 A proteção por patente

A proteção pelo instituto da patente foi o primeiro meio de proteção que foi pensado para proteger os programas de computador. O sistema de patentes, que é um instrumento normalmente usado para proteção das criações intelectuais, parecia ser a forma mais adequada para proteger as criações de *software*, principalmente pelo equilíbrio de interesses promovido por esse sistema que beneficia o inventor e o público em geral. Todavia, uma vez que o *software* é expressado por símbolos de vários tipos e resulta em efeitos intangíveis, o programa de computador não pode ser facilmente protegido pelas leis de patentes.²²

Ademais, a patenteabilidade se refere às invenções de produtos ou serviços e, segundo Perez, o *software* não responde, pela sua natureza, a nenhum dos dois.

¹⁹ Cf. VIEIRA, José Alberto C. **A protecção dos programas de computador pelo direito autoral**. Lisboa: Lex, 2005. p. 21-2.

²⁰ Cf. VIEIRA, 2005, p. 22.

²¹ Cf. VIEIRA, 2005, p. 22-3.

²² BARBOSA, 1988.

Primeiramente porque o produto para ser patenteável deve ter um corpo certo, isto é, deve ser um objeto físico industrialmente explorável. Nesse sentido, “*O programa de computador comporta uma série de combinações que instruem um computador. O objeto do programa não é o computador, mas a série de instruções ou ordens que não ocupam um espaço físico nem são um elemento material*”.²³

Com relação a possibilidade de patenteamento do *software* como procedimento, Perez menciona que:

Para o caso da invenção de procedimento, as objeções vêm no sentido de que o programa de computador resulta ser uma concepção puramente mental de passos ou operações, o qual ao não manipular nenhum objeto material e inclusive por não obter como resultado de seu processo um objeto tangível, perde a possibilidade de ser patenteável.²⁴ (tradução nossa)

Com relação aos requisitos de patenteabilidade, Perez considera que: “*Dentro do âmbito prático, o software apresenta problemas pela dificuldade de estabelecer a novidade e inclusive a atividade inventiva.*”²⁵ E complementa: “*(...) o programa de computador em si mesmo não comporta uma aplicação industrial, sem a qual não cumpre um requisito essencial da legislação de patentes.*”²⁶

Ainda sobre o requisito da novidade, Toubol afirma que a dificuldade em apreciá-la foi um motivo técnico bastante sopesado no momento de se descartar a via de proteção patentária para os programas de computador.²⁷

Correa também descarta a possibilidade de patenteamento do *software* argumentando que:

O obstáculo para a proteção do *software* como um invento patenteável reside na sua natureza de método ou esquema mental composto por uma série de sucessivas etapas e operações que se concretizam em instruções dadas a um computador, sem elemento material ou tangível (já que a fita, disco ou outro instrumento de suporte físico do programa não constituem a essência do *software*), nem aplicação industrial imediata. A natureza ‘mental’ do programa não se perde, mesmo

²³ PEREZ, 1991, p. 140. No original: “El programa de ordenador comporta una serie de combinaciones que instruyen a un ordenador. El objeto del programa no es el computador, sino la serie de instrucciones u ordenes que no ocupan un espacio físico ni son un elemento material.”

²⁴ PEREZ, 1991, p. 140. No original: “Para el caso de la invención de procedimiento, se han expuesto objeciones en el sentido de que el programa de computador resulta ser una concepción puramente mental de pasos u operaciones, lo cual al no manipular ningún objeto material e incluso al no obtener como resultado de su proceso un objeto tangible, pierde da posibilidad de ser patentable.”

²⁵ PEREZ, 1991, p. 140. No original: “Dentro del ámbito práctico, el software acusa problemas por la dificultad de establecer la novedad e incluso la altura inventiva.”

²⁶ PEREZ, 1991, p. 140. No original: “(...) el programa de ordenador en si mismo no comporta una aplicación industrial, con lo cual incumple un requisito esencial del estatuto de patentes.”

²⁷ TOUBOL, 1990, p. 56.

quando sua aplicação resulte em uma operação industrial relacionada, como o trabalho de um *robot* em uma linha de produção, o controle ou o manejo de um navio, ou atividades similares.²⁸ (tradução nossa)

Segundo Chaloupa, a idéia de proteger os programas de computador pela via da patente foi supostamente mais explorada nos Estados Unidos. Todavia, segundo o mesmo autor, diversos pedidos de patentes foram denegados pelo *United States Patent and Trademark Office* (UPSTO), levando aos Tribunais a decisão final sobre os mesmos. A maioria dos casos levados aos Tribunais não conseguiram superar os motivos de denegação.²⁹ Ademais, nos EUA, a Suprema Corte já havia rejeitado em três ocasiões³⁰ a proteção dos programas de computador por uma patente.³¹

Na seqüência, Chaloupa afirma:

Neste ponto, deve-se constar que o obstáculo que surge contra a proteção do *software* como um invento patenteável está no fato de que um programa é visto como uma concepção puramente mental de passos ou operações que instruem a um computador - de forma que ao não envolver uma manipulação de matéria que muitos vêem como parte essencial de um invento patenteável - relega o programa a um terreno especulativo alheio ao âmbito dos avanços técnicos industriais que se amparam na proteção das patentes.³² (tradução nossa)

De qualquer forma, foram mais motivações econômicas e políticas que influenciaram na decisão legislativa de excluir os programas de computador do direito de patentes.

Um dos motivos é o fato de que uma patente de um programa de computador tardaria muito para ser concedida, além dos gastos com o depósito e renovação da patente. Uma outra razão que menciona Masiá é o fato de que a Europa também via essa possibilidade com certa desconfiança, uma vez que adotar esse regime seria abrir essa

²⁸ CORREA, 1994, p. 64. No original : “El obstáculo para la protección del software como invento patentable reside en su naturaleza de método o esquema mental compuesto por una serie de sucesivas etapas y operaciones que cristalizan en instrucciones dadas a un ordenador, sin elemento material o tangible (ya que la cinta, disco u otro instrumento de soporte físico del programa no constituyen la esencia del software), ni aplicación industrial inmediata. La naturaleza ‘mental’ del programa no se pierde, aun cuando de su aplicación resulte una operación industrial relacionada, como el trabajo de un robot en una línea de producción, el control en el manejo de un buque, o actividades similares.”

²⁹ Cf. CHALOUPE, Pedro. El derecho de la informática. **Derechos Intelectuales**. V. 1. Buenos Aires: Astrea, 1986. p. 78.

³⁰ 409 U.S. 63 (1972); 425 U.S. 219 (1976); 437 U.S.504 (1978).

³¹ Cf. VIEIRA, 2005, p. 23-4.

³² CHALOUPE, 1986, p. 78. No original: “En este punto debe hacerse constar que el obstáculo que se erige contra la protección del software como un invento patentable radica en que un programa es visto como una concepción puramente mental de pasos u operaciones que se le instruyen hacer a un ordenador, lo cual – al no involucrar la manipulación de materia que muchos ven como parte esencial de un invento patentable – relegaría al programa a un terreno especulativo ajeno al ámbito de los avances técnicos industriales que se acogen a la protección de las patentes.”

via a indústria norte-americana do setor, que à época dominava a produção de *hardware*.³³

Esta exclusão da via da proteção patentária para os programas de computador foi aceita pelos redatores da Convenção de Munique sobre a Patente Européia de 1973, a qual estabelece em seu art. 52.2 que:

2 - Não são consideradas como invenções no sentido do parágrafo 1 particularmente:

- a) As descobertas assim como as teorias científicas e os métodos matemáticos;
- b) As criações estéticas;
- c) Os planos, princípios e métodos no exercício de atividades intelectuais, em matéria de jogo ou no domínio das atividades econômicas, assim como os programas de computadores;
- d) As apresentações de informações.

O texto da Convenção Européia de Patentes de 1973 serviu de referência para as posteriores legislações estatais em matéria de patentes. Enfim, a Convenção, ao excluir os programas de computador enquanto tais da outorga de patente, contribuiu em muito para inviabilizar a possibilidade de proteção dos programas de computador por essa via.³⁴

De qualquer forma, a regra da exclusão da patenteabilidade dos programas de computador deve ser compreendida de maneira estrita, uma vez que alguns textos legais e a prática dos Institutos de Patentes Nacionais mantêm uma postura favorável a patenteabilidade dos procedimentos industriais colocados em prática com a ajuda de um *software*.

Como se verá mais detalhadamente ao longo deste trabalho, a exclusão da patenteabilidade se aplica aos casos em que o objeto reivindicado no pedido de patente seja um programa de computador em si. Esta solução inclusive, se encontra em diversos textos legislativos. Nesse sentido, Masiá menciona:

Em conclusão, se pode afirmar que hoje em dia existe um consenso quanto a exclusão da patenteabilidade de um programa de computador. A questão será distinta quando o objeto reivindicado não é o mero programa, senão que este se combina com um material ao qual controla, ou se insere em um processo de fabricação ou de controle produzindo um resultado de caráter técnico. Neste último caso fica claro que o procedimento no qual está inserido o programa não pode ser privado da patenteabilidade.³⁵ (tradução nossa)

³³ Cf. MASIÁ, 1996, p. 16.

³⁴ Cf. WACHOWICZ, 2003.

³⁵ MASIÁ, 1996, p. 19. No original: “En conclusión se puede señalar que hoy en día existe acuerdo en cuanto a la exclusión de la patentabilidad de un programa de ordenador. Cuestión distinta será cuando el objeto reivindicado no es el mero programa, sino que éste se combina con un objeto material al que

Correa também reforça essa tese afirmando:

(...) apesar de se ter generalizado a não patenteabilidade dos programas de computação “como tais”, se admite o patenteamento de invenções relacionadas com o *software*, ou seja, aquelas que fazem uso dos programas para obter um resultado patenteável. Dizendo de outro modo, uma matéria patenteável não deixa de ser patenteável porque um programa de computação está envolvido no processo.³⁶ (tradução nossa)

No que concerne mais especificamente à realidade nos Estados Unidos, Chaloupa registra que houve um significativo avanço na revisão judicial das decisões do Instituto de Patentes dos Estados Unidos, uma vez que os Tribunais passaram a admitir em alguns casos concretos a patenteabilidade do resultado industrial de um procedimento, não obstante o fato do mesmo empregar meios informáticos para a sua realização. Isso se refletiu na prática do próprio Instituto norte-americano que passou a adotar tal critério nos seus procedimentos.³⁷

De qualquer forma, atualmente existe certo consenso com relação à exclusão da patenteabilidade dos programas de computador enquanto tais.

1.3.2 Proteção Específica

Descartada a possibilidade de proteção dos programas de computador pela propriedade industrial, passou-se a buscar outras formas de proteção possíveis. Nesse sentido, a OMPI, no começo da década de 70, desenvolveu alguns estudos sobre uma melhor maneira de se proteger os programas.

No terreno das regulamentações *sui generis* existe um significativo aporte materializado nas Disposições Tipo para a Proteção dos Programas de Computador. Os antecedentes desse documento, preparado pela OMPI, são claramente expressados na

controla, o se inserta en un proceso de fabricación o de control produciendo un resultado de carácter técnico. Para este último caso es claro que el procedimiento en el cual está inserto el programa no puede ser privado de patentabilidad.”

³⁶ CORREA, 1994, p. 64. No original: “(...) aunque se generalizó la no patentabilidad de los programas de computación ‘como tales’, se admite el patentamiento de invenciones relacionadas con el software, es decir, aquellas que hacen uso de los programas para obtener un resultado patentable. O, dicho de otro modo, una materia patentable no deja de serlo porque un programa de computación esté involucrado en el proceso.”

³⁷ Cf. CHALOUPA, 1986, p. 78.

introdução ou considerandos de tal documento, publicado em Genebra em 1978, sob o n. 814(S).

O Documento menciona que um Grupo Consultivo de Especialistas Governamentais para a Proteção dos Programas de Computador se reuniu em 1971 para assessorar a OMPI na preparação de um estudo solicitado pela Organização das Nações Unidas (ONU), com relação à maneira mais adequada de se proteger juridicamente os programas de computador. Entre 1974 e 1977, a OMPI realizou um estudo com a assistência do Grupo Consultivo, o que culminou em 1978 com a aprovação das Disposições Tipo.

Enfim, o resultado desses estudos da OMPI está nas Disposições Tipo sobre a proteção dos programas de computador. Estas disposições modelo formulam uma proteção *sui generis* com o fim de ajudar os países a completarem suas legislações em matéria de proteção de *software* ou de fazê-las mais explícitas. Em nível legislativo, tais disposições não encontraram muito respaldo nos diferentes países que regulamentaram sobre o tema e terminaram no abandono.

Junto com os trabalhos da OMPI, surgiram outras tentativas nacionais de proteção dos programas de computador por uma via especial. Dentre estas tentativas se destaca a do Japão. Neste país, o Ministério de Comércio Internacional e da Indústria publicou em 1982 uma proposta segundo a qual os programas de computador deveriam ser objetos de uma proteção específica.

A proposta japonesa tinha como objetivos a promoção do desenvolvimento do *software* e a promoção do uso do *software*. Nesse sentido, a legislação específica deveria adotar a exclusão dos direitos morais; o estabelecimento de um sistema de registro com exame e depósito do programa fonte (com o fim de resguardar os usuários diante de uma incapacidade do desenvolvedor do programa de cumprir com as suas obrigações de manutenção); estipulação de um sistema de arbitragem quando o programa utilizasse um programa já criado, por razões essenciais para o interesse público ou nos casos em que o programa já tenha sido colocado em prática; estabelecimento do direito dos usuários de modificarem o programa, dentro de certos limites, e a reproduzi-lo; estabelecimento de um prazo de proteção de mais ou menos 15 anos.³⁸

³⁸ Cf. CORREA, Carlos María. Protección del software: estudio de caso sobre el desarrollo del derecho económico. **Revista del Derecho Industrial**. Año 12, N. 34 a 36. Buenos Aires: Depalma, 1986, p. 567.

Esta proposta encontrou uma forte oposição nos EUA e na Europa uma vez que as suas disposições eram consideradas onerosas para os países que estavam na ponta do desenvolvimento tecnológico. Esta proposta também encontrou opositores dentro do próprio Japão. Esses fatores foram determinantes para que o próprio governo japonês descartasse a proposta de proteção *sui generis* e optasse pela proteção pela via do direito de autor, com as devidas modificações, de forma a que essas disposições pudessem ser aplicadas aos programas de computador.³⁹

Enfim, diante da natureza muito específica dos programas de computador, muitos autores advogaram a idéia de que teria sido conveniente um novo tipo de proteção que ficasse no meio do caminho entre a propriedade industrial e o direito de autor. Ocorre que essa proteção *sui generis* esbarra na falta de um instrumento internacional que confira uma proteção além das fronteiras nacionais. Isso é especialmente problemático para os países desenvolvidos e grandes produtores de *software*.

Esse supostamente foi um dos principais motivos que fez com que os governos não buscassem um novo tipo de proteção para os programas de computador e sim, tentassem integrar este novo objeto dentro dos tipos de proteção já existentes com o intuito de obter uma proteção internacional automática através das Convenções Internacionais já existentes.

Enfim, excluída a via da patente e da proteção *sui generis*, o direito de autor passava a ser a alternativa válida.

1.3.3 Proteção pelo Direito de Autor.

Afastada a possibilidade de proteção dos programas por outras vias, o regime de direito de autor tornou-se a hipótese mais forte de proteção dos programas de computador. Nesse sentido, foi nos EUA que primeiro se equacionou a proteção dos programas de computador. Em 1976 foi nomeada pelo Congresso Norte-Americano uma Comissão denominada *National Commission on New Technology Uses of Copyrighted Works* (CONTU)⁴⁰ que recomendava que os programas de computador recebessem a proteção pelo sistema do *copyright*.

³⁹ Cf. MASIÁ, 1996, p. 21.

⁴⁰ Esta comissão tinha por objetivo ajudar o Presidente e o Congresso a desenvolver uma política nacional tanto para proteger o direito dos titulares de direito de autor, quanto para assegurar o acesso público a

De fato, o Congresso norte-americano seguiu esta orientação e reformou o *Copyright Act* de 1976 para acrescentar a definição do termo programa de computador na mencionada Lei. Portanto, a proposta do CONTU foi devidamente implementada na legislação norte-americana, por uma alteração legislativa aos §§ 101 e 117 da Seção 17 do *U.S Code*.

Em verdade, os programas de computador já eram registrados pelo Escritório de Registro de *Copyright* norte-americano desde a década de 60.⁴¹ Todavia, perdurou durante esse período uma certa instabilidade legislativa. Esta instabilidade só foi definitivamente contornada com a Lei de *Copyright* de 1976, a qual indicava claramente que os programas podiam ser registrados.

As razões para a opção do *copyright* como regime jurídico de proteção do *software* podem ser justificadas do ponto de vista do maior produtor e exportador de *software* do mundo segundo Correa porque:

O *Copyright* oferece, com efeito, a possibilidade de aplicar princípios e normas conhecidos e respeitados; permite utilizar recursos legais estabelecidos contra a reprodução não autorizada; o prazo de proteção é o maior outorgado em virtude de um direito de propriedade intelectual, se confere a proteção desde a criação e, em geral, não se requer formalidade alguma para obtê-la; a divulgação do trabalho protegido não é obrigatória, diferentemente do sistema de patentes, se impõe muito poucas obrigações ao titular. Quando aplicado à escala internacional, o enfoque do *copyright* também garante vantagens substanciais para as empresas exportadoras: a existência de convênios internacionais amplamente aceitos (Berna) e a falta de procedimentos de registro para obter proteção, permite uma cobertura quase universal desde a criação mesma de um trabalho que pode ser registrado como propriedade intelectual.⁴² (tradução nossa)

Com a efetivação da proteção dos programas de computador pelo *copyright* no seu ordenamento interno, houve uma grande pressão por parte dos EUA para a inclusão

obras protegidas quando as mesmas fossem utilizadas em sistemas informáticos, levando-se em consideração o interesse público e o dos consumidores.

⁴¹ Cf. CORREA, 1986, p. 560.

⁴² CORREA, 1986, pg. 561. No original: “El *copyright* ofrece, en efecto, la posibilidad de aplicar principios y normas conocidos y respetados; permite utilizar recursos legales establecidos contra la reproducción no autorizada; el plazo de protección es el más largo otorgado en virtud de un derecho de propiedad intelectual; se confiere la protección desde la creación y, en general, no se requiere formalidad alguna para obtenerla; la divulgación del trabajo protegido no es obligatoria; a diferencia del sistema de patentes, se le imponen muy pocas obligaciones al titular. Cuando se lo aplica a escala internacional, el enfoque del *copyright* también garantiza ventajas sustanciales para las firmas exportadoras: la existencia de convenios internacionales ampliamente aceptados (Berna y Universal) y la falta de procedimientos de registro para obtener protección, permiten una cobertura casi universal desde la creación misma de un trabajo que puede ser registrado como propiedad intelectual.”

dos bens informáticos através da tutela do direito de autor⁴³. Assim, os EUA se lançaram numa grande batalha no sentido de convencer os seus parceiros comerciais a implementarem a mesma proteção.⁴⁴

Sobre a pressão norte-americana para que o programa de computador fosse regulamentado pelo direito de autor, Ascensão justifica tal pressão:

- 1) O direito de autor dá a proteção mais extensa entre os direitos intelectuais, o que convinha ao país líder na produção de programas;
- 2) O direito de autor dá proteção automática, sem obrigação de revelar a fórmula do programa, ao contrário do que aconteceria com a patente;
- 3) A qualificação como direito de autor permitiria exigir o tratamento nacional, ao abrigo da Convenção de Berna e outras convenções multilaterais, não esperando a elaboração de nova convenção e o lento movimento de ratificações;
- 4) a qualificação como direito de autor permitiria sustentar que o programa de computador seria já tutelado pelas leis nacionais sobre o direito de autor, independentemente da aprovação de leis específicas sobre programa de computador⁴⁵.

De fato, a influência estadunidense se fez presente nas legislações nacionais posteriores, tanto dos países desenvolvidos quanto dos países em desenvolvimento. Nesse sentido, ainda na década de 80 numerosos países já haviam adequado a sua legislação de forma a enquadrar os programas de computador no âmbito dos direitos de autor. Na Europa, a Diretiva Comunitária 91/250/CEE uniformizou a proteção dos programas de computador pelo direito de autor para os Estados-Membros.

Com relação aos países em desenvolvimento, Correa chega a dizer que a maioria desses países que estabeleceram regulamentações na matéria, o fizeram para satisfazer as demandas das firmas e dos governos estrangeiros, em particular dos Estados Unidos, em vez de estabelecerem uma legislação para satisfazer as suas necessidades locais.⁴⁶

Pode-se afirmar que a liderança norte-americana na produção e distribuição de *software* foi seguramente determinante para a definição da atual conjuntura normativa para a proteção dos mesmos.

Segundo o Departamento de Comercio dos EUA, em 1984 as empresas estadunidenses controlavam mais de 70% do mercado mundial de *software*. Esta posição privilegiada no mercado de *software* teve reflexos tanto nos países

⁴³ Cf. ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito autoral**. 2. ed., ref. e ampl., Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 7.

⁴⁴ Cf. VIEIRA, 2005, p. 25.

⁴⁵ ASCENSÃO, 1997, p. 668.

⁴⁶ Cf. CORREA, 1986, p. 558.

desenvolvidos, como nos países em desenvolvimento. Isso porque a indústria de *software* estadunidense advogou ativamente pela proteção da consolidação da proteção do *software* em nível nacional e internacional.⁴⁷

A falta de proteção fazia com que os produtores de *software* norte-americanos tivessem perdas importantes não só nos países desenvolvidos, mas também nos países menos desenvolvidos, principalmente diante da difundida prática da pirataria (cópia não autorizada).

O governo dos Estados Unidos, no marco da sua política de comércio exterior e com fundamento nas prerrogativas outorgadas pela *Trade and Tariff Act* de 1984, respondeu aos anseios da indústria de *software* em medidas de política externa.

Nesse sentido, o Departamento de Comércio norte-americano, em 1984, recomendou ao governo dos EUA que se esforçasse para combater a pirataria em matéria de *software*. A idéia era exigir o respeito dos direitos de propriedade intelectual dos países que buscavam aceder ao mercado estadunidense. Para tanto, se poderia utilizar qualquer sanção comercial contra os países que forneciam uma proteção legal inadequada aos produtos de *software* dos EUA. Tais sanções consistiam, por exemplo, em negar os privilégios do Sistema Geral de Preferências do GATT.⁴⁸

Enfim, a ação norte-americana se assentava tanto sobre uma base unilateral, como a ameaça de represálias comerciais, bem como sobre uma base de ação multilateral, diante das negociações sobre propriedade intelectual em curso na Rodada Uruguai. Tudo isso para impor um modelo de proteção da propriedade intelectual do *software*, que não necessariamente era o método de proteção mais efetivo ou mais desejável. Todavia, do ponto de vista dos Estados Unidos, era melhor dispor de alguma forma de proteção do que não poder contar com nenhuma.⁴⁹

Pelo exposto, se conclui que a mudança legislativa dos EUA e a pressão exercida por esse país fizeram com que a proteção dos programas de computador através do direito de autor constitua hoje a posição dominante.

Enfim, a opção pelo direito de autor foi fruto da pressão exercida pelas grandes empresas da área de informática, sediadas principalmente nos EUA, as quais estavam sofrendo grandes perdas com a pirataria, de forma que a proteção do *software* se tornava urgente e imprescindível. Nesse ponto, a consecução de uma proteção internacional

⁴⁷ Cf. CORREA, 1986. pg. 559-60.

⁴⁸ Cf. CORREA, 1986, pg. 566.

⁴⁹ Cf. CORREA, 1986, pg. 572-3.

imediate através das Convenções internacionais sobre direito de autor teve uma importância determinante sobre a opção escolhida. Com esse regime jurídico, também se conseguia proteger das cópias ilegais um bem de grande relevância econômica.

Portanto, e apesar das muitas críticas que se faz a escolha dessa via como meio de proteção, como se verá adiante, existe um consenso de que a proteção pela via do direito de autor apresenta suas vantagens. Sobre as vantagens da proteção dos programas de computador pelo direito de autor, Maciá menciona as seguintes:

1. A proteção se torna mais barata em grande medida, por não ser necessário a renovação da proteção como nas patentes com o pagamento de uma anuidade.
2. Não requer registro, ao contrário do que ocorre com as patentes, já que o direito de autor sobre um programa nasce do simples fato de sua criação.
3. O programa de computador para ser uma obra protegida pelo direito de autor deve cumprir unicamente o requisito da originalidade, condição muito mais fácil de cumprir do que se fosse exigido as condições para poder ser um objeto patenteável.
4. E, acima de tudo, é a solução mais rápida e internacionalmente mais eficaz, já que adquire imediatamente uma proteção internacional através das Convenções Internacionais sobre direito de autor, de Berna e Genebra.⁵⁰ (tradução nossa)

1.3.3.1 Objeções à proteção dos programas de computador pelos direitos de autor

Existem muitas objeções quanto à aplicação de princípios e regras de direito de autor aos programas de computador, de tal forma que somente se pode fazer a aplicação forçando a análise. As peculiaridades dos programas de computador, que se diferem das outras obras tradicionalmente protegidas pelo direito de autor, faz com que a proteção por essa via seja muitas vezes inadequada e insuficiente.⁵¹

Para que os programas de computador pudessem receber a proteção pelo direito de autor, os mesmos são equiparados a obras literárias. Todavia, são várias as diferenças entre o *software* e as obras literárias.

A principal diferença diz respeito exatamente ao fato de que os programas de computador têm um valor utilitário, diferentemente das demais criações intelectuais. É da natureza das criações industriais possuírem uma finalidade utilitária, por servirem a uma finalidade econômica, enquanto que as criações científicas, literárias e artísticas

⁵⁰ MASIÁ, 1994, p. 27.

⁵¹ Cf. MASIÁ, 1994, p. 27.

carecem de utilidade. Estas, “(...) *se concretizam tão somente em realidades físicas perceptíveis pelos sentidos, e que promovem um gozo intelectual ou estético.*”⁵²

Os programas de computador são as primeiras obras de caráter útil que recebem proteção pelo direito de autor. Os programas de computador objetivam um resultado técnico. Os mesmos não são criados para comunicar pensamentos ou informações aos seres humanos, mas para se comunicarem com máquinas, enfim, a uma função de realizar uma tarefa prática. Esta característica, por si só, os excluiriam da proteção pelo direito de autor. Todavia, esta questão foi superada por um entendimento de que os programas são criações humanas expressadas através de signos convencionais que manifestam um comportamento compreensível especialmente pelo meio profissional a que se dirige, ou seja, por pessoas que têm preparação técnica para fazê-lo.⁵³

Correia ainda menciona um entendimento jurisprudencial e doutrinário, o qual sustenta que, embora os programas de computador, em especial o código-objeto, se dirijam a máquina, o destinatário final é o homem, já que é este que recebe o resultado e a solução do problema.⁵⁴

A segunda diferença está na escassa originalidade que apresentam esse tipo de criação. A marca pessoal do autor nos programas de computador é pouco perceptível. Este fato fez com que o próprio conceito de originalidade se tenha modificado no momento de valorar a criatividade pessoal de um programa. A definição clássica de originalidade sustenta o conceito de que a obra é o reflexo da personalidade do autor. O que se questiona é que o programa de computador não traduziria a personalidade do autor, mas simplesmente a sua habilidade e capacidade profissional uma vez que muitas das eleições que se faz estão condicionadas pela exigência da técnica. A questão da originalidade se torna ainda mais polêmica pelo fato de que muitos programas são desenvolvidos por equipes, sendo algumas vezes assistidas em algumas etapas do desenvolvimento, por computadores.

De qualquer forma, para poder adaptar a noção de originalidade aos programas de computador, a jurisprudência transformou o conceito de originalidade em uma noção objetiva. A existência de originalidade estaria no fato de que a atividade de programar, não seria uma atividade lógica, mas que exige repetidamente eleições e decisões

⁵² BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. **Tratado de derecho industrial, propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia economica, disciplina de la competencia desleal.** Madrid: Editorial Civitas, 1978. p. 76. No original: “(...) se concretan tan sólo en realidades físicas perceptibles por los sentidos, que promueven un goce intelectual o estético.”

⁵³ Cf. MASÍÁ, 1994, p. 28.

⁵⁴ Cf. CORREA, 1994, p. 74-5.

personais. Assim, a atividade criadora consistiria em eleger, unir, dispor, reorganizar e compor os elementos textuais e gráficos. Para tanto teria que se averiguar todo o trâmite de feitura do programa.⁵⁵

Uma terceira questão se refere aos direitos morais sobre a obra. Muitos compartilham a idéia de que a mesma se adaptaria mal a proteção dos programas de computador, já que representaria um perigo para a indústria de *software*. Este fato fez com que boa parte das legislações restringisse o direito moral dos autores de programas de computador.⁵⁶ Estas modificações, por sua vez, refletem e reforçam o fato de que o que realmente se busca proteger são os titulares dos direitos de exploração, mais do que os próprios autores.⁵⁷

A proteção pelo direito de autor também seria incompleta por não proteger o que muitas vezes o programa tem de mais criativo e de mais valor que são as idéias, já que o direito de autor limita a sua proteção a forma de expressão da idéia, não alcançando o seu conteúdo. Isso significa dizer que o direito de autor não garante que uma idéia seja utilizada, aplicada e aproveitada por outros.

O que ocorre é que num contexto em que a vantagem competitiva está exatamente em novas idéias, estas se tornam muito importantes e valiosas. Daí o fato da proteção do programa de computador pelo direito de autor ser considerada insatisfatória e insuficiente, uma vez que a proteção se limita a impedir a reprodução do programa em que as idéias estão figuradas.

Também se diz que o prazo de proteção é excessivo para as características dos programas de computador. A justificativa do prazo de proteção de uma obra intelectual, e mais especificamente do *software*, está no fato de outorgar ao seu criador um determinado prazo de monopólio, para que o mesmo possa recuperar o seu investimento, podendo inclusive, melhorar o produto. Se o *software* se torna obsoleto tão rapidamente, o prazo de proteção deveria ser reduzido.

De fato, com pouco tempo de mercado, os programas já deixam de ter muito valor comercial exatamente por conta da velocidade em que são desenvolvidas novas tecnologias. Um prazo de proteção que excede a sua vida comercial não representaria

⁵⁵ Cf. MASIÁ, 1994, p. 29.

⁵⁶ Cf. MASIÁ, 1994, p. 27.

⁵⁷ Cf. MASIÁ, 1994, p. 30.

um incentivo ao desenvolvimento. De forma que quando um programa deixa de ser utilizado, as razões que justificam a sua proteção desaparecem.⁵⁸

Enfim, a proteção dos programas de computador pelo direito de autor e a sua assimilação às obras literárias não se fundamentam em razões de coerência e semelhança entre os dois tipos de obras. A razão fundamental seria a de dar uma resposta aos desejos das grandes firmas que buscam dar uma resposta jurídica rápida e combater a pirataria. Assim, razões de ordem prática e de oportunidade pesaram mais que a de tentar uma proteção adequada às características específicas do novo objeto. Nesse sentido conclui Masiá que não há dúvidas de que “(...) a decisão de proteger os programas mediante os direitos de autor é irreversível.”⁵⁹

Todas as dificuldades anteriormente mencionadas em equiparar os programas de computador às obras literárias protegidas pelo direito de autor resultaram, em maior ou menor medida, nos diversos países, o recurso aos Tribunais nacionais para a determinação de sua correta aplicação.

Mesmo nos Estados Unidos, onde primeiro ocorreu a mudança legislativa para proteger o *software* pelo direito de autor, e que posteriormente exerceram uma grande pressão para que os demais países assim procedessem, a aplicação desse direito trouxe muitos questionamentos.

Sobre essa situação nos Estados Unidos, onde o debate foi mais fecundo, Correa comenta que a aplicação das normas sobre *copyright* nos diferentes casos que envolvem os programas de computador, de forma alguma resultou em tarefa fácil para os tribunais estadunidenses. Como consequência, muitas decisões demonstraram uma incerteza sobre os limites de proteção pelo *copyright*, bem como um sério questionamento sobre a sua conveniência para os temas relacionados com o *software*.⁶⁰

Não obstante as várias objeções existentes e de acordo com o que foi dito até então, a via do direito de autor foi definitivamente a forma adotada pela grande maioria das legislações para a proteção dos programas de computador. E uma vez que os programas de computador estão inseridos no contexto de proteção dos direitos de autor, para uma melhor compreensão de como os mesmos estão regulados no âmbito internacional, a referência a regulamentação internacional em matéria de direito de autor torna-se condição necessária.

⁵⁸ Cf. MASIÁ, 1994, p. 30-1.

⁵⁹ MASIÁ, 1994, p. 31. No original: “(...) la decisión de proteger a los programas mediante la propiedad intelectual es irreversible.”

⁶⁰ Cf. CORREA, 1986, pg. 561-562.

1.4 A regulamentação internacional em matéria de direito de autor

A razão fundamental para se estabelecer uma proteção dos direitos de autor é no sentido de garantir aos criadores uma justa remuneração pela exploração de suas obras. O direito de autor protege a forma como as idéias se expressam e não as idéias em si, podendo estas serem usadas por outras pessoas. Assim o que se proíbe é a cópia de uma expressão, não a derivação independente de idéias.⁶¹

A proteção jurídica dos direitos de autor remonta ao século XVIII, com o Estatuto da Rainha Ana da Inglaterra, e ao final do século XIX com a Convenção de Berna. Desde então, outros tratados foram assinados em matéria de direitos de autor, sendo que atualmente os tratados mais importantes que regulam a matéria é o Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relativos ao Comércio (TRIPS) da OMC que entrou em vigor em 1995 e o Tratado da OMPI de 1996.

1.4.1 A Convenção de Berna

A Convenção de Berna de 1886 constitui o instrumento-padrão do direito de autor internacional e atualmente é administrada pela OMPI. *“Esta Convenção deu o tom às convenções internacionais nestes domínios, pois a sua estrutura fundamental foi seguida pelos instrumentos posteriores.”*⁶²

A Convenção de Berna foi completada e atualizada em várias oportunidades, como na Conferência de Paris de 04.05.1896, em Berlim em 13.11.1908, em Berna em 20.03.1914, em Roma em 02.06.1928, em Bruxelas em 26.06.1948, em Estocolmo em 14.07.1967, novamente em Paris em 24.07.1971 e, emendado e atualizado ultimamente em 28.09.1979.

Os programas de computador não obtiveram uma consideração explícita na Convenção de Berna. Todavia, não se pode dizer que as suas disposições não foram importantes com relação à matéria. Isso porque o art. 2.5 da referida Convenção inclui as obras literárias e artísticas entre as obras protegidas. Além disso, o princípio do tratamento nacional e as normas desse Tratado acerca dos direitos mínimos que integram a proteção das obras protegidas foram aplicáveis aos programas de

⁶¹ Cf. BERGEL, Salvador Dário. **Temas de derecho industrial y de la competencia: propiedad intelectual y políticas de desarrollo**. Buenos Aires-Madrid: Ciudad Argentina, 2005, p. 68.

⁶² ASCENSÃO, 1997, p. 639.

computador, na medida em que as leis e as jurisprudências nacionais estabeleciam sua proteção pelo direito de autor.⁶³

Os programas de computador foram objeto de novos tratados em matéria de direito de autor como o Acordo TRIPS,⁶⁴ no âmbito da Organização Mundial do Comércio.

1.4.2 O Acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio

O Acordo TRIPS integra o Anexo 1C do Acordo Constitutivo da OMC e, portanto, é o documento que consolida a proteção dos direitos de propriedade intelectual, vinculando definitivamente esses direitos ao comércio internacional. O Acordo estabelece normas mínimas sobre os direitos de propriedade intelectual que os Membros devem adotar em suas legislações nacionais, sendo que os mesmos são livres para fixar a forma mais apropriada para cumpri-los. Nos termos deste Acordo, a propriedade intelectual inclui direitos autorais, marcas, indicações geográficas, desenhos industriais, patentes, topografias de circuitos integrados e segredos comerciais.

O Direito de Autor e Direitos Conexos são tratados na Parte II, Seção I, arts. 9 a 14, do TRIPS. Este Acordo se remete à Convenção de Berna determinando que os Estados-Membros da OMC deverão cumprir o disposto nos arts. 1º a 21º da referida Convenção. Com relação aos programas de computador, o Acordo TRIPS dispõe em seu art. 10 que os mesmos serão protegidos como obras literárias pela Convenção de Berna.

Assim sendo, de forma geral, as principais disposições regulamentadas pelo TRIPS no tocante ao direito de autor (arts. 9 a 13), são:

1) Com relação à Convenção de Berna, os Membros cumprirão o disposto nos arts. 1º a 21º e no Apêndice da Convenção de Berna (1971). Todavia, os Membros não terão direitos, nem obrigações, neste Acordo, com relação aos direitos conferidos pelo art. 6º *bis* da citada Convenção, ou com relação aos direitos dela derivados (art. 9.1).⁶⁵ A

⁶³ Cf. MASSAGUER, José. El derecho de autor en la informática. **Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor**. Tomo XX, 1999. p. 2.

⁶⁴ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

⁶⁵ O art. 6 *bis* da Convenção de Berna se refere aos direitos morais do autor de obra literária, artística e científica, in verbis: 1. Independentemente dos direitos patrimoniais de autor, e mesmo depois da cessão dos citados direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade da obra e de se opor a toda deformação, mutilação ou outra modificação dessa obra, ou a qualquer dano à mesma obra, prejudiciais à

proteção do direito de autor abrangerá expressões e não idéias, procedimentos, métodos de operação ou conceitos matemáticos como tais.(art. 9.2)

2) No que concerne aos programas de computador e compilações de dados, o Acordo dispõe que aqueles, em código fonte ou objeto, serão protegidos como obras literárias pela Convenção de Berna (1971) (art. 10.1). Já as compilações de dados ou de outro material, legíveis por máquina ou em outra forma, que em função da seleção ou da disposição do seu conteúdo constituam criações intelectuais, deverão ser protegidas como tal. Essa proteção, que não se estenderá aos dados ou ao material em si, se dará sem prejuízo de qualquer direito autoral subsistente nesses dados ou material. (art. 10.2)

3) Sobre o direito de aluguel, o Acordo dispõe que o Membro conferirá aos autores e a seus sucessores legais, pelo menos no que diz respeito a programas de computador e obras cinematográficas, o direito de autorizar ou proibir o aluguel público comercial dos originais e das cópias de suas obras protegidas pelo direito de autor. Ainda com relação ao programa de computador, esta obrigação não se aplica quando o programa em si não constitui o objeto essencial do aluguel (art. 11)

4) No que diz respeito à duração da proteção de uma obra, que não fotográfica ou de arte aplicada, quando for calculada em base diferente à da vida de uma pessoa física, esta duração não será inferior a 50 anos, contados a partir do ano civil da publicação autorizada da obra ou, na ausência dessa publicação autorizada, nos 50 anos subsequentes à realização da obra, contados a partir do fim do ano civil de sua realização (art. 12)

5) O Acordo dispõe que os Membros restringirão as limitações ou exceções aos direitos exclusivos a determinados casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificadamente os interesses legítimos do titular do direito.(art. 13)

Importante mencionar que a Organização Mundial do Comércio possui um Órgão de Solução de Controvérsias. Este órgão possui um sistema de regras e

sua honra ou à sua reputação. 2. Os direitos reconhecidos ao autor por força do parágrafo 1 antecedente, mantêm-se, depois de sua morte, pelo menos até à extinção dos direitos patrimoniais e são exercidos pelas pessoas físicas ou jurídicas a que a citada legislação reconhece qualidade para isso. Entretanto, os países cuja legislação, em vigor no momento da ratificação do presente Ato ou da adesão a ele, não contenha disposições assegurando a proteção depois da morte do autor, de todos os direitos reconhecidos por força do parágrafo 1 acima, reservam-se a faculdade de estipular que alguns desses direitos não serão mantidos depois da morte do autor. 3. Os meios processuais destinados a salvaguardar os direitos reconhecidos no presente artigo regulam-se pela legislação do país onde é reclamada a proteção. Esses direitos morais são reconhecidos pelo sistema europeu de direito autoral o qual busca proteger o direito do criador da obra. Já o sistema anglo-americano para proteção do autor (*copyright*) cuja tutela visa coibir a reprodução não reconhece esses direitos morais. Isso justifica o art. 9.1 do TRIPS.

procedimentos para dirimir as divergências no âmbito da OMC. Primeiramente verifica-se um sistema de consultas entre as partes litigantes. Caso o conflito não seja solucionado, dá-se a abertura de um painel, cujo parecer pode ser revisto pelo Órgão de Apelação.

Caso um membro da OMC não cumpra com as determinações do Painel e/ou do Órgão de Apelação que o condena a colocar a sua legislação em conformidade com as disposições desse Acordo ou a abstenção de práticas em desconformidade com o Acordo, ele pode sofrer algum tipo de retaliação por parte do país vencedor na controvérsia. Essa possibilidade de punição do infrator que não adequou sua legislação ou apresenta práticas incompatíveis com o Acordo da OMC, é que faz com que muitos afirmem que o Órgão de Solução de Controvérsias representou o resultado mais significativo da Rodada Uruguai.

Em 1996, foi firmado no âmbito da OMPI, o Tratado de Direito de Autor, expondo uma tendência de resolver problemas específicos, sem alterar a essência das antigas convenções.

2 A REGULAMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR PELO DIREITO DE AUTOR: ESTADOS UNIDOS, UNIÃO EUROPÉIA E BRASIL

2.1 A regulamentação dos programas de computador nos Estados Unidos

A primeira Lei Federal nos EUA sobre *copyright* é de 1790. Esta legislação prevê a proteção para os direitos de autor. Alguns autores comentam que a idéia central desta lei é que o *copyright* seria uma concessão do governo e um privilégio legal, não um direito.⁶⁶

A legislação foi substancialmente revisada em 1831 para estender o período e o alcance do *copyright*. A segunda revisão geral da Lei de *copyright* foi em 1870, a qual designou a Biblioteca do Congresso (*Library of Congress*) para exercer as funções administrativas estabelecidas pela Lei de *Copyright*, incluindo os depósitos e os pedidos de registro. A terceira revisão geral da Lei de *copyright* norte-americana foi em 1909, a qual permitiu o registro de certos tipos de obras não-publicadas e também estendeu o período de proteção do *copyright*. A quarta e mais recente revisão, ocorreu em 1976, após anos de estudo e atividade legislativa. A legislação de 1976 modifica também o período do *copyright* e codifica o conceito de *fair-use*⁶⁷ da *common law*, como um fator limitante dos direitos exclusivos do detentor dos direitos de *copyright*. Em 1980, em conformidade com as recomendações da *National Commission on New Technology Uses of Copyrighted Works* (CONTU), a legislação foi expressamente modificada para estender o *copyright* aos programas de computador.⁶⁸

A legislação sobre *copyright* está codificada no Título 17 do *United States Code* (U.S.C.). Segundo o que dispõe esse Título, a proteção pelo *copyright* tem lugar quando da criação de uma obra original⁶⁹ que seja fixada em um meio tangível de expressão⁷⁰,

⁶⁶ Cf. U.S. Congress, Office of Technology Assessment, **Finding a Balance: Computer Software, Intellectual Property, and the Challenge of Technological Change**. OTA-TCT-527 Washington, DC: U.S. Government Printing Office, May 1992. p. 59.

⁶⁷ O sistema do *copyright* norte-americano está baseado em um duplo interesse: promoção das criações intelectuais e os direitos de propriedade. O equilíbrio entre esses dois interesses ocorreu no contexto da doutrina do *fair-use*. Esta doutrina, codificada na Lei de *Copyright* de 1976, tem como antecedentes a legislação inglesa dos séculos 18 e 19 e o *case law* nos EUA do século 19. Várias têm sido as abordagens sobre a doutrina do *fair-use*. Em linhas gerais, tem-se entendido que essa doutrina permite aos Tribunais mitigar a aplicação inflexível da lei de *copyright*, quando diante de certas circunstâncias, a lei pode impedir a atividade criativa que a mesma supostamente deve estimular. Cf. *Idem*, p. 61-2.

⁶⁸ Cf. *Idem*, p.60.

⁶⁹ 17 U.S.C §101

conhecido ou a desenvolver-se no futuro, e pelo qual a obra possa ser percebida, reproduzida ou de outro modo comunicada, seja diretamente ou com a ajuda de uma máquina ou dispositivo. Esta proteção, por sua vez, se refere a oito categorias de obras, como as obras literárias, musicais, dramáticas, dentro outras.⁷¹ De se observar que estas categorias não são exaustivas.

No que concerne às obras literárias, o §101 dispõe que as mesmas se referem às obras expressas em palavras, números ou outros símbolos verbais ou numéricos, nos seguintes termos:

“Literary works” are works, other than audiovisual works, expressed in words, numbers, or other verbal or numerical symbols or indicia, regardless of the nature of the material objects, such as books, periodicals, manuscripts, phonorecords, film, tapes, disks, or cards, in which they are embodied.

Nesse sentido, os programas de computador são equiparados às obras literárias.⁷² Na legislação norte-americana, os programas de computador são compreendidos como um conjunto de afirmações ou instruções para serem usados direta ou indiretamente em um computador com o fim de provocar certo resultado. Assim,

A work is “created” when it is fixed in a copy or phonorecord for the first time; where a work is prepared over a period of time, the portion of it that has been fixed at any particular time constitutes the work as of that time, and where the work has been prepared in different versions, each version constitutes a separate work.

⁷⁰ 17 U.S.C §101

A work is “fixed” in a tangible medium of expression when its embodiment in a copy or phonorecord, by or under the authority of the author, is sufficiently permanent or stable to permit it to be perceived, reproduced, or otherwise communicated for a period of more than transitory duration. A work consisting of sounds, images, or both, that are being transmitted, is “fixed” for purposes of this title if a fixation of the work is being made simultaneously with its transmission.

⁷¹ 17 U.S.C §102

(a) Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device. Works of authorship include the following categories:

- (1) literary works;
- (2) musical works, including any accompanying words;
- (3) dramatic works, including any accompanying music;
- (4) pantomimes and choreographic works;
- (5) pictorial, graphic, and sculptural works;
- (6) motion pictures and other audiovisual works;
- (7) sound recordings; and
- (8) architectural works.

⁷² No que concerne a tratados internacionais firmados pelos Estados Unidos, vale mencionar que o artigo 1.704 do Tratado de Livre Comércio da América do Norte – Acordo NAFTA -, do qual os EUA fazem parte, além de impor às partes a obrigação de proteger as obras compreendidas no artigo 2 da Convenção de Berna, estabelece que os programas de computador são obras literárias no sentido desta Convenção e, como tais, devem ser protegidos.

define o 17 U.S.C §101: “a ‘*computer program*’ is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result.”

O *copyright* confere proteção a expressão da idéia e não às idéias, procedimentos, processos, sistemas, métodos de operação, conceitos, princípios ou descobrimentos, conforme estabelece o 17 U.S.C:

§ 102 (b) In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.

O *copyright*, por sua vez, confere ao seu titular o direito exclusivo de reproduzir ou distribuir a obra, bem como o direito de impedir que terceiros o façam sem o seu consentimento, nos termos do 17 U.S.C. 106.⁷³

A legislação estadunidense estabelece algumas limitações aos direitos exclusivos do titular do *copyright*. Dentre estas limitações estão o *fair-use*,⁷⁴ alguns tipos de reprodução pelas bibliotecas,⁷⁵ algumas exposições e interpretações de obras com fins educacionais,⁷⁶ dentre outros.

Especificamente com relação aos programas de computador, a legislação norte-americana dispõe no 17 U.S.C 117 algumas situações que não configuram infração aos direitos do titular do *copyright* de um programa de computador.

Assim, é permitido ao proprietário de uma cópia do programa de computador fazer, ou autorizar que seja feito, uma outra cópia ou adaptação do programa de computador quando a mesma constitui um passo necessário para usar o programa na máquina, ou para fins de arquivo. Cada cópia assim obtida pode ser vendida, alugada ou

⁷³ 17 U.S.C. 106

Subject to sections 107 through 122, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following:

- (1) to reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords;
- (2) to prepare derivative works based upon the copyrighted work;
- (3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending;
- (4) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and motion pictures and other audiovisual works, to perform the copyrighted work publicly;
- (5) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and pictorial, graphic, or sculptural works, including the individual images of a motion picture or other audiovisual work, to display the copyrighted work publicly; and
- (6) in the case of sound recordings, to perform the copyrighted work publicly by means of a digital audio transmission.

⁷⁴ Ver 17 U.S.C. 107.

⁷⁵ Ver 17 U.S.C. 108.

⁷⁶ Ver 17 U.S.C. 110.

transferida, como parte da venda, aluguel ou transferência de todos os direitos sobre o programa. A transferência das adaptações requer a autorização do proprietário do *copyright*. *In verbis*:

17 U.S.C 117

(a) Making of Additional Copy or Adaptation by Owner of Copy.— Notwithstanding the provisions of section 106, it is not an infringement for the owner of a copy of a computer program to make or authorize the making of another copy or adaptation of that computer program provided:

(1) that such a new copy or adaptation is created as an essential step in the utilization of the computer program in conjunction with a machine and that it is used in no other manner, or

(2) that such new copy or adaptation is for archival purposes only and that all archival copies are destroyed in the event that continued possession of the computer program should cease to be rightful.

(b) Lease, Sale, or Other Transfer of Additional Copy or Adaptation.— Any exact copies prepared in accordance with the provisions of this section may be leased, sold, or otherwise transferred, along with the copy from which such copies were prepared, only as part of the lease, sale, or other transfer of all rights in the program. Adaptations so prepared may be transferred only with the authorization of the copyright owner.

Ainda segundo o 17 U.S.C. 117 também não constitui uma infração o fato do proprietário de uma máquina fazer, ou autorizar que seja feito, a cópia de um programa de computador com fins de manutenção ou reparação dessa máquina. *In verbis*:

17 U.S.C 117

(c) Machine Maintenance or Repair.— Notwithstanding the provisions of section 106, it is not an infringement for the owner or lessee of a machine to make or authorize the making of a copy of a computer program if such copy is made solely by virtue of the activation of a machine that lawfully contains an authorized copy of the computer program, for purposes only of maintenance or repair of that machine, if—

(1) such new copy is used in no other manner and is destroyed immediately after the maintenance or repair is completed; and

(2) with respect to any computer program or part thereof that is not necessary for that machine to be activated, such program or part thereof is not accessed or used other than to make such new copy by virtue of the activation of the machine.⁷⁷

⁷⁷ 17 U.S.C. 117

(d) Definitions.— For purposes of this section—

(1) the “maintenance” of a machine is the servicing of the machine in order to make it work in accordance with its original specifications and any changes to those specifications authorized for that machine; and

(2) the “repair” of a machine is the restoring of the machine to the state of working in accordance with its original specifications and any changes to those specifications authorized for that machine.

Ademais do que prevê a legislação codificada norte-americana do *copyright* com relação à proteção dos programas de computador, o *case law* também desenvolveu algumas questões-chaves relativas ao alcance dessa proteção. Dentre essas questões, as mais importantes seriam saber, primeiramente, se tanto o código objeto como o código-fonte são protegidos; segundo, seria saber se a estrutura, a seqüência e a organização de um programa é protegido e quais seriam as implicações disso; e por fim, saber se a interface é protegida.

Estas questões foram abordadas em três decisões judiciais que serão abordadas na seqüência.

A primeira decisão é sobre o caso *Apple v. Franklin*.⁷⁸ Este primeiro caso responde a primeira questão se o código fonte e objeto de um programa estão protegidos pelo *copyright*. Nesta decisão, a Corte descreveu o código-fonte como aquele escrito numa linguagem de programação e o código-objeto como a versão do programa na qual a linguagem do código-fonte é convertida para uma linguagem de máquina, como a linguagem binária. A Corte decidiu que tanto o código-fonte quanto o código-objeto são passíveis de proteção pelo *copyright*.

Para tanto, a Corte mencionou os antecedentes legislativos que sugeriram que os programas de computador fossem considerados matéria objeto de proteção pelo *copyright* como obra literária, segundo o 17 U.S.C 102 (a) da Lei de *Copyright*.

Para saber se o código-objeto da mesma maneira que o código-fonte é passível de proteção pelo *copyright*, a Corte, no presente caso, declara que a legislação protege, de acordo com o mencionado 17 U.S.C §102 (a), as obras fixadas em qualquer meio tangível, de forma que a expressão possa ser percebida, reproduzida, ou de outra maneira comunicada, diretamente ou com o auxílio de uma máquina ou aparato.

A legislação também define programa de computador como um conjunto de instruções para serem usadas direta ou indiretamente num computador com o fim de obter determinado resultado. Uma vez que as instruções do código-fonte devem ser traduzidas para o código-objeto antes de poderem ser utilizadas pelo computador, apenas as instruções expressadas em código-objeto poderiam ser usadas diretamente pelo computador. Assim sendo, o código-objeto se enquadra perfeitamente dentro da definição legal.

⁷⁸ *Apple v. Franklin* 714 F.2d 1240 (3rd Cir.1983).

De qualquer forma, a Corte enfatizou que os programas de computador em código-objeto podem ser classificados como obras literárias, uma vez que a categoria de obras literárias (§101) – uma das sete categorias passíveis de proteção pelo *copyright* no §102 (a) - inclui a expressão não somente em palavras, mas também em números e símbolos numéricos.

Portanto, a Corte mantém que com relação aos programas de computador, tanto o código-fonte quanto o código-objeto são obras literárias e com isso, passíveis de serem protegidos contra cópias.

Este mesmo caso *Apple v. Franklin* ainda se manifesta sobre a suscetibilidade de proteção pelo *copyright* dos sistemas operacionais e dos sistemas aplicativos.

Enquanto *Franklin* reconhece que os programas aplicativos são devidamente protegidos pelo *copyright*, o demandado também sustenta que os sistemas operacionais não constituem matéria própria do *copyright*, não obstante a linguagem e o meio em que eles são fixados.

Segundo *Franklin*, os sistemas operacionais estariam excluídos como tais da proteção pelo *copyright* pelo que dispõe o §102 (b) do *Copyright Act*. Isso porque os sistemas operacionais se enquadrariam na noção de processo, sistemas ou método de operação. Enfim, o demandado alega que não infringiu direitos autorais porque entendia que tais direitos não se aplicavam aos programas de sistema operativo, o qual admitia que havia copiado.

Em primeira instância, o Tribunal desestimou o pedido da parte autora, sustentando o entendimento de que os programas operacionais somente servem para controlar o funcionamento do equipamento. Entretanto, a Corte de segunda instância reverteu o julgamento.

Sobre essa questão, a Corte decide que os sistemas operacionais são protegidos sim pelo *copyright*. Para tanto, a Corte se remete a decisões anteriores as quais rejeitaram a distinção entre programa aplicativo e operacional. Essa distinção, segundo a Corte, também não teria sido feita pelo CONTU e nem pelo Congresso.

A Corte ainda argumenta que uma vez que tanto os sistemas operativos quanto os aplicativos instruem o computador a fazer alguma coisa, não faria a menor diferença segundo o §102 se essas instruções dizem ao computador como calcular um imposto de renda ou para traduzir uma linguagem de alto nível em código-fonte para uma linguagem binária em código-objeto.

A Corte também não encontrou nenhuma razão para proporcionar uma menor proteção pelo *copyright* para as instruções de um sistema operacional do que a conferida para as instruções em um sistema aplicativo.

Uma outra questão decidida pelas Cortes norte-americanas diz respeito a estrutura, seqüência e organização dos programas de computador, ou seja, se a lei de *copyright* protegeria a estrutura de um programa ou apenas os seus elementos literários.

No caso *Whelan Associates Inc. v. Jaslow Dental Laboratory Inc.*⁷⁹ em questão, a Corte teve que olhar além do texto literal do programa dos demandados para determinar se havia uma similitude substancial com o programa dos demandantes.

A parte autora coloca a questão se se pode ter similitude substancial de programas de computador quando a semelhança está na estrutura, seqüência e organização do programa e não há uma cópia literal. O caso envolveu um programa desenvolvido pelo demandante para executar um negócio de laboratório dental. As provas no processo demonstraram que o demandado teve acesso ao código-fonte do demandante.

A ação fundamentada pelo autor não dizia respeito a cópia do código fonte ou objeto do programa, mas a estrutura do mesmo. A Corte não encontrou similitude no código fonte e objeto, mas sustentou que a infração ao direito de autor do demandante se configurou por uma cópia da estrutura do programa por parte do demandado.

O demandado, neste caso, fundamentou sua defesa sobre a base de que a estrutura do programa, por definição, é a idéia e não a expressão da idéia e, portanto a estrutura não podia ser protegida pela legislação de *copyright*.

Como prova, o mesmo apresentou uma série de programas que se encontravam no mercado, que realizavam o mesmo fim, serviam para o mesmo uso e continham a mesma idéia, mas variavam na estrutura do *software* da parte autora.

Neste caso, a Corte entendeu que os programas de computador estão protegidos pelo *copyright* contra considerável similitude não literal, e declarou que a proteção do *copyright* aos programas de computador se estendem além do código literal do programa para também abarcar a sua seqüência, estrutura e organização. No caso particular do *Whelan*, o *copyright* de fato protege esses elementos do programa.

A Corte definiu como expressão passível de proteção a estrutura, seqüência e a organização para incluir tudo sobre o desenvolvimento e construção do programa, com

⁷⁹ *Whelan Associates Inc. v. Jaslow Dental Laboratory Inc.*, 797 F 2d.1222 (3rd Circ.1986).

exceção da sua função ou propósito (no caso em questão, o funcionamento eficiente de um laboratório odontológico).

Portanto, é possível infringir o *copyright* de um programa de computador sem uma cópia literal do código do programa. Enfim, a Corte norte-americana reconhece que a proteção não se estende a idéia ou funcionalidade do programa, mas que alcança a seqüência, organização e estrutura do mesmo.

Perez corrobora com o entendimento da Corte de que a estrutura do programa está protegido pela legislação do *copyright*. Segundo este autor:

(...) a estrutura do programa difere da idéia. A idéia está concebida para a finalidade do programa. É evidente que o antecedente para a criação de um programa de computador é uma idéia, portanto, não se pode confundir a estrutura do programa com a idéia. Uma única idéia pode ter diferentes maneiras de expressão e igualmente pode se estruturar de distintos modos.⁸⁰ (tradução nossa)

Assim sendo, essa decisão elimina a dúvida se a lei norte-americana protegeria a estrutura do programa ou somente os seus elementos literários.

Um outro tema importante com relação a proteção dos programas de computador decididos pelas Cortes americanas diz respeito a interface com o usuário do programa, ou seja, a aparência do programa, seu aspecto e impressão, os quais uma vez conferida proteção, esta incluiria características visuais do programa, tais como, a aparição dos menus, símbolos, gráficos e até certas seqüências operativas do teclado.⁸¹

A Corte no caso *Broderbund Software Inc. v. Unison World Inc.*⁸² sustenta que a estrutura, a seqüência e a organização da exposição audiovisual do programa do demandado - *Print Master* - infringiu o *copyright* da exposição audiovisual do programa do demandante, *Print Shop*. Citando *Whelan*, a Corte conferiu proteção para todo o conjunto da estrutura do programa, incluindo a sua exibição audiovisual.

De acordo com a Corte, a idéia de criar materiais impressos (que pode variar infinitamente na sua combinação de textos e gráficos) é o conceito detrás do programa *The Print Shop* e do programa *Print Master*. A criação de materiais impressos pode variar na sua combinação de textos e gráficos e, portanto, a idéia é separável da expressão na exposição na tela.

⁸⁰ PEREZ, 1991, p. 98. No original: "(...) la estructura del programa difiere de la idea. La idea esta concebida para la finalidad del programa. Es evidente que el antecedente para la creación de un soporte lógico, es una idea, por tanto, no podría confundírsela estructura del programa con la idea. Una sola idea puede tener diferentes maneras de expresión e igualmente puede estructurarse de distintos modos."

⁸¹ Cf. CORREA, 1986, p. 562.

⁸² *Broderbund Software Inc. v. Unison World Inc.*, 648 F. Supp. 1127 (N.D. cd. 1986).

No caso *Lotus Development Corporation v. Paperback Software International*,⁸³ a decisão estende a proteção pelo *copyright* dos elementos não literais do programa de computador para as estruturas de comando do menu, incluindo a sua seqüência e organização. Esta decisão, segundo Correa, provocou uma reação dos programadores preocupados com as implicações dessa decisão sobre a inovação e a introdução de novos produtos no mercado.⁸⁴

2.2 A regulamentação dos programas de computador na União Européia

A Diretiva⁸⁵ relativa aos programas de computador foi anunciada, pela primeira vez, no Livro Branco da Comissão Européia intitulado *Completing the Internal Market*⁸⁶. Também no Livro Verde⁸⁷ - *Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology: Copyright Issues Requiring Immediate Action* de junho de 1988 -, resultado de um vasto exercício de consulta, a Comissão Européia já expressava a necessidade de uniformizar a legislação dos Estados-Membros no que concerne à proteção dos programas de computador.⁸⁸

No mencionado *Green Paper* se chegou a cogitar a proteção dos programas por um sistemas *sui generis*. Todavia, na Proposta de Diretiva que se seguiu ao *Green*

⁸³ *Lotus Development Corporation v. Paperback Software International*, 740 F. Supp. 37 (D. Mass. 1990).

⁸⁴ Cf. CORREA, 1986, p. 563.

⁸⁵ As Diretivas são destinadas a um ou mais Estados-membros na União Européia e os vinculam quanto ao resultado a alcançar, deixando, no entanto, às instâncias nacionais a competência quanto à forma e quanto ao meio. O Estado, portanto, deve adotar as medidas necessárias para a sua implementação. A Diretiva estipula um enunciado normativo que deve ser internalizado pelo destinatário dentro de determinado prazo. As Diretivas constituem um instrumento privilegiado na harmonização de legislações e para que se possa atingir objetivos comuns. A base jurídica para a harmonização se encontra no artigo 85 do Tratado da Comunidade Européia.

⁸⁶ COM(85)310 final. Point 149 - The Commission accordingly intends to propose to the Council measures concerning patent protection of biotechnological inventions and the legal protection of microcircuits, the latter as a matter of urgency, in 1985. In addition, problems in the field of copyright and related rights will be examined in a consultative document to be published in 1985 with a view, to establishing priorities. In this context, the introduction of a Community framework for the legal protection of software will be given particular attention.

⁸⁷ Os Livros Verdes são documentos de reflexão publicados pela Comissão sobre um domínio de atividade específico. Trata-se, fundamentalmente, de documentos destinados às partes interessadas, organizações e particulares, chamadas a participar num processo de consulta e debate. Em alguns casos, podem dar origem a textos legislativos posteriores. Os Livros Brancos são documentos que apresentam propostas de ação comunitária num domínio específico. São muitas vezes elaborados na seqüência de um Livro Verde publicado para lançar um processo de consulta em nível europeu. Enquanto os Livros Verdes expõem uma série de idéias para análise e debate público, os Livros Brancos apresentam um pacote oficial de propostas em áreas políticas específicas e contribuem para o seu desenvolvimento. Fonte: <http://europa.eu/documents/comm/index_pt.htm>.

⁸⁸ COM(88)172 final. Point 5.8.1 - The Commission intends to submit to the Council as a matter of urgency a proposal for a directive based on Article 100 A EC for the protection of computer programs.

Paper, a Comissão abandona a idéia da proteção *sui generis*, argumentando que a proteção pelo direito de autor seria o sistema mais apropriado, por já haver demonstrado a sua capacidade de se adaptar às novas tecnologias e, pelo fato de não proteger a idéia, esse sistema não bloquearia o progresso técnico. Uma outra importante razão para a adoção do direito de autor, seria o auto nível de proteção internacional já garantido pela Convenção de Berna, da qual os Estados membros da CE seriam signatários.⁸⁹ Uma última razão está também na pressão exercida pelos EUA para que os países protegessem os programas de computador pela via do direito autoral.

De qualquer forma, a Comissão havia constatado que até aquele momento, os programas de computador não eram claramente protegidos em todos os Estados-membros pela legislação vigente e que tal proteção, quando existia, apresentava diferentes nuances.

Nesse sentido, a na proposta de Diretiva, a Comissão propugna pela extinção dessas disparidades no nível de proteção já que isso só afetaria de forma negativa o funcionamento do mercado comum, perpetuando ou criando barreiras ao comércio intra-comunitário de programas informáticos.

Enfim, a proposta de Diretiva⁹⁰ de abril de 1989 destinava-se a harmonizar as legislações dos Estados-Membros no âmbito dos programas de computador, definindo um nível mínimo de proteção, buscando um equilíbrio entre os interesses dos titulares de direitos, seus concorrentes e utilizadores de programas de computador.

2.2.1 A Diretiva 91/250/CEE relativa à proteção jurídica dos programas de computador

Em 13 de dezembro de 1990, foi adotada a posição comum sobre a Diretiva 91/250/CEE relativa à proteção jurídica dos programas de computador.

A Diretiva anuncia o objetivo de instituir a proteção jurídica dos programas de computador nos Estados-Membros onde ainda não exista, e assegurar que a proteção em todos os Estados-Membros estivesse baseada em princípios comuns.

⁸⁹ Cf. JONGEN, Herald D.J.;MEIJBOOM, Alfred P. (eds) **Copyright Software Protection in the EC**. Deventer-Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1993. Computer Law Series. pg. 1-2.

⁹⁰ Segundo Jongen & Meijboom, a proposta inicialmente foi muito criticada tanto pelos juristas, empresas, quanto pelas instituições européias. Isso fez com que o Parlamento Europeu, na primeira leitura, fizesse uma série de emendas. Já na segunda leitura, o parlamento não conseguiu fazer emendas ao texto da Diretiva e o Conselho pode adotar o texto final. Cf. JONGEN, Herald D.J.;MEIJBOOM, Alfred P., 1993, pg. 2-3.

A Diretiva não prevê a total harmonização, mas deixa uma margem para que os Estados-Membros utilizem os seus poderes discricionários, sempre que essas medidas nacionais não afetem o bom funcionamento do mercado interno.

Nesta Diretiva, a Comissão reconhece que os programas de computador exercem um papel importantíssimo na indústria e que a diferença existente na proteção jurídica dos programas de computador tem efeitos diretos e negativos no funcionamento do mercado comum.

A Diretiva Européia, também considerando que a Comunidade se encontra profundamente empenhada na promoção da normalização internacional, estabelece que os Estados Membros devem conferir uma proteção jurídica dos programas de computador no âmbito dos direitos de autor, considerando-os como obras literárias, na aceção da Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas.

A proteção por direitos de autor é concedida à expressão, sob qualquer forma, de um programa de computador, enquanto que os princípios e idéias nos quais assenta qualquer elemento de um programa de computador, incluindo as suas interfaces, não são protegidos. Assim, os direitos de autor subsistem na expressão de qualquer forma de código-fonte ou do código-objeto de um programa.⁹¹

Ademais, o art. 1 determina que os Estados membros incluam o material de concepção na definição de programas de computadores. Todavia, a Diretiva não é clara com relação à extensão da proteção desse material preparatório.

De se observar que nenhuma das disposições da Diretiva fornece uma definição do que seja programa de computador. A Diretiva simplesmente diz que a expressão “programa de computador” inclui qualquer tipo de programa, mesmo os que estão incorporados no equipamento; e que esta expressão inclui igualmente o trabalho de concepção preparatório conducente à elaboração de um programa de computador, desde que esse trabalho preparatório seja de molde a resultar num programa de computador numa fase posterior.

Ao não estabelecer uma definição de programa de computador, a Diretiva evita limitar a definição às tecnologias atuais e correntes. Da mesma forma, a Diretiva faz com que a apresentação do *software* (código fonte ou objeto) e o suporte (disquete, chip-semicondutor, papel, etc.) se torne irrelevante para fins de proteção.⁹²

⁹¹ Cf. COM(2002) 92 final. p. 9.

⁹² JONGEN, Herald D.J.;MEIJBOOM, Alfred P. (eds), 1993, p.7.

Importante ainda observar que, no tocante aos critérios a aplicar para apreciar se um programa de computador constitui ou não uma obra original, não se deverá recorrer a testes dos seus méritos qualitativos ou estéticos. Para que um programa de computador seja protegido basta que o mesmo seja original, no sentido em que é o resultado da criação intelectual do autor, sem considerar quaisquer outros critérios para determinar a sua susceptibilidade de proteção.

Esta definição praticamente significa dizer que o critério de proteção se resumiria a ausência de cópia de forma que os programas de computador não teriam que provar um nível relevante de originalidade. Enfim, os programas de computador são originais na medida em que eles não são uma cópia literal de programa anterior. Isso permite que seja concedida proteção pelo direito de autor a praticamente qualquer programa.⁹³

A Diretiva ainda ressalta que a proteção conferida aos programas de computador abrange a expressão do mesmo, sob qualquer forma. Entretanto, as idéias e princípios subjacentes a qualquer elemento de um programa de computador, incluindo os que estão na base das respectivas interfaces, não são protegidos pelos direitos de autor ao abrigo da presente Diretiva.⁹⁴ Esta, ao explicitar que idéias e princípios nos quais se baseiam os programas de computador não são objeto de proteção demarca claramente o que protege o direito de autor do que poderia cair no âmbito dos direitos de patentes.

Na seqüência, a Diretiva determina quem e o que deve ser protegido, os direitos exclusivos que os titulares podem invocar para poderem autorizar ou proibir certos atos e qual a duração da proteção.

Assim sendo, o autor de um programa de computador é a pessoa singular ou o grupo de pessoas singulares que criaram o programa ou, quando a legislação dos Estados-membros o permite, a pessoa coletiva indicada por aquela legislação como o titular dos direitos. Quando a legislação do Estado-membro reconhece obras coletivas, a pessoa tida pela legislação do Estado-membro como tendo criado a obra é considerada seu autor.⁹⁵ Caso um programa de computador tenha sido criado conjuntamente por um grupo de pessoas singulares, os direitos exclusivos pertencerão conjuntamente às mesmas.⁹⁶

⁹³ Cf. ESTEVE, Asunción. Patent protection of computer implemented inventions vis-à-vis open source software. **The Journal of World Intellectual Property**. Vol. 9, N. 3, 2006, pg. 282-3.

⁹⁴ Diretiva 91/250/CEE, art, 1.2.

⁹⁵ Diretiva 91/250/CEE, art, 2.1.

⁹⁶ Diretiva 91/250/CEE, art, 2.2.

Quando um programa de computador for criado por um trabalhador por conta de outrem, no exercício das suas funções ou por indicação do seu empregador, só o empregador ficará habilitado a exercer todos os direitos de natureza econômica relativos ao programa assim criado, salvo disposição contratual em contrário.⁹⁷

A proteção será concedida a qualquer pessoa singular ou coletiva que preencha os requisitos necessários para beneficiar da legislação nacional sobre direitos de autor aplicável às obras literárias.

Os direitos exclusivos do titular, na acepção do artigo 4, devem incluir o direito de efetuar ou autorizar.

a) A reprodução permanente ou transitória de um programa de computador, seja por que meio for, e independentemente da forma de que se revestir, no todo ou em parte. Se operações como o carregamento, visualização, execução, transmissão ou armazenamento de um programa de computador carecerem dessa reprodução, essas operações devem ser submetidas à autorização do titular do direito;

b) A tradução, adaptação, ajustamentos ou outras modificações do programa e a reprodução dos respectivos resultados, sem prejuízo dos direitos de autor da pessoa que altere o programa;

c) Qualquer forma de distribuição ao público, incluindo a locação, do original ou de cópias de um programa de computador. A primeira comercialização na Comunidade de uma cópia de um programa efetuada pelo titular dos direitos ou realizada com o seu consentimento extinguirá o direito de distribuição na Comunidade dessa mesma cópia, com exceção do direito de controlar a locação ulterior do programa ou de uma sua cópia. Isso significa dizer que, após a primeira comercialização nas condições mencionadas, se esgotam o direito do titular.

O titular dos direitos de exploração pode realizar por si ou delegar, por qualquer outro meio ou forma.

Os direitos de autor proibem uma reprodução substancial do código-fonte ou do código-objeto, mas não impedem as muitas alternativas de exprimir os mesmos princípios e idéias num código-fonte ou num código-objeto diferente.

Ao mesmo tempo em que a Diretiva estabelece quais são os direitos exclusivos do titular do programa, a normativa se refere a alguns atos que não estão sujeitos à autorização desse titular. Assim, a Diretiva estabelece umas exceções aos direitos do

⁹⁷ Diretiva 91/250/CEE, art, 2.3.

autor e aos direitos exclusivos de exploração do programa de computador, diante da necessidade de assegurar que a utilização do programa seja possível e que essa utilização seja correta e eficaz.

Portanto, salvo disposições contratuais específicas em contrário, os atos previstos nas alíneas a) e b) do artigo 4º não se encontram sujeitos à autorização do titular sempre que sejam necessários para a utilização do programa de computador pelo seu legítimo adquirente de acordo com o fim a que esse programa se destina, bem como para a correção de erros.⁹⁸ Esta disposição se justifica tendo em vista que os programas de computador são instrumentos técnicos que podem conter erros (*bugs*)⁹⁹. A correção desses erros, por sua vez, quase sempre requerem uma cópia do programa.

O contrato também não deve impedir a execução de uma cópia de apoio por uma pessoa que esteja autorizada a utilizar o programa na medida em que tal seja necessário para a sua utilização.¹⁰⁰ Esta disposição também tem sua razão de ser. Uma cópia de *back-up* se faz necessária tendo em vista a instabilidade do suporte magnético em que normalmente se encontra o programa.

Por fim, a Diretiva reconhece a quem tiver direito a utilizar uma cópia de um programa e sem necessidade de autorização do titular do direito, observar, estudar ou testar o funcionamento do programa a fim de apurar as idéias e princípios subjacentes a qualquer elemento do programa quando efetuar operações de carregamento, de visualização, de execução, de transmissão ou de armazenamento, em execução do seu contrato.¹⁰¹

Um conceito novo que traz a diretiva é o de interoperabilidade. Para o legislador comunitário, a interoperabilidade consiste na capacidade dos programas de computador para trocar informação e utilizar mutuamente a informação assim intercambiada.

Portanto, quando há dificuldades ou impossibilidades de trocar informações entre os distintos programas de computador, se impõe a necessidade de conseguir a interoperabilidade entre eles. E para a consecução de tal fim, a Diretiva em seu art. 6

⁹⁸ Diretiva 91/250/CEE, art, 5.1.

⁹⁹ O desenvolvimento de um produto comercial implica a submissão a testes e correção de possíveis *bugs*, ou seja, erros no código-fonte. A maior parte dos *bugs* somente é descoberta depois de intensos testes em vários tipos possíveis de configurações. Muitos vendedores de *software* têm acesso a uma versão preliminar chamada versão beta, onde são detectados *bugs* potenciais. Apesar desse esforço, muitos *bugs* são corrigidos somente depois que já foram colocados no mercado.

¹⁰⁰ Diretiva 91/250/CEE, art, 5.2.

¹⁰¹ Diretiva 91/250/CEE, art, 5.3.

permite a descompilação¹⁰² dos programas, sem necessidade de autorização do titular dos direitos e reconhecendo possíveis direitos de autor sobre essa necessária transformação.

Assim, quando a tradução do código e a tradução de sua forma são indispensáveis para obter a informação necessária para a interoperabilidade de um programa criado de forma independente com outros programas, se poderá fazer a descompilação, contanto que se cumpra com os seguintes requisitos:

- a) que tais atos sejam realizados pelo usuário legítimo;
- b) que a informação necessária para conseguir a interoperabilidade não tenha sido colocada previamente e de maneira fácil e rápida a disposição das pessoas a que se refere a letra anterior;
- c) que tais atos se limitem a aquelas partes do programa original necessárias para conseguir a interoperabilidade.

Enfim, a Diretiva limita a interoperabilidade ao estritamente necessário para consegui-la. Nesse sentido, se exige também que a informação correspondente não exceda em suas aplicações e se utilize unicamente para conseguir a interoperabilidade do programa criado independentemente.

Também não esta permitida a transferência das informações obtidas à outrem, exceto quando tal for necessário para a interoperabilidade do programa criado independentemente.

Também fica excluída a possibilidade de utilização da informação obtida para o desenvolvimento, produção ou comercialização de um programa substancialmente semelhante na sua expressão, ou qualquer outro ato, em detrimento dos direitos do autor.

Em todo caso, a interpretação das faculdades de transformação reconhecidas na Diretiva, a favor do usuário legítimo, se limitam na medida necessária para que a sua aplicação não prejudique de forma injustificada os legítimos interesses do titular dos direitos, ou seja, contrária a uma exploração normal do programa de computador.¹⁰³

¹⁰² O termo descompilação sempre foi um tema muito debatido na União Européia, porque muitos a vêem como parte do que se chamaria de engenharia reversa. E a questão de saber se a engenharia reversa é desejável e, em caso positivo, qual a forma, sempre foi objeto de intensos debates. No contexto da Diretiva, a discussão centra se uma pessoa pode ter acesso a informação de interface com o fim de fazer com que seu próprio *software* interaja com outro *software* através da interface. Cf. JONGEN, Herald D.J.;MEIJBOOM, Alfred P. (eds), 1993, p.14.

¹⁰³ Diretiva 91/250/CEE, art, 6.3.

Há também uma obrigação explícita de não divulgar a informação obtida do programa em questão, de forma que divulgar a mesma a terceiros somente será lícito quando seja necessário e nos mesmos limites da necessidade. A idéia por trás do artigo 6 é que a descompilação não deve ser permitida, mas que em algumas situações estritas, a mesma se torna inevitável.

A Diretiva ainda determina no seu artigo 7 que, os Estados-membros devem tomar medidas adequadas, nos termos das respectivas legislações nacionais, contra as pessoas que pratiquem qualquer dos seguintes atos:

a) Ponham em circulação uma cópia de um programa de computador, conhecendo ou não podendo ignorar o seu caráter ilícito;

b) Estejam na posse, para fins comerciais, de uma cópia de um programa de computador, conhecendo ou não podendo ignorar o seu caráter ilícito;

c) Ponham em circulação ou estejam na posse, para fins comerciais, de meios cujo único objetivo seja facilitar a supressão não autorizada ou a neutralização de qualquer dispositivo técnico eventualmente utilizado para a proteção de um programa.

Com o fim de assegurar a conformidade com as disposições da Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, a duração da proteção conferida pela Diretiva é de toda a vida do autor, acrescido de mais cinqüenta anos a contar do dia primeiro de janeiro do ano seguinte ao ano da sua morte

Se o programa de computador for uma obra anônima ou sob pseudônimo ou se a legislação nacional considerar que o seu autor é uma pessoa coletiva, nos termos do artigo 2.1, a proteção será concedida por um período de cinqüenta anos a contar da data em que o programa de computador se tornar legitimamente acessível ao público. Presume-se que a proteção tem início no dia primeiro de janeiro do ano seguinte à ocorrência dos fatos acima mencionados.¹⁰⁴

A proteção dos programas de computador ao abrigo dos direitos de autor, por sua vez, não deve prejudicar, segundo a Diretiva, nos casos apropriados, a aplicação de outras formas de proteção como às relativas a direitos de patente, a marcas, a concorrência desleal, a segredos comerciais, a proteção de produtos semicondutores ou ao direito dos contratos. A Diretiva também estabelece que serão nulas quaisquer disposições contratuais contrárias ao que dispõe a mesma sobre a interoperabilidade e ao direito do usuário legítimo a cópias nos limites estabelecidos.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Diretiva 91/250/CEE, art, 8.

¹⁰⁵ Diretiva 91/250/CEE, art, 9.1.

2.3 A regulamentação dos programas de computador no Brasil

Com relação a regulamentação interna relativa aos programas de computador, foi adotada na década de 80 uma política de informática no Brasil que objetivava o desenvolvimento desse setor. Sobre esse política Brancher afirma que:

Considerando a necessidade de inserção num mercado em constante evolução, não apenas na importação de produtos, mas no desenvolvimento interno para a fabricação de equipamentos e programas, o governo brasileiro decidiu por bem, em 1984, instituir uma política de informática, promulgando a Lei nº 7.232/84. Por meio dela, criou-se uma ampla reserva de mercado, com o controle das importações de bens e serviços de informática por um período de oito anos, bem como através de diversas restrições à participação do capital estrangeiro no país, com o objetivo de estimular a produção de referidos bens e serviços no território nacional. O poder de controle era exercido pela Secretaria Especial de Informática (SEI), a qual detinha a competência para analisar e decidir sobre os projetos de desenvolvimento e produção dos bens de informática, bem como se manifestar previamente acerca das importações de bens e serviços pelo período de oito anos.¹⁰⁶

Essa política governamental para a informática foi responsável pela criação de um parque industrial sólido nessa área, de tal forma que entre 1984 e 1987, o mercado brasileiro de informática teve um crescimento, em termos relativos, de mais de 400%.¹⁰⁷

Com o fim da reserva de mercado, por sua vez, na década de 90, houve a entrada no país de grandes empresas do setor, forçando as empresas brasileiras à concorrência. Também foram criados incentivos fiscais para as empresas brasileiras, bem como o aumento da produção interna e da demanda.¹⁰⁸

No que concerne a proteção jurídica dos programas de computador no Brasil, Barbosa conta que desde 1979, o governo brasileiro, as universidades, a incipiente indústria local de computadores, especialistas e profissionais do direito, vinham discutindo a respeito do que deveria ser feito para incentivar a criação local de programas de computador e a disponibilidade de produtos estrangeiros de *software*. Nesse sentido, foram realizados vários seminários, cursos, grupos de trabalho, congressos, com o intuito também de difundir o tema entre todos os atores interessados.

¹⁰⁶ BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues. *Contratos de software*. Florianópolis: Visual Books, 2003. p.

¹⁰⁷ Cf. LUPI, André Lipp Basto Pinto. *Proteção jurídica do software: eficácia e adequação*. Porto Alegre: Síntese, 1998, p. 17.

¹⁰⁸ Cf. LUPI, 2003, p. 17.

Com isso, o tema da proteção jurídica dos programas de computador rapidamente adquiriu uma importância muito grande.¹⁰⁹

Assim sendo, vários especialistas em computação e advogados sugeriram a idéia de utilizar uma modalidade especial de proteção, a qual não consistiria nem em patentes e nem em direito de autor, mas um sistema novo e específico que deveria corresponder aos problemas que apresentavam as criações de *software*.

Nesse sentido, foi apresentado em 1984 um projeto de Lei, originado no Congresso que constituía um modelo de proteção *sui generis*.

Sobre esse projeto de Lei, Barbosa menciona que

Parece haver uma curiosa coincidência que (...) e no mesmo mês que um projeto de lei brasileiro foi apresentado ao Congresso (outubro de 1984), o presidente dos Estados Unidos promulgou a nova Lei de Tarifas e Comércio, no qual um dos títulos contém um ‘conceito do Congresso’ que estabelece formalmente que todos os países deveriam adotar o sistema de *copyright* para proteger o *software*, caso contrário seriam objeto de severas represálias por parte dos Estados Unidos. Se trata de uma coincidência real frente ao projeto de lei brasileiro, não fica dúvida de que a Lei de Comercio objetivava prioritariamente golpear o projeto MITI japonês, como realmente o fez; e possivelmente desestimular as soluções *sui generis* em todas as partes.”¹¹⁰ (tradução nossa)

E complementa:

(...) em 7 de setembro de 1985 o presidente Reagan anunciou que estava ordenando o início dos procedimentos contra o Brasil, com base no artigo 301 da Lei de Comércio, para conter a política brasileira no setor de computação, incluindo a falta de uma proteção por *copyright* para o *software*. Não será uma surpresa assinalar que em 26 de agosto de 1986 o Conselho Nacional de Informática (CONIN) do Brasil – um grupo de assessoria em nível ministerial – informou ao presidente do país que uma legislação de direito de autor ‘modificada’ constituía uma modalidade correta para a proteção do *software*. O projeto do Executivo, que chegou ao Congresso no final de dezembro de 1986 faz referência a lei de *copyright* como base de proteção (...).¹¹¹ (tradução nossa)

¹⁰⁹ Cf. BARBOSA, 1988.

¹¹⁰ BARBOSA, 1988. No original: “It seems to be a curious coincidence that (...) and on the same month the Brazilian bill was submitted to the Congress (October, 1984) the US President sanctioned into law the new Trade and Tariff Act, one of the titles of which contains a “sense of the Congress” stating formally that all countries should adopt the copyright system to protect software lest they should be the target of severe US retaliations. If it is probably a real coincidence face to the of the Brazilian bill, no doubt whatsoever exists that the Act was intended to preemptively strike the Japanese MITI’s draft, as it actually did, and possibly to disincentive *sui generis* solutions elsewhere.”

¹¹¹ BARBOSA, 1988. No original: “But on September 07, 1985, President Reagan announced he was ordering the commencement of proceedings against Brazil on the basis of Section 301 of the Act, to check on the Brazilian computer policies, including the lack of copyright protection for software. It will

Esse projeto do Executivo a que se refere Barbosa culminou com promulgação da Lei 7.646 de 1987, que assegurava aos programas de computador o regime de proteção de direito de autor e estabelecia uma proteção de 25 anos a partir do lançamento do programa em qualquer país, independente de registro. A mencionada lei não considerava ofensa ao direito de autor a reprodução de uma cópia adquirida legitimamente, quando tal reprodução fosse indispensável à utilização adequada do programa.

Essa mesma lei contemplava um certo número de obrigações por parte do titular dos direitos de comercialização do programa como o de divulgar, sem ônus adicional, as correções de eventuais erros e assegurar, aos respectivos usuários, a prestação de serviços técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento do programa de computador, consideradas as suas especificações e as particularidades do usuário.¹¹²

Ademais, o titular dos direitos dos programas de computador, durante o prazo de validade técnica, não poderia retirá-los de circulação comercial, sem a justa indenização de eventuais prejuízos causados a terceiros. O referido titular dos direitos do programa e de sua comercialização também poderia responder, perante o usuário, pela qualidade técnica adequada, bem como pela qualidade da fixação ou gravação dos mesmos nos respectivos suportes físicos, cabendo ação regressiva contra eventuais antecessores titulares desses mesmos direitos.¹¹³

A Lei 7.646/87 também assegura um regime para a comercialização de *software* nacional e estrangeiro no mercado brasileiro, através do estabelecimento de um sistema de cadastramento pela Secretaria Especial de Informática - SEI. Tal regime estipula um benefício aos programas desenvolvidos localmente. Isso porque, segundo o art. 8, § 2º, da Lei, o cadastramento, fica condicionado, quando se tratar de programas desenvolvidos por empresas não nacionais, à apuração da inexistência de programa de computador similar, desenvolvido no País, por empresa nacional.¹¹⁴

not be possibly a surprise to notice that, on August 26, 1986 The Brazilian National Council of Informatics (CONIN) a cabinet level advisory group, told the President of Brazil that a “modified” copyright legislation was the correct way of protecting software; the Executive proposal that reached the Brazilian Congress late December 1986 made references to the copyright law as providing the grounds for the protection, (...).”

¹¹² Lei 7646/87, art. 24.

¹¹³ Lei 7646/87, art. 25 e 26.

¹¹⁴ Este dispositivo esteve na origem de uma controvérsia entre Brasil e Estados Unidos. Esta controvérsia sobre a proteção de um software dos Estados Unidos no Brasil se baseava no fato de que a Secretaria Especial de Informática (SEI) se havia negado a registrar em 1987 uma versão do MS-DOS da Microsoft, devida a suposta existência de um programa local equivalente. A aplicação de represálias por parte do

Sobre a atuação da SEI, Correa menciona que:

A aplicação do conceito de “equivalente funcional” – que autorizou a Secretaria Especial de Informática (SEI) a denegar o registro de um programa estrangeiro – foi flexível. De 2.400 pedidos de registro de *software* para microcomputadores, somente 44 foram questionadas pela SEI (até maio de 1989). Vinte e seis de tais pedidos foram finalmente aprovados, e o resto foi objeto de apelação.¹¹⁵ (tradução nossa)

Portanto, pode-se afirmar que a aprovação pelo Brasil da Lei 7.646/87, com a aplicação aos programas de computador do regime da lei dos direitos autorais, foi conseqüência em grande parte da pressão norte-americana.

Ainda com relação a Lei de 1987, Correa menciona que o representante de Comércio dos Estados Unidos deu uma declaração em outubro de 1989 em que dava por terminada as investigações sobre informática no caso brasileiro tendo em vista que o Brasil:

(...) estendeu uma proteção explícita pelo *copyright* ao *software*, ofereceu um crescente acesso ao mercado de *software* estrangeiro com base na instrumentação da lei de *software* e melhorou a responsabilidade e claridade de suas funções administrativas em relação com as políticas de informática que afetam o comercio exterior.¹¹⁶ (tradução nossa)

Posteriormente, com a necessidade de harmonizar a legislação nacional aos acordos internacionais, mais especificamente com relação ao Acordo TRIPS da OMC, aquele diploma legal foi revogado aos 19 de fevereiro de 1998, sendo substituído pela Lei 9.609 de 1998.

Assim sendo, do ponto de vista internacional, as diretrizes jurídicas seguidas pelo Brasil para proteção aos programas de computador encontram-se estabelecidas pela Convenção de Berna, relativa aos direitos do autor, e pelas disposições do Acordo TRIPS da OMC.

governo dos EUA foi evitada pela aceitação por parte da SEI de registrar uma nova versão do MS-DOS. Cf. CORREA, 1986, p. 569.

¹¹⁵ CORREA, 1986, p. 570. No original: “La aplicación del concepto de ‘equivalente funcional’ – que autorizó a la Secretaría Especial de Informática (SEI) a denegar el registro de un programa extranjero – ha sido flexible. Sobre 2.400 solicitudes de registro de software para microcomputadoras, sólo 44 fueron cuestionadas por la SEI (hasta mayo de 1989). 26 de dichas solicitudes resultaron finalmente aprobadas, y de resto fue objeto de apelación.”

¹¹⁶ CORREA, 1986, p. 570. No original: “(...) ha extendido protección explícita bajo copyright al software, brindó un creciente acceso al mercado de software extranjero sobre la base de la instrumentación de la ley de software, y mejoró la responsabilidad y claridad de sus funciones administrativas en relación con las políticas de informática que afectan el comercio exterior.”

A nova Lei de programa de computador, segue a mesma orientação da normativa anterior, dispondo em seu art. 2º que “O 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”, portanto, a Lei de Direitos Autorais, Lei 9.610/98.

2.3.1 A Lei 9609/98

A Lei 9.609/98, define programa de computador em seu art. 1º *in verbis*:

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.

O conceito trazido pela lei brasileira se coaduna com o conceito da OMPI, que, como já foi mencionado, definiu programa de computador como o conjunto de instruções capaz, quando incorporado num veículo legível pela máquina de fazer com que uma máquina, que disponha de capacidade para processar informações, indique, desempenhe ou execute uma particular função, tarefa ou resultado.

De se mencionar que a lei nacional se refere somente a programa de computador, não mencionado os outros elementos que compõem o *software*, quais sejam, a descrição do programa e o material de apoio. De qualquer forma, os outros dois elementos permanecem como objeto do direito autoral.

A definição da Lei de programa de computador inicialmente o caracteriza como uma expressão, o que remete a proteção do Direito Autoral. Este ramo do Direito não protege idéias, planos, conceitos, mas formas de expressão. Assim, o que será protegido no programa de computador é a expressão da idéia, da solução para um problema, e não a idéia em si, algoritmos, esquemas, estruturas etc. Nesse sentido, Wachowicz afirma que:

O programa de computador se inclui entre as obras intelectuais de expressão lingüística, na medida que todo o *software* exige, antes de mais nada uma anotação, que constitui na linguagem de computação, que permitirá um procedimento, do qual se obterão resultados. O programa de computador é por natureza um esquema para ação.¹¹⁷

¹¹⁷ WACHOWICZ, 2003.

Assim sendo, o direito autoral protegerá o conjunto de instruções que é o programa de computador por ter expressão mediante notação (linguagem) e não pelos resultados que possam produzir, ou seja a sua funcionalidade.¹¹⁸

Wachowicz corrobora esse entendimento, afirmando que “*é a expressão de uma solução que merece tutela pelo direito autoral e não a solução encontrada, ou sua idéia primitiva*”. Conclui o autor, a seguir, que o idealizador do programa, em si, “*não terá (...) qualquer direito de exclusividade sobre sua idéia, mas terá a proteção da expressão desta idéia materializada nas soluções expressas no programa de computador que desenvolveu*”¹¹⁹.

Por fim, o referido autor faz a importante observação que

No caso da informática o programa de computador está protegido enquanto obra literária, mas não a sua idéia-base, podendo esta inspirar outros programas a desenvolverem os seus próprios programas. Assim, exemplificando, como o arquiteto que descobre uma solução arquitetônica revolucionária, a obra que realizou está protegida pelo direito autoral, mas a solução se tornou patrimônio comum.¹²⁰

Portanto, como o direito de autor protege a expressão da idéia, esse regime jurídico torna possível o desenvolvimento de programas similares entre si. Diferentemente, uma proteção via patente dos programas de computador protegeria a funcionalidade e, conseqüentemente, o processo. Isso inviabiliza a produção de programas similares.

Ainda na definição de programa de computador, a lei estabelece que o mesmo se caracteriza por um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada. Essa disposição não deixa dúvidas de que tanto o código-fonte quanto o código-objeto estão protegidos pela legislação de programa de computador.

O fato de a lei dispor no conceito de programa de computador que o conjunto de instruções tem que estar contido em um suporte físico de qualquer natureza aproxima a legislação nacional ao direito inglês e americano, os quais determinam que a fixação da obra intelectual é requisito para a proteção. Isso porque na tradição jurídica brasileira em matéria de direitos autorais, não é necessário que a obra esteja fixada em nenhum suporte físico para que receba proteção.

Ao contrário, no caso dos programas de computador, a fixação passa a ser uma condição necessária para se obter a proteção. Nesse sentido, os programas de

¹¹⁸ Cf. WACHOWICZ, 2003.

¹¹⁹ WACHOWICZ, 2004, p. 78.

¹²⁰ WACHOWICZ, 2003.

computador estão protegidos, estejam eles contidos numa folha de papel, num disquete, num disco rígido, num CD ROM, numa fita, num cartão perfurado, ou em qualquer outro meio físico que se venha a conhecer no futuro.

Na seqüência, o conceito da lei fala que o conjunto de instruções tem que ser de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos. Segundo Barbosa, isso significa dizer que o programa de computador “*não é suscetível de outro emprego senão como meio eficiente de causar certas máquinas a agir de modo e para fins determinados*”, e que caso o programa deixe de ter essa vinculação, o regime aplicável passaria a ser o regime geral do direito autoral.¹²¹ Ademais, o dispositivo não deve ser entendido no sentido de que os programas estariam vinculados exclusivamente a uma máquina ou dispositivo específico.

Interessante também observar que a lei não utiliza a palavra computador, preferindo uma expressão mais genérica de “máquinas automáticas de tratamento da informação.” Da mesma forma, os termos dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos também são bastante amplos podendo se referir tanto a um relógio, quanto a um automóvel ou um foguete.

O último ponto do conceito importante de ser analisado é o fato de que o conjunto de instruções é para fazer com que as máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos funcionem de modo e para fins determinados. Este dispositivo ressalta a característica funcional e técnica dos programas de computador, o que justifica a especialidade da sua regulamentação. Desta forma, se um programa é capaz de fazer funcionar uma máquina de tratamento da informação, independente de quais sejam os seus fins desta, o programa satisfaz o requisito legal.

Importante ainda observar que a Lei não faz distinção entre os sistemas operacionais e os programas aplicativos, sendo que ambos são passíveis de proteção.

O prazo de proteção dos direitos relativos ao programa de computador não corresponde ao do regime geral dos direitos autorais que é de setenta anos. Aos programas de computador são assegurados o prazo de cinquenta anos, contados a partir

¹²¹ BARBOSA, Denis Borges. **Comentários ao art. 1º. da Lei de Software**. 1998. Acesso em 20 jan. 2007. Disponível em: < <http://denisbarbosa.addr.com/161.doc> >.

de 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua publicação ou, na ausência desta, de sua criação.¹²²

Com relação aos direitos morais do autor do programa de computador, a Lei 9609/98 não confere àquele a extensa lista de direitos da Lei 9610/98 (Lei de Direitos Autorais). A Lei de programa de computador restringe os direitos morais dos seus autores a apenas dois.

O primeiro deles, expresso no art. 2º, § 1º, é o de reivindicar a qualquer tempo a paternidade do programa de computador. Esse direito moral, nas palavras de Ascensão, manifesta-se “positivamente pela pretensão à menção da designação e negativamente pela reação às violações praticadas.”¹²³

Com relação a esse direito moral, Ascensão observa ainda que:

Esse direito [moral] pode ser convencionalmente limitado (...). Assim, o autor compromete-se validamente a não exercer o seu direito em dada relação. Mas não pode renunciar ao direito em si. Nem pode sequer pactuar validamente que outro será apresentado como autor, pois semelhante contrato violaria a fé pública, (...) E mesmo o acordo que fizer, de não exercer o seu direito em dada situação, tem mera eficácia obrigacional e não atinge a sua posição de autor. Pode, não obstante, a todo momento, reivindicar a paternidade da obra. A sua pretensão, dada a prevalência das razões pessoais sairá vitoriosa, muito embora fique obrigado à indenização de perdas e danos em benefício daquele com quem contratou.¹²⁴

O outro direito moral conferido ao autor de programa de computador pela lei nacional, no mesmo dispositivo mencionado anteriormente, é o de opor-se a alterações não-autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação, ou outra modificação do programa, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação.

Segundo Ascensão:

(...) a lei não quer aqui estabelecer nada que se pareça com uma soberania do autor sobre a utilização da obra. Não são todas e quaisquer modificações que são consideradas violações da integridade da obra (...) O autor não poderá, pois, invocar o direito à integridade da obra em casos em que não estiver em causa a sua reputação ou honra, ou em que a obra não possa sair prejudicada (...) A lei quer evitar oposições conduzidas pelo autor unicamente com o fito de extorquir dos utentes um pagamento suplementar, e evita-o pelo estabelecimento de um critério ético, destinado a excluir todo o arbítrio.¹²⁵

¹²² Lei 9.609/98, art. 2º, §2º.

¹²³ ASCENSAO, 1997, p. 141.

¹²⁴ ASCENSÃO, 1997, p. 142.

¹²⁵ ASCENSÃO, 1997, p. 142-3.

A legislação dispõe que a proteção dos programas de computador independe de registro.¹²⁶ Isso é decorrência do fato de que o regime de proteção à propriedade intelectual do programa de computador é o conferido as obras literárias pela legislação de direitos autorais. Assim, partindo do princípio de que o direito de autor é reconhecido independentemente de registro, este é considerado uma mera formalidade. Como a atribuição de direito de autor se dá com a mera criação da obra, o registro dos programas de computador torna-se facultativo.

Nesse sentido, dispõe o art. 3º da Lei 9609/98 que os programas de computador poderão, a critério do titular, ser registrados em órgão ou entidade a ser designado por ato do Poder Executivo, por iniciativa do Ministério responsável da Ciência e Tecnologia. Com a regulamentação deste art. 3º pelo Decreto 2.556/98, o órgão competente para fazer o registro passou a ser o INPI. Apesar da não obrigatoriedade do registro, este é um procedimento extremamente importante para dar uma maior segurança com relação à autoria do programa.

O reconhecimento do registro é internacional, tendo em vista o princípio da reciprocidade.¹²⁷ Assim, os programas nacionais não precisam ser registrados nos demais países para obter a proteção legal nesses países, da mesma forma que os programas estrangeiros não precisam ser registrados no Brasil, salvo, para garantia das partes envolvidas, nos casos de cessão de direitos.¹²⁸

Com relação aos documentos do programa de computador que devem instruir o registro, os mesmos são de inteira responsabilidade do usuário. Nesse sentido, o INPI orienta que:

(...) tais documentos têm importância fundamental para dirimir futuras questões acerca da utilização indevida (CONTRAFACÇÃO ou "PIRATARIA") envolvendo o programa objeto do registro. Assim, estes "documentos" deverão ser efetivamente capazes de COMPROVAR, em juízo, que um programa, objeto de uma ação judicial (do AUTOR ou do RÉU), encontra-se realmente registrado no INPI, procedimento, este, fundamental para a decisão sobre a autoria.¹²⁹

¹²⁶ Lei 9.609/98, art. 2º, §3º.

¹²⁷ Pelo princípio da reciprocidade, os direitos conferidos pela Lei brasileira são assegurados aos estrangeiros domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda, aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes (Lei 9.609/98, art. 2º, §4º).

¹²⁸ Cf. INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/>>.

¹²⁹ INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/>>.

Dois são os tipos de documentos que devem instruir o registro, quais sejam, os documentos formais e os documentos técnicos. Os documentos formais são definidos pelo órgão competente para o registro, no caso, o INPI.

Esses documentos formais são:

(...) de fundamental importância para esclarecer a quem caberá efetivamente o exercício dos direitos patrimoniais definidos pela legislação que regula a matéria e, à medida que sejam suficientemente esclarecedores, servirão de base concreta para dirimir as questões que possam advir quanto a 'um mesmo programa ter os direitos reivindicados por pessoas diferentes' - física(s) e/ou jurídica(s).¹³⁰

Na documentação técnica, por sua vez, deve constar trechos do programa e outros dados que se considerar suficientes para identificá-lo e caracterizar sua originalidade,¹³¹ ou seja, deve ser capaz de caracterizar a criação independente e identificar o programa.

Existe a determinação legal de que esses trechos do programa que são depositados para registro apresentam caráter de sigilo, ou seja, não podem ser reveladas, a não ser por ordem judicial ou a requerimento do próprio titular.¹³² Nesse sentido, o INPI considera que há dois regimes de guarda do programa de computador, a critério do depositante:

- 1) Sigiloso: os Documentos de Programa são colocados dentro de um envelope especial e ficam guardados em Arquivo de Segurança do INPI, não sendo dado conhecimento de seu conteúdo sequer aos funcionários do setor responsável pelo registro.¹³³
- 2) Não Sigiloso: os Documentos de Programa são inseridos no corpo do processo administrativo de instrução do pedido de registro, ficando, desta forma, passíveis, inclusive, de conhecimento por parte do público em geral.¹³⁴

Para o registro ainda é exigido, de acordo com o art. 3º, § 1º, I e II da Lei, os dados referentes ao autor do programa de computador e ao titular, se distinto do autor, quer sejam pessoas físicas ou jurídicas. Ademais, exige-se a descrição funcional do programa de computador.

Ainda com relação ao registro, nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o INPI faz o registro dos respectivos contratos, para que os mesmos produzam efeitos em relação a terceiros. Para tanto, é obrigatória a entrega, por

¹³⁰ INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/>>.

¹³¹ Lei 9.609/98, art. 3º, § 1º, III.

¹³² Lei 9.609/98, art. 3º, § 2º.

¹³³ INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/>>.

¹³⁴ INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/>>.

parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia.¹³⁵

Com relação aos direitos relativos ao programa de computador, a Lei 9.609/98, em seu art. 4º, estabelece a regra de que eles pertencerão ao empregador, contratante de serviço ou órgão público, em que o mesmo tenha sido desenvolvido e elaborado durante a vigência do contrato de trabalho, salvo convenção em contrário. O parágrafo 1º do art. 4º também é expresso ao afirmar que a remuneração do criador restringe-se ao seu pagamento meramente, não tendo direito a nenhum percentual, salvo se se convencionar o contrário.

Entretanto, da mesma maneira que a Lei traz a regra sobre a titularidade dos direitos relativos aos programas de computador, a Lei também traz a exceção. Assim, ocorrerá a situação inversa, ou seja, pertencerá exclusivamente ao empregado, contratado de serviço, ou servidor público os direitos concernentes aos programas de computador quando concorrerem duas condições.

A primeira delas é que o programa de computador tenha sido gerado sem relação com o contrato de trabalho, prestação de serviço, ou vínculo estatutário. A segunda condição é que o programa tenha sido gerado 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, do contratante de serviços ou órgão público.¹³⁶

Interessante observar também que todas essas observações são aplicáveis quando o programa de computador é desenvolvido por bolsista, estagiários e assemelhados.¹³⁷

Da mesma forma que a Lei dispõe quais são os direitos dos titulares dos programas de computador, a Lei afirma o que não constitui ofensa aos direitos do titular de programa de computador.

Assim, em conformidade com o art. 6º da Lei, não constitui uma ofensa aos direitos: I - a reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine à cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico; II - a citação parcial do programa, para fins didáticos, desde que identificados o programa e o titular

¹³⁵ Lei 9.609/98, art. 11.

¹³⁶ Lei 9.609/98, art. 4º, § 2º.

¹³⁷ Lei 9.609/98, art. 4º, § 3º.

dos direitos respectivos; 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 sua expressão; IV - a integração de um programa a outro, mantendo-se as suas características essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para uso exclusivo de quem a promoveu.

A Lei de Programa de Computador também traz algumas disposições relativas às garantias aos usuários de programa de computador. Assim sendo, ela impõe em seu art. 7º a necessidade de se consignar o prazo de validade técnica da versão do programa que está sendo comercializada de forma legível pelo usuário. Essa consignação deve constar do contrato de licença de uso do programa, ou do documento fiscal correspondente, ou do suporte físico do programa, ou ainda das respectivas embalagens.

O art. 8º dispõe ainda que durante o prazo de validade técnica da respectiva versão, aquele que comercializa o programa de computador fica obrigado a assegurar aos usuários, no território nacional, o direito de prestação de serviços técnicos complementares referentes ao adequado funcionamento do mesmo.

Interessante observar ainda que esta obrigação persiste durante o prazo de validade técnica, ainda que o programa de computador seja retirado de circulação comercial, salvo justa indenização de eventuais prejuízos causados a terceiros. (art. 8, parágrafo único)

Os direitos relativos aos programas de computador podem ser protegidos tanto no âmbito civil quanto criminal. No plano civil, o principal efeito nos casos de violação é a indenização. No plano penal é a previsão de cominação de pena. Esta será de seis meses a um ano ou multa, para os casos de contrafação, conforme o art. 12 da Lei. A contrafação consiste na reprodução por qualquer meio, no todo ou em parte, do programa de computador, contanto que sem autorização expressa do autor.

Quando essa reprodução é feita para fins de comércio há um agravamento da pena para o regime de reclusão de um a quatro anos e multa. Nessa mesma pena de um a quatro anos e multa incorre também quem vende, expõe à venda, introduz no país, adquire, oculta ou tem em depósito, para fins de comércio, original ou cópia de programa de computador (art. 12, § 1º). Nessas situações se configura a chamada pirataria.

Os crimes contra os direitos de autor de programa de computador são crimes de ação penal privada, ou seja, somente se procedem mediante queixa. A queixa-crime, por sua vez, deve ser acompanhada de perícia que demonstre a probabilidade da existência, em tese, do crime. Como os crimes de violação de programa de computador são crimes que deixam vestígios, esse exame pericial torna-se condição de procedibilidade para o exercício da ação penal.

Não obstante o fato dos crimes em desfavor do titular dos direitos do programa de computador serem de ação penal privada, em duas situações eles passam a ser de ação penal pública.

A primeira delas é quando os crimes forem praticados em prejuízo de entidade de direito público, autarquia, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público.¹³⁸

Da mesma maneira, quando em decorrência do ato delitivo, resultar sonegação fiscal, perda de arrecadação tributária ou prática de quaisquer dos crimes contra a ordem tributária ou contra as relações de consumo.¹³⁹ (art. 12, § 3º, II)

Nos casos de violação de direito de programa de computador, a ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão serão precedidas de vistoria. Nesses casos, de acordo com o art. 13, o juiz pode ordenar a apreensão das cópias produzidas e comercializadas com violação de direito de autor, suas versões e derivações, em poder do infrator ou de quem as esteja expondo, mantendo em depósito, reproduzindo ou comercializando.

¹³⁸ Lei 9.609/98, art. 12, § 3º, I.

¹³⁹ Lei 9.609/98, art. 12, § 3º, II.

3 A LEGISLAÇÃO PATENTÁRIA NOS ESTADOS UNIDOS, EUROPA E BRASIL

Até o presente momento, foi feito um estudo acerca da proteção jurídica conferida aos programas de computador no âmbito do direito de autor, de forma que foi descrito como os programas de computador estão regulados nas legislações nacionais dos Estados Unidos e Brasil, bem como na União Européia.

Neste capítulo, serão analisados os regimes legais dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil em matéria de patentes. A compreensão da legislação patentária, principalmente no que concerne aos requisitos e procedimentos, possibilitará o entendimento de alguns aspectos da problemática acerca das invenções que envolvem programas de computador, bem como as possibilidades de patenteamento a luz da legislação existente.

3.1 Patentes nos Estados Unidos

A primeira lei de patentes norte-americana data de 1790. Após essa data, essa lei sofreu algumas modificações e emendas, sendo que atualmente, a lei de patentes americana está codificada no Título 35 do *United States Code* (USC).

Nos Estados Unidos, praticamente qualquer coisa feita pelo homem pode ser objeto de uma patente. A matéria patenteável inclui as invenções e descobertas relacionados com um processo, uma máquina, uma manufatura ou uma composição de matéria que seja nova e útil, bem como qualquer aperfeiçoamento novo e útil do anteriormente mencionado.¹⁴⁰

Portanto, são quatro os tipos de invenções que podem ser objeto de uma patente nos EUA. Os três últimos se referem as coisas físicas, em oposição ao primeiro tipo que se refere aos processos. Sobre isso menciona Albuquerque que:

Das quatro categorias de invenções que podem ser patenteadas, definidas pela Lei de Patentes, §101, três dizem respeito a ‘objetos’ e uma a ‘ações’, uma série de etapas ou atos a serem executados. A expressão ‘processo’ inclui qualquer destinação nova conferida a um

¹⁴⁰ 35 U.S.C. 101 Inventions patentable. Whoever invents or discovers any new and useful, process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

processo, máquina, manufatura, composição de matéria ou material já conhecidos.¹⁴¹ (tradução nossa)

3.1.1 Requisitos de Patenteabilidade

Os requisitos exigidos para que se obtenha uma patente nos EUA é de que a invenção seja nova¹⁴², útil¹⁴³ e não óbvia¹⁴⁴ em comparação com o estado da técnica.¹⁴⁵ Portanto, se um pedido de patente se enquadra em uma das quatro categorias mencionadas, será analisado se cumprem os requisitos de patenteabilidade.

O requisito da novidade, segundo Gómez Segade, é o “(...) *requisito de patenteabilidade comum, desde sempre, a todos os ordenamentos, porque a patente só se justifica pela existência de uma contribuição que enriqueça o acervo tecnológico da generalidade.*”¹⁴⁶

A maioria dos países adotam o princípio da novidade absoluta, segundo o qual para que uma invenção cumpra este requisito, a mesma não pode ter sido acessível ao público em nenhum país e em nenhuma língua, salvo algumas poucas exceções legais.

Os EUA, por sua vez, adotam o princípio da novidade relativa, em que algumas divulgações e usos da invenção, anteriores ao pedido de patente, não afetam a novidade. Estes casos estão definidos no 35 U.S.C.102.¹⁴⁷

¹⁴¹ ALBUQUERQUE, Roberto Chacon de. A proteção das invenções relacionadas a programas de computador nos Estados Unidos. **Revista da ABPI**. N. 57, mar/abr. de 2002. p. 39.

¹⁴² Novelty requirement.

¹⁴³ Utility requirement.

¹⁴⁴ Nonobviousness requirement.

¹⁴⁵ 35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter. (a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

¹⁴⁶ GOMEZ SEGADE, José Antonio. **La ley de patentes y modelos de utilidad**. Madrid: Editorial Civitas, 1988. p. 62. No original: “(...) requisito de patentabilidad común desde siempre a todos los ordenamientos, porque la patente sólo se justifica por la existencia de una aportación que enriquezca el acervo tecnológico en beneficio de la generalidad.”

¹⁴⁷ 35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.

A person shall be entitled to a patent unless —

(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, or

(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, or

(c) he has abandoned the invention, or (d) the invention was first patented or caused to be patented, or was the subject of an inventor’s certificate, by the applicant or his legal representatives or assigns in a foreign country prior to the date of the application for patent in this country on an application for patent or

Qualquer divulgação, uso ou oferta fora dos limites estabelecidos no mencionado artigo, passa a compor o estado da técnica, fazendo com que a invenção deixe de cumprir o requisito da novidade e, portanto, não poderá ser patenteada.

O requisito da não obviedade encontra equivalência com o requisito de atividade inventiva exigido na Europa e no Brasil, ou seja, uma invenção não pode ser patenteada se resulta óbvia para um técnico na matéria a qual a invenção se relaciona no momento da criação.

Assim, de acordo com o art. 103 do 35 U.S.C., uma patente não pode ser concedida, se a diferença entre a invenção a ser patenteada e o estado da técnica são tais que a invenção como um todo poderia ser óbvia para um técnico nesta matéria ao tempo da invenção.

O requisito da utilidade está relacionado com a aplicabilidade do invento. Nos EUA, a utilidade de um invento se configura se o técnico na matéria reconhece o uso reivindicado como legítimo.

Além dos mencionados requisitos, o primeiro parágrafo do 35 U.S.C.112 exige que o pedido de patente deve conter uma descrição escrita da invenção reivindicada, sendo que a descrição deve mostrar ao técnico na matéria, como fazer e como usar a invenção objeto do pedido, além da obrigação de divulgar a melhor maneira conhecida pelo inventor para colocar em prática a invenção.¹⁴⁸

inventor's certificate filed more than twelve months before the filing of the application in the United States, or (e) the invention was described in— (1) an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effect under this subsection of a national application published under section 122(b) only if the international application designating the United States was published under Article 21(2)(a) of such treaty in the English language; or (2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that a patent shall not be deemed filed in the United States for the purposes of this subsection based on the filing of an international application filed under the treaty defined in section 351(a); or (f) he did not himself invent the subject matter sought to be patented, or (g)(1) during the course of an interference conducted under section 135 or section 291, another inventor involved therein establishes, to the extent permitted in section 104, that before such person's invention thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, suppressed, or concealed, or (2) before such person's invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it. In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.

¹⁴⁸ Enablement requirement. 35 U.S.C. 112 Specification. The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

Importante mencionar que os Estados Unidos reconhecem o direito à prioridade unionista em seu art. 119 do 35 U.S.C. A prioridade, disposta no art. 4. do Convênio da União de Paris (CUP), constitui uma ferramenta básica, principalmente quando se quer fazer um pedido de patente em mais de um país. Isso porque o direito de prioridade permite que um segundo pedido de patente regularmente apresentado em um país do CUP possa levar, para fins de averiguar a novidade e a atividade inventiva do mesmo invento, a data do pedido de patente válido apresentado no país de origem, desde que o depósito do segundo pedido da patente ocorra dentro de um período de um ano a contar da data do primeiro depósito.

3.1.2 Exclusões à Patenteabilidade

A legislação norte-americana não contempla em seu Código nenhum tipo de exclusão de matéria patenteável. Ao contrário, tem-se dado uma interpretação bastante extensiva às categorias jurídicas previstas na lei de patentes de forma a incluir qualquer coisa criada sob o sol pelo homem.¹⁴⁹

Entretanto, a jurisprudência desenvolveu uma lista de matérias que estão excluídas de patenteabilidade, como as leis da natureza, os fenômenos naturais e as idéias abstratas.¹⁵⁰ Melhor dizendo, as leis da natureza, os fenômenos físicos e as idéias abstratas em si estariam excluídos da patenteabilidade¹⁵¹ e não a aplicação dos mesmos. Sobre isso, Albuquerque explica:

Leis da natureza, fenômenos físicos e idéias abstratas *per se*, em função do entendimento jurisprudencial que vem sendo consolidado desde 1852, não podem efetivamente ser patenteados. Apenas a aplicação prática ou a utilização de leis da natureza, fenômenos físicos ou idéias abstratas podem ser patenteadas. Nenhuma lei da natureza *per se*, ou sua expressão matemática, pode ser patenteada, mas uma invenção que lhe confira utilidade e praticidade pode ser patenteada desde que satisfaça os requisitos da novidade e não obviedade em comparação com o estado da técnica.¹⁵²

Por isso se afirma que: “*Caso uma invenção relacionada a programa de computador resolva um problema matemático abstrato, ele não deverá ser patenteadado,*

¹⁴⁹ *Diamond v. Diehr*, 450 U.S.175, 209USPQ 1 (1981).

¹⁵⁰ *Diamond v. Diehr*, 450 U.S.175, 209USPQ 1 (1981).

¹⁵¹ *Lê Roy v. Tatam*, 55 U.S. 156, 175 (1852).

¹⁵² ALBUQUERQUE, 2002, p. 40.

em virtude do princípio da não-proteção dos princípios abstratos desprovidos de aplicação técnica com destinação industrial.”¹⁵³

3.1.3 Procedimento de Concessão de Patente

O procedimento para a obtenção de uma patente no Escritório de Patentes dos Estados Unidos (*United States Patent and Trademark Office*¹⁵⁴) é conhecido por *prosecution*. Este procedimento se inicia com o pedido de patente junto ao Escritório. Não obstante o fato de que o inventor ou seu representante possam apresentar um pedido provisório, este deve ser convertido em um pedido definitivo no prazo de um ano.¹⁵⁵

Interessante observar que os EUA adotam o sistema do *first to invent* e não o sistema do *first to file*. Isso significa que a patente se concede a quem inventa primeiro e não, como na maioria das legislações, a quem primeiro deposita o pedido. Se ocorrer de dois pedidos de patentes serem depositados e se referirem as mesmas reivindicações, o Escritório de Patentes pode declarar uma *interference* e solicitar que cada uma das partes compareçam ao Escritório, para que se determine quem foi o primeiro que realizou o invento. Durante este procedimento, as partes podem apresentar provas para respaldar a sua pretensão de que foi o primeiro inventor. Posteriormente, o Escritório de Patentes emitirá uma decisão.¹⁵⁶

De acordo com o 35 U.S.C. 111(b), um pedido deve conter basicamente: uma descrição da invenção, incluindo um resumo e os desenhos, se for o caso; uma ou mais reivindicações, ao final da descrição; uma declaração em que o inventor manifesta que de fato inventou o que esta sendo descrito; e o pagamento das taxas de depósito.

Uma vez protocolizado o pedido e estando completo, o mesmo receberá um número, uma data e será encaminhado para um dos grupos especializados na área da

¹⁵³ ALBUQUERQUE, 2002, p. 40.

¹⁵⁴ Conhecido pela sigla USPTO.

¹⁵⁵ Esse pedido provisório – *provisional application* – seria uma espécie de período de graça interno. É utilizado apenas para assegurar uma data de depósito para um pedido de depósito posterior definitivo, o qual vai reivindicar a prioridade desse pedido provisório. Este pedido provisório nunca é examinado e é automaticamente considerado abandonado após o período de um ano. Um pedido provisional não pode reivindicar a prioridade de um outro pedido provisório. Todavia, podem ser depositados vários pedidos provisórios, de forma que o pedido definitivo de depósito pode reivindicar a prioridade de um ou mais pedidos provisórios. Ver 35 U.S.C 111 (b).

¹⁵⁶ Ver 37 U.S.C. Subparte E - Interferences. 1601-1690.

tecnologia a que se refere o invento. Neste grupo, será designado um examinador.¹⁵⁷ O examinador receberá o pedido e os documentos que o acompanham.

O exame tem por fim analisar se o pedido de patente cumpre com os requisitos para a sua concessão. Isso inclui a análise das formalidades exigidas pela lei de patentes, bem como o exame da novidade e da atividade inventiva da invenção que se pretende patentear. Assim sendo, o exame, além de não necessitar de requerimento do solicitante da patente, o mesmo se refere tanto às formalidades quanto ao exame técnico. Portanto, o exame é realizado juntamente com a busca de anterioridades. O examinador tem a obrigação de evidenciar porque o pedido não pode ser objeto de patente.¹⁵⁸

Durante o procedimento de exame, estão previstos os comunicados do Instituto de Patentes ao requerente com respeito ao estado do pedido. Estes comunicados são chamados *Office Actions*, e podem conter várias objeções à concessão da patente. O requerente pode respondê-las, propondo mudanças na solicitação de forma a cumprir com os requisitos formais e técnicos.¹⁵⁹ Durante o procedimento, o requerente e o examinador podem se colocar em contato, pessoalmente ou por telefone, com fins de esclarecimentos.¹⁶⁰

Se um acordo não for alcançado entre o examinador e o solicitante, este pode recorrer da decisão daquele. O recurso pode ser feito para o *Commissioner*, se a decisão recorrida está baseada numa regulamentação interna do Escritório de Patentes.¹⁶¹ O recurso pode ser interposto para uma Câmara de Recurso (*Board of Patent Appeals and Interferences*) - que seria a instância de recurso administrativa - se a decisão recorrida está baseada nos requisitos legais da Lei de Patentes dos EUA.¹⁶² O solicitante da patente pode ainda recorrer das decisões do *Commissioner* e da Câmara de Recurso, para os tribunais nacionais (*Federal Court*).¹⁶³

De acordo com a American Inventors Protection Act (AIPA) de 1999, todos os pedidos de patentes americanas que também serão objeto de um pedido fora dos EUA, são publicados no prazo de 18 meses a contar da data do depósito.¹⁶⁴ Se o solicitante objetiva obter somente uma patente norte-americana, o pedido não será publicado. A

¹⁵⁷ MPEP §903.08.

¹⁵⁸ Cf. 35 U.S.C §132 (a).

¹⁵⁹ Cf. 35 U.S.C §132 (1998); 37 C.F.R. §§1.111-.125; MPEP §§706,714.

¹⁶⁰ Cf. 37 C.F.R. § 1.133; MPEP § 713.

¹⁶¹ Cf. 37 C.F.R. § 1.181; MPEP § 1002.

¹⁶² Cf. 37 C.F.R. § 1.191; MPEP § 1200.

¹⁶³ Cf. 35 U.S.C §§ 141-46 (1994); 37 C.F.R. §§ 1.301-304; MPEP § 1216.

¹⁶⁴ Ver também 35 U.S.C §12 (b) (2) (2002).

mencionada Lei ainda prevê que depois da publicação e antes da concessão da patente, o solicitante já passa a gozar de alguns direitos.

O procedimento de exame norte-americano não prevê um sistema de oposição, em que terceiros interessados possam se opor a concessão de uma patente ou a uma patente já concedida, na condição de partes. Nos EUA, a única prerrogativa conferida a terceiros partes é a de apresentar, informalmente, divulgações que afetam o estado da técnica sem, contudo, poder participar do exame.

Não obstante, a legislação dos EUA prevê um procedimento chamado *reexamination*, que se instaura quando qualquer interessado, inclusive o próprio titular da patente, requer ao Escritório de Patentes, que reexamine uma patente já concedida. A vantagem desse reexame é que a patente concedida pode ser anulada ou novamente validada, sem o custo de tempo e dinheiro que se dispende numa ação judicial.

A patente confere o direito de excluir terceiros de fazer, usar, vender, oferecer a venda ou importar, a invenção patenteada durante o período de proteção legal. Até 1995, o período de proteção conferido pela patente norte-americana era de 17 anos contados da data em que a patente fosse concedida. Com a incorporação do Acordo TRIPS pelos EUA, o período de proteção mudou para 20 anos contados da data em que o pedido de patente foi depositado.¹⁶⁵

Nos EUA, existe uma presunção legal de que as patentes são sempre válidas. Entretanto, uma patente pode ser considerada inválida caso se evidencie que a mesma não cumpriu com os requisitos e condições de patenteabilidade.¹⁶⁶

3.2 Patentes na Europa

Na União Européia, a proteção por patente é assegurada por dois sistemas: os sistemas nacionais de patentes e o sistema europeu de patentes.

A patente nacional foi a primeira a surgir. É necessário salientar que, nos Estados-membros da União Européia, a patente nacional foi objeto de uma harmonização de fato das leis nacionais em matéria de patentes, através da adesão progressiva dos Estados-membros à Convenção de Munique sobre a patente européia.

O sistema europeu de patentes baseia-se em dois tratados internacionais, quais sejam, a Convenção de Munique sobre a patente européia de 1973 e a Convenção de

¹⁶⁵ Cf. 35 U.S.C 154 (a) (1) (2).

¹⁶⁶ Cf. 35 U.S.C 282.

Luxemburgo sobre a patente comunitária de 1975, atualmente parte integrante do Acordo em matéria de Patentes Comunitárias celebrado em 1989, também em Luxemburgo (APC 1989).¹⁶⁷ Esta Convenção ainda não entrou em vigor.¹⁶⁸

A diferença entre a patente europeia e a patente comunitária é que, em linhas gerais, a Convenção de Munique sobre patente europeia não cria um título uniforme de proteção, mas permite, através de um procedimento centralizado de concessão e baseado num direito uniforme, obter uma proteção em tantos Estados signatários da Convenção quantos o requerente pretenda. Já a patente comunitária teria um caráter unitário e autônomo, o que significa que produziria os mesmos efeitos no conjunto da Comunidade.¹⁶⁹ Todavia, a criação de um sistema de patente comunitária ainda continua sendo objeto de um impasse, o que leva a crer que no momento, parece difícil alcançar um acordo final nesta matéria.

3.2.1 Convenção Europeia de Patentes

A Convenção Europeia de Patentes (CEP) é um tratado internacional adotado na Conferência Diplomática de Munique em cinco de outubro de 1973 e que entrou em vigor a sete de outubro de 1977. Mediante esta Convenção foi criada a Organização Europeia de Patentes, a qual constitui o resultado da vontade política coletiva dos países europeus de estabelecerem um sistema de patentes uniforme na Europa. Tal Convenção cria um sistema centralizado de concessão de patentes aberto a todos os países europeus, cuja gestão cabe ao IEP.¹⁷⁰

O IEP constitui o ramo executivo da Organização Europeia de Patentes, uma organização intergovernamental regida pela Convenção e cujos membros são os Estados contratantes da Convenção. O Instituto é supervisionado pelo Conselho de Administração, o qual constitui o ramo legislativo da Organização e é composto por delegados de todos os Estados-Membros.¹⁷¹

¹⁶⁷ COM (97)304 final. p. 4.

¹⁶⁸ Por esse motivo, a patente comunitária não será objeto de estudo do presente trabalho.

¹⁶⁹ A patente comunitária não pretende substituir os sistemas nacionais e o sistema europeu vigentes, mas sim coexistir com eles. Ela visa representar uma opção a mais aos inventores, os quais continuarão a poder escolher o modo de proteção de patente que mais lhes convenha.

¹⁷⁰ Artigo 1 - Direito europeu de concessão de patentes

É instituído pela presente Convenção um direito comum aos Estados Contratantes em matéria de concessão de patentes de invenção.

¹⁷¹ Artigo 4 - Organização Europeia de Patentes

3.2.2 O Instituto Europeu de Patentes¹⁷²

O IEP se encarrega da tramitação das patentes europeias. Tais patentes são concedidas com base em um direito único, ou seja, através de uns requisitos de patenteabilidade uniforme.

O IEP tem sua sede em Munique¹⁷³, com um Departamento em Haia, uma Agência em Berlim e outra em Viena.¹⁷⁴ Um pedido de patente europeia pode ser apresentado nos Institutos das cidades indicadas, com exceção de Viena. Também pode ser apresentado nos Institutos de Patentes de qualquer dos Estados signatários da Convenção.

No momento atual, são 31 o número de países membros da Convenção. Além dos 26 Estados-Membros dos 27 que integram a União Europeia, são membros Suíça, Mônaco, Liechtenstein, Islândia e Turquia.¹⁷⁵

A proteção conferida pela patente europeia pode, ademais, se estender a cinco Estados que, apesar de não ostentarem a condição de Membros, concluíram Acordos de Extensão com a Organização Europeia de Patentes. São os seguintes: Albânia, Macedônia, Croácia, Bósnia Herzegovina, Servia e Montenegro.

O procedimento para obtenção de uma patente europeia resulta ser um sistema mais vantajoso para aqueles que buscam uma patente em mais de um país europeu, não

1. É instituída pela presente Convenção a Organização Europeia de Patentes, aqui denominada “Organização”. É dotada de autonomia administrativa e financeira

2. Os órgãos da Organização são:

- a) O Instituto Europeu de Patentes;
- b) O conselho de administração.

3. A Organização tem por função conceder as patentes europeias. Esta função é executada pelo Instituto Europeu de Patentes, sob a supervisão do conselho de administração.

¹⁷² Neste trabalho foi adotada a nomenclatura Instituto Europeu de Patentes para designar a *European Patent Office*, baseado na versão oficial em português da Proposta de Diretiva COM(2002)92 final, que assim a menciona, e que se encontra na página eletrônica da União Europeia. Igualmente, se encontra assim designado na tradução para o português da Convenção Europeia de Patentes que se encontra no site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial de Portugal.

¹⁷³ Artigo 6 - Sede

1. A Organização tem a sua sede em Munique.

2. O Instituto Europeu de Patentes está situado em Munique (...).

¹⁷⁴ Artigo 7 - Agências do Instituto Europeu de Patentes

Por decisão do conselho de administração, podem ser criadas, se necessário, agências do Instituto Europeu de Patentes, para fins de informação ou de ligação, nos Estados Contratantes ou junto de organizações intergovernamentais competentes em matéria de propriedade industrial, sob reserva do consentimento do Estado Contratante ou da organização interessada.

¹⁷⁵ Estados que aderiram a Convenção Europeia de Patentes: Áustria, Bélgica, Bulgária, Suíça, Chipre, República Checa, Alemanha, Dinamarca, Estônia, Espanha, Finlândia, França, Reino Unido, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Mônaco, Países Baixos, Polónia, Portugal, Romênia, Suécia, Eslovênia, Eslováquia, Turquia. Fonte: <<http://www.european-patent-office.org/epo/members.htm>>.

só por ser menos oneroso, mas também por evitar os distintos procedimentos nacionais. Assim, através do Instituto Europeu é possível, recorrendo ao que se intitula Via Europeia, depositar através de um único pedido de patente no Instituto o equivalente a pedidos de patente nacionais nos vários Estados contratantes da Convenção.¹⁷⁶

Qualquer pessoa física ou jurídica pode apresentar um pedido de patente europeia, uma vez que não se exige nacionalidade ou domicílio em um dos Estados-Membros.¹⁷⁷ O Instituto Europeu possui três idiomas oficiais (inglês, francês e alemão), sendo que o idioma escolhido passa a ser o idioma do procedimento.¹⁷⁸

3.2.3 Requisitos de Patenteabilidade

A Convenção Europeia de Patentes não define explicitamente o que constitui uma invenção. O que a Convenção estabelece, de maneira muito similar ao previsto nas legislações nacionais dos Estados-Membros, são os requisitos de patenteabilidade para que se possa conceder uma patente europeia. Assim, de acordo com o art. 52.1 da CPE: “As patentes europeias são concedidas para as invenções novas que implicam uma atividade inventiva e são susceptíveis de aplicação industrial.”

De acordo com o que dispõe o art. 52.1, para que uma invenção possa ser objeto de uma patente europeia, a mesma deve reunir três requisitos. O primeiro dele é que a invenção deve ser nova. E de acordo com o art. 54.1, uma invenção é considerada nova se não fizer parte do estado da técnica. Essa definição traz um sentido negativo, ou seja, se presume a sua existência sempre que não apareça uma circunstância da qual se deduza que a invenção esteja compreendida no estado da técnica.

Por esse motivo, na seqüência, a Convenção estabelece no art. 54.2 o que configura o estado da técnica. Assim, sendo, o estado da técnica é constituído por tudo o que foi tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente europeia por uma descrição escrita ou oral, utilização ou qualquer outro meio.¹⁷⁹

¹⁷⁶ Artigo 2 - Patente europeia

1. As patentes concedidas em virtude da presente Convenção são denominadas ‘patentes europeias’.
2. Em cada um dos Estados Contratantes para os quais é concedida, a patente europeia tem os mesmos efeitos e é submetida ao mesmo regime que uma patente nacional concedida nesse Estado, a não ser que a presente Convenção disponha de outra forma.

¹⁷⁷ CEP, art. 58.

¹⁷⁸ CEP, art. 14.

¹⁷⁹ Observa-se, portanto, que a Convenção Europeia adota o princípio da novidade absoluta em matéria de patentes, uma vez que se consideram todas as divulgações, sem limitação temporal ou geográfica, como

Portanto, a data de apresentação do pedido constitui o momento idôneo para valorar o estado da técnica.

A Convenção Européia igualmente considera como incluído no estado da técnica, o conteúdo dos pedidos de patente européia, tais como foram depositados, e que têm uma data de depósito anterior a um pedido posterior, e que ainda não foram publicadas.¹⁸⁰

Na seqüência, a Convenção estabelece duas exceções legais que não afetam o estado da técnica. Estas exceções somente podem ser invocadas se o solicitante da patente demonstrar que a ocorrência de alguma das circunstâncias legais se deu no prazo de 6 meses anteriores ao depósito do pedido.

Assim, de acordo como art. 55, se a divulgação resultar, direta ou indiretamente, de um abuso evidente em relação ao requerente ou ao seu antecessor de direito; ou do fato de o requerente ou seu antecessor legal ter exposto o invento em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas nos termos da Convenção relativa à Exposições Internacionais, assinada em 22 de novembro de 1928 e revista pela última vez em 30 de novembro de 1972, tais divulgações não são tidas em consideração para averiguar o estado da técnica.

Importantíssimo mencionar que a Convenção reconhece o consagrado direito de prioridade, dispondo que:

Art. 87.1 - Aquele que depositou regularmente, num ou para um dos Estados partes da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, um pedido de patente de invenção, de modelo de utilidade, de certificado de utilidade ou de certificado de inventor, ou o seu sucessor, goza, para efetuar o depósito de um pedido de patente européia para a mesma invenção, do direito de prioridade durante o prazo de 12 meses após o depósito do primeiro pedido.

Além da novidade, para que uma invenção seja patenteável, a mesma deve apresentar uma atividade inventiva. O art. 56 estabelece que uma invenção é considerada como envolvendo atividade inventiva se, para um perito da técnica, não resultar de uma maneira evidente do estado da técnica.

Segundo Vidal-Quadras,

Ao analisar o requisito da atividade inventiva nos perguntaremos, ademais, se o perito da técnica, partindo do descrito anteriormente e em

integrantes do estado da técnica. O princípio somente admite duas exceções que são abordadas na seqüência.

¹⁸⁰ CEP, art. 54.3.

função de seus próprios conhecimentos, é capaz de obter o mesmo resultado de maneira evidente, sem aplicar seu engenho.¹⁸¹

O problema é que este requisito de atividade inventiva não constitui uma invenção jurídica precisa. Há que considerar que esse perito da técnica é um personagem fictício criado pelas legislações de patentes, as quais não fornecem elementos do que se pode considerar como perito da técnica e que condições deve cumprir.

Ainda segundo Vidal-Quadras, “*a doutrina em geral, e também a jurisprudência, coincidem em indicar que o perito há de ser um técnico médio na matéria sobre a qual verse a invenção.*”¹⁸² Portanto, o perito da técnica não tem que ser um gênio, mas um técnico com capacidades e conhecimentos normais no domínio considerado.

Enfim, o técnico “*(...) valora os elementos existentes no estado da técnica, os compara com a invenção específica e emite uma opinião sobre o grau de originalidade, de não evidência ou obviedade, da tecnologia proposta.*”¹⁸³

Com relação a esse requisito de patenteabilidade, foi desenvolvido no IEP, um critério a ser utilizado pelo examinador europeu para avaliar a atividade inventiva das invenções apresentadas naquele Instituto. Este critério denominado de *problem-solution-approach* consiste basicamente na execução de três passos: (1) identificar o estado da técnica mais próximo; (2) estabelecer o problema técnico a ser resolvido; (3) avaliar se a invenção reivindicada seria ou não óbvia para um perito a luz do estado da técnica mais próximo e do problema técnico.¹⁸⁴

¹⁸¹ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, Miguel. *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*. Sevilla: J.M. Bosch Editor, 2005. p. 66. No original: “Al analizar el requisito de la actividad inventiva nos preguntaremos además si el experto en la materia, partiendo de lo descrito anteriormente y en función de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio.”

¹⁸² VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, 2005, p. 68. No original: “La doctrina en general, y también la jurisprudencia, coinciden en indicar que el experto ha de ser un técnico medio en la materia sobre la cual verse la invención.”

¹⁸³ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, 2005, p. 70. No original: “(...) valora los elementos existentes en el estado de la técnica, los compara con la invención específica y emite una opinión sobre el grado de originalidad, de no evidencia u obviedad, de la tecnología propuesta.”

¹⁸⁴ Assim consta em várias decisões, tais como T 1/80 (OJ 1981, 206), T 20/81 (OJ 1982, 217), T 24/81 (OJ 1983, 133) and T 248/85 (OJ 1986, 261)). EUROPEAN PATENT OFFICE. *Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*. München: Mediengruppe UNIVERSAL Grafische Betriebe Manz und Mühlthaler GmbH, 2001. 4. ed. p. 102.

Apesar desse critério não ser de utilização obrigatória para os examinadores, os quais podem optar por outros critérios, o mesmo tem se consolidado na prática do Instituto e também tem sido utilizado por alguns dos Estados Europeus.¹⁸⁵

Já a aplicabilidade industrial está especificada no art. 57 da Convenção, segundo o qual, uma invenção é considerada como susceptível de aplicação industrial se o seu objeto puder ser fabricado ou utilizado em qualquer tipo de indústria, incluindo a agricultura.

Existe um certo consenso de que a invenção ainda tem que ser técnica para que possa ser objeto de uma patente europeia. Este requisito não é expressamente mencionado na Convenção Europeia de Patentes, mas derivaria da regra 27, dentre as regras que regulamentam as disposições da Convenção Europeia, e segundo a qual a descrição de uma invenção deve especificar o campo da técnica com o qual a invenção está relacionada.¹⁸⁶ Não existe uma definição legal do que seja técnica neste contexto. Particularmente, o que existe é um debate para se saber em que medida os programas de computador são considerados técnicos para os propósitos da lei de patentes.¹⁸⁷

De qualquer forma, de uma maneira geral se admite que o fator decisivo para a patenteabilidade é o fato do programa de computador ter caráter técnico. Desta forma, se pretende discutir o critério desenvolvido pela Câmara de Recurso do IEP para avaliar se um programa de computador possui tal caráter técnico. Para tanto, é interessante conhecer de algumas questões procedimentais da lei de patentes com o fim de identificar as possíveis fontes da jurisprudência.

3.2.4 Exclusões à Patenteabilidade

O artigo 52.2 da Convenção Europeia de Patentes estabelece uma lista de matérias que não podem ser objeto de uma invenção. Os programas de computador são explicitamente mencionados nessa lista de exclusão:

¹⁸⁵ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, Miguel, 2005, p. 85.

¹⁸⁶ Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents
Rule 27 Content of the description

(1) The description shall:

(a) specify the technical field to which the invention relates;

¹⁸⁷ BAKELS, Reinier; HUGENHOLTZ, P. Bernt. The patentability of computer programs. Discussion of European level in the field of patents for software. **European Parliament**. Directorate-General for Research. Luxembourg: Legal Affairs Series, April, 2002. Acesso em: 02 nov. 2006. Disponível em: <<http://www.ivir.nl/publications/other/softwarepatent.pdf>>. p. 8.

2 - Não são consideradas como invenções no sentido do parágrafo 1 particularmente:

- a) As descobertas assim como as teorias científicas e os métodos matemáticos;
- b) As criações estéticas;
- c) Os planos, princípios e métodos no exercício de atividades intelectuais, em matéria de jogo ou no domínio das atividades econômicas, assim como os programas de computadores;
- d) As apresentações de informações.

Todavia, o art. 52.3 dispõe que a matéria mencionada no artigo anterior somente está excluída da patenteabilidade quando considerada como tal.

52.3 - As disposições do parágrafo 2 apenas excluem a patenteabilidade dos elementos enumerados nas ditas disposições na medida em que o pedido da patente europeia ou a patente europeia apenas diga respeito a um desses elementos considerado como tal.

Portanto, a disposição contida no mencionado art. 52.3 da Convenção Europeia limita a exclusão da patenteabilidade dos programas de computador aos programas de computador enquanto tais.

O problema que se coloca diz respeito ao que realmente pode se considerar programa de computador como tal. É essa expressão “como tal” que tem dado margem a um intenso debate e também a uma incerteza jurídica.

E essa questão se torna especialmente problemática tendo em vista a crescente utilização dos programas de computador para levar a cabo invenções técnicas. Aí a grande questão é saber a diferença entre uma invenção não patenteável que envolve um programa de computador como tal e uma invenção patenteável relacionada a um programa de computador.¹⁸⁸

3.2.5 Procedimento de Concessão da Patente Europeia

O processo de concessão de uma patente europeia pode-se dividir em três fases fundamentais. A primeira fase tem início com o exame de alguns aspectos formais e um relatório de busca obrigatório, terminando com a publicação do pedido de patente europeia e do relatório de busca. A segunda fase consiste em um exame técnico e se

¹⁸⁸ O Instituto Europeu de Patentes, através de suas decisões, tem estabelecido alguns critérios que permitem identificar essa diferença. Tais critérios serão estudados do capítulo quarto deste trabalho.

realiza somente a requerimento do solicitante. Caso haja terceiros que se oponham a concessão da patente, inicia-se uma terceira fase que é a fase de oposição.

O pedido de patente europeia a ser depositado tanto no IEP, ou na sua sucursal em Haia, ou onde a legislação de um Estado Contratante o permitir, deve conter alguns elementos.¹⁸⁹ São eles: o pedido para a concessão de patente europeia, uma descrição da invenção, uma ou várias reivindicações, os desenhos a que se referem a descrição e as reivindicações, e um resumo.¹⁹⁰ Também é imprescindível a designação dos Estados onde se pretende obter a proteção.¹⁹¹

A Convenção Europeia determina em seu art. 83 que no pedido de patente europeia a invenção deve ser descrita de forma suficientemente clara e completa para que um técnico na matéria possa executá-lo. A descrição deve dar base às reivindicações que também devem ser claras e concisas, uma vez que definem o objeto da proteção que se almeja.¹⁹²

Uma vez apresentado o pedido de patente europeia, a Seção de Depósito fará um exame de formalidades, com o fim de verificar se o pedido cumpre com as exigências prescritas e se a taxa de depósito foi paga. Caso seja constatada alguma irregularidade, o requerente será notificado para que possa sanar os defeitos indicados.

Se for atribuída uma data de depósito a um pedido de patente europeia, a Divisão de Pesquisa fará um relatório de investigação europeia, onde se buscará detectar as anterioridades que podem afetar a novidade e a atividade inventiva da invenção que se pretende patentear.

O pedido de patente europeia será publicado, em conformidade com o art. 93 da Convenção, após um período de 18 meses a contar da data do depósito ou da prioridade, podendo ser publicado antes do termo deste prazo a pedido do requerente. Juntamente com o pedido de patente, se publicará o relatório de busca europeu, se este já estiver disponível nesse momento. Caso não esteja, o relatório será publicado posteriormente, de forma separada.

A publicação constitui um momento importante do procedimento por duas razões fundamentais. O primeiro porque desde a publicação, qualquer pessoa pode consultar o conteúdo do pedido de patente. E segundo, porque desde a publicação, se

¹⁸⁹ CEP, art. 75.

¹⁹⁰ CEP, art. 78.

¹⁹¹ CEP, art. 79.

¹⁹² CEP, art. 84.

concede ao requerente uma proteção provisória, a qual pode variar de um Estado para outro.¹⁹³

Mediante pedido expreso do solicitante, iniciar-se-á o procedimento de exame na Divisão de Exame do Instituto Europeu para se determinar se a invenção cumpre com os requisitos de novidade, atividade inventiva, aplicabilidade industrial e se o seu objeto não está incluído em alguma das exceções previstas na Convenção.

Se o responsável da Divisão de Exame coloca objeções ao pedido, será dada oportunidade para que o requerente possa fazer observações a tais objeções,¹⁹⁴ bem como para que possa fazer as modificações necessárias para que o invento possa cumprir com os requisitos.

Após análise, a Divisão de Exame indeferirá o pedido se considera que o mesmo não reúne os requisitos para que se possa conceder uma patente europeia. Caso contrário, deferirá o pedido, concedendo a patente.

Neste último caso, o Instituto Europeu informará ao requerente acerca do texto sobre o qual se propõe a conceder a patente europeia, convidando o solicitante a pagar as taxas de concessão e publicação do fascículo. De igual forma, o requerente será convidado a apresentar uma tradução das reivindicações nos outros dois idiomas oficiais da Convenção, distintos do idioma do procedimento no prazo que se indique.¹⁹⁵

Uma vez publicada a menção da concessão da patente europeia, qualquer interessado pode fazer oposição à patente europeia concedida pelo Instituto Europeu num prazo de nove meses. Tal oposição deve ser apresentada por escrito e fundamentada, bem como deve ser paga, pelo oponente, uma taxa de oposição.¹⁹⁶

No procedimento de oposição, os terceiros que apresentaram a oposição se tornam partes, bem como o titular da patente.¹⁹⁷

Com relação aos motivos que possibilitam a apresentação de uma oposição, diz a Convenção:

Art. 100 - A oposição apenas pode ser fundamentada nos motivos segundo os quais:

a) O objeto da patente europeia não é patenteável nos termos dos artigos 52 a 57.

¹⁹³ Artigo 67 - Direitos conferidos pelo pedido de patente europeia após a sua publicação

1. A contar da sua publicação de acordo com o artigo 93, o pedido de patente europeia assegura provisoriamente ao requerente, nos Estados Contratantes designados no pedido de patente tal como publicado, a proteção prevista no artigo 64.º

¹⁹⁴ CEP, art. 96.2.

¹⁹⁵ Cf. CEP, art. 97.

¹⁹⁶ CEP, art. 99.1.

¹⁹⁷ CEP, art. 99.4.

- b) A patente europeia não descreve a invenção de forma clara e completa para que um perito na matéria a possa executar;
- c) O objeto da patente europeia se estende além do conteúdo do pedido tal como foi depositado ou, se a patente for concedida na base de um pedido divisionário ou de um novo pedido depositado de harmonia com o artigo 61, para além do conteúdo do pedido inicial tal como foi depositado.

Se a oposição for admissível, a Divisão de Oposição examina se os motivos de oposição citados no art. 100 se opõem à manutenção da patente europeia. Ao longo do exame, a Divisão de Oposição pode, com a frequência que for necessária, convidar as partes a apresentarem, no prazo que lhes for concedido, as suas observações sobre as notificações que lhes forem dirigidas ou sobre as comunicações que emanem de outras partes.¹⁹⁸ Importantíssimo observar que a oposição à patente europeia afeta essa patente em todos os Estados Contratantes em que a patente produz efeitos.¹⁹⁹

Se a Divisão de Oposição entender que os motivos da oposição impedem a manutenção da patente europeia, esta será revogada. Entretanto, se se considera que a patente europeia deve ser mantida, a oposição será rechaçada. A Divisão de Oposição também pode considerar que o texto da patente deve ser modificado e, portanto, emitirá uma decisão nesse sentido.²⁰⁰

De uma maneira geral, as decisões proferidas pelo IEP podem ser objeto de recurso junto às Câmaras de Recurso do próprio Instituto, num prazo de dois meses, contados da data de notificação da decisão que se pretende recorrer e com o pagamento da taxa de recurso. O fundamento legal encontra-se no art. 106.1, da Convenção, segundo o qual, “as decisões da Seção de Depósito, das Divisões de Exame, das Divisões de Oposição e da Divisão Jurídica são suscetíveis de recurso.”

O recurso a ser interposto pelo recorrente deve conter, além da sua identificação, uma declaração que identifique a decisão que se impugna e que especifique em que medida se requer a modificação da decisão.

No caso de o recurso ser admitido, a Câmara de Recursos poderá exercer as competências próprias da Divisão que emanou a decisão recorrida, ou remetê-lo a respectiva Divisão para que tenha aí prosseguimento.²⁰¹

¹⁹⁸ CEP, art. 101.2.

¹⁹⁹ CEP, art. 99.3.

²⁰⁰ CEP, art. 102.

²⁰¹ Cf. CEP, art.111.

Na organização administrativa do IEP ainda se prevê um recurso a uma outra Câmara, cuja função primordial é a de uniformização. Nesse sentido, dispõe a Convenção:

Art. 112 –

1 - A fim de assegurar uma aplicação uniforme da lei, ou se surgir um problema de direito de importância fundamental:

a) A Câmara de Recurso, quer de ofício quer a pedido de uma das partes, apresentará qualquer problema à Grande Câmara de Recurso, quando uma decisão for necessária para esses fins. Quando a Câmara de Recurso recusar o pedido, deve motivar a sua recusa na decisão final;

b) O Presidente do Instituto Europeu de Patentes pode apresentar uma questão de direito à Grande Câmara de Recurso, quando duas Câmaras de Recurso derem decisões diferentes sobre esse assunto.

2 – Nos casos citados no parágrafo 1, alínea a), as partes no processo de recurso são partes no processo perante a Grande Câmara de Recurso.

3 – A decisão da Grande Câmara de Recurso à qual é feita referência ao parágrafo 1, alínea a), obriga a Câmara de Recurso quanto ao recurso em causa.

As Câmaras de Recurso²⁰² incluem tanto membros técnicos e juristas, todos eles com elevado conhecimento de legislação e jurisprudência europeias em matéria de patentes. Tanto pela quantidade e qualidade dos seus membros, bem como pela sua coerência, o conjunto de resoluções das Câmaras de Recurso do IEP formam uma doutrina que muitos dos Tribunais nacionais europeus levam em consideração, especialmente nas questões relativas a patenteabilidade.²⁰³

Além disso, o conjunto das resoluções do Instituto Europeu apresentam a vantagem de serem relativamente coerentes e homogêneas. Para essa uniformidade, contribui a Grande Câmara de Recurso (*Enlarged Board of Appeal*) que prima pela harmonização dos critérios. De fato, as resoluções da Instituto Europeu são cada vez mais aceites pelos Tribunais nacionais em matéria de patentes, como se expressa em numerosas sentenças judiciais.²⁰⁴

²⁰² Vale mencionar que, enquanto instância recursal do Instituto Europeu de Patentes, ambas as Câmaras podem decidir de forma independente com relação à primeira decisão. Essa independência dos membros da Câmara se depreende principalmente da leitura do art. 23.3 da Convenção, segundo o qual, nas suas decisões, os membros das Câmaras não são obrigados por nenhuma instrução e devem submeter-se somente às disposições da presente Convenção.

²⁰³ Cf. SEGURA, Pascual. Directrices para la determinación del alcance de la protección de las patentes y los modelos de utilidad en España. **Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor**. Tomo XXII, 2001. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago (España) . Santiago de Compostela: Universidad de Santiago e Compostela. Madrid; Barcelona: Marcial, Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2002. p. 458.

²⁰⁴ Cf. SEGURA, 2002, p. 458.

O IEP ainda publica o chamado *Examination Guidelines*, o qual apresenta as diretrizes sobre como interpretar as regras da Convenção Europeia de Patentes em determinadas matérias como a valoração da patenteabilidade. Interessante observar que os *Guidelines* não têm caráter jurisprudencial, diferentemente das resoluções da Câmara de Recurso, mas, na prática, constitui um resumo harmonizado de tais decisões e geralmente são aceitas pelos examinadores como referência no que se refere à prática do sistema de patentes.²⁰⁵

Com relação a nulidade, a Convenção estabelece que uma patente europeia só pode ser declarada nula, em consequência da legislação de um Estado Contratante e com efeito somente no território desse Estado, na ocorrência de algum dos fatos que estipula o Tratado.

Assim sendo, pode ser anulada uma patente europeia se o objeto da patente europeia não for patenteável; se a patente europeia não descrever a invenção de forma suficientemente clara e completa para que um perito na matéria a possa executar; se o objeto da patente europeia se estender para além do conteúdo do pedido tal como foi depositado; se a proteção conferida pela patente europeia for alargada; e se o titular da patente europeia não tiver o direito a obtê-la.

Como já mencionado, as patentes europeias são concedidas pelo IEP, sendo que a duração da patente europeia é de 20 anos contados da data do depósito do pedido.²⁰⁶

A concessão da patente europeia encerra o procedimento perante o IEP. A partir daí cabe ao titular apresentá-la junto aos Institutos Nacionais dos países designados. Essa apresentação consiste basicamente na entrega de uma tradução do fascículo.

Em conformidade com o que dispõe o art. 64 da Convenção, uma vez concedida uma patente europeia, a mesma confere ao seu titular, a contar do dia da publicação da menção da sua concessão e em cada um dos Estados Contratantes em relação aos quais foi concedida, os mesmos direitos que lhe conferiria uma patente nacional concedida nesse Estado.

Isso significa dizer que, uma vez concedida a patente europeia pelo Instituto Europeu num processo centralizado, as mesmas se tornam patentes nacionais, ficando sujeitas às leis nacionais em matéria de patentes em cada país em que entrarem em vigor.

²⁰⁵ Cf. SEGURA, 2002, p. 459.

²⁰⁶ CEP, art.63.

Não obstante o fato de que as leis nacionais relativas a matéria de patenteabilidade serem, em princípio, uniformes entre si e com as disposições da Convenção Européia, a sua interpretação detalhada – no que diz respeito ao efeito de uma patente européia e ao de uma patente nacional – é de competência exclusiva dos tribunais.

Isso fica muito visível, por exemplo, diante do que dispõe o art. 64.3 da Convenção Européia, segundo o qual qualquer infração da patente européia é apreciada em conformidade com as disposições da legislação nacional. Enfim, a Convenção Européia de Patentes deixa aos Tribunais nacionais dos Estados-Partes lidar com as infrações de patentes européias, o que pode levar a divergências na interpretação da Convenção e, conseqüentemente, no âmbito de proteção atribuído a certas categorias de inventos.

Enfim, os Tribunais nacionais podem interpretar a Convenção Européia de Patentes de uma forma diferente, de modo que uma patente européia possa ser anulada em um Estado, enquanto permanece vigente em outro. Isto pode ser extremamente problemático naquelas áreas nas quais existe um debate sobre se certas matérias são ou não patenteáveis, como por exemplo, os programas de computador.

Assim sendo, são duas as fontes de jurisprudência acerca de patente européia, quais sejam, as decisões dos Tribunais dos Estados-Partes da Convenção e as decisões da Câmara de Recurso do IEP. Este trabalho estará focado nessa última categoria.

3.3 Patentes no Brasil

No Brasil, as patentes estão regulamentadas pela Lei 9729/96, conhecida como Lei de Propriedade Industrial (LPI).

3.3.1 Requisitos de Patenteabilidade

A legislação nacional de patentes também não define o que vem a ser uma invenção, restringindo a estabelecer quais são os requisitos que invenção deve cumprir para que possa ser patenteável. Assim sendo, dispõe o artigo 8º que é patenteável uma

invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial.

Com relação ao requisito da novidade, estabelece a Lei brasileira que são consideradas novas as invenções não compreendidas no estado da técnica.²⁰⁷ O estado da técnica, por sua vez, está constituído por tudo aquilo tornado acessível 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.²⁰⁸ Assim, faz-se necessário comparar o invento que se pretende patentear com o estado da técnica.

O Brasil, portanto, adota o princípio da novidade absoluta em matéria de patentes, ou seja, não existe um limite temporal ou espacial. Assim, qualquer invenção anteriormente divulgada, em qualquer tempo e em qualquer lugar, fazem parte do estado da técnica. Vale mencionar que, de acordo com o art. 11, § 2º, da Lei, para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente. O mesmo vale para o pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.²⁰⁹

A Lei 9.279/96 ainda estabelece o chamado período de graça, segundo o qual a novidade não é atingida quando de uma divulgação de um invento feita pelo próprio inventor, durante os doze meses que precedem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente.

Da mesma forma, também não se considera como estado da técnica a divulgação de invenção dentro dos mencionados 12 meses quando promovida pelo INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.²¹⁰

Uma outra ressalva com relação a novidade refere-se à prioridade unionista. Esta se refere, como já mencionado, ao princípio estabelecido pelo artigo 4º do Convênio da União de Paris, no qual o primeiro pedido de patente depositado em um dos países da

²⁰⁷ Lei 9279/96, art. 11.

²⁰⁸ Lei 9279/96, art. 11, § 1º.

²⁰⁹ Lei 9279/96, art. 11, § 3º.

²¹⁰ Lei 9279/96, art. 12, II e III.

União, que sirva de base para depósitos subsequentes relacionados à mesma matéria, efetuados pelo mesmo depositante ou seus sucessores legais, cria um direito de prioridade. O prazo para exercer o direito à prioridade unionista é de 12 meses para a invenção.²¹¹

Além da prioridade unionista, a legislação brasileira ainda prevê um outro tipo de prioridade que seria uma prioridade interna para as patentes de invenção ou modelo de utilidade, isto é, a reivindicação de prioridade tendo por base um primeiro pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade depositado no Brasil.

O princípio e o prazo para benefício da prioridade interna são os mesmos da prioridade unionista, ou seja, um ano a partir da data de depósito do pedido original. Contudo, só poderá ser requerida pelo depositante do primeiro pedido (pedido anterior). Ao ser reivindicada prioridade interna o pedido que lhe servir de base é considerado retirado e a prioridade interna não amplia os prazos para reivindicação da prioridade unionista.

Além do requisito da novidade, a legislação ainda estabelece que a invenção deve possuir atividade inventiva. Esta se configura sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.²¹²

Com relação ao requisito da atividade inventiva, na página eletrônica do INPI se pode encontrar alguns elementos que evidenciam como o Instituto interpreta este requisito.

Primeiramente, com relação ao técnico no assunto, se menciona que “*por técnico no assunto deve entender-se aquele com mediana experiência e conhecimento, e não um experto ou técnico com elevadíssimo e vasto conhecimento técnico na área.*”²¹³

Com relação ao fato de que a invenção não deve decorrer de maneira evidente ou óbvia, segundo o INPI, esse evidente ou óbvio, deve ser entendido no sentido de que “*não envolve habilidade ou capacidade além daquela usualmente inerente a um técnico no assunto.*”²¹⁴ Na seqüência:

(...) as invenções, para serem patenteáveis, não podem ser decorrência de justaposições de processos, meios e órgãos conhecidos, simples

²¹¹ Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

²¹² Lei 9279/96, art. 13.

²¹³ Fonte: INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/>>.

²¹⁴ Fonte: INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/>>.

mudança de forma, proporções, dimensões e materiais, salvo se, no conjunto, o resultado obtido apresentar um efeito técnico (resultado final alcançado através de procedimento peculiar a uma determinada arte, ofício ou ciência) novo ou diferente (que resulte diverso do previsível ou, não óbvio, para um técnico no assunto).²¹⁵

O INPI ainda considera que no exame do nível inventivo, serão analisados em conjunto mais de uma referência ou documento em comparação com o pedido de patente de invenção. Importante salientar que o requisito de atividade inventiva levará em conta somente o estado da técnica conforme definido na Lei de Propriedade Industrial, não cabendo a utilização de pedidos de patente depositados no Brasil e não publicados anteriormente à data de depósito do pedido em exame para análise do requisito de atividade inventiva. Segundo o § 2º do art. 11 da LPI tais pedidos só integrarão o estado da técnica para o fim de análise do requisito de novidade.²¹⁶

O terceiro requisito exigido pela Lei para que uma invenção seja patenteável é a de que o mesmo seja suscetível de aplicação industrial, ou seja, que possa ser utilizado ou produzido em qualquer tipo de indústria.²¹⁷

No que se refere ao requisito da aplicabilidade industrial, o INPI adota a aceção mais ampla de forma que:

O termo indústria deve ser compreendido, pois, como incluindo qualquer atividade física de caráter técnico, isto é, uma atividade que pertença ao campo prático e útil, distinto do campo artístico. A invenção ou o modelo de utilidade deve, portanto, pertencer ao domínio das realizações, ou seja, deve se reportar a uma concepção operável na indústria, e não a um princípio abstrato.²¹⁸

Portanto, o requisito da aplicabilidade industrial deve ser interpretado como se referindo não só à indústria propriamente dita, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados e naturais.

3.3.2 Exceções à Patenteabilidade

Como já foi mencionado anteriormente, uma patente tem por objeto uma invenção, que é uma solução técnica para um problema técnico. Como consequência, a lei de patentes estabelece o que não é objeto de proteção, mediante patente, por não ser considerado invenção, nestes termos:

²¹⁵ Fonte: INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/>>.

²¹⁶ Fonte: INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/>>.

²¹⁷ Lei 9279/96, art. 15.

²¹⁸ INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/>>.

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

- I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- II - concepções puramente abstratas;
- III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
- IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
- V - programas de computador em si;
- VI - apresentação de informações;
- VII - regras de jogo;
- VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
- IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Portanto, a Lei 9.279/96, pelo que dispõe em seu art. 10, inc. V, e de maneira muito similar à Convenção Européia, limita a exclusão da patenteabilidade aos programas de computador em si.

O INPI, por sua vez, traz, em sua página eletrônica, na parte do Manual do Usuário, algumas disposições relativas às Invenções Relacionadas com Programas de Computador (IRPC). Para o INPI, “*os programas de computador desenvolvidos estritamente para funcionar ‘embarcado’ em máquinas ou equipamentos, normalmente gravados em ‘chips’ integrantes das estruturas destes, podem ser objeto de proteção via Patente*”.²¹⁹ Desta forma, não se estará protegendo o programa de computador “em si” e sim a máquina ou equipamento.

Todavia, segundo Antônio Carlos Abrantes, examinador em matéria de patentes que envolvem programas de computador no INPI, esta informação estaria desatualizada. Ele também afirma que o INPI está trabalhando para publicar diretrizes em matéria de patenteabilidade de invenções que envolvem programas de computador, uma vez que esse tema ainda está em discussão. Assim, Abrantes menciona em palestra proferida em agosto de 2006 e publicado pela revista da ABPI que:

(...) um trecho do *site* do INPI onde aparece que somente os *softwares* embarcados seriam patenteados. Isso está na sessão de registro de programa de computador. Já pedimos para tirar, e o INPI deve lançar um novo site em maio [2007], (...). Foi dito que o Escritório de Patentes deveria ser rápido e ter diretrizes transparentes, então o INPI está trabalhando para publicar alguma diretriz de patentes de *software* uma

²¹⁹ INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/>>.

vez que estamos discutindo esse tema, mas esses são os critérios²²⁰ que têm sido adotados até agora.”²²¹

O que ocorre é que a legislação brasileira, da mesma maneira que a européia e tendo em vista que as invenções implementadas por computador se encontram nessa zona cinzenta entre processos mentais e invenções técnicas, faz com que a situação atual também seja de falta de clareza quanto aos limites do que é patenteável.

3.3 3 Procedimento de Concessão de Patente

O procedimento para obtenção de uma patente no Brasil passa pela apresentação do pedido junto ao INPI. Nesse pedido, de acordo com o art. 19 da Lei 9279/96, deve conter um requerimento, um relatório descritivo, as reivindicações, um resumo, e os desenhos, se a patente comportar. Ademais, o solicitante deve comprovar o pagamento da taxa correspondente ao depósito.

Com relação ao relatório descritivo, a legislação traz uma exigência muito semelhante a que consta da legislação norte-americana em matéria de patentes. Isso tendo em vista que o relatório descritivo a ser apresentado pelo solicitante deve descrever clara e suficientemente o objeto, de forma a possibilitar a sua realização por um técnico no assunto e, sempre que possível, deve se indicar a melhor forma de execução.²²² Caso essa exigência não seja cumprida, a patente pode ser passível de nulidade por falta de suficiência descritiva.

Uma vez que o solicitante apresente o pedido, o mesmo será submetido a um exame formal preliminar. Se o pedido atender as condições do mencionado artigo 19, então ele será protocolizado, considerada a data de depósito a data em que foi apresentado.²²³

A lei de patentes nacional, da mesma maneira que a de muitos países e em atenção ao interesse do inventor em manter em sigilo o seu invento por um período determinado, estabelece em seu artigo 30 que o pedido de patente será publicado após

²²⁰ Os critérios mencionados por Abrantes serão discutidos no capítulo quarto deste trabalho.

²²¹ ABRANTES, Antonio Carlos. Paineis 2: A patenteabilidade de invenções implementadas por software. In: **Revista da ABPI**. Edição Especial, ago. 2006. p. 38.

²²² Lei 9279/96, art. 24.

²²³ Lei 9279/96, art. 20.

18 meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, salvo nas hipóteses de interesse à defesa nacional. Importante mencionar que a lei confere ao solicitante da patente a prerrogativa de antecipar a publicação do pedido, mediante requerimento.²²⁴

Após a publicação, a próxima etapa se refere ao exame do pedido de patente pelo INPI, no qual os examinadores irão avaliar se o pedido cumpre com os requisitos legais. Este exame deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 meses contados da data do depósito, sob pena de arquivamento do pedido.²²⁵ De qualquer forma, o exame não será iniciado antes de decorridos 60 dias da publicação do pedido.²²⁶

A partir do momento em que foi publicado o pedido de patente e até o final do exame, qualquer interessado poderá apresentar documentos e informações para subsidiarem o exame. Portanto, qualquer pessoa pode fornecer ao INPI as razões ou provas pelas quais considera que a patente não pode ser concedida, sendo que o exame do INPI vai considerar toda a documentação apresentada que for relevante para a avaliação da patenteabilidade do pedido. Como diz Denis Barbosa, “*o procedimento é multilateral e dialogal, importando em participação de todos os interessados, e cooperação recíproca entre o órgão público e o depositante.*”²²⁷

Por ocasião do exame técnico, será elaborado um relatório de busca e o examinador de patentes, depois de concluído o exame, emitirá um parecer técnico, concernente à patenteabilidade do pedido, adaptação do pedido à natureza reivindicada, reformulação do pedido ou divisão, ou ainda sobre exigências técnicas.²²⁸

Enfim, o examinador pode concluir pelo deferimento do pedido e, portanto, concessão da patente. Por outro lado, se o examinador concluir que o pedido carece de algumas das mencionadas exigências ou requisitos, será conferido ao solicitante um prazo de 90 dias para que o mesmo reformule o pedido de forma a cumprir com tais exigências. Da mesma forma, o examinador pode concluir pelo indeferimento do pedido. Caso não haja manifestação, o pedido será definitivamente arquivado. Em caso de manifestação, dar-se-á prosseguimento ao exame.²²⁹

²²⁴ Lei 9279/96, art. 30, § 1º.

²²⁵ Lei 9279/96, art. 33.

²²⁶ Lei 9279/96, art. 31, parágrafo único.

²²⁷ Denis Barbosa. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed., rev. atual., Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003. p. 164.

²²⁸ Lei 9279/96, art. 35.

²²⁹ Lei 9279/96, art. 36.

As decisões, com exceção daquelas em que existe uma expressa disposição legal em contrário, são passíveis de recurso, a ser interposto no prazo de 60 dias. Também no prazo de sessenta dias contados da publicação da interposição do recurso, os interessados serão intimados para oferecerem contra-razões ao dito recurso. Para fins de complementação, o INPI poderá formular exigências. O recurso será decidido pelo Presidente do INPI, cuja decisão encerra a instância administrativa.²³⁰

Após a conclusão do exame, será proferida uma decisão em que o pedido de patente será deferido ou indeferido.²³¹ No caso de deferimento, será expedida a respectiva carta-patente que vigorará pelo prazo de 20 anos contados da data de depósito. A extensão da proteção conferida pela patente, por sua vez, será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.²³²

Uma patente confere ao seu titular o direito de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, possa produzir, usar, colocar a venda ou importar com esses fins, o produto objeto da patente e o processo ou produto obtido diretamente por este procedimento.²³³

Qualquer patente que seja concedida contrariando as disposições da LPI, serão passíveis de nulidade.²³⁴ A nulidade de uma patente nacional poderá ser instaurada administrativamente dentro de no máximo seis meses contados da data de concessão da patente que se deseja anular, ou através de ação judicial própria, durante toda a vigência da dita patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

²³⁰ Lei 9279/96, art. 212-215.

²³¹ Lei 9279/96, art. 37.

²³² Lei 9279/96, art. 38,40,41.

²³³ Lei 9279/96, art. 42.

²³⁴ Lei 9279/96, art. 46.

4 DECISÕES EM MATÉRIA DE PATENTEABILIDADE DE INVENÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAS DE COMPUTADOR

4.1 A patententeabilidade das invenções relacionadas a programas de computador nos Estados Unidos

Como foi mencionado no capítulo anterior, a legislação norte-americana em matéria de patentes, dispõe no artigo 102 do 35 *U.S Code* sobre o requisito da novidade, enquanto que o artigo 103 especifica que as patentes são concedidas apenas para invenções que não sejam óbvias. Foi visto também que a Lei de patentes não prevê uma lista de matérias que são excluídas da patenteabilidade. Ao contrário, observa-se que existe uma interpretação bastante abrangente com relação às categorias previstas na legislação patentária norte-americana, de forma a incluir qualquer coisa criada sob o sol, feita pelo homem. Assim, qualquer processo, máquina, manufatura ou composição da matéria pode inserir-se numa das categorias jurídicas, a não ser que esteja excluída jurisprudencialmente.²³⁵

As Cortes deste país já esclareceram que não são matéria patenteável as leis da natureza, os fenômenos naturais e as idéias abstratas, uma vez que estas matérias são livres para todos os homens. De qualquer forma, segundo Hilty & Geiger, estas restrições estabelecidas pela jurisprudência norte-americana, de forma alguma são severas em comparação com aquelas da Convenção Européia de Patentes.²³⁶

No que concerne aos programas de computador, segundo Albuquerque: “*Caso uma invenção relacionada a programa de computador resolva um problema matemático abstrato, ele não deverá ser patenteado, em virtude do princípio da não-proteção dos princípios abstratos desprovidos de aplicação técnica com destinação industrial.*”²³⁷ Originariamente, os métodos de fazer negócios não eram considerados matéria patenteável, uma vez que eles representariam idéias abstratas.

²³⁵ *In re Pardo*, 684 F.2d 912, 214 USPQ 673 (CCPA 1982).

²³⁶ Cf. HILTY, Reto M.; GEIGER, Christophe. Patenting software? A judicial and social-economic analysis. **IIC - International Review of Intellectual Property and Law Competition**. Munich, Germany: Max Planck Institute for Intellectual Property. Vol. 36, N. 6, Ano 2005. pg. 623.

²³⁷ ALBUQUERQUE, 2002, p. 40.

A primeira decisão da Suprema Corte norte-americana na área das invenções implementadas por computador foi *Gottschalk v. Benson*.²³⁸ Nesta decisão, a Corte declarou que o programa de computador de fato implementava um algoritmo matemático²³⁹, de forma que conceder a patente neste caso implicaria conferir um monopólio sobre o algoritmo.

No caso *Diamond v. Diehr*²⁴⁰, a Suprema Corte decidiu que diante de algumas condições, as patentes podem ser concedidas para invenções relacionadas a programas de computador. E o mero uso de um algoritmo matemático ou um programa de computador não impede que uma invenção seja patenteável. O teste decisivo está em saber se a invenção envolve uma transformação ou redução de um artigo para uma coisa ou estado diferente. Neste caso, o critério foi cumprido, uma vez que envolvia um processo controlado por computador para a cura da borracha sintética.

Nos casos seguintes, foi desenvolvido um teste chamado *Freeman-Walter-Abele*,²⁴¹ envolvendo dois questionamentos. O primeiro deles questiona se o pedido de patente reivindica direta ou indiretamente um algoritmo matemático. Em caso positivo, o segundo questionamento procura saber se a invenção para a qual se solicita a patente é, em sua totalidade, somente o algoritmo, ou seja, se o algoritmo não se aplica a elementos físicos ou etapas de um processo. Se ambas as respostas são positivas, então uma patente não pode ser concedida. Sobre este teste, Albuquerque comenta:

Até o início da década passada, o Patent and Trademark Office - PTO (Instituto de Patentes e Marcas americano) realizava um teste em duas etapas, chamado Freeman-Walter-Abele, para detectar a existência de algoritmos matemáticos em invenções cujo núcleo fosse potencialmente um método de calcular. Para os propósitos do teste, algoritmos matemáticos eram considerados como se referindo a métodos de cálculo, fórmulas matemáticas e procedimentos matemáticos em geral. Para que um processo envolvendo um algoritmo matemático fosse patenteável, o pedido de patente excluindo o algoritmo deveria ser enquanto tal passível de ser patenteado.

Este critério foi criticado e considerado inapropriado. No caso *In re Alappat*²⁴², a invenção não envolvia elementos físicos ou etapas de um processo. De acordo com a

²³⁸ *Gottschalk v. Benson*, 409 US 63 (1972).

²³⁹ Segundo Albuquerque, “Os algoritmos matemáticos correspondem a leis da natureza, fenômenos físicos, idéias abstratas, conjecturas mentais, que não podem ser patenteados. Uma invenção relacionada a programa de computador não pode gozar da proteção do direito das patentes americano, caso solucione apenas um problema matemático abstrato.” p. 38.

²⁴⁰ *Diamond v. Diehr*, 450, U.S 175, 186 (1981).

²⁴¹ *Freeman*: 573 F.2.1237 (C.C.P.A, 1978); *Walter*: 618 F.2. 758 (C.C.P.A. 1980); *Abele*: 684 F.2. 902 (C.C.P.A 1982).

²⁴² *In re Alappat*, 33 F. 3d. 1526 (Fed.Cir.,1994).

Corte de Apelação o teste decisivo é se a invenção como um todo se refere a um conceito matemático abstrato. Se a resposta for afirmativa, a invenção não é patenteável. Por outro lado, se a invenção produz um resultado “útil, concreto e tangível” não há nenhuma objeção a patenteabilidade. Em outras palavras, a dependência de uma invenção relacionada a um *software* em um algoritmo matemático por si só não constitui um impedimento a patenteabilidade.

Hoje nos Estados Unidos, não se analisa mais uma invenção relacionada a um programa de computador para averiguar, *a priori*, se a mesma recita um algoritmo matemático. O que se procura verificar é a existência de utilidade atribuível a invenção como um todo, não se descompondo a invenção relacionada com programa de computador com o objetivo de avaliar os seus elementos isoladamente. De qualquer forma, “o teste *Freeman-Walter-Abele* embora de valor limitado, ainda pode ser utilizado para analisar pedidos de patente dirigidos a processos destinados a solucionar exclusivamente algoritmos matemáticos.”²⁴³

A presença de um algoritmo matemático num pedido de patente constitui um forte indício de que o objeto do pedido seja uma idéia abstrata, ou uma lei da natureza o que justificaria, em princípio, a sua denegação. Entretanto, o simples fato do pedido de patente apresentar um algoritmo não justifica, por si só, o indeferimento do pedido, desde que o mesmo constitua a aplicação prática de um algoritmo matemático. Sem a evidência dessa aplicação prática, a invenção representará simplesmente uma manipulação de uma idéia abstrata ou de uma lei da natureza.²⁴⁴

No caso *State Street Bank & Trust v. Signature Financial Services*,²⁴⁵ a Corte Distrital decidiu que a invenção não poderia ser patenteada porque no caso em questão se aplicaria a exceção de patenteabilidade relativa aos algoritmos matemáticos e aos métodos de fazer negócios. Em grau de recurso, a Corte de Apelação enfatizou que o teste *Freeman-Walter-Abele* não era mais aplicado. Ao invés deste teste, o critério decisivo é se a invenção produz ou não um resultado “útil, concreto e tangível.”

Com respeito a exceção da patenteabilidade dos métodos de fazer negócios, a Corte menciona que não há uma exceção propriamente dita. O que ocorre é a dificuldade dos métodos de fazer negócio passarem pelo requisito da novidade e não obviedade. Na seqüência, a Corte afirma que desde a Lei de Patentes de 1952, os

²⁴³ Cf. ALBUQUERQUE, 2002, p 38-9.

²⁴⁴ ALBUQUERQUE, 2002, p 41.

²⁴⁵ *State Street Bank & Trust v. Signature Financial Services*, 149 F. 3d. 1368, 1375 (Fed. Cir.1998).

métodos de fazer negócios tem sido, e devem continuar sendo, objeto dos mesmos requisitos legais aplicáveis a qualquer outro tipo de processo ou método. Ademais, a Corte afirma que nunca se reconheceu a exceção de patenteabilidade dos métodos de fazer negócios. Se uma matéria é patenteável ou não, essa decisão tem que ser tomada com base no §101 do 35 USC, o qual não prevê nenhuma exceção para os métodos de fazer negócios.

Com relação aos métodos de fazer negócio, a Corte não reconheceu a exceção de patenteabilidade dos métodos de fazer negócios. Assim, qualquer método de fazer negócios que produz um resultado “útil, concreto e tangível” e cumpre os demais requisitos de patenteabilidade, ou seja, novidade e não-obviedade, pode ser patenteável.

Enfim, para que uma invenção que envolve programa de computador seja patenteada nos Estados Unidos, a mesma tem que produzir um efeito “útil, concreto e tangível”. Requisito esse menos exigente do que o “efeito técnico” exigido para se obter uma patente européia relativa ao mesmo tipo de invenção, como se verá no próximo ponto.

Nos Estados Unidos, *“patentes têm sido concedidas para invenções relacionadas a programas de computador como algoritmos de programação linear, rotinas de correção ortográfica e operações de seqüência lógica para programas de planilha eletrônica. Os programas de computador per se não podem ser patenteados”*²⁴⁶.

Devido à ausência de diretrizes absolutas, a concessão de patentes a invenções relacionadas a programas de computador nos Estados Unidos exige freqüentemente uma análise empírica, multiplicando-se os critérios aplicados ocasionalmente para distinguir quais produtos e processos correlatos podem ser patenteados.²⁴⁷

Um pedido de patente sobre “ações” a serem executadas por um computador deve ser tratado como um pedido de processo, enquanto um pedido de patente sobre um computador cuja estrutura física tenha sido reconfigurada por um *software* ou um circuito de memória cuja estrutura física tenha sido definida por um *software* deve ser tratado como um pedido de patente de produto.²⁴⁸

Se um pedido de patente definir uma manufatura ou máquina útil mediante a identificação da estrutura física da máquina ou manufatura em termos de sua combinação de *hardware* e *software*, em que o *software* leve o *hardware* a funcionar de

²⁴⁶ Cf. ALBUQUERQUE, 2002, p.38.

²⁴⁷ Cf. ALBUQUERQUE, 2002, p.38.

²⁴⁸ Cf. ALBUQUERQUE, 2002, p.38.

uma maneira específica, ele pode ser patenteado. Uma memória de computador pode ser definida num pedido de patente como:

- a) um circuito lógico que funciona quando um computador programado executa uma série de etapas ditadas por um programa de computador;
- b) uma memória definida por suas características funcionais e/ou estruturais;
- c) uma memória cuja estrutura física é definida pelo armazenamento do código do programa executado pelo computador. Circuitos lógicos ou memórias de computador constituem combinações de *hardware* e *software* que podem ser patenteadas.²⁴⁹

Um pedido de patente que requer um ou mais atos para ser executado define um processo. Nem todos os processos podem ser patenteados. Para ser patenteado, o pedido de patente de processo precisa implicar uma transformação física do objeto manipulado. Três categorias de processos pilotados por *softwares* podem ser patenteadas:

- a) um processo que confira uma estrutura ou atributos distintos e tangíveis a um objeto físico;
- b) um processo que provoque alguma transformação da representação intangível de um objeto físico ou de uma atividade externa ao computador;
- c) um processo que faça um computador funcionar de um modo absolutamente distinto.²⁵⁰

Qualquer uma delas precisa possuir uma aplicação prática. Todo processo lança mão de instrumentos, seguindo uma ordem específica. A natureza desses instrumentos tem uma importância secundária, bem como a espécie de matéria física ou energia manipulada, que pode ser intangível.²⁵¹

Portanto, se um *software* for mencionado num pedido de patente, cumpre determinar se se pretendem patentear “ações” a serem executadas por um computador, a estrutura física de uma máquina ou o *software per se*. Qualquer *software*, como as estruturas de dados, não pode ser patenteado *per se*, já que tampouco constituem “ações” sendo executadas na realidade fenomênica. Um processo informático implementado por um *software*, um computador cuja estrutura física tenha sido reconfigurada por um *software* ou um circuito de memória cuja estrutura física tenha sido definida por um *software* podem ser patenteados.²⁵²

²⁴⁹ Cf. ALBUQUERQUE, 2002, p.38.

²⁵⁰ Cf. ALBUQUERQUE, 2002, p.38.

²⁵¹ Cf. ALBUQUERQUE, 2002, p.38.

²⁵² Cf. ALBUQUERQUE, 2002, p.38.

4.2 A patenteabilidade das invenções relacionadas a programas de computador na União Européia

Segundo Hilty & Geiger foi provavelmente o desejo de não dificultar a situação das empresas européias em relação às suas concorrentes norte-americanas que motivou o IEP a progressivamente adotar uma atitude menos restritiva com relação à patenteabilidade das invenções que envolvem programas de computador. Hoje, são concedidas patentes para esse tipo de invento através de uma construção legal sofisticada que é muito difícil, mesmo para um grande jurista, compreender.²⁵³

Pelo que já foi exposto até então, existem dois tipos de precedentes com relação a patente européia, quais sejam, as decisões dos Estados-partes da Convenção Européia de Patentes e as decisões das Câmaras de Recurso do IEP, as quais são largamente respeitadas pela qualidade do exame aí feito²⁵⁴ e que por isso, servem de base para as decisões dos Tribunais nacionais.

Neste tópico vamos nos ater a última categoria, baseado especialmente nas *Guidelines* publicadas pelo Instituto Europeu, já que representam uma uniformização das decisões aí emitidas, com a exposição dos principais casos.

A diferença entre uma invenção não patenteável que envolve um programa de computador como tal e uma invenção patenteável que envolve um programa de computador está no centro das séries de decisões das Câmaras de Recurso. Nessas decisões, o critério do efeito técnico tem desempenhado um papel crucial.

Assim sendo, na seqüência, será analisado o critério desenvolvido pelas Câmaras de Recurso do IEP para avaliar se uma invenção que envolve um programa de computador apresenta o mencionado efeito técnico.

4.2.1 A jurisprudência da Câmara de Recursos do Instituto Europeu de Patentes

Os *Guidelines* para exame no IEP, como revisto em 2001 utiliza o termo *computer implemented inventions* para se referir as reivindicações que envolvem computadores, redes de computadores ou outro instrumento programável convencional, através do qual as características novas da invenção reivindicada são realizadas por

²⁵³ Cf. HILTY & GEIGER, 2005, P. 620.

²⁵⁴ Cf. COM(2002) 92 final. p. 6.

meio de um programa de computador. A não patenteabilidade de um programa de computador em si não impede a patenteabilidade de invenções que envolvem um programa de computador. Se a matéria reivindicada apresenta um caráter técnico, a mesma não está excluída da patenteabilidade de acordo com as disposições dos artigos 52.2 e 52.3 da Convenção de Munique sobre a Patente Européia.

No caso *Vincom*, objeto da decisão T 208/84 (OJ 1987, 14), a Câmara de Recurso declara os princípios que orientam a patenteabilidade das invenções que envolvem programas de computador. A Câmara entende que mesmo que a idéia subjacente a uma invenção pudesse residir em um método matemático, uma reivindicação dirigida a um processo técnico, em que o método é usado, não significa que se busca a proteção para o método matemático como tal. Uma reivindicação dirigida a um processo técnico realizado sob o controle de um programa (seja por meio de um *hardware* ou de um *software*) não pode ser considerada como relativa a um programa de computador como tal. Uma reivindicação que possa ser considerada como sendo dirigida a um computador ajustado para operar de acordo com um programa especificado (se por meio de *hardware* ou do *software*) para controlar ou realizar um processo técnico não pode ser considerada como se relacionando a um programa de computador como tal.

O caso seguinte, objeto da decisão T 26/86 (OJ 1988, 19), examina se um instrumento de raio X, que incorpora uma unidade de processamento de dados e que se opera de acordo com fórmula repetitiva, é patenteável. A Câmara de Recurso considerou que a reivindicação não se relaciona nem a um programa de computador divorciado de toda aplicação técnica, nem a um computador conhecido, de uso geral, em combinação com um programa de computador. Ao contrário, encontrou que a fórmula repetitiva de acordo com que opera o instrumento do raio X produz um efeito técnico, ou seja, ele controla os tubos de raio X de modo a estabelecer um determinado parâmetro de prioridade. Isso significa um nível de exposição ótimo que foi combinado com uma proteção adequada contra o sobre-carregamento dos tubos de raio X.

A invenção, por conseguinte, foi considerada patenteável independentemente do fato do aparelho de raio X, sem o programa de computador, já fazer parte do estado do técnico. A Câmara determinou que uma invenção deve ser avaliada como um todo. Se se emprega meios técnicos e não técnicos, o uso de meios não técnicos não diminuiu o caráter técnico do todo. O IEP não proíbe patentear invenções que consistem em uma mistura de elementos técnicos e não técnicos. A Câmara de Recurso considerou,

conseqüentemente, que não é necessário sopesar as características técnicas e não técnicas em um reivindicação, com o fim de decidir se a invenção se relaciona a um programa de computador como tal. Se a invenção definida na reivindicação usa meios técnicos, sua patenteabilidade não é rechaçada pelo art. 52.2(c) e 52.3 da Convenção. Portanto, a mesma pode ser protegida se cumpre com as exigências da CEP em seus arts. 52 a 57.

Na decisão T 209/91, a Câmara de Recurso retomou o princípio formulado no T 26/86 (OJ 1988, 19) segundo o qual a patenteabilidade de uma invenção que faz uso tanto de características técnicas quanto não técnicas, não pode ser rechaçada *a priori*. A reivindicação deve ser avaliada como um todo; o fato de que a mesma inclui características não técnicas não diminui o caráter técnico do todo, desde que estas características também ajudem a causar o efeito técnico.

Na decisão T 6/83 (OJ 1990, 5), a Câmara decide sobre uma invenção que se relaciona à coordenação e ao controle da comunicação interna entre programas e arquivos de dados armazenados em diferentes processadores. Tais processadores se encontram em um sistema de processamento de dados que tem múltiplos processadores interconectados em uma rede de telecomunicações. A característica da invenção não diz respeito à natureza dos dados e da maneira como um programa aplicativo particular opera sobre eles. Enfim, a invenção diz respeito a um *software* para a coordenação de troca de dados entre processadores interconectados.

Por esses fatores se considera que o programa de controle resolve um problema essencialmente técnico. Em verdade, o programa de controle é comparável aos programas operacionais convencionais requeridos por qualquer computador para coordenar suas funções internas básicas e para permitir, desse modo, que execute um número de programas para aplicações específicas. De qualquer forma, o programa foi considerado como resolvendo um problema que era essencialmente técnico e, portanto, uma invenção de acordo com o art. 52 da Convenção de Munique.

Na decisão T 158/88 (OJ 1991, 566) a Câmara estabeleceu que um método para a exposição dos caracteres (por exemplo, caracteres árabes) em uma forma particular pré-fixada, escolhida a partir de diversas formas de caracteres possíveis, não descreve essencialmente um método técnico de operar um sistema de processamento de dados e sua unidade de exposição visual, mas uma idéia para um programa.

Um programa de computador não se transforma em parte de um método de operação técnico se o preceito reivindicado fica limitado a mudança de dados e não

provoca nenhum efeito além do mero processamento de dados. A Câmara examinou se o método em questão serviu para resolver um problema técnico, o qual poderia fazer o programa definido na reivindicação patenteável como parte de instruções em operações técnicas. A Câmara chegou a conclusão que os dados, a serem processados de acordo com o método reivindicado, não representam nem parâmetros operacionais, nem um dispositivo, nem teve um efeito físico ou técnico na maneira que o dispositivo trabalha. Ademais, nenhum problema técnico foi resolvido pelo método reivindicado. Portanto, a invenção definida na reivindicação não empregou nenhum meio técnico de acordo com o art. 52 (2) (c) e (3) da Convenção Europeia e, portanto, não poderia ser considerada como uma invenção patenteável segundo o art. 52 (1) da mesma Convenção.

Na decisão *SOHEI*, T 769/92 (OJ 1995, 525), a Câmara declara que uma invenção que compreende elementos funcionais executados pelo *software* (programa de computador) não está excluída da patenteabilidade pelo art. 52.2 (c) e 52.3, se as considerações técnicas a respeito dos detalhes da solução do problema que a invenção resolve fossem requeridas com o fim de levar a cabo a mesma invenção. Tais considerações técnicas conferiram uma natureza técnica a invenção que implicaram um problema técnico a ser resolvido por características técnicas (implícitas). Uma invenção desse tipo foi considerada como não pertencente a um programa de computador como tal, de acordo com o art. 52.3 da Convenção de Munique.

A decisão determina que a não exclusão da patentabilidade não pode ser destruída por uma característica adicional que, como tal, poderia ser excluída da patenteabilidade. Isso se verifica no presente caso, onde as características adicionais se referem a métodos e sistemas para gerenciamento, os quais podem se enquadrar nos “métodos para fazer o negócio”, excluídos da patenteabilidade, segundo o art. 52 (2) (c) e (3) da Convenção. Em outras palavras, foi enfatizado que uma invenção passível de ser patenteada não deixa de ser patenteável se um método de fazer negócios está envolvido na invenção.

Na decisão T 59/93, foi reivindicado um método para incorporar o valor do ângulo da rotação em um sistema gráfico interativo. Este método, executado em um computador controlado por um programa, e operado pelo usuário, permitiu a rotação de objetos gráficos indicados com maior exatidão. A Câmara entendeu que a reivindicação do método definiu, pelas etapas que o método compreendia, as características funcionais de dito sistema. Estas características não foram consideradas nem como relacionadas aos métodos matemáticos como tal (as etapas de cálculo foram consideradas somente

meios usados dentro do método total), nem como reivindicações aos programas de computador como tal (a operação do sistema, em seu uso sob o controle de tais programas, trouxe efeitos técnicos que resolveram um problema que devesse ser considerado como envolvendo considerações técnicas), nem como se relacionando à apresentação da informação como tal (a matéria excluída não foi reivindicada como tal, mas era somente uma ferramenta para executar determinadas etapas do método reivindicado como um todo). A Câmara fixou que métodos que compreendem características excluídas, mas que resolvem um problema técnico e trazem efeitos técnicos, devem ser considerados como algo que traz uma contribuição técnica.

Este caso evidencia um ponto importante: a maneira como a reivindicação de um a patente é redigida normalmente é decisivo. Inicialmente este pedido foi rejeitado, mas após a redefinição das reivindicações, o pedido foi deferido.²⁵⁵

Os dois casos seguintes envolvem a IBM. Nas decisões T 935/97 e T 1173/97 (OJ 1999, 609) a Câmara de Recurso examinou a patenteabilidade de produtos do programa de computador. As reivindicações rejeitadas pela divisão de exame do IEP foram dirigidas aos produtos do programa de computador diretamente carregáveis na memória interna de um computador digital ou armazenadas em um meio utilizável do computador. A Câmara indicou que a única fonte relevante da lei substantiva em matéria de patente era a Convenção Européia. Entretanto, a Câmara reconhece que os desenvolvimentos recentes nos Estados Unidos e no Japão que se relacionam à proteção por patente para produtos do programa de computador (embora a situação legal nestes países difere extremamente da Convenção Européia) e o acordo TRIPS representaram uma interpretação útil de tendências modernas e puderam contribuir para uma harmonização mundial da legislação patentária.

A Câmara partiu da suposição que para que uma invenção seja patenteável de acordo com a Convenção Européia, ela deve ter um caráter técnico. Os programas para computadores poderiam ser considerados como invenções patenteáveis se tivessem um caráter técnico. Seu caráter técnico não poderia, entretanto, ser reconhecido pela única razão de que os programas causam modificações físicas no *hardware* (por exemplo, correntes elétricas) derivadas da execução das instruções do programa. Um caráter técnico pode, entretanto, ser encontrado em uns efeitos adicionais que derivam da execução pelo *hardware* das instruções dadas pelo programa de computador. Onde estes

²⁵⁵ BAKELS & HUGENHOLTZ, 2002, p.10.

efeitos adicionais tiveram um caráter técnico ou onde fazem com que o *software* resolva um problema técnico, uma invenção que trouxesse tal efeito pode ser considerada uma invenção, que poderia, em princípio, ser matéria patenteável.

Enfim, a Câmara explica que todo programa de computador como tal produz um efeito técnico quando executado por um computador na forma de correntes elétricas nos circuitos eletrônicos do processador do computador. Como a Convenção Européia exclui os programas de computador como tais da patenteabilidade, este efeito técnico por si só é aparentemente insuficiente para a patenteabilidade. Consequentemente, se necessita um efeito técnico adicional. Tal efeito poderia obviamente estar presente se o programa de computador controla uma peça técnica convencional de maquinaria, como o equipamento de raio-x mencionado acima. Nos casos mencionados, efeito técnico adicional foi encontrado no controle das fontes do sistema de computador, distinguindo *software* de controle de sistemas de programas aplicativos.²⁵⁶

Entretanto, cada produto do programa de computador somente produziu e mostrou na realidade física um efeito se o referido programa fosse feito para funcionar (para ser executado) em um computador. O produto do programa de computador propriamente dito possui somente o “potencial” de produzir também um efeito técnico “adicional”. A Câmara não viu nenhuma razão para distinguir entre um efeito técnico direto e o potencial para produzir um efeito técnico. A Câmara determinou que um produto do programa de computador que tem este potencial para causar um predeterminado efeito técnico adicional, em princípio, não estaria excluído da patenteabilidade sob a art. 52 (2) (3) da Convenção.

Assim, um programa de computador reivindicado por si só não está excluído da patenteabilidade se o programa, ao ser executado em um computador ou carregado em um computador, causa, ou tem a capacidade de causar, um efeito técnico que vai além das interações físicas “normais” entre o programa (*software*) e o computador (*hardware*) em que foram executados. A Câmara não se decidiu ainda como tal reivindicação deve ser formulada. Ademais, a Câmara expressa a opinião de que para os fins da exclusão do art. 52.2 e 52.3, não faz nenhuma diferença se o programa de computador é reivindicado por si só, ou gravado em um suporte.²⁵⁷

A decisão da Corte nesse caso indica que as patentes podem ser obtidas para produtos de programas de computador. A Câmara considerou que seria ilógico conceder

²⁵⁶ BAKELS & HUGENHOLTZ, 2002, p.10.

²⁵⁷ BAKELS & HUGENHOLTZ, 2002, p.10.

proteção para processos técnicos controlado de maneira adequada por um computador programado e não para o computador em si quando preparados para executar o controle.

A importância prática da possibilidade de tais patentes de produtos de programas de computador é que a venda não autorizada de tal programa significa uma infração direta de patente.

Importante salientar que a noção de programa de computador propriamente dito não deve ser confundido com a noção de programa de computador como tal. O primeiro se refere a embalagem e distribuição do *software*, enquanto que o segundo se refere a sua funcionalidade. Com razão, a Câmara apenas considera a funcionalidade como um critério importante para a patenteabilidade.

Na Europa, os métodos de fazer negócio podem ser patenteados, cumpridas algumas condições. No caso das invenções que envolvem um método de fazer negócios, a utilização de uma máquina por si só não é suficiente para dar um efeito técnico a essa invenção.

Na decisão 854/90 (OJ 1993, 669) a Câmara decidiu que um método para operar uma máquina eletrônica de auto-atendimento não era patenteável. A Câmara considerou que as partes do método reivindicado eram simplesmente instruções para usar a máquina, e embora os componentes técnicos fossem usados esta não alterou o fato de que o que era reivindicado era um método para fazer o negócio como tal.

Na decisão T 931/95 (OJ 2001, 441) a Câmara decidiu sobre a patenteabilidade das invenções que se relacionam aos métodos de fazer negócios. Reafirmou que o art. 52 (2) e (3) EPC implicava a “exigência do caráter técnico” que deveria ser cumprida por uma invenção para que fosse patenteável. Assim, uma invenção pode ser uma invenção de acordo com o art. 52 (1) EPC se, por exemplo, conseguir um efeito técnico ou se considerações técnicas estiverem requeridas para realizar a invenção.

A Câmara também se referiu ao caso *Pension Benefits System*, objeto a decisão T 1173/97 (OJ 1999, 609), onde se tinha decidido que o produto de um programa que apresentava caráter técnico não era considerado um programa de computador como tal e, conseqüentemente, não estava excluído da patenteabilidade, mas, ao contrário, representava uma invenção patenteável. No caso em análise, a reivindicação 1 do pedido principal foi dirigido a um método para controlar um programa de benefícios de pensão, administrando pelo menos uma conta do empregador subscritor. A Câmara indicou que se o método fosse técnico ou, em outras palavras, se teve um caráter técnico, ele ainda poderia ser um método para fazer negócio, mas não um método para

fazer negócio como tal. Entretanto, todas as características da reivindicação 1, ou seja, os passos individuais definindo o método reivindicado, eram etapas de processar e de produzir a informação, as quais tinham caráter puramente administrativo e/ou financeiro. Processar e produzir tal informação eram etapas típicas do negócio e de métodos econômicos.

Assim a invenção como reivindicada não foi além de um método de fazer negócio como tal e foi, portanto, excluída da patentabilidade de acordo com o art. 52(2) (c) da Convenção de Munique conjuntamente com o 52 (3) do mesmo texto. A Câmara acrescentou que as etapas individuais que definem o método reivindicado atingiram não mais do que instruções gerais para usar os meios de processamento de dados para fornecer ou prover informação do caráter puramente administrativo e/ou financeiro. A finalidade de cada etapa e do método como um todo era puramente econômica. Usar meios técnicos para uma finalidade puramente não técnica e/ou para processar a informação puramente não técnica não necessariamente confere caráter técnico para qualquer das etapas individuais do uso ou ao método como um todo. A mera ocorrência de características técnicas em uma reivindicação não faz da matéria reivindicada uma invenção de acordo com o art. 52 (1) da Convenção Européia.

A Câmara considerou que a melhoria prevista na invenção era essencialmente econômica, ou seja, encontra-se no campo da economia, portanto, não podendo contribuir para a atividade inventiva. Assim, a patente não pôde ser concedida. Neste caso, a contribuição técnica, foi mais decisiva do que o efeito técnico da invenção.

Diante de todo o exposto conclui-se que na Europa, as invenções que envolvem programas de computador são patenteáveis se as mesmas apresentam um efeito técnico, além das correntes elétricas nos circuitos do computador. O produto de um programa de computador pode ser patenteável, quer se encontre em um suporte como um CD-ROM, quer seja o produto propriamente dito, como por exemplo quando o produto é distribuído pela internet. Já os métodos de fazer negócios são patenteáveis na Europa se prevêm uma contribuição técnica.²⁵⁸

Nesse sentido, é importante fazer uma distinção entre o que seria efeito ou caráter técnico e contribuição técnica.

Com relação ao efeito técnico já nos deparamos com um problema, uma vez que não existe uma definição legal do que seja exatamente este caráter técnico. E no que

²⁵⁸ BAKELS & HUGENHOLTZ, 2002, p.11.

concerne às invenções que envolvem programas de computador existe um grande debate do que pode ser considerado técnico para os fins da legislação patentária.

Sobre a definição de efeito técnico, afirma Abrantes: “(...) não acho que a definição europeia é muito boa porque para eles a invenção tem que mostrar um efeito técnico, (...), e há uma grande discussão de qual seria esse efeito. É uma definição circular que não define exatamente o que seja.”²⁵⁹

Recorrendo-se ao dicionário da língua portuguesa, nas acepções que se enquadram no tema em questão, tem-se:

Para Michaelis:

Efeito *sm* (*lat* *eflectu*) 1. Resultado produzido por uma ação ou um agente, denominados *causa* em relação a esse resultado. 2. Consequência, resultado. 3. Fim, destino. 4. Realização. 5. Combinação. 6. Execução, cumprimento. 7. Resultado prático; eficácia. 8. Impressão, sensação.

Caráter *sm* 7. Qualidade inerente a certos modos de ser ou estados.

Técnico *adj* (*gr* *tekhnikós*, de *tekhné*) 1. Relativo a uma arte ou ramo específico de atividade. 2. Que tem técnica

Técnica *sf* (*fem* de *técnico*) 1. Conhecimento prático; prática. 2. Conjunto dos métodos e pormenores práticos essenciais à execução perfeita de uma arte ou profissão.

Tecnologia: substantivo feminino. 1. teoria geral e/ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana (p.ex., indústria, ciência etc.). 2. Derivação: por metonímia: técnica ou conjunto de técnicas de um domínio particular

Segundo Houaiss:

Caráter: substantivo masculino 5. Traço distintivo de uma pessoa ou coisa. 6. qualidade peculiar; especificidade, cunho

Efeito: substantivo masculino. 1. aquilo que é produzido por uma causa; consequência, resultado. 2. o que se procura alcançar; destino, finalidade, fim. 3. realização concreta; execução, efetivação 5. resultado prático da aplicação de (uma lei, um julgamento). 6. impressão.

Técnico adjetivo 1. de, relativo ou peculiar a uma arte, profissão, ofício ou ciência

Técnica: substantivo feminino 1. conjunto de procedimentos ligados a uma arte ou ciência

Tecnologia: *sf* (*tecno+logo+ia*) 1 Tratado das artes em geral. 2 Conjunto dos processos especiais relativos a uma determinada arte ou indústria. 4 Aplicação dos conhecimentos científicos à produção em geral

²⁵⁹ ABRANTES, Antonio Carlos. Painel 2: A patenteabilidade de invenções implementadas por software. In: **Revista da ABPI**. Edição Especial, ago. 2006. p. 37.

A leitura dos conceitos acima tampouco são muito esclarecedores. Dizer que o efeito técnico de uma invenção está no fato da mesma produzir um resultado relativo ou peculiar a uma arte, ofício ou ciência, ou em outras palavras, pertencer a um domínio da tecnologia, não elucida a questão principalmente quando se trata de invenções que envolvem programas de computador.

Distinguir entre uma invenção que envolve programa de computador patenteável e outra não patenteável parece complicado e exige um esforço considerável. Isso se vislumbra, por exemplo, dentre os anteriores casos mencionados em que foi considerado técnico a invenção que envolvia um *software* para manipular gráficos, enquanto que uma outra invenção similar, relativa a um *software* para manipular caracteres árabes não foi considerada como possuindo um efeito técnico. Nestes casos, a delimitação entre uma invenção patenteável por apresentar um efeito técnico e uma invenção não patenteável tem-se mostrado um pouco arbitrária nas decisões do IEP.

Tem-se a impressão de que a noção do que seja caráter técnico parece ter muito mais uma base intuitiva, o que gera uma incerteza jurídica. De qualquer forma, o que se pode afirmar, pelo conteúdo das decisões acima mencionadas, é que a análise do efeito técnico está relacionado a aplicação do art. 52 da Convenção Européia.

Enfim, o que a Câmara de Recurso do IEP entende é que se os inventos que impliquem programas de computador tiverem caráter técnico, ou seja, pertencerem a um domínio da tecnologia, não entram no âmbito de exclusão do art. 52.2, um vez que se considera que este artigo tem relação com os programas de computador “enquanto tais”.

Este mesmo raciocínio da Câmara de Recurso aplica-se aos outros elementos do art. 52.2, no qual estão excluídos como tais, da patenteabilidade, como as criações estéticas, planos, princípios e métodos no exercício de atividades intelectuais, em matéria de jogo ou no domínio das atividades econômicas. Isso significa que os inventos que impliquem um destes elementos podem ser igualmente definidos como patenteáveis se tiverem um caráter técnico.

No exame para saber se a invenção apresenta o chamado efeito técnico se averigua se a mesma como um todo (com seus elementos técnicos e não técnicos) cumpre os demais requisitos de patenteabilidade.

Já a análise da contribuição técnica está relacionada com a análise da atividade inventiva. Entende-se por contribuição técnica o fato de que uma invenção deve acrescentar algo ao estado da técnica, promovendo um avanço da técnica, sendo que a

contribuição da invenção deve ocorrer em um campo técnico, como o informático, e não num campo não técnico, como o financeiro.²⁶⁰

4.2.1 A iniciativa legislativa comunitária: a proposta de Diretiva sobre a patenteabilidade das invenções implementadas por computador

Em 20 de fevereiro de 2002, a Comissão Européia apresentou uma proposta de Diretiva acerca da patenteabilidade das invenções implementadas por computador (COM (2002) 92 final).

De fato, a Comissão Européia realmente estava interessada em lidar com a questão. Com relação aos antecedentes desta proposta, vale mencionar que a Comissão, seguindo a consulta organizada dentro do objetivo do Livro Verde²⁶¹ em patente comunitária e o sistema de patente na Europa, identificou a patenteabilidade das invenções que envolvem programas de computador como uma das suas tarefas prioritárias para o começo de 1999.

Nesse mesmo período, a Comissão lançou uma consulta pública e vários estudos no que concerne a conveniência para a legislação comunitária neste campo. Alguns setores da indústria européia desejavam uma ação imediata para eliminar a ambigüidade e a incerteza jurídica que envolviam a patenteabilidade dos inventos que

²⁶⁰ Hilty & Geiger analisam a questão do efeito técnico e contribuição técnica de um ponto de vista mais político: “A legislação patentária emergiu da Revolução Industrial. Nessa época, o progresso técnico significava inovação que substituíva o trabalho manual por máquinas. Consequentemente, a noção de tecnologia estava extremamente ligada ao uso de forças elementares explicados por regras da física ou da química. Portanto, uma invenção implicava uma transformação do que já existe com a ajuda de forças naturais e, desta forma, as simples atividades intelectuais estavam excluídas da patenteabilidade. Todavia, a era da sociedade da informação modificou profundamente a noção de progresso técnico. Devido a mudança para melhor pela tecnologia computacional não é apenas a máquina, e o trabalho manual, que foi substituído pelos programas de computador, mas inclusive a atividade intelectual. E quando a informação está no centro da atividade econômica, a inovação tende a lidar com isso e processar essa informação. Ultimamente, o problema está nesse ponto: a noção clássica de caráter técnico significa a exclusão da patenteabilidade de uma categoria inteira de atividade inovadora e um dos principais ramos inovadores do futuro. Isso leva a adoção de um conceito mais dinâmico que é o de contribuição técnica, uma vez que a noção de tecnologia não é uma noção estática e tem que ser adaptada a evolução social e tecnológica. Nesse contexto, a extensão da patenteabilidade a esses novos tipos de criação tem o efeito de estimular esse tipo de atividade. Pelo exposto, a questão decisiva no que concerne a noção de tecnologia consiste em saber se a lei de patentes, no estado em que se encontra, é capaz de estimular a atividade inovativa nesses novos campos. Se a resposta for positiva, a definição clássica de caráter técnico deve ser adaptada. Se a resposta for negativa, a definição deve ser mantida. A resposta, portanto, é puramente política.” p. 626-7.

²⁶¹ Cf. COM (97)304 final.

implicam programas de computador. Por outro lado, os criadores e utilizadores de *software* livre e um número considerável de pequenas e médias empresas que os apóiam demonstravam preocupações acerca da possibilidade de patentes de *software*.²⁶²

Em verdade, as respostas individuais das consultas patrocinadas pela Comissão foram dominadas pelos apoiadores do *software* livre contrários à patenteabilidade. Do outro lado, e em número inferior estavam as respostas dos que apoiavam a posição de uniformização. Esta categoria estava composta por um grande número de empresas de todas as dimensões, como a União das Confederações da Indústria e dos Empregadores da Europa e a Associação das Empresas Europeias de Tecnologias de Informação e Comunicação.

Ao final, a Comissão, apesar de reconhecer que em termos numéricos as respostas das categorias que apóiam a abordagem de *software* livre eram superiores aos da categoria que apoiavam a harmonização, a Comissão diz que o peso econômico dos empregos e investimentos pela segunda categoria equilibraria a desvantagem em termos numéricos da consulta realizada.

A Comissão ainda promoveu um estudo junto às pequenas e médias empresas com o intuito de sensibilizá-las para os vários métodos de proteção da propriedade intelectual. Desse estudo se constatou que, em geral, para aquelas empresas existe um nível de sensibilização muito baixo para as patentes como meio de proteção. Normalmente as pequenas e médias empresas vêem as patentes como complexas, dispendiosas e difíceis de aplicar e, portanto, menos valiosas que os direitos de autor e os meios informais de proteção. Da mesma forma, havia pouco conhecimento das possibilidades de usar as patentes como fonte de informação.²⁶³

Após uma série de estudos e consultas, a Comissão lançou a proposta de Diretiva em 2002 com o fim de harmonizar a legislação dos Estados-membros da União Europeia com relação a patenteabilidade das invenções que envolvem programas de computador.

Na exposição de motivos da Diretiva, a Comissão reconhece que não obstante as disposições regulamentárias para a obtenção de patentes sejam similares, a sua aplicação na jurisprudência e as práticas administrativas dos Estados Membros são divergentes. Há diferenças, em particular, entre a jurisprudência das Câmaras de Recurso do IEP e dos Tribunais dos Estados-Membros. Então, as invenções

²⁶² Cf. COM(2002) 92 final. p. 3.

²⁶³ Cf. COM(2002) 92 final. p. 4.

implementadas por computador podem ser protegidas por um Estado Membro, mas não por outros, o que tem efeitos diretos e negativos no funcionamento do mercado interno.

Na seqüência, a Comissão alega que a atual situação jurídica relativa à proteção por patente no domínio dos inventos que implicam programas de computador é ambígua, faltando-lhe, por isso, certeza jurídica. De fato, os programas ‘enquanto tais’ estão excluídos da patenteabilidade pelas leis em matéria de patentes dos Estados-Membros e pela Convenção sobre a Patente Européia, mas o IEP e os organismos nacionais de patentes concederam milhares de patentes a inventos que implicam programas de computador. Só o IEP emitiu mais de 20.000. Muitas dessas patentes situam-se nas áreas-chave da tecnologia da informação – processamento digital de dados, reconhecimento de dados, representação e armazenagem. Outras estão a ser concedidas noutras áreas técnicas como a engenharias automóvel e mecânica, por exemplo, para processadores controlados por programas.²⁶⁴

Portanto, a própria prática do IEP é a causa dessa incerteza legal, e portanto, a legislação dos estados membros devem ser adequadas à prática existente. Partindo dessa situação, a diretiva tenta solucionar esta situação para harmonizar as legislações de patentes nacionais no que diz respeito a patenteabilidade das invenções implementadas por computador e fazer com que as condições de patenteabilidade sejam mais transparentes.”²⁶⁵

Não obstante o fato de existir um conjunto uniforme de regras num processo centralizado no IEP, as patentes européias aí concedidas ficam sujeitas posteriormente às leis nacionais em matéria de patentes em cada um dos países em que entram em vigor. Apesar das legislações nacionais serem uniformes e compatíveis com as disposições da Convenção Européia nessa matéria, os tribunais nacionais tem competência exclusiva para se pronunciar a respeito do efeito de uma patente.

Ainda que muitos tribunais confirmam um grande valor às decisões da Câmara de Recurso do IEP, os Tribunais não estão vinculados e, muito menos obrigados, a segui-las. E em caso de conflito, os tribunais dos Estados-membros poderão ter de respeitar os precedentes vinculantes de acordo com as suas próprias tradições jurídicas. E isso pode levar, como de fato já aconteceu, a divergências na interpretação da Convenção de Munique e, como consequência, no âmbito de proteção atribuído a certas categorias de inventos.

²⁶⁴ COM(2002) 92 final.

²⁶⁵ HILTY & GEIGER, 2005, p. 620.

A Comissão alega que com relação aos inventos que envolvem programas de computador, os tribunais dos Estados da Alemanha e Reino Unido já desenvolveram uma jurisprudência a respeito. Neste ponto, a Comissão ressalta que esse tribunais já decidiram de forma diferente sobre questões importantes que se prendem com a definição de domínio patenteável.

Isso, segundo a Comissão, seria um forte indício de que os demais Tribunais dos outros Estados também podem chegar a conclusões muito diferentes diante de casos da área de patentes que envolvam *software*, se não houver uma harmonização. Isso acaba gerando uma grande insegurança para os titulares de patentes e o público em geral.

A grande preocupação da Comissão é que essa incerteza e divergências em termos de decisões jurídicas podem ter um efeito real e negativo dentro do mercado interno, especialmente nas decisões que envolvem investimentos e na livre circulação de produtos.

Seguramente o exemplo mais evidente é quando um produto for considerado patenteável sob a jurisdição de um Estado-Membro da União Européia e não em outro. Nestes casos, as empresas que pretendem abrir um estabelecimento em um país da União ou entrar em novos mercados, terão suas decisões influenciadas pelo nível de certeza quanto à medida que os tribunais locais conferem proteção aos inventos que implicam programas de computador.

Enfim, tendo em vista o impacto transfronteiriço dessas práticas, e “(...) *não havendo qualquer indicação de que essas práticas venham a convergir sem a introdução de uma medida legislativa*”²⁶⁶ é que a Comissão propõe a Diretiva, já que os objetivos só poderiam ser alcançados por uma atuação comunitária.

Nesse sentido, a diretiva se restringe a estabelecer regras elementares da patenteabilidade das invenções que envolvem programas de computador, de forma que a legislação geral em matéria de patentes, na medida em que diz respeito ao processo e à parte material e conforme foi interpretada pelos tribunais, continuará a aplicar-se e a complementar a diretiva, desde que não seja incompatível com a mesma.

Portanto, é importantíssimo frisar que a proposta de diretiva da Comissão Européia não almejava a patenteabilidade dos programas de computador. Isso fica expresso na exposição de motivos da Diretiva em que se afirma: “(...) *a Comissão considera que a diretiva deve harmonizar a proteção dos inventos que implicam*

²⁶⁶ COM(2002) 92 final. p. 12.

programas de computador, evitando qualquer mudança brusca da posição jurídica e, em particular, qualquer extensão da patenteabilidade aos programas de computador ‘enquanto tais’”.²⁶⁷

Inclusive a Comissão demonstra uma preocupação com relação a ampliação da proteção ao abrigo das patentes, especialmente no que concerne aos procedimentos comerciais informáticos. Isso ocorreria se fosse dispensado o requisito da contribuição técnica, para a patenteabilidade desse tipo de invento. “*Ao codificar a exigência de um contributo técnico, a diretiva deve garantir que não serão concedidas patentes aos procedimentos comerciais ‘puros’ ou aos processos mais geralmente sociais, dado que não cumprem os critérios estritos, inclusive a necessidade de um contributo técnico*”²⁶⁸

Enfim, a diretiva estabelece as regras para a patenteabilidade dos inventos que implicam programas de computador.

A definição de “invento que implica programa de computador” se encontra no art. 2 da Diretiva nos seguintes termos:

Art. 2 (a): “invento que implica programas de computador” significa qualquer invento cujo desempenho implique o uso de um computador, de uma rede informática ou de outro aparelho programável e que tenha uma ou mais características novas, à primeira vista, que sejam realizadas, no todo ou em parte, através de um ou mais programas de computador.”

Art 2 (b) “contributo técnico” significa um contributo para o progresso tecnológico num domínio técnico que não seja óbvio para uma pessoa competente na tecnologia.

A exposição de motivos da Diretiva explica que a novidade não tem de residir necessariamente numa característica técnica. Também esclarece que a contribuição técnica deve ser avaliada não em relação a novidade, mas à atividade inventiva já que a experiência mostrou que esta abordagem é, na prática, a de aplicação mais simples.

O artigo seguinte da Diretiva enquadra os inventos que implicam programas de computador enquanto domínio da tecnologia, nos seguintes termos: “*Os Estados-Membros assegurarão que um invento que implica programas de computador seja considerado como pertencendo a um domínio da tecnologia.*”²⁶⁹

Este artigo reflete o artigo 27 do Acordo TRIPS segundo o qual as patentes devem ser concedidas para qualquer invento, seja de produto ou de processo, em todos os domínios da

²⁶⁷ COM(2002) 92 final. p. 12.

²⁶⁸ COM(2002) 92 final. p. 13.

²⁶⁹ COM(2002) 92 final, art. 3.

tecnologia, desde que sejam novos, impliquem uma atividade inventiva e sejam suscetíveis de aplicação industrial.²⁷⁰

A razão desse dispositivo vem no sentido de afirmar que uma invenção que implique programa de computador pertence a um domínio da tecnologia. Não obstante, a exposição de motivos faz uma ressalva esclarecendo que se um algoritmo for definido sem referência a um ambiente físico, o mesmo não satisfaz a definição de “invenção que implica programas de computador” e, portanto, não se insere num domínio tecnológico.

O artigo 4 diz respeito às condições de patenteabilidade. Nesse sentido, dispõe:

1. Os Estados-Membros garantirão a patenteabilidade de um invento que implique programas de computador, na condição de ele ser susceptível de aplicação industrial, de ser novo e de implicar uma atividade inventiva.
2. Os Estados-Membros garantirão que o fato de um invento apresentar um contributo técnico seja condição para implicar uma atividade inventiva.
3. O contributo técnico será avaliado considerando a diferença entre o âmbito da reivindicação de patente considerada no seu conjunto, cujos elementos possam incluir características técnicas e não técnicas, e o progresso tecnológico.

O ponto 4.1 obriga os Estados a concederem proteção aos inventos que impliquem programas de computador como qualquer outro invento, caso cumpram os requisitos estipulados pela legislação patentária.

O ponto 4.2, segundo a exposição de motivos, prevê como requisito para a existência de uma atividade inventiva que um invento que implica programas de computador dê uma contribuição técnica, isto é, uma contribuição para o progresso tecnológico, num domínio técnico, que não seja óbvio para um perito na matéria. Este requisito deve ser visto como uma qualificação e não um substituto para a definição de atividade inventiva.

De acordo com o art. 56 da Convenção de Munique, um invento deve ser considerado como apresentando uma atividade inventiva se, tendo em conta o progresso

²⁷⁰ Sobre este ponto, BAKELS & HUGENHOLTZ esclarecem: “Diante do disposto no artigo 27 do Acordo TRIPS, os defensores da patentabilidade do software argumentam que o mencionado artigo não permite a exclusão da patentabilidade do software, uma vez que os mesmos estariam incluídos na expressão “todos os campos da tecnologia”. As discussões que precederam a adoção do Acordo TRIPS, todavia, não confirmariam essa interpretação, uma vez que a ausência de uma definição de invenção vem no sentido de permitir aos Estados-Membros determinar o que constitui uma invenção patenteável, e se devem incluir ou não o software. Em todo caso, parece improvável admitir que os métodos de fazer negócio como tais pertencem a um campo da tecnologia, de forma que o Acordo TRIPS não parece impor uma obrigação de se conceder uma proteção aos métodos de fazer negócios” p. 15.

tecnológico, não for óbvio para um especialista na matéria. Portanto, trata-se de um requisito geral para todos os inventos patenteáveis. O que ocorre é que durante a avaliação da atividade inventiva de inventos em domínios em que raramente surge uma questão de temas excluídos, normalmente não há necessidade de se considerar se a contribuição para o progresso tecnológico é de natureza técnica ou não.

Enfim, ao mesmo tempo em que a Diretiva reconhece que o sistema de patentes deve ser adaptado aos novos domínios da tecnologia, esse desenvolvimento não pode deixar de se pautar pelos princípios gerais da legislação europeia em matéria de patentes, os quais exigem que para ser patenteável, um invento tem que apresentar uma contribuição técnica. Sobre isso:

Tendo chegado a esta fase, a Comissão considera ser correto que a Comunidade, pelo menos por enquanto, se abstenha de alargar a proteção ao abrigo de patentes disponível para os inventos que implicam programas de computador, por exemplo, dispensando o requisito do contributo técnico. Tal atuação levaria ao registro de patentes de procedimentos comerciais informáticos. A experiência dos EUA neste domínio ainda é muito recente e o impacto das patentes de procedimentos comerciais na economia em geral e no comércio eletrónico em particular ainda não pode ser inteiramente avaliado. Ademais, nesta matéria, há um grande debate nos Estados Unidos, em que se argumentou que essas patentes podem asfixiar o comércio eletrónico.²⁷¹

Portanto, ao codificar a exigência de uma contribuição técnica, a Diretiva procura garantir que não serão concedidas patentes para procedimentos comerciais “puros” ou aos processos mais geralmente sociais, uma vez que não cumprem os critérios estritos, inclusive o da contribuição técnica.

O ponto 4.3 prevê, também segundo a exposição de motivos, que na determinação da contribuição técnica, o invento seja avaliado no seu conjunto. Não deve haver avaliação de uma “ponderação” entre as características técnicas e não técnicas, numa tentativa de determinar os aspectos que dão a contribuição mais importante para o êxito do invento.

Disso decorre que um invento que apresente aspectos enquadrados num tema excluído de acordo com o art. 52.2 (por exemplo, um procedimento comercial) pode, ainda assim, ser patenteável se existir uma contribuição técnica não óbvia. Entretanto, se não houver uma contribuição técnica, como por exemplo, se a contribuição para o progresso tecnológico residir inteiramente em aspectos não técnicos, como aconteceria

²⁷¹ COM(2002) 92 final. p. 12.

se a contribuição para o progresso tecnológico incluísse meramente um procedimento comercial, não haverá tema patenteável. Outra característica lógica dessa abordagem é que, não obstante o fato de uma reivindicação válida poder incluir características técnicas e não técnicas, não é possível monopolizar as características meramente não técnicas, isolando-as das características técnicas.

Também se menciona que o termo contribuição técnica é usado há anos na jurisprudência das câmaras de recurso do Instituto Europeu e que, de conformidade com essa jurisprudência, uma contribuição técnica pode resultar: do problema subjacente a ser resolvido pelo invento em questão; dos meios, ou seja, das características técnicas que constituem a solução para o problema subjacente; dos efeitos alcançados na solução do problema; da necessidade de considerações técnicas para chegar ao invento que implica programas de computador conforme se reivindica.

O artigo 5 diz respeito a forma de reivindicação dos inventos que envolvam programas de computador, nos seguintes termos:

Os Estados-Membros garantirão que um invento que implica programas de computador possa ser reivindicado como um produto, ou seja, como computador programado, rede informática programada ou outro aparelho programado, ou ainda como processo executado por esse computador, rede informática ou aparelho, pela execução do *software*.

Pela leitura desse artigo, observa-se que, diferentemente da prática do IEP, a proposta de Diretiva não admite reivindicações para produtos relativos a programas de computador propriamente ditos ou em um suporte. A justificativa dessa exclusão pela Comissão é de que isso poderia ser considerado como admitindo patentes para programas de computador “enquanto tais”. Enfim, “*reivindicar uma invenção que implica programa de computador ‘como um produto’ se refere ao hardware programado, o qual é uma entidade física e, portanto, constitui uma invenção de produto.*”²⁷²

O artigo 6 da Diretiva mantém expressamente a aplicação das disposições de descompilação e de interoperabilidade da Diretiva 91/250/CEE.

Os atos permitidos ao abrigo da Diretiva 91/250/CEE relativa à proteção jurídica dos programas de computador, em particular das suas disposições relacionadas com a descompilação e a interoperabilidade ou das disposições relativas a topografias de semicondutores ou a

²⁷² HILTY & GEIGER, 2005, p. 629. No original: “Claiming a computer-implemented invention ‘as a product’ refers to programmed hardware, which is a physical entity and therefore constitutes a product invention.”

marcas comerciais, não serão afetados pela proteção concedida pelas patentes aos inventos no âmbito de aplicação da presente diretiva.

Alguns autores criticam a Diretiva por não prever disposições para evitar a concessão de patentes indesejadas que envolvem *software* ou métodos de fazer negócios, como as patentes triviais ou de baixa qualidade.²⁷³

Sobre a concessão desse tipo de patente, Hilty afirma que aplicação de uma maneira mais estrita dos requisitos da novidade e da atividade inventiva podem impedir a concessão de vários tipos de patentes. Por exemplo, qualquer programa de computador divulgado para o público, especialmente na internet, não pode ser nova e, portanto, constituir objeto de patente. De qualquer forma aqui também incide outro problema que é o do conhecimento de todo o estado da técnica. Com relação ao requisito da atividade inventiva, uma aplicação mais estrita também poderia evitar a concessão de patentes para processos já conhecidos e evidentes para um programador. Enfim, essas medidas por parte dos Institutos de Patentes podem evitar uma inflação de patentes na área de *software*.²⁷⁴

Pelo exposto, observa-se que a maior parte das disposições da Diretiva refletem as decisões do IEP. De fato, o objeto da proposta da Comissão é estabelecer um critério para harmonizar as práticas administrativas dos Institutos de Patentes Nacionais e de evitar decisões divergentes pelos Tribunais dos Estados-membros da União Européia.

Ocorre que a proposta causou intensos protestos, particularmente dentro da comunidade *software* livre, que atacou a diretiva por oferecer uma grande oportunidade para a patentabilidade dos programas de computador. Enfim, os lobbies contra a proposta propagaram a idéia de que a Diretiva Comunitária tratava da patentabilidade dos programas de computador, patentes de *software* ou patentes de programas de computador.

A oposição foi ouvida pelo parlamento europeu que aprovou a proposta de diretiva na primeira leitura em 24 de setembro de 2003, ainda que com uma extensa versão final emendada, que continha mais condições restritivas que a versão original, particularmente uma definição mais restrita de contribuição técnica. De acordo com o procedimento de co-decisão na União Européia, a emenda proposta foi transmitida para o Conselho de Ministros Europeus. O Conselho de Concorrência então realizou um acordo político com vista a adotar uma posição comum em 18 de Maio de 2004, no qual

²⁷³ Cf. BAKELS & HUGENHOLTZ, 2002, p. 33.

²⁷⁴ HILTY & GEIGER, 2005, p. 628.

expressava sua opinião na versão de proposta que já havia sido consideravelmente revisada pela Comissão e que anula a maior parte das emendas votadas pelo Parlamento Europeu, em particular o entendimento restritivo de contribuição técnica. Esta versão foi por duas vezes retirada da agenda a pedido da Polônia, mas foi então adotada pelo Conselho Europeu em 7 de março de 2005 e transmitida ao Parlamento Europeu para exame em uma segunda leitura. Depois de um debate controvertido, foi rejeitada a proposta do Conselho em 6 de julho de 2005. Esta é a situação atual. Se a Comissão não submeter outra proposta, o que provavelmente não vai acontecer, a diretiva pode ser considerada morta e enterrada. E como a proposta foi rejeitada, prossegue a insegurança jurídica.

A proposta da Comissão sobre a patentabilidade das invenções implementadas por computador foi a oportunidade para clarear a concessão de direitos de patente para novos tipos de invenções que envolvem programas de computador, bem como outras matérias excluídas da patentabilidade, mas que ao mesmo tempo são implementadas num computador, numa rede de computadores ou num aparato físico de tal forma que eles podem ser considerados como invenções técnicas que podem ser objeto de patente.²⁷⁵ Todavia, a proposta foi mal interpretada e diante das várias críticas e a hostilidade significativa de alguns círculos, a mesma foi rechaçada.

4.3 Prática do Instituto Nacional de Propriedade Industrial no Brasil

Neste ponto, será dada ênfase as declarações de Antonio Carlos Abrantes, examinador de patentes para *software* do INPI, em recente palestra proferida sobre o tema. Nessa palestra, inicialmente, o examinador afirma que:

Não gosto de usar esse termo “patente de *software*” porque é um termo impreciso (...). Quando de fala em patente de *software* não sei o que a pessoa tem em mente; prefiro que a pessoa me diga exatamente do que se trata a invenção, para saber se essa matéria é patenteável ou não. (...) O que aparece na mídia como patente de *software* são algumas invenções que envolvem programa de computador, invenções que são implementadas por programa de computador. Algumas delas são passíveis de patenteabilidade e outras não.²⁷⁶

²⁷⁵ Cf. ESTEVE, 2006, p. 280.

²⁷⁶ ABRANTES, 2006, p. 36.

Esta afirmação corrobora o que já foi mencionado anteriormente de que a expressão patente de *software* não é uma expressão apropriada porque ela dá uma noção imprecisa da realidade. O *software* em si não é patenteável. O que é passível de patenteabilidade são as invenções que envolvem, implicam ou são implementadas por um programa de computador.

A política do INPI com relação aos critérios de patenteabilidade das invenções que envolvem programas de computador é de que o efeito produzido não pode constar do art. 10 da Lei de Propriedade Industrial

Como já foi mencionado, pelo art. 10 da Lei 9.279/96, não se consideram invenção nem modelo de utilidade: i) descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos, ii) concepções puramente abstratas, iii) esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização, v) programas de computador em si, vi) apresentação de informações.

Se o efeito alcançado pela invenção tiver sido excluído do artigo 10 da LPI, tal invenção passa a ser matéria passível de patenteabilidade. Para o examinador, “*ter efeito técnico ou não é uma questão de semântica.*”²⁷⁷

O INPI tem considerado como patenteáveis os objetos (equipamentos/sistemas/processos) que compreendem programas de computador e que, como um todo, evidenciem um efeito técnico novo e que não são considerados como programas em si. A concessão de patentes de invenção que incluem programas de computador para realização de um processo ou que integram equipamentos que realizam tais processos tem sido admitidos pelo INPI há alguns anos. Isto porque não pode uma invenção ser excluída de proteção legal, desde que atendidos os requisitos convencionais de patenteabilidade, meramente pelo fato de que para sua implementação utilizem programas de computador.²⁷⁸

No Brasil, no início dos anos 80, os pedidos de patente envolvendo *software* eram indeferidos.²⁷⁹ Somente nos anos 90 é que as patentes de invenções que envolvem programas de computador vem sendo concedidas. Nestas cartas patentes expedidas pelo

²⁷⁷ ABRANTES, 2006, p. 37.

²⁷⁸ Cf. MINISTÉRIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA. Qualidade e produtividade no setor de software brasileiro, 2001. Acesso em: 10 fev. 2007. Disponível em: <<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/4989.html>>.

²⁷⁹ Interessante mencionar o que dizia a lei de propriedade industrial, Lei 5772/71, vigente no período: Art. 9º Não são privilegiáveis: h) os sistemas e programações, os planos ou os esquemas de escrituração comercial, de cálculos, de financiamento, de crédito, de sorteios, de especulação ou de propaganda;

INPI há exemplos de *software* de rede, programas de gerenciamento de arquivos, controle de impressão, protocolos de comunicação, troca de mensagens de correio eletrônico, programas de compactação de dados e tratamento de imagens, todos suscetíveis de serem implementados por programas de computador num PC normal, numa arquitetura de *hardware* já conhecida. Complementando as áreas em que o INPI vem concedendo patentes, podemos citar ainda como exemplos de patentes já concedidas: interfaces gráficas (destacando o aumento da capacidade de interação do usuário e meramente formas estéticas), controle de processos industriais, *softwares* usados em centrais telefônicas.²⁸⁰

Abrantes traz uma importante estatística acerca das invenções que envolvem programas de computador. Ele menciona que foram catalogados junto ao INPI 590 pedidos relativos a essa matéria que chegaram a fase de deferimento ou não. Dos 590 pedidos, ele diz que 439 foram deferidos e 151 foram indeferidos, sendo que poucos dos pedidos indeferidos foram objeto de recurso. Da mesma forma, teriam sido poucos os pedidos deferidos que sofreram algum tipo de nulidade administrativa ou judicial. Portanto, “(...) nessas áreas, apesar de todo o desconhecimento e a controvérsia em torno do assunto, existe um índice muito baixo de contestações das decisões do INPI.”²⁸¹

Ademais, Abrantes menciona que das 590 decisões mencionadas anteriormente, 309 já tinham sido objeto de uma patente européia. Dessas 309 patentes européias concedidas, somente 30, o que seria equivalente a 10% (dez por cento), foram indeferidas pelo INPI.

No que concerne, aos Estados Unidos, Abrantes constata que das 590 decisões também mencionadas anteriormente, 457 já tinham sido objeto de uma patente neste país. Desse total de 457, foram indeferidas 69, ou seja, 17% (dezessete por cento). Portanto, observa-se que a porcentagem de pedidos indeferidos pelo Instituto brasileiro no que concerne a esse tipo de invenção e que já eram anteriormente objeto de patente européia é menor do que os concernentes a mesma matéria também objeto de uma patente norte-americana anterior. Por estes números, portanto, se pode concluir que o INPI apresenta critérios de análise da patenteabilidade das invenções que envolvem programa de computador “mais próximo ao europeu que ao norte-americano.”²⁸²

²⁸⁰ Cf. MCT, 2001.

²⁸¹ ABRANTES, 2006, p. 37.

²⁸² ABRANTES, 2006, p. 37.

Enfim, Abrantes conclui que “*uma patente europeia tem boa probabilidade de conseguir essa patente no Brasil, porque os critérios de exame na área da patente de software são muito próximos aos critérios europeus.*”²⁸³

É válido mencionar que no Brasil os chamados métodos de fazer negócios não são protegidos nem por direito autoral²⁸⁴, nem por patentes. Assim, na área de mercado de leilões, transferência de fundos, consórcios, métodos bancários, seguro, pagamento de impostos, se o *software* tem o fator financeiro como foco central da invenção, estas serão rejeitadas com base no art. 10 da LPI. Da mesma forma, os métodos de compra on-line não seriam patenteáveis.²⁸⁵

Outro ponto importante de ser salientado é que no Brasil existe um escasso número de patentes relacionadas com programas de computador solicitadas por inventores ou empresas nacionais. Isso ocorre diante do desconhecimento de que uma invenção que envolve um programa de computador tem a possibilidade de conseguir uma patente já que muitos pensam que se a invenção apresenta um *software*, a mesma estaria excluída da patenteabilidade. Isso deixa em desvantagem o inventor nacional, tendo em vista que os inventores ou empresas estrangeiras que conhecem o sistema e normalmente obtém uma patente nos EUA ou na Europa, entre com o pedido junto ao INPI, independente de conhecer qual a política que o mesmo está adotando. E, como os próprios dados trazidos por Abrantes demonstram, os solicitantes estrangeiros normalmente tem os seus pedidos deferidos.

Os pedidos de patente relacionados a *software* envolvem o conhecimento abstrato que permeia um programa de computador, tais como, descrição das funções executadas pelo programa, fórmulas matemáticas e interfaces gráficas. Podemos citar como exemplos de patentes relacionadas a *software* já concedidas pelo INPI: algoritmos de compactação de dados, tratamento de imagens, protocolos de comunicação, gerenciamento de arquivos, controle de impressão, interfaces gráficas (destacando o aumento da capacidade de interação do usuário e meramente formas estéticas), controle de processos industriais, *softwares* usados em centrais telefônicas. A maioria das

²⁸³ ABRANTES, 2006, p. 37.

²⁸⁴ A Lei 9.610/98 que consolida a legislação sobre direitos autorais dispõe: Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei: II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios.

²⁸⁵ Cf. ABRANTES, 2006, p. 38. Na seqüência do estudo realizado por Abrantes, ele menciona que somente nove pareceres se enquadram na área envolvendo métodos financeiros: a maioria foi indeferido e só um deferido porque provou que tinha a ver com a maneira de autenticação dos dados entre o cliente e o servidor, o que não tem nada a ver com a sua caracterização de software financeiro, ou seja, o fato do dado ser financeiro não importa para caracterização da invenção.”.

patentes não inclui listagens do código fonte, por não ser este o objeto da proteção, mas a sua lógica e aplicação prática são dados fundamentais.

No INPI, os pedidos de patentes relacionados a *software* são examinados na Diretoria de Patentes – Divisão de Física e Eletricidade (DIRPA/DIFELE). Para a apresentação do pedido, em especial para a confecção do relatório descritivo valem as especificações gerais para elaboração de um pedido de patente, disponível na página eletrônica do INPI. Especificamente, recomenda-se a utilização de fluxogramas com textos que especifiquem as funcionalidades do programa, sem a necessidade de colocar o código-fonte do programa, por não ser este o objeto da proteção, mas a sua lógica e aplicação prática são dados fundamentais. É necessário destacar no relatório descritivo, de forma bem clara, os efeitos técnicos alcançados.²⁸⁶

Enfim, o INPI no Brasil, portanto, não possui diretrizes formais com relação aos critérios de patenteabilidade das invenções que envolvem programas de computador, apesar de que está trabalhando nesse sentido.²⁸⁷

A questão é que o tema das patentes que envolvem programas de computador ainda é um tema em construção no INPI. O Instituto brasileiro evidentemente não conta com a estrutura do Instituto Europeu e do Instituto Norte-Americano. A sobrecarga de trabalho e a ausência de maiores recursos contribuem para a grande morosidade na análise dos pedidos. Para que se tenha uma idéia da dimensão do problema, Abrantes comenta a situação da Divisão do INPI que analisa os pedidos de patentes que envolvem programas de computador, os quais vem sendo depositados mais significativamente nos últimos anos, como é o caso da Microsoft que ele menciona:

O grande número de patentes de *software* que foram depositadas, em sua grande maioria, pela Microsoft, ainda não foram examinadas; a minha divisão está examinando agora os pedidos de 1996. A Microsoft só começou a depositar mais pesadamente nessa área de 2000 para cá, ainda não tivemos a oportunidade de vê-las.²⁸⁸

²⁸⁶ Cf. MCT, 2001.

²⁸⁷ Na seqüência da sua palestra, Arantes comenta: “Estive em uma reunião com o vice-presidente Jorge Ávila e ele está programando um Dia Nacional do Inventor no começo de maio [2007] quando vão ser comemorados os 10 anos da vigência da lei e haverá uma série de seminários. Um desses seminários é justamente para a área de patentes de software; então me veio a idéia de que vocês, da Softex [Sociedade Brasileira para Promoção da Exportação de Software], participassem desses debates e da elaboração de diretrizes formais nessa área.” p. 41.

²⁸⁸ ABRANTES, 2006, p. 38.

Enfim, o INPI, diferentemente do Instituto Europeu e do norte-americano ainda não lidou com boa parte dos pedidos referentes a matéria das invenções que implicam programas de computador.

Situação distinta é do Escritório Europeu, que conta com um vasto e complexo corpo administrativo, com decisões que chegaram a um considerável nível de elaboração. Nesse sentido estão os mencionados *Guidelines* que apesar de não terem caráter jurisprudencial, diferentemente das resoluções da Câmara de Recurso do Instituto, na prática, constituem um resumo harmonizado de tais decisões e geralmente são aceitas pelos examinadores como referência no que concerne à prática do sistema de patentes. Espera-se que o INPI em breve possa estabelecer umas diretrizes formais no que concerne ao tema.

De qualquer forma, o que se pode concluir, pelas afirmações do responsável pela divisão de concessão desse tipo de patentes no INPI e pelas estatísticas por ele mesmo mencionadas, é que os critérios adotados no Brasil para a patenteabilidade das invenções que envolvem programas de computador se aproximam sobremaneira do critério adotado pelo IEP.

4.4 A patenteabilidade das invenções que envolvem programas de computador nos Estados Unidos, União Européia e Brasil

O que foi exposto até então pode ser resumido da seguinte maneira:

- a) Nos Estados Unidos, para que uma invenção obtenha proteção por patente a mesma tem que ser nova, não-óbvia e útil. Apenas as leis da natureza, os fenômenos físicos e as idéias abstratas são excluídos da proteção. Os programas de computador em si não são patenteáveis, sendo que sua proteção é conferida pela Lei de Copyright. Para que uma invenção que envolva um programa de computador possa ser patenteável, a mesma tem que apresentar um resultado útil, concreto e tangível. Os métodos de fazer negócio são patenteáveis.
- b) Na União Européia, a Convenção Européia de Patentes regula a concessão de patentes européias pelo IEP. A Convenção Européia tem como Estados-Membros praticamente todos os países na União Européia, cujas legislações nacionais estão harmonizadas com a Convenção. De acordo com esta, uma patente pode ser obtida para uma invenção que preencha os requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial. Os programas de computador em si não podem ser objeto de

patente, como expressamente previsto na Convenção de Munique. Aos programas de computador é conferida proteção no âmbito dos direitos autorais, pela Diretiva 91/250/CEE que também uniformiza a proteção pelos países membros da União Européia nessa matéria. Para que as invenções que envolvam programa de computador possam receber uma proteção patentária, o IEP exige que a invenção apresente um efeito técnico. Os métodos de fazer negócio como tais também não são objeto de patentes. Todavia, se as invenções que envolvem esses métodos apresentam, além do caráter técnico, uma contribuição técnica, eles podem ser objeto de patente.

c) No Brasil, para que uma invenção possa ser patenteada, a mesma tem que apresentar novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial. Os programas de computador em si estão expressamente excluídos da legislação patentária. Os mesmos são protegidos como obras literárias pela Lei de Programa de Computador, Lei 9609/98. Os requisitos que devem cumprir uma invenção que envolve programa de computador para que possa ser patenteável, ainda não foram expressamente divulgados pelo INPI. De qualquer forma, a prática e as estatísticas do mencionado Instituto levam a crer que o critério para exame das invenções relacionadas a programas de computador se aproxima do critério europeu. Critério esse mais rigoroso que o critério norte-americano. Os métodos de fazer negócios não são protegidos no Brasil nem pelo direito de autor, nem podem, em princípio, ser objeto de patente.

Portanto, a discussão hoje não gira em torno do regime jurídico aplicável aos programas de computador, tendo em vista que os programas de computador em si são inquestionavelmente protegidos pelos direitos autorais. A questão hoje está em saber quais são os critérios para se auferir a patenteabilidade ou não das invenções que envolvem programas de computador.

Enfim, a propriedade industrial se aplica não ao *software*, mas às invenções que envolvem um *software*. Portanto, pode-se afirmar que apesar do grande número de invenções que apresentam um programa de computador, isso não muda o regime jurídico aplicável ao mesmo, já que o direito industrial se refere unicamente à invenção, sendo vedado pela jurisprudência norte americana, a convenção européia e a legislação brasileira a concessão de patentes para programas de computador em si.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não constitui tarefa fácil concluir sobre questões tão recentes, polêmicas, impregnadas de falsas idéias e que gera opiniões tão divergentes.

Na primeira parte do trabalho, foi feita uma definição do objeto de estudo, ou seja, o que se entende por um programa de computador. Este constitui o elemento central do *software*, que também é constituído pelo material de apoio e a descrição do programa. Em termos gerais, se entende por programa o conjunto de instruções destinados a uma máquina, que disponha de capacidade para processar essas informações, de forma a fazer com que essa máquina funcione ou execute determinadas funções.

Compreendido o conceito, também foram mencionadas quais são as fases de desenvolvimento do programa. De uma maneira geral, o desenvolvimento de um programa compreende cinco fases, quais sejam, a formulação da idéia, o algoritmo, o fluxograma, o código-fonte e o código objeto.

Posteriormente foi feita uma análise histórica, no sentido de se compreender a necessidade de proteção que surgiu diante desse novo objeto do direito, principalmente pela importância econômica que os programas de computador começam a desempenhar. Diante de sua característica de bem incorpóreo, passou-se a questionar qual seria o regime de propriedade intelectual mais apropriado para a sua proteção.

Historicamente, e pelas características funcionais dos programas de computador, pensou-se inicialmente em se aplicar o regime patenário de proteção. Essa via foi rechaçada, diante da característica em si do programa, que é a de um esquema mental, o qual não admite o seu enquadramento nesse sistema.

Ainda no intuito de se buscar um regime de proteção adequado, houve importantes iniciativas no sentido de adotar um regime de proteção *sui generis*, dos quais se destacam as Disposições Tipo da OMPI e a proposta de legislação japonesa. Estas propostas se baseavam principalmente num regime de direito autoral, mas com as devidas adaptações e adequações às peculiaridades do programa de computador.

Não obstante a possibilidade de outras vias possíveis de proteção, a tendência legislativa geral foi a de enquadrar a proteção dos programas no regime jurídico dos direitos de autor.

Quem primeiro tomou a iniciativa legislativa nesse sentido foram os Estados Unidos. Essa reforma foi consequência do relatório da Comissão (CONTU) que culminou com uma emenda na Lei de *Copyright* norte-americana para incluir expressamente os programas de computador.

Essa decisão foi baseada em grande parte pelo fato dos direitos autorais proporcionarem uma proteção praticamente automática e internacional, uma vez que grande parte dos países são signatários da Convenção de Berna. Pelos princípios de direitos autorais, os programas são protegidos desde a sua criação, exigindo poucas formalidades, o prazo de proteção é bastante extenso, além de não exigir a divulgação.

Enfim, apesar dos programas de computador não se enquadrarem exatamente no tipo de criação objeto de proteção dos direitos autorais, representava a solução mais conveniente para os Estados Unidos, onde estavam sediadas, naquele momento, as principais indústrias de *software*, as quais estavam tendo perdas significativas com a pirataria.

Por esse mesmo motivo, os EUA começaram a fazer uma grande pressão internacional para fazer com que os demais países, tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento, também adotassem o regime de direito de autor para proteção dos programas de computador. Essa pressão ficou evidente, inclusive, com medidas de política externa que previam sanções econômicas para os países que assim não procedessem.

A partir de então, vários países passaram a introduzir reformas nas legislações em matéria de direitos autorais existentes, com o fim de incluir no âmbito de aplicação desse direito os programas de computador.

De qualquer forma, a pressão também foi sentida na União Européia que um pouco mais tarde adotou uma Diretiva Comunitária, a Diretiva 91/250/CEE, no sentido de incorporar os programas de computador definitivamente no âmbito de proteção dos direitos de autor.

O acolhimento dos programas de computador no âmbito dos direitos de autor foi alvo de várias críticas. Dentre as críticas mencionadas, destaca-se o seu caráter utilitário, diferentemente das demais criações protegidas pelo direito de autor. Outra crítica é com relação a escassa originalidade desse tipo de criação. Os direitos morais também não se enquadram muito bem a esse tipo de criação. O prazo de proteção seria excessivo.

Não obstante as várias objeções existentes, a via do direito de autor foi definitivamente a forma adotada pela grande maioria das legislações para a proteção dos programas de computador.

Enfim, na atualidade, os programas de computador estão definitivamente incorporados no contexto de proteção dos direitos de autor. Isso fica ainda mais evidente pelas disposições do Acordo TRIPS, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, que vincula os seus atuais 150 Estados-Membros.

As convenções internacionais e as legislações Internas que refletem esses Acordos, dispõem expressamente que os programas de computador são equiparados as obras literárias para fins de proteção pelo Direito de Autor. É o caso do Título 17 do *United States Code*, da Diretiva 91/250/CEE da União Européia e da Lei 9609/98 no Brasil.

Além da previsão expressa nas legislações de direitos autorais, a Convenção Européia de Patentes, a jurisprudência norte americana (dado que a lei norte americana não estabelece uma lista de matéria não patenteáveis), e a legislação brasileira excluem expressamente os programas de computador em si da patenteabilidade.

Portanto, não se questiona e não há dúvida de que os programas de computador em si não são patenteáveis. Essa discussão acerca do regime jurídico para proteção de *software* foi uma discussão da década de 80 e 90. Hoje, não se questiona exatamente acerca do regime jurídico aplicável. A grande discussão que se faz hoje é acerca dos requisitos para a patenteabilidade das invenções que envolvem um programa de computador.

A dúvida e o problema surgem diante do fato de que contemporaneamente muitas invenções apresentam e se utilizam de programas de computador. A quase totalidade da tecnologia moderna está baseada nos mesmos.

Assim, o problema está em saber o que constitui uma invenção que utiliza um programa de computador que é ou não passível de patenteabilidade. Enfim, a discussão na atualidade gira em torno dos critérios utilizados pelos Institutos nacionais para admitir a patenteabilidade ou não de uma invenção que envolve um programa.

Nos Estados Unidos, a jurisprudência elaborou a noção de "resultado útil, concreto e tangível". Este critério é bem menos exigente do que o adotado pelo IEP que exige um "efeito técnico".

A Proposta de Diretiva Européia relativa a patenteabilidade das invenções que implicam programas de computador, rechaçada pelo Parlamento Europeu, na verdade

não pretendia tornar os programas patenteáveis, mas simplesmente uniformizar os critérios de patentabilidade das invenções implementadas por computador, as quais já eram prática recorrente em Munique.

No Brasil, a situação é similar no sentido de que os programas em si também não são patenteáveis, e sim as invenções implementadas por eles, todavia, com relação aos critérios, ainda não se chegou a um grau de discussão e elaboração que se tem nos Estados Unidos e na Europa.

Nesse sentido, o presente trabalho procura apresentar uma pequena contribuição para essa elaboração e discussão dos critérios que devem ser adotados. Desta forma, a análise da construção jurisprudencial nos EUA e nas Câmaras de Recurso do IEP, os quais estão lidando a mais tempo com a questão, são extremamente oportunas. Enfim, analisar a realidade norte-americana e européia seguramente constitui uma base muito interessante para qualquer tipo de critérios ou modelos que se concretize no Brasil.

Por tudo isso, mais uma vez se reforça a idéia de que é inapropriado se falar em patentes de *software*. O que é patenteável é a invenção que implica, envolve, ou é implementada por um *software*. O *software* em si não pode ser patenteado. O direito industrial se aplica a essa invenção que envolve o *software*. Portanto, não há que se falar em extensão do regime de proteção jurídica do *software*.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRANTES, Antonio Carlos. Paineis 2: A patenteabilidade de invenções implementadas por *software*. In: **Revista da ABPI**. Edição Especial, ago. 2006. 50 pg. Acesso em: 20 fev. 2007.

ALBUQUERQUE, Roberto Chacon de. A proteção das invenções relacionadas a programas de computador nos Estados Unidos. **Revista da ABPI**. n. 57, mar/abr. de 2002. p. 38-42.

ALMEIDA, Alessandra Jutel. **Direito de autor nos Estados-partes do Mercosul**. Curitiba: Juruá, 2006.

_____. Propriedade intelectual. In: BARRAL, Welber. **Negociações comerciais multilaterais**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2003.

AMAD, Emir Iscandor. **Contratos de *software* “shrinkwrap licenses” e “clickwrap licenses”**. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

ARIAS SHELLY, Carlos Fernández. **Derecho sustantivo del autor**: en las legislaciones de España e Iberoamérica. Madri: Consejo General del Notariado, 2003. p. 153-195.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito autoral**. 2. ed., ref. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

_____. Sociedade da informação e o mundo globalizado. In: WACHOWICZ, Marcos (coord.). **Propriedade intelectual & internet**. Curitiba: Juruá, 2002. p. 15- 31.

ATTRIDGE, Daniel J. M. Copyright protection for computer programs. **E.I.P.R. – European Intellectual Property Review**. London: Sweet & Maxwell. Vol. 22, n. 6, 2000. Pgs. 563-570.

BAKELS, Reinier; HUGENHOLTZ, P. Bernt. The patentability of computer programs. Discussion of European level in the field of patents for software. **European Parliament**. Directorate-General for Research. Luxembourg: Legal Affairs Series, april, 2002. Disponível em: <<http://www.ivir.nl/publications/other/softwarepatent.pdf> >. Acesso em: 02 nov. 2006.

BARBOSA, Denis Borges. **Propriedade intelectual**: a aplicação do Acordo TRIPS. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003.

_____. **Propriedade intelectual**: direitos autorais, direitos conexos e *software*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003.

_____. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed., rev. atual. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003.

_____. **A proteção do software**. 2001. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/77.DOC>>. Acesso em: 21 out. 2004.

_____. **Tributação da propriedade industrial e do comércio de tecnologia**, 2001. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com>>. Acesso em: 21 out. 2004.

_____. **Comentários ao art. 1º. da Lei de Software**. 1998. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/161.doc>>. Acesso em 20 jan. 2007.

_____. Software and Copyright: A Marriage of Inconvenience. **The Copyright Magazine**, World Intellectual Property Organization, Genebra, jun.1988. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/34.rtf>>. Acesso em: 31 nov. 2006.

_____. Programas de computación y documentación técnica asociada. **Revista del Derecho Industrial**. Año 12, n. 34 a 36. Buenos Aires: Depalma, 1986. pgs. 623-641.

BARRAL, Welber. **Metodologia da pesquisa jurídica**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2003.

BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Internacional**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

BERGEL, Salvador Dário. **Temas de derecho industrial y de la competencia: propiedad intelectual y políticas de desarrollo**. Buenos Aires-Madrid: Ciudad Argentina, 2005.

_____. Jurisprudência argentina em temas informáticos. **Revista del Derecho Industrial**. Año 12, n. 34 a 36. Buenos Aires: Depalma, 1986. pgs. 713-804.

BESSEN, James; HUNT, Robert M. **The software patent experiment**. March 16, 2004. Disponível em: <<http://www.researchoninnovation.org/softpat.pdf>>. Acesso em: 02 nov. 2006.

BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor**. 4. ed., rev. ampl. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues. **Contratos de software**. Florianópolis: Visual Books, 2003.

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>>. Acesso em 30 mai. 2004.

BRASIL. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>>. Acesso em 30 mai. 2004.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>>. Acesso em 15 jan. 2006.

BRASIL. Decreto nº 1.355, de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Disponível em <<http://www.senado.gov.br>>. Acesso em 30 mai. 2004.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>>. Acesso em 16 jan. 2006.

BRASIL. Decreto nº 91.582, de 29 de agosto de 1985. Altera o Decreto nº 91.146, de 15 de março de 1985, que criou o Ministério da Ciência e Tecnologia e dispõe sobre sua estrutura, e dá outras providências. Disponível em <<http://www.senado.gov.br>>. Acesso em: 5 fev. 2006.

BRASIL. Lei nº 7.232, de 29 de outubro de 1984. Dispõe sobre a Política Nacional de Informática, e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>>. Acesso em 10 jan. 2006.

BRASIL. Decreto nº 75.699, de 6 de maio de 1975. Promulga a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho de 1971. Disponível em <<http://www.senado.gov.br>>. Acesso em 16 jan. 2006.

CABRAL, Plínio. **A nova lei de direitos autorais**: comentários. 4. ed. São Paulo: Harbra, 2003.

_____. **Revolução tecnológica e direito autoral**. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1998.

CHALOUPA, Pedro. El derecho de la informática. **Derechos Intelectuales**. Buenos Aires: Astrea, 1986. v. 1.

COMISSÃO EUROPÉIA. COM(85)310 final. Brussels, 14 Jun. 1985. Disponível em: <http://aei.pitt.edu/1113/01/internal_market_wp_COM_85_310.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2007.

COMISSÃO EUROPÉIA. COM(2002) 92 final 2002/0047 (COD). Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à patenteabilidade dos inventos que implicam programas de computador (apresentada pela Comissão). Bruxelas, 20.02.2002. 32 pgs. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pt/com/2002/com2002_0092pt01.pdf>. Acesso em 20 jan. 2007.

COMISSÃO EUROPÉIA. COM (97)304 final. Promover a inovação através das patentes. Livro Verde sobre a patente comunitária e o sistema de patentes na Europa. 31 pgs. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=pt&type_doc=COMfinal&an_doc=1997&nu_doc=314>. Acesso em: 22 fev. 2007.

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. COM(88)172 final. Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology - Copyright Issues Requiring Immediate Action. Communication from the Commission Brussels, 7 Jun. 1988.

Disponível em: <

http://aei.pitt.edu/1209/01/copyright_and_tech_gp_COM_88_172.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2007.

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. White Paper from the Commission to the European Council - Completing the Internal Market

CONTRIBUCIÓN de la industria de *software* a las economías latinoamericanas. Estudio realizado por PricewaterhouseCoopers por encargo de la BSA (Business Software Alliance). Septiembre, 1999.

CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS. Directiva 91/250/CEE, de 14 de maio de 1991, relativa à protecção jurídica dos programas de computador. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0250:PT:HTML>>. Acesso em: 07 dez. 2006.

CORREA, Carlos María; BATTO, Hilda N.; CZAR DE ZALDUENDO, Susana; NAZAR ESPECHE, Félix A. **Derecho informático**. Buenos Aires: Depalma, 1994.

CORREA, Carlos M. **Intellectual property rights, the WTO and developing countries: the TRIPS agreement and policy options**. London: Zed Books, 2000. p. 123-165.

_____. **Acuerdo TRIPS: régimen internacional de la propiedad intelectual**. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1996.

_____. El derecho informático en América Latina. In: ALTMARK, Daniel Ricardo (dir.). **Informática y derecho**. Buenos Aires: Depalma, 1996. p. 5-30. v. 2.

_____. Estrategias de desarrollo de la industria de *software*. In: CORREA, Carlos María (org.). **Producción y comercio de software en America Latina**. Buenos Aires: Zagier & Orruty Publications, 1993. pgs. 7-25.

_____. Protección del *software*: estudio de caso sobre el desarrollo del derecho económico. **Revista del Derecho Industrial**. Año 12, n. 34 a 36. Buenos Aires: Depalma, 1986. pgs. 557-583.

DIAS, José Carlos Vaz e. Business methods and software patent protection: the perspective of licensing in Brazil and in the Mercosur countries. **Licensing Executives Society International, Inc.** 13 ago. 2003.

DONNER, Irah H. **Patent prosecution**. Practice & procedure before the U.S Patent Office. 3. ed.

ESTEVE, Asunción. Patent protection of computer implemented inventions vis-à-vis open source software. **The Journal of World Intellectual Property**. Vol. 9, n. 3, 2006. pgs. 276-300.

EUROPEAN PATENT OFFICE. **Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office**. 4. ed. München: Mediengruppe UNIVERSAL Grafische Betriebe Manz und Mühlthaler GmbH, 2001.

EUROPEAN PATENT OFFICE. European Patent Convention. Disponível em: <<http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ma1.html>>. Acesso em: 20 fev. 2007.

EUROPEAN PATENT OFFICE. Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents. Disponível em: < <http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ma2.html#REG>>. Acesso em: 20 fev. 2007.

FERRARI, Alexandre Coutinho. **Proteção jurídica de software**: guia prático para programadores e webdesigners. São Paulo: Novatec, 2003.

FUNDAÇÃO SOFTWARE LIVRE. **O que é software livre?** Disponível em: <<http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt.html>>. Acesso em: 10 mar. 2007.

GHIDINI, Gustavo; AREZZO, Emanuela. Patent and copyright paradigms vis-à-vis derivative innovation: the case of computer programs. **IIC - International Review of Intellectual Property and Law Competition**. Munich, Germany: Max Planck Institute for Intellectual Property. Vol. 36, n. 2, ano 2005. Pgs. 159-171.

GOMEZ SEGADÉ, José Antonio. **La ley de patentes y modelos de utilidad**. Madrid: Editorial Civitas, 1988.

GOSAIN, Rana. Business methods and software patents in Brasil. **Patent World**. London: Informa Professional. N. 130, March, 2000. pgs.22-23.

HILTY, Reto M.; GEIGER, Christophe. Patenting software? A judicial and social-economic analysis. **IIC - International Review of Intellectual Property and Law Competition**. Munich, Germany: Max Planck Institute for Intellectual Property. Vol. 36, n. 6, ano 2005. Pgs.615-646.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio, Comentários à Pesquisa Anual de Serviços, 2002. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/comercioeservico/pas/pas2002/analisepas2002.pdf>>. Acesso em: 12 fev. 2005.

INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br>>. Acesso em: 31 jan. 2006.

INPI. Resolução n. 58, de 14 de julho de 1998, disponíveis em: <<http://www.inpi.gov.br>>. Acesso em: 16 jan 2006.

INPI. Resolução n. 59, de 14 de julho de 1998, disponíveis em: <<http://www.inpi.gov.br>>. Acesso em: 16 jan 2006.

JONGEN, Herald D.J.; MEIJBOOM, Alfred P. (eds). **Copyright Software Protection in the EC**. Deventer-Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1993. Computer Law Series.

KAHIN, Brian. Why Europe should be wary of software patents. **Managing Intellectual Property**. London, Issue 135, dec.2003/jan.2004. pgs. 16-18.

KREMER, Ben. Copyright protection of computer programs. **E.I.P.R. – European Intellectual Property Review**. London: Sweet & Maxwell. Vol. 22, n. 12, 2000. Pgs. 292-301.

LAUB, Christoph. Software patenting: legal standars in Europe and the US in view of strategic limitations of the IP systems. **The Journal of World Intellectual Property**. Vol. 9, n. 3, pgs. 344-372.

LIPSZYC, Delia. **Derecho de autor y derechos conexos**. Paris: UNESCO; Bogotá: CERLALC; Buenos Aires: Zavalía, 2005.

_____. **Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos**. Paris: UNESCO; Bogotá: CERLALC; Buenos Aires: Zavalía, 2004.

LUPI, André Lipp Basto Pinto. **Proteção jurídica do software: eficácia e adequação**. Porto Alegre: Síntese, 1998.

MASIÁ, Enrique Fernández. **La protección internacional de los programas de ordenador**. Granada: Editorial Comares, 1996.

MASSAGUER, José. El derecho de autor en la informática. **Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor**. Tomo XX, 1999.

MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. **Manual de metodologia da pesquisa no direito**. São Paulo: Saraiva, 2003.

MINISTÉRIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA. Qualidade e produtividade no setor de *software* brasileiro, 2001. Disponível em:
<<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/4989.html>>. Acesso em: 10 fev. 2007.

MIRALLES, F.; ARMELINI, G. Linux y la revolución del *software* de código abierto. Reflexiones para decidir su implementación en la empresa. PricewaterhouseCoppers & IESE Business School, Barcelona, 2004. Disponível em:
<<http://www.iese.edu/research/pdfs/ESTUDIO-11.pdf>>. Acesso em: 18 jan. 2007.

MOENS, Annelies. Streamlining the software development process through reuse and patents. **E.I.P.R. – European Intellectual Property Review**. London: Sweet & Maxwell. Vol. 22, n. 9, 2000. Pgs. 418-428.

OLIVEIRA, Olga Maria Boschi Aguiar de. **Monografia jurídica: orientações metodológicas para o trabalho de conclusão de curso**. 3. ed. rev. e aum.. Porto Alegre: Síntese, 2003.

OMC. Organização Mundial do Comércio. Disponível em: <<http://www.wto.org>>. Acesso em: 5 jan. 2006.

OMPI. Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Disponível em: <<http://www.wipo.int>>. Acesso em: 5 jan. 2006.

OMPI. Model Provisions on the Protection of Computer Software. Genebra, 1978. Acesso em 20 jan. 2007. Disponível em: <http://www.valimaki.com/org/docs/wipo_model_law.pdf>.

PARLAMENTO EUROPEU. (COM(2002) 92 – C5-0082/2002 – 2002/0047(COD)) final. Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à patenteabilidade dos inventos que implicam programas de computador. Relatório A5-0238/2003. 18 de Junho de 2003. Disponível em: <<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?objRefId=30318&language=PT>>. Acesso em: 20 jan. 2007.

PEREZ GRANDI, Jorge D. La patentabilidad del *software* llamado “método de negócio” (business method) en los Estados Unidos. **Editorial El Derecho**. Buenos Aires: Universidad Católica Argentina. Ed. 189-740.

PEREZ, Miguel Falconi. **Protección jurídica a los programas de computación**. Guayaquil: Edino, 1991.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade intelectual e universidade**: aspectos legais. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005. 182 p.

_____; DEL NERO, Patrícia Aurélio. Propriedade Intelectual. In: BARRAL, Welber (org.). **O Brasil e a OMC**. 2. ed. rev. e atual., Curitiba: Juruá, 2002. p. 47-63.

_____. O acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio. In: WACHOWICZ, Marcos (coord.). **Propriedade intelectual & internet**. Curitiba: Juruá, 2002. p. 295-323.

_____. **Direito industrial**: as funções do direito de patentes. Porto Alegre: 1999.

PONT, Eugenio Ull. **Derecho privado de la informática**. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2000.

_____. **Derecho privado de la informática**. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2000.

PORTUGAL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Convenção sobre a Patente Europeia de 5 de outubro de 1973. Disponível em: <http://www.inpi.pt/irj/go/km/docs/documents/documentacao_portal/biblioteca/convencoes/ConvencaoMunique_PatenteEuropeia.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2007.

REED, Chris; ANGEL, John. **Computer Law**. 5th edition. Oxford: Oxford University Press, 2003.

- REMICHE, Bernard. Revolução tecnológica, globalização e direito das patentes. In: VARELLA, Marcelo Dias (org.). **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento**. São Paulo: Lex Editora, 2005.
- ROBERTSON, Ranald. **Legal protection of computer software**. 1th edition. London: Longman, 1990.
- SANTOS, Manoel J.Pereira dos. A nova lei do software: aspectos controvertidos da proteção autoral. **Revista da ABDI** (29), n. 29, jul/ago 1997. p. 21-28.
- SCHIUMA, Daniele. TRIPS and the exclusion of software “as such” from patentability. **IIC - International Review of Intellectual Property and Law Competition**. Munich, Germany: Max Planck Institute for Intellectual Property. Vol. 31, N. 1, Ano 2000. Pgs. 36-51.
- SEGURA, Pascual. Directrices para la determinación del alcance de la protección de las patentes y los modelos de utilidad en España. **Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor**. Tomo XXII, 2001. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago (España) . Santiago de Compostela: Universidad de Santiago e Compostela. Madrid; Barcelona: Marcial, Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2002.
- SILVEIRA, Newton. **A propriedade intelectual e as novas leis autorais**. 2. ed. rev. ampl. São Paulo: Saraiva, 1998.
- SILVERA, Clovis. Patentes de métodos em internet. **C&T Interpatents. Publicações e Palestras**. São Paulo, 17 set. 2002. Disponível em: <<http://www.interpatents.com.br/>>. Acesso em: 11 jan. 2007.
- SOBERANIS, Jaime Alvarez. La protección jurídica de los programas para los ordenadores o programas de cómputo. **Revista del Derecho Industrial**. Año 12, n. 34 a 36. Buenos Aires: Depalma, 1986. pgs. 643-664.
- SOLTYSINSKI, Stanislaw. Protección de los programas de computación: aspectos comparativos e internacionales. **Revista del Derecho Industrial**. Año 12, n. 34 a 36. Buenos Aires: Depalma, 1986. pgs. 585-621.
- SOTO, Carlos Ferreyros; SOTO, César Ferreyros. La protección del programa informático en el Perú: un ensayo de análisis. **Revista del Derecho Industrial**. Año 12, n. 34 a 36. Buenos Aires: Depalma, 1986. pgs. 665-712.
- TAUCHERT, Wolfgang. Patent Protection for Computer Programs – Current Status and New Developments. **IIC - International Review of Intellectual Property and Law Competition**. Munich, Germany: Max Planck Institute for Intellectual Property. Vol. 31, n. 7-8, Ano 2000. Pgs. 812-824.
- TILMANN, Winfried; DAGG, Nicola. EU patent law harmonization II. **Patent World**. March, 2001. pgs 18-20.
- TOUBOL, Frédérique. **El software**: analisis jurídico. Buenos Aires: Zavalia, 1990.

U.S. Congress, Office of Technology Assessment, **Finding a Balance: Computer Software, Intellectual Property, and the Challenge of Technological Change. OTA-TCT-527** Washington, DC: U.S. Government Printing Office, May 1992. Disponível em: <<http://www.wws.princeton.edu/ota/disk1/1992/9215/9215.PDF>>. Acesso em: 04 mar. 2007.

UNITED STATES CODE TITLE 17 – COPYRIGHT. Disponível em: <<http://www.copyright.gov/title17/>>. Acesso em: 13 fev. 2007.

UNITED STATES CODE TITLE 35 – PATENTS. Disponível em: <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2007.

VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, Miguel. **Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente**. Sevilla: J.M. Bosch Editor, 2005.

VARELLA, Marcelo Dias (org.). **Propriedade intelectual e desenvolvimento**. São Paulo: Lex Editora, 2005.

VIEIRA, José Alberto C. **A protecção dos programas de computador pelo direito autoral**. Lisboa: Lex, 2005.

WEYAND, Joachim; HAASE, Heiko. Patenting computer programs: new challenges. **IIC - International Review of Intellectual Property and Law Competition**. Munich, Germany: Max Planck Institute for Intellectual Property. Vol. 3, n. 6, Ano 2005. Pgs. 647-663.

WACHOWICZ, Marcos. **Propriedade intelectual do *software* & revolução da tecnologia da informação**. Curitiba: Juruá, 2004.

_____. Programa de Computador. O Software como Objeto do Direito Informático. **Revista Consultor Jurídico**. 14 de abr. de 2003.

WATAL, Jayashree. **Intelectual property rights in the WTO and developing countries**. India: Oxford University Press, 2001.