



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE DIREITO**

AFONSO DE PAULA PINHEIRO ROCHA

**A TUTELA JURÍDICA DO *SOFTWARE*: PANORAMA GERAL DA PROTEÇÃO E
REGIME JURÍDICO DO *SOFTWARE* NO BRASIL E NO DIREITO COMPARADO**

**FORTALEZA
2006**

AFONSO DE PAULA PINHEIRO ROCHA

**A TUTELA JURÍDICA DO SOFTWARE: PANORAMA GERAL DA PROTEÇÃO E
REGIME JURÍDICO DO SOFTWARE NO BRASIL E NO DIREITO COMPARADO**

Monografia apresentada ao Curso de Direito, da Universidade Federal do Ceará (UFC/CE), como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Direito.

Orientador: Prof. Edmilson Barbosa
Francelino Filho

FORTALEZA
2006

AFONSO DE PAULA PINHEIRO ROCHA

**A TUTELA JURÍDICA DO SOFTWARE: PANORAMA GERAL DA PROTEÇÃO E
REGIME JURÍDICO DO SOFTWARE NO BRASIL E NO DIREITO COMPARADO**

Monografia apresentada ao Curso de
Direito, da Universidade Federal do Ceará
(UFC/CE), como requisito parcial para
obtenção do grau de Bacharel em Direito.

Orientador: Prof. Edmilson Barbosa
Francelino Filho

Aprovada em: 02 / 02 / 2006

BANCA EXAMINADORA

Prof. Edmilson Barbosa Francelino Filho (Orientador)

Prof. Abimael Carvalho Neto

Prof. Francisco Luciano Lima Rodrigues

*A pessoas muito importantes em minha vida: meus
pais e minha noiva, por me permitirem crer em
meus sonhos, ter coragem e ser um indivíduo
melhor, mais humano.*

AGRADECIMENTOS

Ao corpo docente da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, pelas valiosas lições através dos anos.

Ao mestre Carlos Motta e ao CBEJI, pelo apoio e inspiração para o apaixonante estudo da propriedade intelectual.

À minha noiva, pelo inestimável auxílio e apoio emocional na elaboração da monografia de conclusão de curso.

Aos colegas de faculdade, pelo apoio e fraternidade.

“If nature has made of any, one thing less susceptible than all others of exclusive property, it is the action of the thinking power called an idea, which an individual may exclusively possess as long as he keeps it to himself; but the moment it is divulged, it forces itself into the possession of every one, and the receiver cannot dispossess himself of it.”

Thomas Jefferson

RESUMO

Traça um panorama da tutela jurídica do *software* no ordenamento jurídico brasileiro e no direito comparado. Analisa conceitos essenciais e tratados internacionais relativos à propriedade intelectual. Apresenta descrição de casos históricos decididos pela Suprema Corte e judiciário americanos e a visão jurídica do *software* nos Estados Unidos e na Europa. Descreve o conceito de *software* no ordenamento jurídico brasileiro; suas características; seus fundamentos legais e suas implicações nos outros ramos do direito. Aborda questões atuais como o *software* livre e suas repercussões jurídicas. Enfatiza a necessidade de um estudo acadêmico mais aprofundado sobre o assunto sob uma ótica internacional e econômica.

Palavras chave: *Software*; Programa de Computador; *Software* Livre; Propriedade Intelectual; Direito Autoral; Licenças de *Software*.

ABSTRACT

Traces a broad view of the legal view of *software* in the Brazilian legal system and comparative law. Analyzes essential concepts and international treaties related to the patent and *copyright* protection systems. Presents description of land mark cases for the Supreme Court and the legal view of *software* in the United States and Europe. Describes the concept of *software* in the Brazilian legal system, its characteristics; its legal grounds and its implications in other branches of law. Approaches questions current as free *software* and its legal repercussions. Emphasizes the necessity of a deepened academic study on the subject under with an international and economic point of view.

Keywords: *Software*; Computer Programs; *Free Software*; Intellectual Property; *Copyrights*; *Software License*.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	11
PARTE I – NOÇÕES GERAIS SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL	16
1 PROPRIEDADE INTELECTUAL	16
1.1 Propriedade Intelectual e suas doutrinas	16
1.2 Propriedade Industrial – Convenção da União de Paris	19
1.3 Direito Autoral – Convenção de Berna.....	22
1.4 Organização Mundial da Propriedade Intelectual	26
2 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A PROPRIEDADE INTELECTUAL EM GERAL	30
2.1 Questões teóricas e doutrinárias no plano internacional	30
2.2 Justificativas e críticas sobre a Propriedade Intelectual.....	32
3 REFLEXOS DA TEORIA GERAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NA VISÃO ECONÔMICA E SOCIAL DO SOFTWARE	35
PARTE II – O SOFTWARE NO DIREITO COMPARADO	41
1 BREVE HISTÓRICO DO SOFTWARE E DA SUA TECNOLOGIA DE SUPORTE	41
2 ESTADOS UNIDOS	43
2.1 Evolução do Pensamento Americano Sobre o <i>Software</i>	45
2.1.1 <i>Gottschalk v. Benson</i> (1972)	45
2.1.2 <i>Diamond v. Diehr</i> (1981).....	45
2.1.3 <i>Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp.</i> (1983)	46
2.1.4 <i>Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.</i> , (“ <i>Sony-Betamax</i> ”) (1984).	46
2.1.5 <i>U.S. Copyright Office</i> (1989).....	47
2.1.6 <i>Arrhythmia Research Technology, Inc. v. Corazonix Corp.</i> , (1992)...	47
2.1.7 <i>Gates Rubber v. Bando Chemical Industries</i> (1993)	47
2.1.8 <i>Apple v. Microsoft and HP</i> (1994).....	48
2.1.9 <i>In re Alappat</i> , (1994).....	48
2.1.10 <i>Stac Electronics v. Microsoft Corp.</i> , (1994).....	48
2.1.11 <i>State St. Bank & Trust Co. v. Sign. Financial Group, Inc.</i> , (1998)...	49
2.1.12 <i>U.S v. Microsoft</i> (1998)	49
2.1.13 <i>A & M Records, Inc. v. Napster, Inc.</i> , (2000)	50
2.1.14 <i>Computer Management v. Robert DeCastro</i> (2000)	50
2.1.15 <i>Progress Software Corp. v. MySQL AB</i> (2001)	51
2.2 Casos diversos.....	51
3 EUROPA	51
4 SOFTWARE LIVRE	54
4.1 Breve Histórico	54
4.2 Considerações sobre o termo	55
4.3 Licenças de <i>Software Livre</i>	56
PARTE III – O SOFTWARE NO DIREITO BRASILEIRO	59
1 EVOLUÇÃO DO SOFTWARE NO ORDENAMENTO BRASILEIRO	59
2 SOFTWARE ENQUANTO OBJETO DE PROTEÇÃO	61
2.1 Definição.....	61
2.2 Características.....	67
2.3 Tempo de Proteção	70
3 PREVISÃO LEGAL	70
3.1 Fundamento Constitucional	70

3.2 Fundamentos Infraconstitucionais	72
4 INTERSEÇÃO DO SOFTWARE COM OUTROS RAMOS DO DIREITO	73
4.1 <i>Software</i> e o Direito do Trabalho	73
4.2 Direito do Consumidor	74
4.3 Contratos Relativos ao <i>Software</i>	75
4.4 Tributação do <i>Software</i>	77
4.5 Crimes Relativos ao <i>Software</i>	83
5 PROCEDIMENTOS JUNTO AO INPI	87
5.1 Registro do <i>Software</i>	87
5.2 Requisitos para registro	88
5.3 Documentação para registro.....	89
5.4 Considerações sobre a legitimidade para o registro	90
5.5 Registro cumulativo	91
5.6 Recursos.....	92
6 A QUESTÃO DO SOFTWARE LIVRE E O GOVERNO BRASILEIRO	93
6.1 Considerações Iniciais	93
6.2 Controvérsias Jurídicas	94
CONCLUSÃO	98
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA	102
ANEXOS	106

INTRODUÇÃO:

O interesse pela temática abordada no presente trabalho surge da constatação de que temas modernos e atuais do direito não estão sendo vislumbrados na profundidade necessária pelos currículos universitários, em especial pelo currículo adotado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará.

De uma constatação empírica, verificamos que a grande maioria do corpo docente apenas se interessa por temáticas clássicas, em particular o binômio direito civil e direito penal. Assim, tal preferência inevitavelmente irá gerar uma maior especialização do corpo docente nestas áreas clássicas o que, por sua vez, alarga o vazio acadêmico e a produção jurídica voltada para as temáticas atuais.

Grandes centros de referência acadêmico-jurídica tais como São Paulo; Minas Gerais; Rio de Janeiro; Paraná e Rio Grande do Sul já apresentam sinais de adequação à nova realidade jurídica. Os currículos das universidades federais de tais estados já vislumbram disciplinas como Direito da Propriedade Intelectual (muitas vezes desmembradas em dois ou mais semestres); Direito da Propriedade Industrial; Direito Autoral, dentre outras diversas disciplinas.¹

Exatamente porque o currículo da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará não vislumbra adequadamente esta realidade, que a temática abordada pode trazer uma contribuição original, bem como estimular uma renovação na pesquisa e na produção jurídica cearense.

O estudo do *software* não somente é um assunto de amplo interesse atual, como também carece de uma reflexão mais aprofundada. A doutrina, na maioria dos casos, assume um papel meramente noticiador dos diplomas normativos

¹ Grades curriculares disponíveis em: <<http://www.usp.br/>>; <<http://www.ufmg.br/>>; <<http://www.uerj.br/>>; <<http://www.ufpr.br/>>; <<http://www.ufrgs.br/>>.

e das decisões dos tribunais. Por sua vez, os tribunais limitam-se a indicar a legislação aplicável e não tecem reflexões sobre a ontologia própria dessa nova realidade jurídica.

Os *softwares* e as linguagens de programação passaram a ser o novo idioma universal. A humanidade criou uma forma de comunicar-se com máquinas, determinar que as mesmas processem informação em volume e quantidade impensáveis para o trabalho humano.

Ademais, ao tratar do *software*, temos a oportunidade de verificar o contexto no qual se insere, a saber, os direitos da propriedade intelectual. Tais direitos perpassam pela criação artística, industrial, bem como por toda a atividade intelectual humana.

A propriedade intelectual é a espinha dorsal das atividades industriais. A mídia, as indústria do entretenimento, da música e a farmacêutica, bem como um vasto espectro de outras atividades não seriam concebíveis sem um sistema eficiente de tutela da propriedade intelectual. Corporações multinacionais, que apresentam faturamentos anuais maiores que o PIB (Produto Interno Bruto) de várias nações, têm sua existência viabilizada pela força de uma marca, pela exclusividade num invento ou pelos direitos sobre músicas ou obras literárias.

Marcas, patentes, direitos autorais, direitos de imagem, desenhos e modelos industriais são concebidos atualmente como as mais novas formas de riqueza de uma nação. Nunca se valorizou tanto o capital intelectual como no último século.

No plano internacional, à mesma medida que a tecnologia torna-se cada vez mais inerente às relações sociais e a vida humana o direito da propriedade intelectual apresenta um crescimento vertiginoso. Nos países de maior tradição

tecnológica, sobrelevam-se grandes casos decididos pelas cortes supremas, todos envolvendo como pano de fundo os direitos de propriedade intelectual.

Dentro desse contexto, a tutela jurídica do *software* é emblemática de todas estas tendências e doutrinas diversas. Quanto mais familiarizados os operadores jurídicos estiverem com as peculiaridades técnicas, os diversos pontos de vista e as construções teóricas acerca da matéria, melhor estarão preparados para conferir, uma tutela jurídica equivalente a dos países que, há várias décadas, já se debruçam sobre a questão do *software*.

Tendo essas considerações em mente, o trabalho efetuado buscou traçar um panorama jurídico amplo, com as seguintes metas: a) delinear uma visão fundamentada do âmbito doutrinário no qual o *software* se insere; b) destacar pontos relevantes no direito comparado, com suas repercussões e influências no direito interno; e c) efetuar uma análise doutrinária, legislativa e jurisprudencial sobre o *software*, ressaltando a interdisciplinaridade e as interseções com os ramos clássicos do direito.

Para a consecução dessas metas, o trabalho foi desenvolvido em três partes. Na primeira parte (Parte I - Noções Gerais sobre Propriedade Intelectual), o foco da análise está em prover um conjunto conceitual mínimo para a compreensão dos direitos da propriedade intelectual. São analisados dois tratados internacionais de extrema relevância para o objeto do trabalho: a União de Paris e a Convenção de Berna. São apresentadas algumas considerações sobre a OMPI (Organização Mundial de Propriedade Intelectual) e debatidas algumas questões teóricas sobre os fundamentos econômicos da propriedade intelectual, que, por sua vez, embasam discussões envolvendo o *software* e a sua forma de circulação econômica.

Na segunda parte (Parte II – A Propriedade Intelectual relativa ao *Software* no Direito Comparado) traçou-se um perfil do *software* enquanto fenômeno mundial, com breves notas sobre sua história e sobre a evolução acerca do pensamento de sua tutela jurídica nos Estados Unidos e na Europa. Esses dois pólos são analisados em virtude da antecedência do contato de tais ordenamentos com a questão da propriedade intelectual. De modo a enriquecer o trabalho, foi feita uma seleção e breve descrição dos casos históricos já decididos pela Suprema Corte Americana. Ainda a nível internacional é traçada uma pequena linha evolutiva do termo “*software livre*”, seu conceito e seus mecanismos de circulação.

Na terceira parte (Parte III - O *Software* no Direito Brasileiro), encontra-se o estudo mais denso da matéria, voltado para o *software* eminentemente no direito brasileiro. Dentre os tópicos abordados, destacam-se: o histórico da evolução legislativa no Brasil; a análise da natureza dos programas de computador enquanto bem jurídico; os fundamentos constitucionais e legais da tutela jurídica; as áreas de interseção e repercussão com os outros ramos do direito e os procedimentos administrativos para registro e proteção dos programas de computador. Por fim, são feitas sucintas considerações sobre a atuação do governo brasileiro na adesão do modelo do “*software livre*”, sua admissibilidade jurídica e implicações para a administração pública.

Após o desenvolvimento, a conclusão ofertará um posicionamento sobre a adequação e eficácia do ordenamento brasileiro no enfrentamento dos conflitos e questões relativos ao *software*. Há, ainda, a propositura de algumas reflexões sobre o futuro da tutela jurídica do *software* no Brasil e no Mundo.

Registre-se, por fim, o desafio que se tornou a elaboração desta monografia. Como salientado, há uma relativa escassez de recursos sobre o

assunto, quando comparado a outras temáticas clássicas. Somente nos últimos anos é que o ramo do direito da propriedade intelectual tem se popularizado e, apesar do *software* já ter chegado a legislação a algumas décadas, este não teve grande apelo como objeto de estudo e produção acadêmicas.

O trabalho de pesquisa na legislação estrangeira, bem como na doutrina e jurisprudência nacionais, permite uma visão ampla desse fenômeno jurídico. Efetivamente é traçado um panorama que serve de suporte para estudos mais aprofundados da matéria. Se, em algum momento, o trabalho não optou por uma verticalização excessiva do estudo, trata-se de uma opção consciente para privilegiar uma ótica mais ampla de modo a estimular o interesse sobre o assunto e fornecer substrato para novas e criativas análises sobre o tema.

PARTE I – NOÇÕES GERAIS SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL

1 PROPRIEDADE INTELECTUAL:

1.1 Propriedade Intelectual e suas doutrinas:

A propriedade intelectual é atualmente vislumbrada como um conjunto de diversas doutrinas: direitos da propriedade industrial, direitos autorais, direito de software, regulação dos semicondutores e direito da biotecnologia, com especial atenção para os cultivares.

O direito da propriedade industrial apresenta por objeto: as patentes, os desenhos industriais, as marcas e os modelos de utilidade. Tal proteção está indiscutivelmente identificada com a aplicação na atividade industrial, sendo esse um dos requisitos para a proteção legal. Dada a estreita vinculação da atividade industrial com a atividade empresarial, o direito da propriedade industrial é enquadrado como ramo do direito comercial.

Por sua vez, o direito autoral cuida de obras literárias, artísticas e científicas. É comumente visto como um direito de proteção e reparação de violações. Possivelmente por estar ligado tradicionalmente à idéia de reparação de danos, é enquadrado como ramo do direito civil, mais especificamente, dentro da doutrina da responsabilidade civil.

O direito do *software* é como um *tertius genus*, tendo em vista que há peculiaridades em sua proteção. Apesar de tratar-se de proteção de uma literatura, essa proteção está vinculada à sua aplicação comercial e industrial atual. Tradicionalmente, há uma opção internacional pela proteção ao *software* ser conferida via direito autoral. Porém, diversos casos na praxe mundial vêm

temperando tal entendimento. A diferenciação entre os benefícios e os contrastes da proteção conferida via patentes ou via direitos autorais será melhor debatida em momento próprio no curso deste trabalho.

Finalmente, há o biodireito, também chamado de direito de cultivares, que tem como objeto a proteção ao trabalho intelectual voltado às alterações e criações de novos organismos animais ou vegetais, mais comumente conhecidos por transgênicos. O direito dos cultivares, por possuir semelhanças com a sistemática das patentes e ter uma aplicação direta em diversos ramos industriais – farmacológico, médico, agrícola – vem sendo estudado dentro do direito comercial.

Todos os ramos apresentam em comum a proteção jurídica do conhecimento e a expressão em favor dos autores e inventores. Ademais, são ramos em franca expansão, já incorporados aos planos de desenvolvimento de todas as nações do planeta. Existe uma preocupação global com a proteção da produção do conhecimento. Tal atitude é muitas vezes originada da transferência progressiva dos parques industriais para países emergentes e concentração dos direitos de patentes e tecnologias em países de primeiro mundo.

Assim, há esse consenso de que tais ramos se integram em uma relação com uma teoria de fundo, menos específica, porém mais abrangente e melhor orientadora dos rumos da doutrina e jurisprudência. A análise segmentaria das partes, embora exaustiva, normalmente distorce a percepção do todo.

Portanto, convém identificar os elementos comuns que permitem a doutrina delinear a existência de uma teoria maior que embasa os direitos mencionados, consagrando-se, assim, a autonomia da disciplina da propriedade intelectual.

Cada doutrinador vislumbra uma série diferenciada de elementos identificadores de uma teoria da propriedade intelectual, porém, se não há consenso na nomenclatura, há consenso na substância dos elementos. Assim, pode-se apontar características que se repercutem nos diversos ramos da proteção da propriedade intelectual: exclusividade; temporariedade da exclusividade; limitabilidade pelo interesse público; negociabilidade; e tutela internacional de direitos.

A exclusividade é inerente à própria noção de propriedade intelectual. Trata-se de proteger juridicamente a exclusividade de exploração de determinado invento ou criação. Essa proteção foi um mecanismo criado para possibilitar que o inventor ou autor possa beneficiar-se do invento ou criação e possa reaver os custos com o processo inventivo ou criativo. Sem essa exclusividade de proteção, estaríamos a desestimular a criação e a pesquisa. Mais ainda, essa proteção de exclusividade somente se dá por tempo fixo, após o qual a obra cai no domínio público, tendo em vista que a legislação também favorece aqueles que podem elaborar novas criações em cima de elementos prévios. As teorias que envolvem a justificação da propriedade intelectual serão mais detalhadamente abordadas em tópico próprio.

A limitabilidade pelo interesse público vai corresponder à premissa de que foi o interesse público que permitiu a criação de um sistema de proteção para as obras de cunho intelectual, assim sendo, nada mais correto do que a extensão da proteção conferida ser tão somente no limite do interesse público. Existem diversos mecanismos através dos quais a exclusividade pode ser mitigada ou “quebrada” – licenças compulsórias, “quebras de patentes”, dentre outros. Todos estes mecanismos estão intrinsecamente ligados à noção de interesse público.

A negociabilidade é o elemento pelo qual se verifica o cunho patrimonial desses direitos. Tais direitos possuem um fundo econômico marcante, especialmente os que têm aplicação industrial imediata. Os direitos de autor possuem um viés moral e outro patrimonial. A negociabilidade preconiza ainda que, em torno de tais direitos, existe uma vasta gama contratual que permite que eles possuam uma ampla circulação econômica e efetividade prática própria. Pode-se apontar como exemplos os diversos contratos de licença, permissão de uso, transferência de tecnologia, “*know how*”, dentre outros.

Por fim, a tutela internacional de direitos é o elemento característico mais em voga da propriedade intelectual. Com a expansão dessa seara jurídica e econômica, temos uma preocupação de cunho internacional com sua regulação. São diversos os tratados e acordos relativos à matéria, até mesmo porque diversos segmentos das economias de vários países dependem da proteção outorgada a esses direitos. Constatação desse fato se sobressai no tocante às patentes. Diversas indústrias somente se motivam a investir em países que apresentam uma legislação que garanta efetiva proteção a patentes e à propriedade intelectual de forma geral.

Além disso, a própria história internacional da propriedade intelectual é a história e a evolução dos entendimentos acerca dos tratados e acordos internacionais. Com essa perspectiva, abordaremos em separado a evolução das duas doutrinas clássicas da propriedade intelectual: o direito da propriedade industrial e o direito autoral.

1.2 Propriedade Industrial – Convenção da União de Paris:

A definição de propriedade industrial vai ser encontrada na Convenção de Paris de 1883, nos artigos 1º e 2º. Ela é vislumbrada como o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

Cumprir fazer uma ponderação no sentido de que há marcante desconhecimento, por parte dos juristas brasileiros, dos sistemas internacionais de proteção da propriedade intelectual. Possivelmente devido a tal desconhecimento, há tão somente a preocupação em se conhecer a lei nacional de proteção à propriedade industrial (Lei nº. 9.279/96). A crescente evolução tecnológica e industrial, por outro lado, vem despertando a necessidade dos juristas de conhecer e saber operacionalizar o sistema internacional em seus regramentos e princípios.

O Brasil foi uma das onze nações signatárias originais da Convenção Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial - "Convenção de Paris", em 20 de março de 1883. A convenção foi o resultado de uma série de convenções e reuniões internacionais visando à busca de uma uniformização mínima para o tratamento das criações industriais.

A primeira conferência internacional relativa à proteção dos inventos industriais ocorreu em Viena, em 1873. A segunda, para o estabelecimento da regulamentação e proteção entre nações da propriedade industrial, ocorreu em Paris, em 1878. Nesta última, foi designada uma comissão para a elaboração de um

projeto básico, redigido por C. Jagerschmidt – delegado francês. Finalmente, em 1883, foi aprovada a Convenção.

Cumpra salientar a existência de diversos princípios inerentes à convenção que ressoam nos regramentos nacionais da matéria. Dentre os princípios dignos de nota temos: “princípio da norma mais favorável” ou “princípio do tratamento nacional”; “princípio da prioridade unionista” ou “benefício de primazia” e, por fim, o “princípio da independência de patentes”.

No tocante ao primeiro princípio, temos que a Convenção se propôs a estabelecer um patamar mínimo de tutela da propriedade industrial. Cada cidadão de cada um dos países signatários poderá gozar de todos os benefícios e vantagens que as legislações nacionais outorgarem, sem prejuízo dos direitos previstos na Convenção. Desta forma, temos que a Convenção pode vir a conferir mais direitos do que mesmo a legislação interna, prevalecendo sempre o *standard* que mais confere direitos e prerrogativas na proteção da propriedade industrial.

Assim, todos aqueles que possuírem domicílio ou estabelecimentos industriais ou comerciais efetivos no território de um dos países signatários da Convenção serão considerados equiparados aos nacionais do país onde foi requerida a patente ou o desenho industrial.

O segundo princípio trata do benefício do tempo. O art. 4º dispõe que o primeiro pedido de patente ou desenho industrial depositado em um dos países membros serve de base para depósitos subsequentes em outros países. Os prazos para o exercício de tal direito de prioridade são de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de seis meses para desenho industrial. O art. 4º prossegue determinando as condições de tal exercício.

O terceiro princípio – da independência de patentes – vem expresso no art. 4º-bis da Convenção. As patentes concedidas, bem como os pedidos depositados em quaisquer dos países membros da Convenção, são independentes das patentes concedidas correspondentes, em qualquer outro País signatário ou não da Convenção. Essa noção deve ser entendida de modo amplo. Por exemplo, mesmo as patentes requeridas durante o prazo de prioridade são independentes em relação às causas de nulidade, de caducidade e de duração.

Após estas breves linhas sobre a Convenção da União de Paris, cumpre indicar outro diploma de grande relevância no sistema de proteção internacional relativo à propriedade industrial. Trata-se de uma evolução da cooperação internacional para desenvolver o sistema de patentes e transferência de tecnologia. O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT foi firmado em Washington, em 19 de junho de 1970. Verifica-se claro objetivo de simplificar o sistema através de meios mais eficazes e econômicos, seja para os usuários, seja para os órgãos governamentais encarregados na administração do sistema de patentes.

Um dos instrumentos de celeridade e efetividade é a unicidade de pedidos internacionais, ao invés de múltiplos e dispendiosos depósitos nacionais. Há ainda a previsão de um Exame Preliminar Internacional para verificar a patenteabilidade do invento ou desenho de utilidade, com um sistema internacional de publicação e averiguação do estado de técnica do invento ou desenho.

Após esse vislumbre inicial da doutrina da propriedade intelectual na faceta da doutrina da propriedade industrial, passa-se ao estudo de sua doutrina irmã, o direito autoral.

1.3 Direito Autoral – Convenção de Berna:

A Convenção de Berna (CUB), assinada em 1886, também tem suas raízes no século XIX, em meados dos anos 80, como fruto direto dos trabalhos que resultaram na criação da Associação Literária e Artística Internacional de 1878.

Tal convenção possuiu por objetivo a tutela e a proteção das obras literárias e artísticas, incluindo-se entre aquelas as de caráter científico – independente da forma de manifestação física. Não somente as impressões literárias em papel, as esculturas e as pinturas em telas – formas tradicionais e clássicas de expressão artística – estariam protegidas, mais também a multimídia, as gravações magnéticas e a laser, por exemplo. Todas as formas de expressão, produzidas mediante tecnologia, presente ou futura, desde que identificáveis com a noção artística e literária estariam protegidas.

Verifica-se que a CUB consagra tanto os direitos morais como os patrimoniais. Desde as primeiras discussões sobre o tema, nota-se a existência de controvérsia sobre o grau de vinculação da obra ao autor. No direito romano, por exemplo, havia uma batalha doutrinária entre sabinianos e proculianos sobre a questão da propriedade de uma escultura. Os primeiros identificavam na obra uma existência nova, diferente da existência dos elementos que a compõe, os segundos, porém, vislumbravam a titularidade da propriedade da obra coincidente com a titularidade da propriedade dos materiais que a compõe.

Este pequeno ilustrativo serve bem para demonstrar a fecundidade de argumentações possíveis no tocante a esta matéria. Alguns autores chegam a vislumbrar os direitos autorais como indissociáveis do autor, elencando-os como direitos da personalidade, titularizados única e exclusivamente pelo autor. Eventuais

utilizações por outrem consubstanciariam mera permissão de uso. Tal entendimento, em sua plenitude, parece inviável em nosso sistema jurídico, exatamente porque pode-se identificar a titularidade de direitos autorais por pessoas jurídicas que, evidentemente, não são entes capazes de criar.

A celeuma resolve-se na constatação de duas órbitas diferenciadas dos direitos em questão. Os direitos de autor podem ser vislumbrados nos aspectos de direitos morais e direitos patrimoniais. O direito moral de autor é modalidade de direito de personalidade. Conforme ensinamento de Deise Fabiana Lange,

[...] têm-se utilizado a expressão Direito Moral ou Direitos Morais para designar o aspecto pessoal do autor com relação à sua criação, ou seja, o direito ou prerrogativa que tem aquele que criou uma obra intelectual de defendê-la como atributo de sua própria personalidade (como autor), uma vez que ela é a emanção da sua mais íntima divagação, de seu pensamento manifestado e compartilhado com o mundo exterior. (LANGE, 1996, p.23)

O direito patrimonial, por sua vez, confere ao autor da obra intelectual a prerrogativa de auferir vantagens pecuniárias com a utilização da obra. Neste ponto, a exploração pode dar-se diretamente pelo autor ou por pessoa autorizada por este, conforme ficar estipulado em contrato. O aspecto patrimonial do direito autoral tem características diametralmente opostas ao direito moral do autor, tais como: alienabilidade; penhorabilidade; temporariedade; e prescritibilidade.

Retornando à CUB, temos que ela soube equacionar adequadamente os dois aspectos da questão no seu art. 6-Bis,

Artigo 6-BIS

- 1) Independentemente dos direitos patrimoniais de autor, e mesmo após a cessão dos referidos direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade da obra e de se opor a qualquer deformação, mutilação ou outra modificação da obra ou a qualquer outro atentado contra a mesma obra, prejudicial à sua honra ou à sua reputação.
- 2) Os direitos reconhecidos ao autor em virtude da alínea 1) supra são, após a sua morte, mantidos pelo menos até à extinção dos direitos patrimoniais e exercidos pelas pessoas ou instituições às quais a legislação nacional do país em que a protecção é reclamada dá legitimidade. Todavia, os países cuja legislação, em vigor no momento da ratificação do presente Acto ou da adesão a este, não contenha disposições assegurando a

protecção após a morte do autor de todos os direitos reconhecidos por virtude da alínea 1) supra têm a faculdade de prever que alguns desses direitos não se mantêm após a morte do autor.

3) Os meios de recurso para salvaguardar os direitos reconhecidos no presente artigo são regulados pela legislação do país em que a protecção é reclamada.²

Outro aspecto de grande relevância da CUB é a sua condição de estatuto mínimo de protecção. A convenção promove a protecção de um autor não só no seu país de origem, mas nos demais países signatários. Cria-se, assim, um ambiente de protecção geral.

Ademais, outro princípio da CUB é que a protecção nasce da criação e não do registro estatal. O registro da obra gera tão somente uma presunção relativa, *iuris tantum et ad probandum tantum*.

Complementarmente à protecção oferecida pela CUB, temos a protecção outorgada por acordos internacionais conhecidos como “TRIP”³. Gestado nas rodadas de discussão do GATT⁴, o acordo “TRIP” funciona como outro patamar de direitos mínimos e tem por destinatários os estados membros da OMC.

Diferente da dinâmica de outros órgãos e acordos internacionais, o sistema de regulação de controvérsias da OMC apresenta mecanismos de coacção para os países membros. O órgão de solução de litígios reveste-se da qualidade de foro único para a solução de litígios envolvendo questões de propriedade intelectual entre estados soberanos.

Numa demanda dessa natureza, é permitida a intervenção de estados terceiros à relação bem como recurso para uma 2ª instância. O ponto central da

2 BRASIL. Decreto nº 75.699, de 06/05/1975. Promulga a Convenção de Berna para a Protecção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, Revista em Paris, a 24 de julho de 1971.. D.O.U. de 06.05.1975. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/>>. Acesso em: 13/03/2004.

3 Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, parte integrante do Acordo Constitutivo da OMC – Organização Mundial do Comércio, vigorando no Brasil por meio do Decreto nº1.355, de 30 de dezembro de 1994.

4 “*General Agreement on Tariffs and Trade*”. Acordo multilateral sobre aspectos do comércio internacional. A discussão se dá pelo sistema de rodadas de negociação.

questão, porém, está na possibilidade de “retaliação cruzada” no âmbito da OMC.⁵ As sanções por desrespeito de algum preceito do acordo podem ensejar sanções em áreas completamente diversas. Uma discussão sobre um direito de marca ou patente pode ensejar sanções em importação de algodão, blusas, metais, etc.

No tocante ao *software*, o acordo TRIP's assegura aos programas de computador, pelo prazo mínimo de 50 anos, a proteção na qualidade de trabalhos literários sob a convenção de Berna⁶. Proteção semelhante é outorgada aos bancos de dados. Particularmente aos autores de programas de computador, é assegurado o direito de proibir o aluguel comercial de seus trabalhos em público.

Restam delineados os aspectos mais importantes da CUB, tendo em vista que o modelo de proteção brasileiro ao *software* é inspirado na proteção do direito autoral, como será visto em momento oportuno.

Pode-se, por fim, fechar este tópico com a certeza do caráter internacional da matéria. A preocupação com a regulação da propriedade intelectual é ponto chave, ainda que muitas vezes não adequadamente apreciada, na política interna e externa de todas as nações do globo. Tal relevância levou inevitavelmente à criação de um órgão internacional vinculado às Nações Unidas para tutelar o assunto: a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)⁷.

5 “O Acordo TRIPS Como Instrumento de Retaliação Cruzada e as Regras da OMC”. Texto elaborado por Maristela Basso e Edson Beas do Instituto de Direito do Comércio Internacional e Desenvolvimento. Disponível em <<http://www.idcid.org.br>>. Último acesso em: 07 de janeiro de 2006.

6 O Acordo TRIP's em seu artigo 10 dispõe: "Programa de computador e compilações de dados 1 - programas de computador, em Código Fonte ou objeto, serão protegidos como obras literárias segundo a convenção de Berna (1971) 2 - As compilações de dados ou de outro material, legíveis por máquina ou em outra forma, que em função da seleção ou da disposição de seu conteúdo constituam criações intelectuais, deverão ser protegidas como tal. Essa proteção não se estenderá aos dados ou ao material em si, se dará sem prejuízo de qualquer direito autoral subsistente nesses dados ou material."

7 No inglês: WIPO – “World Intellectual Property Organization”

1.4 Organização Mundial da Propriedade Intelectual:

Avançando na linha do tempo, tem-se que as duas convenções acima identificadas foram as precursoras da atual OMPI. Para obter-se aplicabilidade prática, cada convenção criou pequenos escritórios sede, de modo a instrumentalizar as disposições dos tratados.

Em 1893, a junção desses escritórios deu gênese a uma organização internacional chamada de *United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property*, (*Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* – *BIRPI*, acrônimo mais conhecido) sediada em Berna, que desempenhou papel fundamental na construção da atual mentalidade e promoção da propriedade intelectual.

Em 1960, a entidade deslocou-se para Genebra de modo a ficar mais perto das Nações Unidas. A nomenclatura atual somente surgiu com a Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, em 14 de Julho de 1967, assinada em Estocolmo. Quase uma década depois, em 1974, a entidade tornou-se uma agência especializada dentro dos quadros das Nações Unidas competente para matérias relativas à propriedade intelectual.

Consagrando ainda mais sua importância, temos a celebração de um acordo de cooperação com a Organização Mundial do Comércio (OMC) em 1996 para administrar, fiscalizar e operacionalizar a proteção de direitos da propriedade intelectual.

Num cenário internacional de vertiginoso desenvolvimento tecnológico, a relevância da OMPI tem se destacado. Há uma verdadeira batalha global pela

tecnologia e a OMPI vem sendo o elemento central para impedir que, no plano internacional, a seara da propriedade intelectual torne-se uma “terra de ninguém”.

A OMPI tem desenvolvido e servido de ponto de apoio para diversos sistemas de proteção à propriedade intelectual. Dentre esses sistemas pode-se destacar o *Patent Cooperation Treaty – PCT* (Washington, 19 de junho de 1970). Trata-se provavelmente do mais famoso e disseminado sistema de proteção de obras de propriedade intelectual operando sob o conceito de validade internacional de proteção mediante o pedido interno de proteção.

Cumprе salientar a existência de uma miríade de outros sistemas de proteção para os diversos temas da propriedade intelectual, por exemplo: patentes de micro-organismos (Tratado de Budapest) e o registro internacional de marcas (Acordo de Madrid).

Ainda para ilustração, temos outras diversas convenções internacionais igualmente relevantes na seara da propriedade intelectual, o que demonstra a atualidade da preocupação em regulamentar juridicamente a tecnologia: Convenção Interamericana sobre Direitos de Autor em Obras Literárias, Científicas e Artísticas (Washington, 1946); Convenção Internacional para a Proteção aos Artistas Intérpretes Contra a Reprodução não Autorizada de seus Fonogramas (Roma, 1961); Convenção para a proteção de Produtores de Fonogramas Contra a Reprodução não Autorizada de seus Fonogramas (Genebra, 1971) e Tratado sobre o Registro Internacional de Obras Audiovisuais (Genebra, 1989).

Feitas essas considerações iniciais, fica claro que, num cenário de descentralização global dos pólos industriais, é de grande interesse para os países mais desenvolvidos a existência de um sistema internacional efetivo de proteção à propriedade intelectual. Como já ressaltado, muitas vezes, a existência ou não de

um sistema de proteção interno à propriedade intelectual é o fator determinante na escolha, por parte de empresas multinacionais, do país para se destinar os investimentos. No campo do *software*, essas questões tornam-se extremamente importantes, dada a volatilidade da criação, sua fácil obtenção e mutabilidade.

Assim, para o propósito deste trabalho, convém apontar que estes tratados internacionais apresentam definições essenciais para a aproximação da matéria. É da convenção da OMPI que desponta a própria definição internacionalmente aceita do que vem a ser propriedade intelectual. Segundo o art. 2º da convenção, a Propriedade Intelectual é o conjunto de direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas; às interpretações dos artistas intérpretes; aos fonogramas e radiodifusão; às invenções de um modo geral nos mais variados campos do conhecimento humano; aos desenhos, marcas, modelos industriais, bem como aos nomes comerciais; proteção e tutela da concorrência e, finalmente, todo e qualquer outro direito que seja oriundo da atividade intelectual e cognitiva, seja na seara industrial, comercial, artística ou literária.⁸

Nesse particular, cabe um comentário sobre a posição e atuação do Brasil frente à OMPI. Realizou-se em setembro de 2004 uma Assembléia Geral da OMPI, onde Brasil e Argentina apresentaram o documento WO/GA/31/1 – *“Proposta da Argentina e Brasil para o estabelecimento de uma agenda de desenvolvimento para a OMPI”*.⁹

Tal documento revelou-se impactante na comunidade internacional, exatamente por levantar questões sobre a agenda de desenvolvimento da OMPI

8 No original do item (viii) do artigo 2º da convenção: “intellectual property” shall include the rights relating to: literary, artistic and scientific works; performances of performing artists, phonograms, and broadcasts, inventions in all fields of human endeavor, scientific discoveries, industrial designs, trademarks, service marks, and commercial names and designations, protection against unfair competition and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic field”.

9 Documento disponível em: <<http://www.wipo.in>>

para países em desenvolvimento. O documento buscou obter o apoio das economias emergentes e continha, em resumida síntese, as seguintes linhas de propostas: a) o desenvolvimento deve ser a principal meta da comunidade internacional; b) deve-se pensar uma política desenvolvimentista específica para os países menos avançados e a propriedade intelectual é um importante veículo; c) progressiva e maior interação das atividades da OMPI com a agenda das Nações Unidas; d) necessidade de repensar o sistema de proteção da propriedade intelectual, que é dirigido e criado pelos países desenvolvidos, independentemente das peculiaridades dos países em desenvolvimento; e) necessidade de se interpretar a questão da propriedade intelectual consoante os princípios de desenvolvimento econômico e social.

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A PROPRIEDADE INTELECTUAL EM GERAL:

2.1 Questões teóricas e doutrinárias no plano internacional:

Feitas as primeiras considerações sobre a evolução internacional da propriedade intelectual, firma-se a certeza de que a propriedade intelectual é um elemento central da política externa e soberania das nações e pedra de toque da economia mundial.

A doutrina estrangeira já se debruça sobre as questões teóricas que envolvem os conceitos de uma teoria geral da propriedade intelectual. As primeiras questões emergem da própria terminologia.

É possível caracterizar propriedade sobre bens imateriais ou sobre o conhecimento? O conjunto de direitos outorgados sobre a exclusividade de uma obra artística ou de uma patente pode ser considerado como efetiva propriedade?

A bem da verdade, essa nova categoria de direitos da propriedade guarda peculiaridades que podem causar embaraço ao operador do direito que tente uma abordagem com os conceitos tradicionais de propriedade.

O termo propriedade intelectual é motivado por um americanismo que deve ser temperado. Dada a influência comercial, o direito americano tem uma forte ótica econômica. Assim, ao se mencionar o termo de propriedade intelectual, deve-se manter certa distância da noção romana de *plena in re potestas* e aproximar-se de uma noção de monopólio/exclusividade.

O direito da propriedade intelectual pode ser vislumbrado como um direito dúplice de exclusividade/exclusão. Faces da mesma moeda, a exclusividade resume-se na outorga de direitos exclusivos sobre a obra ou invento no tocante a sua reprodução ou seu aproveitamento econômico. Já a exclusão se resume na possibilidade de se excluir as cópias indesejadas ou não autorizadas.

Pode-se estabelecer um paralelo entre estas características e os elementos tradicionais da propriedade. A exclusividade seria representativa do *ius utendi et fruendi*, já a exclusão se relacionaria com o direito de seqüela.

Porém, não se pode olvidar que a propriedade intelectual somente tem sua existência possibilitada mediante a tutela estatal. Diferentemente de uma pedra preciosa que pode ser apossada e guardada em cofres, a invenção e a obra artística tornam-se disponíveis a todos, principalmente devido a fluidez e imaterialidade do conhecimento. Cabe ao Estado editar mecanismos que garantam o aproveitamento econômico por parte do autor.

Nesse ponto, cabe uma reflexão constitucional. A propriedade é reconhecida como um direito constitucional de primeira geração, ou seja, um direito fundamental que cabe ao Estado respeitar. Já a propriedade intelectual é um direito

que só existe se viabilizado pelo Estado. Trata-se de uma eficácia *erga omnes* chancelada pelo Estado, não natural. Ademais, essa proteção à exclusividade do autor ou do artista somente existe por um tempo pré-fixado em lei.

Tentar compreender o fenômeno da propriedade intelectual em termos clássicos seria conceber a resolatividade temporal como um elemento intrínseco da propriedade, o que é absurdo. Assim, a propriedade intelectual é melhor compreendida sobre uma ótica econômica, como um monopólio constitucionalmente admitido, uma exclusividade sobre as repercussões econômicas e morais da criação de uma obra artística ou literária ou da produção de um invento.

2.2 Justificativas e críticas sobre a Propriedade Intelectual:

A doutrina americana nos traz algumas teorias que tem embasado a justificativa da necessidade de um sistema de proteção à propriedade intelectual. Pode-se dividir essas teorias em quatro grandes grupos: teorias do “direito natural”; teorias da “recompensa através de monopólio”; teorias do “incentivo pelos lucros com o monopólio” e teorias de “troca pelos segredos”¹⁰.

A primeira busca fundamento na existência natural de um direito à “propriedade de uma criação ou invenção”. É uma tese de menor aceitação.

As demais teorias buscam lastro na constatação de que o indivíduo merece compensação em virtude dos gastos com a criação de determinado invento ou obra, de forma proporcional a sua utilidade para a sociedade, bem como de maneira a garantir um incentivo para o contínuo desenvolvimento da tecnologia.

¹⁰ Shane M. Popp, *The Third Door Is off the Hinges: A Prospective Study on the Effects of the create Act Against Federal Patent Policies*, 4 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 597 (2005).

Tais formas de recompensa/incentivo viriam por meio de uma exclusividade temporária sobre a idéia ou invenção, reconhecida pelo Estado. Assim, a maneira mais simples, mais barata e mais efetiva para a sociedade garantir os incentivos é conceder e garantir monopólios temporários na forma de direitos exclusivos de patente sobre invenções¹¹.

Essa noção de apropriação das idéias, invenções e obras do intelecto não é nova. Na Grécia antiga, contam as histórias de que foi criada uma lei no sentido de que se qualquer confeitoiro ou cozinheiro elaborasse um prato ou uma receita diferente e com um grau diferenciado de excelência, nenhum outro cozinheiro teria direito de repetir tal prato pelo período de um ano. Somente o inventor seria o titular dos lucros havidos com a manufatura da receita pelo mesmo período, exatamente para se criar um estímulo a que outras pessoas pudessem, através de trabalho, pesquisa e atividade inventiva, elaborar um novo prato superior ao primeiro.

Milhares de anos depois, em Veneza, tais princípios ainda estavam vivos. Galileu Galilei, na condição de inventor de um maquinário para a captação de água e irrigação de terra com baixos custos e grande conveniência, peticionou ao Doge a concessão de um privilégio especial para si, seus herdeiros e a quem viessem licenciar o exclusivo direito de se beneficiar da invenção. Argumentou que não era adequado que o seu invento, fruto de intenso trabalho e grandes custos, se transformasse em propriedade comum de todos¹².

11 Shane M. Popp, *The Third Door Is off the Hinges: A Prospective Study on the Effects of the CREATE Act Against Federal Patent Policies*, 4 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 597 (2005). No original: "The simplest, cheapest, and most effective way for society to hold these incentives is to grant temporary monopolies in the form of exclusive patent rights in inventions."

12 SHANE M. Popp, 2005, apud Giles S. Rich, *The "Exclusive Right" Since Aristotle*, Address At the Foundation for a Creative America Bicentennial Celebration—United States Patent and Copyright Laws (May 9, 1990). No original: "*Galileo Galelei in Venice as the inventor of a machine for raising water and irrigating land with small expense and great convenience, petitioning the Doge of Venice for a grant what was called a "privilege," giving him and his heirs, and those he might license, the sole right to make and use his machine, saying in his petition: "it not being fit that this invention, which is my own, discovered by me with great labor and great expense, be made the common property of everyone."*

O ponto central de justificativa da necessidade de uma garantia jurídica dos direitos da propriedade intelectual é exatamente criar mecanismos que permitam – numa linguagem econômica – internalizar externalidades positivas. Trata-se de uma maneira de garantir uma efetiva viabilidade econômica de determinada atividade de pesquisa e desenvolvimento.

Imaginemos que determinado inventor utilizou grande gama de recursos e tempo para desenvolver um novo produto de maior economia, qualidade e eficiência. Num cenário sem as leis de proteção à propriedade intelectual, os eventuais concorrentes não encontrariam óbices a simplesmente copiar o produto ou a forma de produção, sem ter tido qualquer gasto com tempo ou pesquisa. Levando a diante esta idéia, teríamos um panorama onde nenhum agente econômico se sentiria motivado a pesquisar ou desenvolver novas idéias, exatamente em virtude de ser mais economicamente desejável esperar que outros tenham os custos de pesquisa e desenvolvimento.

Desta maneira, justifica-se que aquele que se aventura na busca do conhecimento ou da viabilização de uma nova idéia seja recompensado, ou mesmo estimulado, a continuar seu trabalho em virtude da garantia estatal de exclusividade sobre o proveito econômico da idéia ou invento.

Assim, conclui-se que a outorga de direitos de propriedade intelectual em qualquer de suas doutrinas específicas é a tolerância de um monopólio, de uma exclusividade por parte do Estado em favor do indivíduo.

Tal exclusividade deve ser sopesada com os princípios da ordem econômica dos Estados Democrático-Constitucionais modernos. A exemplo do Estado brasileiro pode-se verificar que a ordem capitalista preconiza a liberdade de

concorrência e, além disso, toda propriedade, segundo o comando constitucional, deve atender a sua função social.

Assim, a correta compreensão dos limites de proteção estatal para um direito de propriedade intelectual deve ser encontrada num juízo de proporcionalidade de modo a sopesar os diferentes princípios constitucionais envolvidos.

Ainda, numa nota particular ao caso brasileiro, verifica-se uma maior utilização dos licenciamentos compulsórios como no caso da “quebra de patentes” envolvendo medicamentos. Em realidade, na maioria dos casos amplamente noticiados na mídia, a atuação do governo brasileiro não foi além do que utilizar mecanismos existentes nos próprios tratados internacionais sobre propriedade intelectual que permitem, excepcionalmente, uma exploração ampla, sem a exclusividade de regra, em determinados casos de extrema relevância ao interesse nacional.

Tecidas tais considerações sobre a propriedade intelectual de forma geral, já temos um conjunto conceitual mínimo que permitirá uma melhor visão e um raciocínio adequado da repercussão econômico-jurídica da tutela dos direitos intelectuais, e por via de consequência da tutela jurídica do *software*, tanto no mundo como no Brasil.

3 REFLEXOS DA TEORIA GERAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NA VISÃO ECONÔMICA E SOCIAL DO *SOFTWARE*:

São inúmeras as repercussões da doutrina e das teorias justificantes da proteção da propriedade intelectual na tutela do *software*, especialmente no tocante

a sua visão econômica. Em virtude da multiplicidade das análises que poderiam ser feitas, preferiu-se tecer algumas considerações sobre a “internalização dos benefícios” e “externalização dos custos”, no jargão econômico.

Um exemplo prático utilizado para se justificar a necessidade de uma tutela ampla da propriedade intelectual é a chamada Tragédia dos Baldios (*Tragedy of the Commons*), apresentada pela primeira vez como um problema ambiental em 1968 por Garrett Hardin na revista *Science*, sendo também conhecida como um problema econômico desde 1833. Por “*commons*”, deve-se interpretar qualquer recurso econômico que disponha de pouca ou nenhuma limitação ou regulamentação.

A tragédia é que os terrenos baldios vem a sofrer sobre-pastagem. Tal deve-se a que, enquanto os benefícios provenientes de cada cabeça de gado adicional a pastar num terreno baldio vão na sua totalidade para o dono da cabeça de gado (“internalização dos benefícios”), os custos provenientes do esforço adicional que esta cabeça de gado coloca no pasto são partilhados por todos os utilizadores do baldio, tendo em vista que o alimento do pasto não poderá ser comido pelos animais dos outros utilizadores (“externalização dos custos”).

O resultado lógico dessa dinâmica seria a utilização excessiva do pasto comunal, por cada proprietário de gado, em virtude da assimetria entre a “internalização dos benefícios” e “externalização dos custos”. Assim, deixados sem qualquer gestão, os terrenos baldios tenderão a ser destruídos.

O papel fundamental da regulamentação e do próprio direito é estabelecer um conjunto de limitações de utilização de modo a “internalizar” pela via jurídica estas “externalidades” fáticas que recairiam preponderantemente sobre o grupo social.

A lógica da propriedade intelectual, como abordado acima, é exatamente essa. As patentes e o direito autoral visam a permitir ao inventor ou autor um incentivo e uma maneira de recuperar os gastos com a atividade inventiva. Sem tal tutela jurídica, o próprio conhecimento torna-se um “*common*”, um terreno baldio. Os diversos agentes sociais poderiam utilizar livremente e a custo zero o conhecimento produzido por outrem, que arcou com todos os custos de pesquisa e desenvolvimento.

A “tragédia”, no caso, ocorre em virtude de se criar um ambiente onde os agentes sociais não têm estímulo para produzir, pesquisar, inventar e inovar. Sob uma ótica individualista é mais interessante economicamente esperar o trabalho dos outros para utilizá-lo.

Durante muito tempo, esta tem sido um forte manancial argumentativo para justificar sistemas de patentes, de direitos autorais e o modelo atual de circulação econômica do *software*: o “*software* proprietário”, conceito melhor delineado em momento posterior do trabalho.

Porém, há uma forte tendência atual de revisão dessa teoria, não pela sua validade enquanto teoria, mas pela sua maneira de aplicação na questão específica do *software*.

Poderia ser o *software* tratado como um “*common*”? Ele reveste-se das características de um bem cuja utilização ampla pelos agentes sociais levaria a um esgotamento? Mais ainda, é necessária uma limitação legal para “internalizar benefícios” de modo a promover um ambiente de constante estímulo a inovação e criatividade?

A doutrina internacional moderna vem respondendo negativamente a essas questões.¹³ O *software*, como visto, não se amolda perfeitamente nem à tutela pela via das patentes, por não se tratar de um invento físico, nem à proteção autoral, pois não se trata de mera expressão, sempre consistindo numa aplicabilidade funcional de uma máquina.

A investigação deve tomar por paradigma o próprio *software*. O *software*, enquanto conhecimento informático, não tende a se exaurir como outros recursos econômicos. Na verdade, quando tratamos do *software*, há uma assimetria inversa à usualmente observada entre os benefícios e as externalidades negativas. A peculiar dinâmica da cadeia econômica do *software* embasa tal entendimento.

Inicialmente, os custos com o desenvolvimento e produção de um programa de computador são relativamente muito menores do que os usualmente envolvidos, por exemplo, com a criação de um novo medicamento ou maquinário por parte das respectivas indústrias.

Quanto à logística, virtualmente não há custos com a distribuição, pois a Internet se consubstancia numa ampla rede de distribuição, eficiente, afeita ao produto e disponível ininterruptamente. A Internet propicia, ainda, meio de suporte, marketing e prestação de serviços relacionados ao produto.

Assim, há, na verdade, uma inversão. Os benefícios auferidos com o desenvolvimento de um *software* tornam-se muito superiores aos custos envolvidos. Prova maior disso, são as inúmeras histórias de empresas de *software* que começaram em pequenas garagens e se transformaram em corporações

13 LEMLEY, Mark A., "Property, Intellectual Property, and Free Riding" (August 2004). Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 291. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=582602>. Acesso em: 23 agosto 2005. PARISI, Francesco; DEPOORTER, Ben e SCHULZ, Norbert, "Duality in Property: Commons and Anticommons". International Review of Law and Economics, Vol. 25, No. 4, 2005. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=224844>. Acesso em: 13 jan. 2006.

multinacionais, com rendimentos a rivalizar o produto interno bruto de várias nações. Outro exemplo: jovens programadores ou desenvolvedores de *software* tornando-se milionários virtualmente “da noite para o dia”, em razão da elaboração de um novo programa.

Outra análise que deve ser feita é se o modelo de proteção e tutela jurídica do *software* atualmente existente está a estimular num nível ótimo a criatividade e inventividade dos agentes econômicos.

Deve-se responder negativamente. Os programas de computador atualmente comercializados têm seus códigos-fonte (a essência do programa) não acessíveis aos usuários. É exatamente o acesso ao código do programa, à estrutura e linguagem do *software*, que permite aos usuários personalizar o programa, aperfeiçoar funções, desenvolver novas aplicações. A própria comunidade dos programadores é favorável a essa liberdade de estudar e criar sobre trabalhos prévios sem uma proibição legal. Ademais, a história da criação dos *softwares* é marcada pelo intercâmbio de informações entre pesquisadores. Saliente-se, contudo, que não se está a falar dos direitos morais inerentes a autoria, mas sim das limitações de acesso ao conhecimento informático.

Se a razão de existência das leis de propriedade intelectual é promover a inovação e inventividade, elas irão de encontro a esses objetivos se outorgarem uma exclusividade excessiva aos criadores de *software*.

Retornando a ilustração do pasto, é como se cada cabeça de gado ao consumir, num ato quase imediatamente posterior, viesse a fertilizar o terreno promovendo um aumento na quantidade de alimento muito superior ao gasto. Nessa particular dinâmica o mais interessante ao grupo é exatamente a mais ampla

utilização individual. Neste caso, não há uma tragédia, e sim uma comédia, a “*Commedy of the Commons*”.

Essa argumentação é a utilizada pelos diversos institutos que promovem o *software* livre, que será um dos pontos de análise específica deste trabalho.

Assim, utilizando-se uma visão econômica do direito, este, para atender ao interesse maior da coletividade, deve ser tal que promova o acesso ao conhecimento informático, seja através de licenças compulsórias ou de exclusividade reduzida. Essa ótica econômico-social, que objetiva a melhor relação-custo benefício à sociedade, deve lastrear toda a investigação relativa ao *software*, sua tutela jurídica, seus conceitos e suas repercussões nos outros ramos jurídicos.

PARTE II – O SOFTWARE NO DIREITO COMPARADO

1 BREVE HISTÓRICO DO SOFTWARE E DA SUA TECNOLOGIA DE SUPORTE:

Tanto o *software* como os sistemas digitais hoje utilizados são resultados de uma longa evolução tecno-científica que remonta a séculos passados. Na França (século XVII), o matemático Blaise Pascal elaborou uma máquina calculadora mecânica, capaz de realizar operações aritméticas simples. Outro matemático e também filósofo alemão Gottfried Wilhelm Leibniz produziu importantes estudos na área, aperfeiçoando a máquina de Pascal, que só somava e subtraía, para efetuar as operações de multiplicação e divisão.

Outro personagem histórico nessa linha evolutiva foi o inglês Charles Babbage, que idealizou, em 1822, uma máquina capaz de executar automaticamente uma seqüência predeterminada de operações, uma máquina de calcular comandada por um programa. As instruções para a operação estavam contidas em cartões perfurados. Essa relevante antecessora do maquinário eletrônico moderno, planejada e construída em 1891, encontra-se em exposição até hoje no Museu de Ciências de Londres.

Cumprido salientar que, embora Babbage não tenha desenvolvido ainda mais seu invento, já havia preconizado os princípios gerais de um sistema de processamento de dados, a saber: a) a máquina necessita de um programa que a comande; b) os cálculos devem ser cíclicos, com a utilização de resultados intermediários obtidos anteriormente; e c) a saída de resultados depende das características da máquina.

Outro marco histórico deu-se em 1890, quando Hermann Hollerith criou o primeiro computador mecânico, por encomenda do governo dos EUA, que buscava

uma máquina capaz de processar os dados do censo populacional. Meio século mais tarde, surgiu o computador eletromecânico criado por Howard Aiken, chamado “*Mark I*”.

Porém, o primeiro computador eletrônico e digital automático foi criado em 1946. Trata-se do mundialmente conhecido “*Eniac*” (*Electronic Numerical Integrator and Calculator*), um maquinário de proporções gigantescas, em contraste com os padrões atuais, composto por dezoito mil válvulas a vácuo e pesando trinta toneladas.

Após esses eventos, vislumbrou-se uma rápida sucessão de acontecimentos, o que veio a caracterizar a dita “revolução tecnológica”. Pode-se destacar alguns eventos: a) criação do transistor em 1947, que substituiu as válvulas, possibilitando a diminuição do tamanho dos computadores e operações mais rápidas; b) criação do primeiro computador eletrônico da IBM (*International Business Machines*), em 1951; c) criação do circuito integrado (reunião de transistores) em 1958, que permitiu a miniaturização dos equipamentos eletrônicos; e d) no final dos anos 60, surgiram os computadores de quarta geração, viabilizados pelo projeto do microprocessador da Intel, que constituiu a base para os microcomputadores atuais.

O primeiro microcomputador colocado no mercado foi o Altair. Em 1974, Bill Gates, junto com Paul Allen, desenvolvem o sistema operacional do Altair. Um ano depois, fundam a Microsoft, hoje a maior companhia de *software* do mundo.

Ainda envolvendo o *software*, é imperioso destacar a evolução da Internet, que, por sua vez, é o maior veículo mundial de difusão, compartilhamento e promoção do desenvolvimento dos programas de computador. A Internet surgiu nos anos 60, ainda no ambiente da guerra fria e em razão do temor americano de que,

com uma eventual guerra nuclear, todo o conhecimento da humanidade viesse a se perder. Buscou-se, então, desenvolver a idéia de uma rede de computadores na qual pudessem ser trocadas informações interligadas por linhas telefônicas. A idéia partiu do ARPA (*Advanced Research Projects Agency*), do Departamento de Defesa dos EUA. O precursor da internet foi batizado então de ARPANET, uma rede de informações militares que interligava centros de comando e pesquisa.

Por fim, vivemos num cenário onde os programas de computador são a espinha dorsal da gestão de todos os estados e nações da humanidade. Mais ainda, as maiores fortunas individuais são encontradas no campo da área de tecnologia e informática. A maior empresa de *software* do mundo litiga diariamente contra nações em virtude do monopólio sobre os programas de computador e, muitas vezes, encontra-se em posição mais vantajosa do que governos.

Nesse ambiente, percebemos que, para uma adequada compreensão do fenômeno dos programas de computador, particularmente na sua ótica jurídica, se faz necessário o estudo do direito comparado. O presente trabalho, para traçar um panorama amplo, irá abordar dois pólos principais. O *software* nos Estados Unidos e na Europa, tendo em vista a maior e mais antiga assimilação das novas tecnologias nas relações sociais e no direito.

2 ESTADOS UNIDOS:

Os Estados Unidos são a maior potência tecnológica mundial ou, pelo menos, a maior sociedade a sofrer o impacto da revolução tecnológica no dia-a-dia dos indivíduos. O judiciário americano é, via de regra, o primeiro a ter que apresentar soluções jurídicas à população. Pode-se ir mais além: a própria

sociedade americana é um imenso laboratório de aferição da legitimidade social dos posicionamentos dos tribunais.

A previsão legal do *software* no direito norte americano encontra-se na Seção 101 do título 17 do *United States Code*, que define, basicamente, os programas de computador como um conjunto de enunciados e instruções a serem utilizados direta ou indiretamente por um computador, de modo a se obter um determinado resultado.¹⁴

Porém, a jurisprudência americana é muito mais expressiva na criação do direito do que efetivamente a inovação legislativa. O pensamento das cortes americanas é, em realidade, uma construção lógico-jurídica fundada em amplo trabalho de pesquisa e reflexão dos magistrados.

Tendo em vista a natureza do sistema e a posição hierárquica, a Suprema Corte Americana tradicionalmente é vista como referência mundial em matéria de constitucionalidade. Sua trajetória está repleta de “*land-mark cases*”, casos históricos que não só dizem respeito à realidade americana, servindo ainda de fundamentação para o posicionamento de diversos tribunais constitucionais, vinculando outros ordenamentos jurídicos.

Assim, finalizada essa breve introdução, verifica-se que a melhor maneira de entender a visão do direito americano sobre o *software* está num estudo dos principais precedentes jurisprudenciais.

¹⁴ No original: "A computer programs is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result"

2.1 Evolução do Pensamento Americano Sobre o *Software*:

Faremos uma breve descrição dos casos mais recorrentes em doutrina como ilustrativos da evolução do pensamento jurídico americano sobre a tutela do *software*.¹⁵

2.1.1 *Gottschalk v. Benson* (1972)

Trata-se do caso de um inventor que reputou ter inventado uma fórmula para converter números decimais codificados em binários para números puramente binários com propósitos genéricos em processamentos de computador. A corte firmou entendimento que o dito invento tratava-se tão somente de um algoritmo matemático e desta forma não era patenteável. Para proteção de patentes seria necessário um propósito específico.

2.1.2 *Diamond v. Diehr* (1981)

Trata-se do primeiro caso levado à Suprema Corte Americana em virtude do pedido de uma patente para *software*. O programa em questão viabilizava o controle da abertura de uma câmara de tratamento de borracha artificial, repetindo incessantemente o cálculo de um algoritmo orientado por dados de sensores de pressão e temperatura.

Tratou-se da primeira ocasião em que um algoritmo digital recebeu uma proteção através do mecanismo institucional de patentes. Abriu-se caminho

¹⁵ Os textos completos de todos os casos mencionados encontram-se disponíveis em: <<http://www.supremecourtus.gov/>>, <<http://www.uscourts.gov/>>, <<http://www.softwareprotection.com>>

para a patenteabilidade do *software* se o mesmo estivesse a implementar uma invenção que, por sua vez, fosse patenteável.

2.1.3 *Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp.* (1983)

Determinou-se que o fato de o *software* estar fixado somente em uma pastilha de memória ROM (*Read Only Memory*) não elimina por si só a proteção autoral.

2.1.4 *Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc.*, (“Sony-Betamax”) (1984).

A Suprema Corte Americana determinou que a venda de gravadores de vídeo não gerava a implicação de responsabilidade pelas utilizações violadoras de direitos autorais por parte dos usuários finais. Teoria de grande importância em casos posteriores foi a de “potencialidade de usos não infringenciais”, para justificar que novas tecnologias, em especial programas de computador que possuíssem usos legais, mas fossem utilizadas por usuários de forma a violar direitos autorais, não poderiam ser censuradas em si mesmas. Relevante influência em diversos casos de violação de *copyrights* por usuários de programas de troca de arquivos.

2.1.5 U.S. *Copyright Office* (1989)

O departamento americano de *copyrights* anuncia publicamente a recusa de registrar sob a proteção de *copyrights* fórmulas e algoritmos relativos à estrutura, seqüência e organização de *software*.

2.1.6 *Arrhythmia Research Technology, Inc. v. Corazonix Corp.*, (1992).

O pedido de invenção deve constituir a aplicação prática de um algoritmo matemático. A corte reiterou o entendimento dominante que algoritmos matemáticos de forma abstrata encontram-se fora da esfera de proteção via patentes. Programas de computador que sejam essencialmente a mera aplicação de algoritmos não podem, por sua vez, ser patenteados.

2.1.7 *Gates Rubber v. Bando Chemical Industries* (1993)

O propósito principal ou a função intrínseca de um *software* não é passível de proteção via *copyrights*, apenas a expressão do programa é passível de tutela. Verifica-se a noção de que se há uma resposta única a determinado problema, ela se consubstancia em uma idéia de solução, o que não é passível de proteção seja via patentes ou *copyrights*.

2.1.8 *Apple v. Microsoft and HP* (1994)

O arranjo de elementos não suscetíveis de proteção via *copyrights* em interfaces gráficas de programas de computador para a utilização dos usuários não são passíveis de proteção via *copyrights* se não possuírem identidade visual própria. Esta seria uma forma de efetuar a tutela de um *software* não por suas características de programação, mas em virtude de sua distinção gráfica e de apresentação.

2.1.9 *In re Alappat*, (1994);

A corte validou um pedido de patente definido pela combinação de elementos constitutivos de uma máquina para produzir formatos de onda em computadores. Aspecto notório da decisão foi a concessão da patente, embora as formas de onda fossem geradas por algoritmos matemáticos.

2.1.10 *Stac Electronics v. Microsoft Corp.*, (1994).

Uma pequena companhia chamada Stac Eletrônica, Inc. processou a Microsoft por esta ter infringido as patentes da compressão de dados detidas pela Stac. Finalizado o processo em 1994, o júri concluiu que a Microsoft infringiu a patente e foi concedido à Stac 120 milhões de dólares em reparação. Os danos foram baseados na teoria de que a inclusão do referido código de compressão nos programas da Microsoft impossibilitou a Stac de vender milhões de cópias de seu programa de compressão de dados em separado.

2.1.11 *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, (1998)

O caso é historicamente identificado com a abertura da possibilidade de se patentear “*business methods*” implementados em *softwares*. O caso tratou de uma patente para um sistema de contabilidade computadorizado usado para controlar a estrutura de um fundo mútuo de investimentos.

2.1.12 *U.S v. Microsoft* (1998)

O chamado “Caso Microsoft” serve de paradigma no estudo de importantes conceitos do direito antitruste. Permitiu ao judiciário americano abordar juridicamente importantes conceitos como “mercado relevante” e “abuso de poder de mercado”.

Em Maio de 1998, o Departamento de Justiça e vinte Estados norte-americanos processaram a Microsoft, sob a alegação de que a empresa usou de práticas ilegais de competição para proteger e manter seu monopólio.

O caso durou anos, principalmente em virtude de inúmeras outras ações conexas que surgiram de diversas empresas produtoras de *software* que se julgaram prejudicadas pelas práticas da Microsoft.

As negociações entre o governo americano e a empresa geraram inúmeras propostas de acordo. Dentre as medidas adotadas para a pacificação do conflito, temos a “flexibilização” do sistema para comportar aplicativos de outras desenvolvedoras de *software* e a divulgação dos códigos-fonte de determinados aplicativos de modo a possibilitar um maior número de concorrentes a desenvolver programas compatíveis.

2.1.13 *A & M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, (2000)

Em 2001, a “*Court of Appeals for the Ninth Circuit*” confirmou a decisão das cortes inferiores de que Napster era responsável por violação - “*contributory infringement*” – dos direitos autorais de milhares de compositores. Num entendimento preliminar a corte verificou que os usuários finais – “*the uploaders and*

downloaders” – não se enquadravam na teoria do *“fair use”*¹⁶, sendo responsáveis pela violação dos direitos autorais. A imputação da responsabilidade ao Napster deveu-se a quantidade de participação e conhecimento dos gerenciadores do programa em relação às atividades ilegais dos usuários, por deter um controle, ainda que mínimo, das transferências de arquivos por parte dos usuários. O judiciário americano entendeu por imputar ao Napster parte da responsabilidade pelas violações, determinando que o programa localizasse e evitasse trocas de arquivos que implicassem em violação aos direitos autorais.

2.1.14 *Computer Management v. Robert DeCastro* (2000)

A corte julgou não passível de proteção via *copyrights* determinado *software* que serve a propósito altamente específico ou que é condicionado exclusivamente por fatores externos, sendo resultado direto do *hardware* ou de especificações mecânicas, por não se tratar de uma expressão criativa.

2.1.15 *Progress Software Corp. v. MySQL LAB* (2001)

Primeiro caso envolvendo licenças de *software* livre no Estado de Massachusetts. A corte federal tratou de questões importantes como a responsabilidade contratual decorrente da licença do *software* livre, de modo que a distribuição de *software* de modo diferente do estipulado, gera a obrigação de reparação por parte do violador.

¹⁶ O *“fair use”* é uma exceção ao direito do autor, criada nos Estados Unidos. Trata-se de uma teoria que legitima o uso de obras objeto de direito autoral, desde que sem o intuito de lucro, e se atenderem à finalidade social, princípio visto como fonte de todo direito autoral norte-americano.

2.2 Casos diversos:

De modo a ampliar ainda mais o arcabouço de informações e referências, apresentam-se ainda outros casos da atualidade, recorrentemente citados na doutrina americana: Seth Swirsky v. Mariah Carey et al., 9th Circuit, 376 F.3d 841 (2004); National Medical Care v. Julian Espiritu, USDCSDWVa - 284 F.Supp.2d 424 (2003); Dun & Bradstreet v. Grace Consulting, 3rd Circuit - 307 F.3d 197 (2002).

3 EUROPA:

Após a análise da referência americana no campo da tutela do *software*, procedimento lógico é voltar a pesquisa para o outro lado do Atlântico e procurar compreender o modelo europeu.

Nesse momento, é importante diferenciar a visão anglo-americana (*copyright*), do sistema continental europeu (direito autoral). Nos EUA, de acordo com a emenda de 1984, o "*Copyright Act*", o titular de um direito autoral válido tem o direito exclusivo de cópia do trabalho registrado. O escopo da Emenda foi proteger não só a cópia literal como também as cópias do que é substancialmente semelhante ao trabalho protegido.

A proteção do *software* baseada em *copyright* é centrada na tutela da obra em si, visa à exclusão de qualquer reprodução (cópia) não autorizada do *software* em questão. O sistema europeu, por sua vez, centra a proteção no criador da obra.

Essa diferença de foco tem aplicabilidade prática. Por exemplo, ao se tutelar o exemplar, a obra em si, o sistema anglo-saxão admite que o direito de autor

seja titularizado por uma pessoa jurídica – empresa, acolhendo ao *copyright* a noção de obra coletiva.

Sobre a evolução do tratamento jurídico do *software* nos países europeus, é possível destacar alguns eventos. Márcia Cristina Pereira de Souza, em trabalho sobre o assunto, estabelece uma bela seleção de acontecimentos,

[...] em 1985, o Parlamento francês decidiu adicionar à legislação de direitos autorais, que data de 1957, a expressão "*software*" como passível de proteção (Lei n. 85.660, de 3 de setembro de 1985).

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

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

.....
Na Inglaterra, o Copyright Act, de 1956, não fazia qualquer menção à programas de computador, até porque os mesmos não existiam na época. Em 1977, um comitê especial denominado Comitee to Consider the Law of Copyright and Designs preparou um relatório, o Witford Report, que foi apresentado ao Parlamento inglês e amplamente discutido. Neste relatório argumenta-se que a legislação inglesa de 1956 bastava para abranger os programas de computador.

Em 1981, o governo inglês, no Green Paper, recomendou que os programas de computador fossem passíveis de proteção por direitos autorais. No documento, declarava-se que era notória a possibilidade da proteção pelas leis existentes, mas que, para evitar conflitos, seria conveniente o aditamento da lei de direitos autorais no sentido da proteção do *software*, o que a Câmara dos Comuns fez em 22 de outubro de 1981. (PEREIRA DE SOUZA, 1997, p.10)

Outro ponto relevante ao *software* no sistema europeu é que ao contrário dos Estados Unidos, não são admitidas patentes para programas de computador. Na Europa as patentes são regidas pela Convenção da Patente Europeia (CPE) de 1972. Tal diploma serve de paradigma para a legislação interna dos países signatários.

O artigo 52 da CPE define as Invenções patenteáveis e exclui expressamente os programas para computadores. Todavia, o Gabinete de Patente

Europeu, no uso de suas atribuições e utilizando uma interpretação ampla de outros dispositivos da Convenção tem entendido que as vedações do artigo 52 se referem a elementos não "técnicos". No caso, se um programa que resolva um problema técnico, tem caráter técnico, ele pode ser patenteado. Estima-se que já foram concedidas mais de trinta mil patentes até o momento.¹⁷

A Europa ainda tem sido mais implacável com gigantes do mercado, como a Microsoft. Em Março de 2004, a Microsoft foi considerada culpada pela União Européia por abusar de sua posição dominante no mercado de *software*. Entre as sanções previstas estavam o pagamento de multa de US\$ 600 milhões, a remoção do Media Player do Windows e a divulgação de código-fonte do sistema operacional para empresas concorrentes, tendo essa última medida o objetivo de tornar aplicativos para servidores produzidos por outras empresas mais compatíveis com os produtos da Microsoft.¹⁸

4 SOFTWARE LIVRE:

4.1 Breve Histórico:

O *software* livre é um tema de primeira ordem no mundo. As implicações econômicas, jurídicas e tecnológicas são de tal forma vastas que estão a alterar completamente a realidade atual. Cumpre, então, buscar as origens de tal movimento e entender sua importância e mecanismos de propagação.

O marco inicial da história do *software* livre pode ser encontrado em 1969, quando Ken Thompson, pesquisador do Bells Labs, criou a primeira versão do Unix, um sistema operacional. O Unix era distribuído gratuitamente para as universidades

¹⁷ A Convenção Européia de Patentes e informações adicionais disponíveis em: <<http://www.european-patent-office.org/>>.

¹⁸ Notícia disponível em: <<http://www.cdrwxp.co.pt>>

e centros de pesquisa, com seu código-fonte (suas linhas de programação) aberto. A sigla OSS (*Open Source Software*) foi utilizada para designar esse tipo de programa, cuja estrutura pode ser modificada por qualquer usuário. A partir daí, foram surgindo novas versões do Unix, igualmente abertas e compartilhadas pelo meio acadêmico.

Posteriormente, em 1971, Richard Stallman, do *Massachusetts Institute of Technology* (MIT), inaugurou o movimento do Código Aberto (*Open Source*). Ele produziu no Laboratório de Inteligência Artificial do MIT diversos programas com código-fonte aberto. Em 1979, quando a empresa AT&T anunciou seu interesse em comercializar o Unix, a Universidade de Berkley criou a sua versão do sistema, o BSD Unix. A AT&T juntou-se a empresas como IBM, DEC, HP e Sun para formar a *Open Source Foundation*, que daria suporte ao BSD.

Em 1983, Stallman criou o Projeto GNU, com o objetivo de desenvolver uma versão do Unix com código-fonte aberto, acompanhada de aplicativos e ferramentas compatíveis igualmente livres, editor de textos, editor de apresentações, etc. Ele publicou o manifesto GNU e um tratado *anti-copyright* intitulado *General Public License* em 1985. Esse tratado criava a *Free Software Foundation*, explicando a filosofia do *software* livre.

Desde então, a filosofia do código aberto com um compartilhamento total do conhecimento relativo aos programas de computador tem angariado adeptos por todo o planeta.

4.2 Considerações sobre o termo:

O termo "*Software* livre" não tem a apenas a conotação de "gratuito", mas indica que o seu usuário é livre para executar, distribuir, estudar, mudar e melhorar o programa.

Há uma diferença entre os *softwares* normalmente comercializados e o modelo do *software* livre. Nesse sentido, algumas distinções conceituais são necessárias:

Se adotarmos, para fins de classificação, o critério da forma de comercialização ou distribuição serão dois os tipos básicos de *softwares* (ou programas de computador): o proprietário e o não-proprietário. O *software* proprietário é aquele em que o código-fonte (source code) não é distribuído e permanece como algo de exclusivo conhecimento de seu criador. Já no *software* não-proprietário, por definição, o código-fonte permanece acessível para todo aquele que se interesse por ele. (CASTRO, 2004, p.2)

Mais precisamente, para que um *software* seja livre, ele deve permitir aos usuários um conjunto mínimo de liberdades, que são basicamente de quatro ordens:

a) liberdade de executar o programa, para qualquer propósito; b) liberdade de estudar como o programa funciona, com acesso ao código-fonte, e adaptá-lo para as suas necessidades; c) liberdade de redistribuir cópias de modo a ajudar os demais usuários e a promover a divulgação do programa; e d) liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie do acesso ao código-fonte.

4.3 Licenças de *Software* Livre:

As licenças de *software* livre visam a garantir a possibilidade de alteração e distribuição do *software*, definindo as regras de utilização. Trata-se de utilizar a estrutura estatal, acostumada a reservar os direitos do autor, para forçar a abertura que o autor deseja dar a sua obra.

Desse raciocínio surge a noção de *copyleft*. Usualmente, a maneira mais simples de tornar um programa de computador livre para sua completa utilização e estudo é colocá-lo em domínio público, sem a tutela do *copyright*. Tal expediente, porém, iria permitir que pessoas não comprometidas com os princípios do *software* livre transformem o programa recebido em um *software* proprietário, após algumas

modificações. Desta forma, é necessário valer-se da tutela estatal para que eventuais intermediários não venham a barrar as liberdades dos usuários do programa. Surge o "*copyleft*", em contraponto e fazendo trocadilho com o termo "*copyright*".

O *copyleft* rege-se pelo princípio de que qualquer um que distribui o *software*, com ou sem modificações, ou utiliza um *software* recebido de forma aberta para utilizá-lo no aperfeiçoamento de algum *software* de sua propriedade, tem que passar adiante a liberdade de copiar e modificar novamente o programa final. Poder-se-ia imaginar a figura de uma "infecção de liberdade de código". Cada programa, quando "infectado" pela incorporação total ou parcial de um *software* aberto, também se tornaria um *software* aberto.

Tal efeito somente é obtido com o amparo do direito e de licenças de divulgação que garantam a liberdade para os usuários que vierem a receber o novo programa. Diversas licenças surgiram, apresentando, de forma geral, as seguintes características: a) proteger a identidade do autor e dos direitos morais inerentes; b) distribuição dos códigos fontes; e c) ausência de restrições quanto ao número de computadores nos quais é permitida a instalação.

A seguir, descrevemos os aspectos principais das licenças mais usuais quando se trata de *softwares* livres.

A mais famosa é a licença GNU/GPL (General Public Licence – Licença Pública Geral), que garante acesso ao código fonte do programa, sendo assim possível personalizá-lo ou modificá-lo. O *software* pode ser distribuído com ou sem custo, mas, ao contrário do *software* comercial, não existem restrições para sua utilização, podendo o comprador utilizá-lo em um número indeterminado de máquinas, redistribuí-lo, modificá-lo ou até mesmo cobrar pela cópia. Entretanto,

caso algum pedaço de um *software* licenciado pela GNU/GPL seja utilizado, obrigatoriamente o novo programa deverá ser licenciado conforme a licença GNU/GPL.

Outra licença muito conhecida é a licença BSD (*Berkeley Software Distribution*), criada pela Universidade de Berkeley, que desenvolveu o seu próprio sistema operacional Unix. Esta licença impõe poucas limitações, tendo como objetivo disponibilizar o desenvolvimento do *software* para a sociedade e, ao mesmo tempo, permitir que um financiador privado faça uso da pesquisa para seus fins proprietários. Qualquer pessoa pode alterar o programa e comercializá-lo como se fosse de sua autoria.

Há ainda a licença Debian, também chamada de *Debian Free Software Guidelines (DFSG)*. Em essência, esta licença contém outros critérios para a distribuição além da exigência da publicação do código fonte. Os critérios são: a) a redistribuição deve ser livre; b) o código fonte deve ser incluído e deve poder ser redistribuído; c) trabalhos derivados devem poder ser redistribuídos sob a mesma licença do original; d) podem existir restrições quanto à redistribuição do código fonte, se o original foi modificado; e) a licença não pode discriminar contra qualquer pessoa ou grupo de pessoas, nem quanto a formas de utilização do *software*; f) os direitos outorgados não podem depender da distribuição na qual o *software* se encontra; e g) a licença não pode “contaminar” outro *software*.

Além dessas, outros modelos de licenças estão surgindo para estimular a difusão dos programas de computador de uma forma legal e juridicamente protegida. Tratar-se-á mais a fundo das repercussões do *software* livre no ordenamento jurídico brasileiro em momento posterior neste trabalho.

PARTE III – O SOFTWARE NO DIREITO BRASILEIRO

1 EVOLUÇÃO DO SOFTWARE NO ORDENAMENTO BRASILEIRO:

Retomando o que foi delineado na Parte I do presente trabalho, verificamos que o Brasil se tornou signatário da Convenção de Berna, mediante o Decreto nº.34.954, de 10 de janeiro de 1954, e da Convenção de Genebra, pelo Decreto nº.76.905, de 24 de dezembro de 1975. Até então, a legislação brasileira ainda era muito incipiente no tocante a tecnologia e, particularmente, não se vislumbrava qualquer menção relevante ao *software*.

No plano interno, pode-se traçar a evolução da normatização em torno do *software* a partir de 1972, com a criação da Comissão de Coordenação das Atividades de Processamento Eletrônico – CAPRE, que posteriormente foi substituída pela Secretaria Especial de Informática – SEI, criada pelo Decreto nº. 84.067, de 8 de outubro de 1979, órgão institucional parte do Conselho de Segurança Nacional. A SEI passou a integrar a estrutura do Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, com o advento do Decreto nº. 91.146, de 15 de março de 1985.

Sob o pálio da SEI deu-se a tão famosa reserva de mercado. Nesse sentido:

[...] A primeira norma brasileira específica sobre programas de computador foi editada pela Secretaria Especial de Informática (SEI), em 07/12/1982. Tratou-se do Ato Normativo n. 22, mercê do qual restaram proibidas as importações de programas estrangeiros. A famosa reserva de mercado foi editada ao escopo de uma suposta “proteção à indústria nacional”. A realidade do mercado, todavia, solapou a existência desta legislação. Constatou-se que a ingerência do Estado foi extremamente obtusa e prejudicial, pois foi desde o início sofreu a miopia de não visualizar o maior tesouro: o *software*, protegendo apenas a máquina. Pior ainda, julgando que a proibição de produção estrangeira protegeria a indústria nacional. Posteriormente, adveio a Lei de n. 7232, de regência da política nacional de informática. (SANT’ANNA, 2004, p.16)

Complementando a informação, cumpre voltar o estudo para a Lei nº. 7.232/84 que se destacou pelos seguintes pontos: a) definição das funções da SEI (art. 8º); b) criação da “reserva de mercado”, com extrema limitação do acesso estrangeiro ao mercado interno (art. 9º ao art. 23º); e c) criação de diversos incentivos para empresas de informática (art. 13º e art. 21º, por exemplo).

Anos depois, o legislador brasileiro adotou a opção de proteção do *software* com base na tutela dos direitos autorais, o que resta evidenciado com a Lei nº. 7.646/87.

Em momento posterior, editou-se o Decreto nº. 96.036/88, cujo artigo 1º remete à tutela jurídica preconizada na Lei nº. 5.988/73 (lei protetiva dos direitos autorais), conjugada com as modificações da Lei nº. 7.646/87.

Atualmente, todo este capítulo da legislação brasileira encontra-se revogado pela lei nº. 9.609/98 – Lei do *Software* – e pela lei nº. 9.610/98 – nova Lei dos Direitos Autorais – que serão mais bem abordadas adiante.

Somente para demonstrar a influência internacional e retomando o estudo feito na Parte I, verificamos que as duas peças legislativas foram concebidas sob os auspícios e estão em sintonia com os preceitos estabelecidos no Acordo TRIP's, oriundo da rodada uruguaia do GATT/94.

No país, foram recentemente criados três programas para o desenvolvimento tecnológico do *software*, o SOFTEX (Programa Nacional de *Software* para Exportação), a RNP (Rede Nacional de Pesquisas) e o Protem-CC (Programa Temático Multi-institucional em Ciência da Computação).

O Brasil ainda ocupa posição de destaque no cenário mundial. O SOFTEX divulga periodicamente estudos sobre o cenário atual brasileiro. Registram-se os seguintes dados:

[...] O levantamento comprova que o mercado nacional de *software* e serviços ocupa a 15ª posição no cenário mundial e movimentou, em 2004, aproximadamente US\$ 6 bilhões. Deste total, cerca de US\$ 2,36 bilhões é proveniente do segmento de *software*, o que representa 1,1% do mercado mundial e 41,9% do latino-americano. Os outros US\$ 3,62 bilhões são relativos a serviços correlatos. O estudo aponta uma perspectiva de crescimento médio anual de 6,5%, até 2009.

O segmento é movimentado por, aproximadamente, 7.700 empresas, sendo que 94% são classificadas como micro ou pequenas. Além disso, a participação de programas desenvolvidos no exterior é de 73%, apesar de existir uma expectativa de redução para os próximos anos.

Foram detectadas ainda, fortes tendências de curto e médio prazo, entre elas destacamos a maior procura por soluções padronizadas, a busca das corporações pela integração, atualização, manutenção e centralização das informações, além da preocupação constante com a segurança dos dados¹⁹.

2 SOFTWARE ENQUANTO OBJETO DE PROTEÇÃO:

2.1 Definição:

A Lei do *Software* no direito brasileiro nos traz a definição legal de programa de computador que se encontra no artigo 1º da Lei nº. 9.609/98, aqui transcrito:

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

Pode-se verificar inicialmente que apesar da possibilidade de uso das expressões “programa de computador” e *software* como sinônimas, é necessário perceber que a última encerra mais do que a concepção usual.

A expressão *software*, se aplica seja ao programa de computador propriamente dito seja à descrição do programa, seja à documentação acessória, seja a vários destes elementos juntos.

¹⁹ Pesquisa "O Mercado Brasileiro de Software". Por: PC & Cia. Publicada em: 28/12/2005 às 00:00 Seção: Mercado de Software. Disponível em: <<http://www.softex.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infol=6764&sid=4>>. Último acesso em 13 jan 2005.

A definição internacionalmente aceita de *software* abrange não só o aplicativo operacional na máquina, como também a documentação acessória relativa ao programa em si. O equipamento (*hardware*) e os programas de computador necessitam ser suplementados por manuais e outros materiais de suporte, preparados pelo produtor do programa, com as adequadas instruções para o uso do programa.²⁰

Assim, o programa propriamente dito é tão somente uma parte do *software*, que tem ramificações para além da mídia informática (disquetes, *cd-rom*, *dvd-rom*), necessitando de um suporte convencional escrito, que são os manuais e outros documentos acessórios.

A redação da lei nos indica, portanto, que a intenção do legislador foi a de proteger com uma tutela diferenciada tão-somente o programa de computador, deixando de lado a documentação técnica associada para ser objeto do Direito Autoral genérico e do regime fiscal e regulatório próprio dos livros e documentos.

Além dessa compreensão mais abrangente de *software*, a literatura internacional sempre apresenta o contraste com o *hardware*, expressão inglesa que remete ao equipamento (*ware*), este físico, concreto, tangível (*hard*).

Trazemos a lição jurisprudencial onde a temática “*software vs. hardware*” já foi devidamente enfrentada, pelo extinto tribunal de alçada criminal do Estado de São Paulo:

CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Hardware e *software* - Proteção jurídica de um e de outro por ramo distinto do direito privado - Entendimento - Proteção constitucional. - Hardware e *software* não se confundem no campo jurídico. Hardware está em âmbito do Direito de Propriedade Industrial. *Software* está em âmbito do Direito Autoral. Não se confunde, pois, *software* com o correspondente suporte (disquete, fita cassete, ou chip), que se constitui em seu corpo mecânico (assim como

²⁰ WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use; WIPO Publication No.489. No original: “Usually the computer hardware and the programs need to be supplemented by manuals and other support material, prepared by the producer of the program, which provide the necessary instructions and reference material for more advanced uses of the program. The program and such reference material and manuals (together with the more technical background material which rests with the producer) are referred to as computer software”.

disco e o suporte da música, esta obra intelectual protegida). Programa e disquete não se confundem, não dando ensejo a crime de violação de marca de indústria ou comércio e de concorrência desleal. - Genericamente a propriedade de marca está protegida pela Constituição da República (art. 5º, XXIX). Porém, essa proteção não é ilimitada, visto que incide somente na classe correspondente à atividade, conforme o disposto no art. 53, caput, do Código de Propriedade Industrial. A lei leva em conta o gênero de comércio ou indústria, sem cogitar de identidade ou semelhança, entre os produtos ou artigo, mas da identidade ou da afinidade dos ramos de negócio.²¹

Interessante notar a definição constante do relatório da Comissão Especial de Informática formada em 1981 pela Secretaria Especial de Informática:

É o *software* que incorpora o conhecimento sobre um dado sistema ou processo. Constitui o que se poderia chamar a “inteligência” dos sistemas informáticos. Estes, compreendendo na forma mais ampla: computadores, *software*, redes de comunicações e sensores (equipamentos de instrumentação) podem, na atualidade, atuar sobre os mais variados sistemas ou processos, automatizando-os e reduzindo a presença do homem a um mínimo indispensável. (Ex.: Controle de processos industriais nas áreas siderúrgica, energética, transportes, aplicações científicas, administrativa, robótica, etc.). (BARBOSA, 2003, p.15)

Tratando analiticamente algumas partes da definição pode-se identificar algumas questões centrais no tocante à tutela do *software* e sua vinculação ao sistema de proteção aos direitos autorais.

Quando a lei cuida do *software* enquanto “expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada”, está a nos indicar (em consonância com o artigo 2º) o tradicional critério de proteção do direito autoral, seara do direito que protege sempre a forma de expressão de uma criação intelectual e não as idéias, inventos, sistemas ou métodos.

A natureza peculiar do *software* impele a uma ponderação mais criteriosa. O *software*, na realidade, é um conjunto de instruções a serem obedecidas por uma máquina de modo a obter um determinado resultado, ou seja, muitas vezes a originalidade do *software*, e possivelmente seu valor, está na idéia por trás dessas instruções. Porém, como o direito autoral não protege idéias, irá proteger tão

21 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação 669.353/2, julgada em 28.08.91, publicada na RJDTACRIM, volume 12, página 69. Relator: Penteadó Navarro

somente a expressão utilizada para essa nova idéia, que poderá ser copiada por outros, contanto que utilizem expressão diversa.

Nesse sentido, o valor econômico do programa deriva da realização da idéia enquanto conjunto de instruções a uma máquina, não de sua novidade enquanto idéia inovadora. Diferentes programas podem descrever a mesma idéia, ou mais frequentemente, incorporar dezenas ou centenas de soluções técnicas, novas ou já conhecidas, mas de um modo específico.

Pode-se traçar um paralelo com a tutela de patentes, tendo em vista que esse ramo do direito protege as invenções que se consubstanciam em novas soluções técnicas para determinado problema. Verifica-se, entretanto, que apesar da utilização desse ramo de proteção para o *software* não ter sido a escolha do legislador brasileiro, ele pode ser aplicável conquanto o programa possa se revestir das características de patenteabilidade, inventividade e utilização industrial. Mais uma vez retomando a lição da melhor doutrina:

[...] enquanto o programa de computador em si não é nunca objeto de proteção por patente (como ser expressão...), ele pode incorporar ou expressar idéias e, mais, pode dar a certas soluções teóricas o caráter de ação prática sobre o universo circundante, vale dizer, o requisito de utilidade industrial que exigem as leis de patentes. São estas as chamadas "patentes de *software*" (BARBOSA, 1990, p. 75)

Prosseguindo, temos que a definição legal ao preceituar "em linguagem natural ou codificada", está a ressaltar que a proteção se estende desde a expressão da linguagem usual e corriqueira, até a linguagem codificada (linguagem fonte) que é a entendida e compreendida pela máquina.

A construção de um programa de computador passa por diversas fases, que por sua vez podem ser esquematizadas nas seguintes etapas: a) concepção da idéia ou método solucionador de um determinado problema técnico que se pretende elucidar; b) formulação de um método, geralmente matemático/algoritmo que,

saliente-se, como todas as expressões matemáticas não gozam de proteção do direito autoral; c) plano de solução do problema derivado do algoritmo que origina um texto em linguagem de programação que vai englobar todos os elementos do plano de solução, que, por sua vez, trata-se do famoso código fonte; d) finalmente, texto em linguagem intermediária (compilada); em redação legível diretamente pela máquina, obtido com a ajuda de programas específicos (compiladores) denominado código objeto.

No direito internacional, particularmente nos EUA, foi levantada calorosa questão sobre o código objeto. Estaria ele sob o pálio de proteção do direito autoral (*copyright*) ou, por ser uma linguagem ininteligível para o ser humano, estaria ele fora do âmbito de proteção? No Brasil, a legislação foi clara em consagrar a proteção aos dois tipos de texto, aos dois tipos de expressão.

O direito autoral brasileiro não diferencia o tipo de suporte para que exista a expressão e, conseqüentemente, a proteção, entretanto, no tocante ao trecho "contida em um suporte físico de qualquer natureza" verifica-se que o programa de computador, por prescrição legal, vai necessitar de um meio físico de expressão até mesmo para viabilizar a proteção, registro e demais procedimentos assecuratórios para o autor.

Atenção é necessária para a redação legal, não há a prescrição de uma natureza específica para o meio de suporte. Inexistem maiores dúvidas quanto à proteção do programa de computador nos meios usuais de fixação (disquetes, *cd-rom*, *dvd-rom*), porém a questão poderia suscitar controvérsias no tocante a programas existentes integrados ao hardware, que destoam dos programas convencionais, além de serem muitas vezes de natureza volátil, somente sendo gerados e existindo quando de uma determinada utilização do equipamento.

A generalidade do meio de suporte físico torna a proteção indiscriminada tanto aos programas independentes, como aos programas integrados ao equipamento. Ademais, tais equipamentos podem ser, e geralmente são, objeto de tutela própria, tais como a tutela das patentes e dos segredos industriais.²²

O segmento “de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento de informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou analógica” deixa claro que a opção legislativa foi conferir proteção a todos os programas de computador sejam eles programas de computadores pessoais, sejam eles utilizados em equipamentos industriais ou acessórios como impressoras, câmeras digitais, iPod`s, etc. Tal maquinário não necessita de tecnologia específica, podendo funcionar de forma digital ou analógica.

Uma digressão interessante seria verificar uma possível definição jurídica do que vem a ser um computador. Nesse sentido,

Um computador é uma máquina (conjunto de partes eletrônicas ou eletromecânicas) capaz de sistematicamente coletar, manipular e fornecer os resultados da manipulação de informações para um ou mais objetivos. Por ser uma máquina composta de vários circuitos e componentes eletrônicos, também é chamado de equipamento de processamento eletrônico de dados [...]. (SANT'ANNA, 2004, p.10)

Por fim a expressão *"para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados"* reclama uma atenção toda especial. O que viabiliza o objeto da proteção legal é a funcionalidade do programa, da criação intelectual.

Pondere-se que, nos programas de computador, a expressão do texto ou código muitas vezes é menos importante que a funcionalidade do mesmo. Desta forma a proteção literal atribuída ao programa de computador pode tornar-se inviável em virtude de diversos programas com funcionalidade similar, que apresentam expressão literária (texto) diferente.

²² Digno de menção é a evolução no campo da propriedade intelectual da proteção aos semicondutores, sendo regulamentados através de diversos tratados internacionais dos quais se destaca o Tratado de Washington de 1989. A própria topologia química atômica é objeto de proteção do direito da propriedade intelectual.

Assim, após breves considerações sobre a definição legal de programa de computador e das advertências terminológicas no início deste tópico, tratar-se-á no curso do presente trabalho *software* como sinônimo de programa de computador, em virtude da usual identificação dos termos e elevado grau de simbiose entre os mesmos.

2.2 Características:

Prosseguindo com o estudo do *software* em si e para a sua correta compreensão jurídica, esforços devem ser empreendidos para enquadrá-lo nas diversas classificações dos bens jurídicos.

O direito civil clássico oferece as diversas classificações dos bens. Algumas classificações merecem especiais considerações quando aplicadas à matéria. O *software* será analisado nas seguintes categorias de bens: corpóreos ou incorpóreos; móveis ou imóveis; fungíveis ou infungíveis; durável ou não-durável; divisíveis ou indivisíveis; singulares ou coletivos.

O *software* trata-se de um bem jurídico incorpóreo e imaterial exatamente porque tem existência independente de qualquer máquina (*hardware*). Não se pode olvidar que o modelo brasileiro de tutela (art. 2º da Lei 9.609/98) ao equiparar o *software* ao trabalho literário torna-o impossível de apropriação tal qual um bem material sendo sua exploração econômica exercida primordialmente através de contratos de uso, cessão de direitos, etc.

Prosseguindo com a análise, o *software* é tido como bem móvel por força de lei, em virtude da interpretação combinada das leis n° 9.609/98 e n° 9.610/98 nos seus artigos 2º e 3º respectivamente.²³

Quanto à fungibilidade, cumpre efetuar uma maior ponderação em virtude das sutilezas que permeiam a matéria. A primeira vista o *software* é identificado com o programa produto, aquele disponível para a compra e uso comercial. Sob este aspecto, o *software* é considerado como um bem fungível, porém, estamos a falar não do *software* em si, mas na mídia sob a qual se encontra o real programa.

A mídia em si é fungível, seja ela magnética, silicosa ou de outro gênero, tal qual um livro que pode ter uma cópia recomprada. A história do livro em si é infungível, tal como o programa de computador. Na verdade, ao “comprar-se um *software*”, o que é dito numa linguagem corriqueira, o que se está adquirindo é uma licença de uso.

Mais adiante iremos explorar os diversos tipos de programa, tais quais programas executáveis, programas fonte, programas acessórios, bem como os diversos tipos de contrato que envolvem a cessão de direitos relativos ao *software*.

O *software* é ainda um bem indivisível à maneira dos direitos autorais gerais. Verifica-se que a indivisibilidade decorre da impossibilidade de proceder-se com qualquer fracionamento ou divisão, o que alteraria substancialmente a natureza do *software* enquanto expressão, que é, justamente, o que a lei pretende tutelar.

Outra questão que exige certa reflexão é a análise do *software* enquanto bem durável ou não-durável. A confusão prática faz-se com a mídia sob a qual o *software* se encontra e sobre o termo de licença de uso.

²³ “Art. 2º 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, observado o disposto nesta Lei”. (Lei 9.609/98) “Art 3º Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis.” (Lei 9.610/98)

O *software* enquanto expressão autoral é inesgotável. O seu uso não implicaria na perda da substância, classificando-se, então, como um bem durável e inconsumível.

Porém, a mídia na qual o *software* é comercializado pode ser esgotável. Além disso, o próprio programa pode ter em sua estrutura um tempo de expiração. É muito comum a liberação gratuita, ou a preço simbólico, de versões simplificadas de determinados programas para a experimentação dos usuários e, ao final de um tempo pré-estabelecido, o programa remove-se automaticamente do sistema. Outro exemplo comum são programas de finalidade específica, que só existem para possibilitar a instalação de outros e sua função e permanência no sistema do usuário esgotam-se instantaneamente.

Não se trata, no entanto, de um bem consumível, mas, sim, de uma peculiaridade nas regras de utilização do produto, não se podendo falar que tal programa seria um bem não-durável.

O *software* admite, ainda, a classificação como bem singular. Pode, entretanto, ser considerado como um bem coletivo quando envolver um conjunto de programas individuais, os quais, por sua própria natureza ou finalidade, servem para atingir um propósito comum. É o caso da maioria dos aplicativos e plataformas operacionais.

Em apertada síntese, no tocante as características do *software* enquanto bem jurídico, pode-se dizer que o mesmo é um bem imaterial, móvel, infungível, durável e pode ser vislumbrando enquanto singularidade ou universalidade de fato.

2.3 Tempo de Proteção:

Na sistemática do direito autoral, a obra intelectual é protegida durante toda a vida do autor. Mais ainda, por se tratar de direito patrimonial, é transferível aos herdeiros. A duração da proteção relativa ao direito de fruição econômica da obra perdurará vitaliciamente para os pais, filhos e cônjuge e por 60 anos para os demais herdeiros.

No tocante ao aspecto moral dos direitos intelectuais, a vinculação do autor à obra permanece mesmo após a sua morte, pois estes direitos são considerados perpétuos.

No caso do *software*, a duração da tutela dos direitos relativos ao programa de computador é de 50 anos, em virtude da disposição do § 2º do Art. 2º da Lei do *Software*: *“Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo prazo de cinquenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação”*. Além disso, ressalte-se a condição do Brasil como signatário do GATT, ponto já abordado na primeira parte deste trabalho.

3 PREVISÃO LEGAL:

3.1 Fundamento Constitucional:

Consoante já explicitado, a efetividade dos direitos de propriedade intelectual só existe se viabilizada pelo Estado. Dessa forma, é de esperar-se que haja uma fonte legislativa que outorgue aos criadores os direitos de exclusividade/exclusão no tocante a suas obras e inventos.

Mais ainda, em virtude da clássica identificação com o direito fundamental de propriedade e pelo fato da propriedade intelectual ser um fator de primeira ordem nas agendas dos estados, tanto nos pontos relativos à economia e comércio, como nas questões de soberania, é de esperar-se uma posição de destaque na pirâmide normativa.

Assim, a previsão de proteção à propriedade intelectual foi contemplada pela Constituição Federal de 1988 no distinto art. 5º que assim dispõe em seus incisos XXVII, XXVIII e XXIX:

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Da redação apresentada pela Constituição vê-se que os programas de computador encontram-se subsumidos em uma tutela geral e uniforme com os outros objetos de direito de propriedade intelectual do mesmo tipo, ou seja, os direitos de autor.

Cabe fazer uma interpretação sistêmica da carta constitucional, para verificar que os programas de computador apresentam uma interdisciplinaridade com os princípios constitucionais da livre concorrência e de restrição aos monopólios.

Assim, como a noção de propriedade clássica, a propriedade intelectual encontra limitação no Art. 5º, XXII da Constituição Federal que determina que a propriedade atenderá a sua função social. Saliente-se que, na dicção do Art. 170, a

propriedade privada é definida como princípio essencial da ordem econômica, sempre com o condicionante de sua função social.

3.2 Fundamentos Infraconstitucionais:

Conforme já referido, o arcabouço infraconstitucional de tutela do *software* constitui-se na Lei nº. 9.609/98 – Lei do *Software* – e da Lei nº. 9.610/98, Lei de Direitos Autorais (LDA) promulgadas em 1998, estando este albergado pelos chamados direitos autorais.

Segundo a interpretação conjugada dos artigos 2º da lei nº. 9.609/98 e 7º, XII da lei nº. 9.610/98, o *software*, programa de computador, encontra-se protegido em forma de obra literária. Nesse sentido, a jurisprudência pátria já se pronunciou tendo o STJ no Resp. nº. 443.119, assim se manifestado: "*O programa de computador (software) possui natureza jurídica de direito autoral (obra intelectual), e não de propriedade industrial, sendo-lhe aplicável o regime jurídico atinente às obras literárias*".

Tratando-se de uma análise intertemporal da legislação, verificamos que a “Lei dos Direitos Autorais” revogou parcialmente a “Lei do *Software*”, tendo em vista que se trata de uma lei posterior revogando a anterior no que for contrária, consoante o art. 2º da Lei de Introdução ao Código Civil.

A tutela legal brasileira vem garantir direitos, dentre os quais se podem destacar: a) direitos patrimoniais e morais referentes aos direitos autorais e conexos; b) direito de comercialização; c) direitos sobre contratos de utilização, reprodução e distribuição.

No que diz respeito à eficácia da proteção dada ao *software*, verifica-se que as leis já referidas não obrigam seu criador a registrá-lo no órgão competente a

fim de que esta esteja garantida, constituindo-se o registro em mera faculdade do autor da obra. Remete-se, neste ponto, à análise, já efetuada na primeira parte da monografia, de que o princípio da proteção decorre da criação e não do registro. Tal princípio é consagrado tanto no plano interno como externo.

4 INTERSEÇÃO DO SOFTWARE COM OUTROS RAMOS DO DIREITO:

4.1 Software e o Direito do Trabalho:

A titularidade e a propriedade da obra são pontos interessantes a serem observados nos casos em que a produção de um determinado *software* tem por fundo um contrato de trabalho ou uma prestação de serviço. Verifica-se que, segundo a letra da lei no seu Art. 4º, salvo disposição das partes ou legal em contrário, pertencerá exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato de trabalho ou de prestação do serviço. O Art. 4º assim dispõe:

Art. 4. Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviços ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.

Par. 1º . Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado.

Par. 2º. Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço ou servidor, os direitos concernentes a programa de computador gerado sem relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato de prestação de serviços ou assemelhados, do contratante de serviços ou órgão público.

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

Ainda que haja previsão legal expressa sobre a propriedade dos programas de computador desenvolvidos, é um imperativo que as empresas, em seus contratos de trabalho com pessoal técnico e nos contratos, em geral, de desenvolvimento de sistemas, devem fazer constar cláusulas específicas sobre o assunto. Como se trata de contratos de trabalho e sua interpretação tende a favorecer o empregado, cumpre sempre trazer cláusulas específicas acerca de quem será o proprietário do programa e das informações técnicas que o acompanham.

4.2 Direito do Consumidor:

Na “Lei do *Software*” há capítulo específico (CAPITULO III - Das Garantias aos Usuários de Programa de Computador) reservado a discriminar as garantias inerentes ao *software*, consubstanciadas nos artigos 7º e 8º.

O titular dos direitos sobre o *software* ou dos direitos de comercialização está obrigado a assegurar aos usuários de seus programas a prestação de serviços técnicos complementares para o adequado funcionamento do programa durante o prazo de validade técnica da respectiva versão. Esta obrigação continuará existindo mesmo em caso de retirada de circulação comercial do programa, cabendo indenização a eventuais prejuízos causados ao usuário ou a terceiros.

A questão da validade técnica da versão comercializada e do respectivo tempo de duração é polêmica, pois não há critério absoluto de previsão dos prazos de validade técnica de versões de programas. Há um constante ritmo de lançamento de novas versões de programas, muitas vezes sem qualquer alteração substancial justificante. A escolha acerca do lançamento de novas versões é muito mais influenciada pelo *marketing* do que pela técnica.

Geralmente o fabricante ou distribuidor garante o funcionamento do programa de acordo com as especificações e características contidas no manual do usuário que acompanha o produto licenciado, não garantindo, portanto, resultados não previstos. As garantias estipuladas não abrangem problemas, erros, danos ou prejuízos advindos de decisões tomadas com base em informações fornecidas pelo programa, assim como não abrangem defeitos ou erros decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia do usuário.

No mais, seja numa compra de um programa “de prateleira”, seja na contratação da prestação de um serviço de produção de um *software*, tais relações se enquadram nos moldes normais de uma relação de consumo, sobre as quais recaem todas as garantias consumeristas.

4.3 Contratos Relativos ao *Software*:

Os contratos relativos ao *software* são exatamente os mecanismos legais com os quais o titular dos direitos autorais tem como promover a circulação econômica do produto e, ao mesmo tempo, resguardar-se de eventuais violações. A “Lei do *Software*” vislumbrou a questão dos contratos nos artigos 9º a 11º (Capítulo IV - Dos Contratos de Licença de Uso, de Comercialização e de Transferência de Tecnologia). É de bom alvitre verificar a redação dos artigos, *verbis*:

Art. 9. O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de licença.

Par. único. Na hipótese de eventual inexistência do contrato referido no caput deste artigo, o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do seu uso

Art. 10. Os atos e contratos de licença de direitos de comercialização referentes a programas de computador de origem externa deverão fixar, quanto aos tributos e encargos exigíveis, a responsabilidade pelos respectivos pagamentos e estabelecerão a remuneração do titular dos direitos de programa de computador residente ou domiciliado no exterior.

Par. 1º - Serão nulas as cláusulas que:

I - limitem a produção, a distribuição ou a comercialização, em violação as disposições normativas em vigor:

II - eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades por eventuais ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direitos de autor.

Par. 2º. O remetente do correspondente valor em moeda estrangeira, em pagamento da remuneração de que se trata, conservará em seu poder, pelo prazo de cinco anos, todos os documentos necessários à comprovação da licitude das remessas e da sua conformidade ao caput deste artigo.

Art. 11. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o registro dos respectivos contratos, para que produzam efeitos em relação a terceiros.

Par. único. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatória a entrega, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia.

A forma de contrato mais abundante na sociedade é o licenciamento.

Quando ocorre uma compra de um *CD-rom* ou *DVD-rom*, não se está a comprar o programa de computador, muito menos o *software*. Trata-se meramente do meio físico que permite a circulação das informações. Apenas para reiterar o assunto já abordado, o *CD-rom* não é o *software*, assim como o papel não é a história de um livro. O licenciamento é exatamente um contrato que permite a utilização do produto. Assim, ao comprar o programa, está-se na verdade, adquirindo o direito de uso do mesmo, nos termos e limites da licença inerente ao programa.

Vislumbra-se, então, a licença como uma autorização dada por quem tem o direito sobre o *software*, para que uma pessoa faça uso do objeto do seu direito. Ressalte-se o aspecto negativo da licença, pois o titular dos direitos relativos ao *software* promete não empregar os seus poderes legais para proibir a pessoa autorizada do uso do objeto do seu direito.

As licenças admitem uma pluralidade de formas. Uma licença simples é aquela em que há uma autorização de exploração sem que o licenciador assuma o compromisso de não mais explorar direta ou indiretamente o objeto do privilégio. Trata-se da maioria das licenças atuais.

A licença exclusiva, por sua vez, implica numa renúncia do direito de exploração por parte do licenciador. Tal licença é criticada, pois em muito se aproxima economicamente da venda do direito, embora juridicamente o licenciador continue como titular do direito. Em virtude dessa proximidade com o contrato de cessão definitiva de direitos, sua existência só é admitida na modalidade temporária.

São dignas de nota, ainda, as licenças parciais, que se limitam a autorizar a exploração de parte do direito, por exemplo, vinculando a utilização do programa em determinada máquina ou apenas para determinada finalidade.

Por fim, cumpre tecer algumas considerações sobre o contrato de cessão. Na seara de direitos autorais, o contrato de cessão é geralmente visto como um acordo entre partes que tem como propósito a mudança do titular dos direitos sobre o programa, transferindo de uma pessoa para outra a propriedade sobre o mesmo. Quanto à extensão da transmissão, esta pode ser global ou parcial, conforme compreenda ou não a totalidade dos direitos transmissíveis.

Assim, fica bem caracterizado o contraste entre o contrato de licença e o contrato de cessão de direitos relativos ao *software*. Licença é a autorização concedida para a exploração do direito, muito aproximada ao clássico contrato de locação, enquanto a cessão é negócio jurídico que afeta o direito em si, ocasionando a sua transferência.

4.4 Tributação do *Software*:

Retomando a discussão sobre a diferenciação entre *software* e programa de computador, bem como a sua concepção de bem imaterial vinculado a um meio tangível, estas constatações apresentam severas implicações de ordem fiscal. Por exemplo, o programa de computador é um bem ou pode ser vislumbrado como um

serviço? Fica sujeito à tributação, no âmbito da sua circulação, pelo ICMS ou pelo ISS?

Sobre essa questão, é interessante trazer à baila a lúcida crítica do eminente professor Tarcísio Queiroz Cerqueira, ao comentar sobre a “Lei do *Software*” e a evolução do seu tratamento jurídico:

Em meio a várias regras sobre aspectos diversos dos programas de computador, foi deixada de lado, mais uma vez, a definição do *software* como objeto de imposto, qual seja, o seu enquadramento tributário. A Lei da PNI (Lei 7.232/84) e suas subsequentes alterações, o I PLANIN (Lei 8.425/86), a Lei do *Software* e seu Decreto Regulamentador (Lei 7.646/87 e Decreto 96.036/88), e inúmeros outros diplomas legais, passaram todos ao largo de uma fundamental questão relacionada com o comércio de programas no Brasil - *Software* é mercadoria ou serviço prestado? Deve ser tributado pelo ISS, pelo ICMS ou por nenhum deles, sendo, apenas e simplesmente, isento de qualquer taxaço, dada a sua característica de bem de valor estratégico para o desenvolvimento nacional, como estabelece a própria legislação? (CERQUEIRA, 1999, p.11)

Tais questões são de extrema relevância, tendo em vista o conflito entre os fiscos estadual e municipal que desejam se ver titulares da tributação envolvendo o *software*.

Numa análise superficial, verifica-se que a própria lei aponta no sentido da tutela do *software* pelo direito autoral. Assim, com a “compra” de um programa de computador não há efetiva compra e venda com transferência de propriedade. Há, na verdade, um licenciamento, uma “locação” ou prestação de serviço em virtude da engenhosidade intelectual concebida no programa. Sob este prima, a comercialização do *software* estaria integralmente sujeita ao regime do ISS, de competência municipal.

Percebe-se, porém, que o regime de circulação econômica de programas de massa, como os que inundam as prateleiras das lojas, subsume-se muito mais aos moldes da circulação de produtos, sobre os quais há incidência do ICMS, de competência estadual.

Em realidade, o *software* pode ser tanto o resultado de um serviço, como considerado um produto na cadeia de circulação econômica. Cumpre fazer a distinção entre programas-produto e *software* sob encomenda. Quanto aos primeiros, diz Tarcísio Queiroz Cerqueira:

Software produto é o programa de computador licenciado para usuários indistintos, que pode ser adquirido e necessitar nenhuma, ou pouca atividade para implantação e uso, comercializado em lojas, como se fosse mercadoria, juntamente com seus manuais de uso, ou pedido através dos correios, por mídia eletrônica, etc...

.....
É comum o produtor e o usuário situarem-se distantes, sem se conhecerem - quando se trata de um programa pronto, ou quase pronto. A maior atividade para implantação e uso que pode ser requerida é a adequação as características, ambiente e equipamentos do usuário.

.....
O *software* produto pode ser adquirido embalado, juntamente com sua documentação, quando o adquirente paga o preço de uma só vez e recebe, assemelhando-se o ato a uma compra e venda, como se o *software* fosse mercadoria e pudesse, normal e comumente, ser comprado e vendido. (CERQUEIRA, 1993, p.103/104)

Por sua vez os *softwares* gerados sob encomenda constituem-se num estágio no sistema de produção e circulação do produto. Sobreleva-se a característica de um serviço prestado relativo ao desenvolvimento de um programa para as necessidades específicas de determinado consumidor. Tal programa previamente “encomendado” pode, por sua vez, tornar-se programa-produto e prestar-se posteriormente à comercialização no mercado.

Levando em consideração essas nuances, a questão tributária relativa à incidência do ISS ou ICMS já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. A análise dos ministros foi ampla, abordando discussões e conceitos que vão muito além da questão tributária. Diante da relevância do julgado, verdadeiro *Leading Case*, é de bom alvitre transcrever os trechos mais importantes, que não só elucidam a questão tributária, mas também prestam importantes contribuições às demais partes deste trabalho:

Publicação: DJ DATA-11-12-98 PP-00010 EMENT VOL-01935-02 PP-00305

Julgamento: 10/11/1998 - Primeira Turma

EMENTA: (...) III. Programa de computador ("software"): tratamento tributário: distinção necessária. Não tendo por objeto uma mercadoria, mas um bem incorpóreo, sobre as operações de "licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de computador" " matéria exclusiva da lide ", efetivamente não podem os Estados instituir ICMS: dessa impossibilidade, entretanto, não resulta que, de logo, se esteja também a subtrair do campo constitucional de incidência do ICMS a circulação de cópias ou exemplares dos programas de computador produzidos em série e comercializados no varejo — como a do chamado "software de prateleira" (off the shelf) — os quais, materializando o corpus mechanicum da criação intelectual do programa, constituem mercadorias postas no comércio.

ICMS e Programas de *Software*

(RE 176.626-SP, DJU de 11.12.98)

.....
 No RE, deixa claro o recorrente que não pretende cobrar o imposto sobre a venda de programas feitos sob encomenda "para atender às necessidades específicas de um cliente", quando o que se tem é serviço típico, sujeito, em princípio, à competência tributária dos Municípios. É diferente, no entanto — diz o Estado — "**a hipótese do chamado 'software de prateleira' que, como o nome sugere, encontra-se à venda em indistintos pontos, servindo a uma gama tão grande de usuários que pode também ser chamado de 'software produto', já que é produzido em série, atendendo a um número infinito e indefinido de usuários**". **Aí, arremata, o que existe é circulação de mercadoria, não prestação de serviço.**

(...)

Argumentou o Estado (f. 314/315):

.....
 ia, **o fato de ser o programa de computador protegido pela lei dos direitos autorais não implica no fato de não se poder caracterizá-lo como mercadoria.**

Quem adquire um livro, por exemplo, não obstante possa ter o domínio sobre o objeto corpóreo que o mesmo representa, não adquire propriedade sobre a obra intelectual nele contida. Da mesma forma o programa de computador: quem adquire o disquete contendo o programa, passa a ter o domínio sobre o disquete e não sobre a obra intelectual que ele contém.

.....
 Assim sendo, **os programas de computador, uma vez reproduzidos em escala industrial e colocados à venda em lojas, que formam estoques, tornam-se mercadorias circuláveis.** As operações de circulação, por sua vez, são fato gerador do ICMS."

.....
 É o relatório.

.....
 Ora, no caso, o que se pretende é a declaração de inexistência de relação jurídica de natureza tributária entre a autora e o Estado, relativamente às operações de "licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador": trata-se, pois, de operações que têm como objeto um direito de uso, bem incorpóreo insuscetível de ser incluído no conceito de mercadoria e, conseqüentemente, de sofrer a incidência do ICMS.

Essas, com efeito, a caracterização e a conseqüente modalidade de proteção jurídica do *software* consagrados no direito comparado.

"O que individualiza o software em relação aos outros instrumentos a serviço da informação" — assinala Rui Saavedra, em preciosa monografia acadêmica apresentada à Universidade de Coimbra ("A Proteção Jurídica do Software e a Internet, Don Quixote, Lisboa, 1998,

p. 106/107) – "é a sua natureza imaterial na medida em que ele mesmo é constituído por informação – a qual não tem substância tangível, e é, em si, um bem imaterial. O software apresenta-se, pois, como um produto, simultaneamente, utilitário e imaterial. Sendo o software um dos chamados 'bens informacionais' ou 'produtos de informação', ele não pode ser objecto duma protecção eficaz contra os actos dos não proprietários. Tal protecção só poderá relevar do Direito Intelectual, ou seja, através da organização de um 'direito de exclusivo' a favor daqueles que elaboram o software".

É esse "direito de exclusivo" – que não é mercadoria, nem se aliena com o licenciamento de seu uso –, que se deve declarar fora do raio de incidência do ICMS, como exatamente concluíra, nos lindes do pedido, a decisão recorrida.

Dessa exclusão, entretanto, não resulta que de logo se esteja também a subtrair do campo constitucional de incidência do mesmo tributo a circulação de cópias ou exemplares de programas de computador produzidos em série e comercializados no varejo, isto é, do chamado "software de prateleira".

Procede, com efeito, a distinção conceitual em que insiste o Estado.

Classifica Rui Saavedra (ob. cit., p. 29) **os programas de computador, segundo o grau de standardização, em três categorias: os programas standard, os programas por encomenda e os programas adaptados ao cliente.**

"Os programas standard", observa o autor, "constituem, em regra, pacotes (packages) de programas bem definidos, estáveis, concebidos para serem dirigidos a uma pluralidade de utilizadores - e não a um utilizador em particular -, com vista a uma mesma aplicação ou função.

São, portanto, concebidos para tratamento das necessidades de uma mesma categoria de utilizadores (por exemplo, a contabilidade dos escritórios de advogados). Mas possibilitam uma configuração adequada para que cada utilizador, em concreto, encontre solução para a sua realidade específica - serão o "esqueleto" a que falta o "revestimento muscular". São como que "vestuário de pronto-a-vestir". **Este software "produto acabado", é aquilo que os franceses denominam progiciel, neologismo criado partindo dos termos "produit" e "logiciel".** Alguns destes programas - dependendo da sua compatibilidade - podem ser utilizados em diferentes equipamentos. São programas fabricados em massa e, como são vocacionados a um vasto público, são até comercializados nos hipermercados - daí que também se fale aqui de software "off the shelf". O seu desenvolvimento comercial chegou a proporções tais que movimenta cifras de vários milhões. Alguns desses programas proporcionaram fortunas aos seus criadores".

Já os programas "por encomenda" ou "à medida do cliente" são desenvolvidos a partir do zero para atender às necessidades específicas de um determinado usuário. Escreve a propósito Rui Saavedra (loc. cit., p. 29/30):

"Em todo o mundo, os serviços informáticos das empresas desenvolvem programas para atender às necessidades internas. Mas, paralelamente, há empresas produtoras de software (as chamadas software houses) que fazem programas para os seus clientes conforme o pedido e as solicitações destes, e que visam satisfazer as respectivas necessidades específicas. Trata-se de "programas aplicativos", que geralmente não se mantêm estáveis e acabados como os "programas standard"; pelo contrário, são continuamente adaptados, corrigidos e melhorados para responder aos requisitos internos e externos das empresas."

Por fim, "os programas adaptados ao cliente (customized) constituem uma forma híbrida entre os programas standard e os programas à medida do cliente. Baseiam-se em programas standard que são modificados para se adequarem às necessidades de um cliente

particular (customization). Essa adaptação pode ser realizada tanto pelo fornecedor do programa como pelo próprio utilizador".

Seja qual for o tipo de programa, contudo, é certo, não se confundirão a aquisição do exemplar e o licenciamento ou cessão do direito de uso, também presente até quando se cuide do *software* "enlatado" ou "de prateleira".

"Nas relações com os seus clientes" – ensina Rui Saavedra (ob. cit., p. 79) – "a empresa produtora de *software* surge como proprietária do *software* que ela cria e comercializa, quer se trate de *software* standard, comercializado em massa, quer de *software* concebido especificamente em função das necessidades de um utilizador em particular. Com efeito, mesmo neste último caso, a propriedade do *software* permanece, habitualmente, na titularidade da empresa que o realizou; mas nada impede que as partes estipulem o contrário, no caso de o cliente querer proteger o seu investimento solicitando que lhe seja cedida a propriedade do *software*, se ele tiver financiado totalmente os custos de desenvolvimento".

"Diferentemente sucede" – assinala o autor – "nas relações com o utilizador de um *software* standard, porque este vocaciona-se a ser comercializado junto de uma clientela potencialmente vasta: a propriedade do *software* em si, normalmente, nunca é cedida ao cliente, apenas um direito de uso não exclusivo. Isso não obsta a que se considere que o cliente adquire as "manifestações físicas" do *software*, com todas as prerrogativas ligadas a esta propriedade, se a licença de uso lhas tiver concedido a título definitivo e por um preço".

Os contratos de licenciamento e cessão são ajustes concernentes aos direitos de autor, firmados pelo titular desses direitos – que não é necessariamente, o vendedor do exemplar do programa – e o usuário do *software*.

No caso do software-produto, esses ajustes assumem, geralmente, a forma de contratos de adesão, aos quais o usuário se vincula tacitamente ao utilizar o programa em seu computador.

As cláusulas desses contratos – voltadas à garantia dos direitos do autor, e não à disciplina das condições do negócio realizado com o exemplar – limitam a liberdade do adquirente da cópia quanto ao uso do programa, estabelecendo, por exemplo, a proibição de uso simultâneo do *software* em mais de um computador, a proibição de aluguel, de reprodução, de decomposição, de separação dos seus componentes e assim por diante.

.....
Já Correa, Espeche, Zalzuendo e Batto ("Derecho Informático", Depalma, p. 184/185), depois de observarem que "el *software*, particularmente en su forma estándar, se ha convertido en un objeto de comercio, una mercadería comercializada en distintas formas, según su función y su grado de estandarización", esclarecem:

"La naturaleza jurídica de los acuerdos contractuales puede variar considerablemente, según el tipo de *software* transferido, y conforme al alcance de las obligaciones del proveedor:

- 1) La venta, o más propiamente dicho, la cesión de derechos con respecto al *software* implica la transferencia de los derechos de propiedad que corresponden al proveedor; esta modalidad resulta infrecuente para los paquetes de *software*, pero es normal en los contratos para el desarrollo de *software* a medida, conforme al cual el cliente se convierte en el propietario de los programas desarrollados;
- 2) El contrato de licencia es el acuerdo contractual más común, particularmente para los paquetes de *software*. Esta modalidad se basa en la existencia de un derecho de propiedad que es retenido por el proveedor, mientras autoriza su uso."

O licenciamento, como disse, não se confunde com as operações realizadas com o exemplar do programa. Nesse sentido, observa o já citado Rui Saavedra que, verbis (ob. cit., p. 79/80)

"... quando o *software* standard é licenciado – a licença é uma permissão para fazer algo que de outro modo seria ilícito –, há na verdade dois contratos: por um lado, um contrato para que sejam fornecidas as manifestações físicas do *software*; e por outro, um contrato para atribuição de uma licença de uso do *software*. O contrato pelo qual o cliente é investido na posse do *software* será um contrato de compra e venda ou de doação se a propriedade sobre os meios físicos for transmitida ao licenciado; se não houver essa transmissão, tratar-se-á de um contrato de locação ou, porventura, de comodato. Mas o contrato de licença subsiste paralelamente, e é importante porque - como veremos - os produtores de *software*, após a entrega do exemplar do *software*, continuam preocupados em proteger os direitos de propriedade intelectual sobre o *software* por eles criado, e em impor restrições ao uso do *software* entregue."

De fato. O comerciante que adquire exemplares para revenda, mantendo-os em estoque ou expondo-os em sua loja, não assume a condição de licenciado ou cessionário dos direitos de uso que, em consequência, não pode transferir ao comprador: sua posição, aí, é a mesma do vendedor de livros ou de discos, que não negocia com os direitos do autor, mas com o corpus mechanicum de obra intelectual que nele se materializa. Tampouco, a fortiori, a assume o consumidor final, se adquire um exemplar do programa para dar de presente a outra pessoa. E é sobre essa operação que cabe plausivelmente cogitar da incidência do imposto questionado.

A distinção é, no entanto, questão estranha ao objeto desta ação declaratória, reduzido ao licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de computador, bem incorpóreo sobre o qual, não se cuidando de mercadoria, efetivamente não pode incidir o ICMS; por isso, não conheço do recurso: é o meu voto.²⁴ (grifado e negrito)

4.5 Crimes Relativos ao *Software*:

O Capítulo V da Lei nº. 9.609/98 trata das infrações e das penalidades. O art. 12 trata das condutas típicas propriamente ditas e os artigos 13 e 14 cuidam de providencias acessórias à tutela penal. Antes de tecer maiores considerações sobre o art. 12 e seus parágrafos, convém transcrever o texto legal:

Art. 12. Violar direitos de autor de programa de computador:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos ou multa.

Par. 1º. Se a violação consistir na reprodução, por qualquer meio, de programa de computador, no todo ou em parte, para fins comércio, sem autorização expressa do autor ou de quem o represente:

Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.

Par. 2º . Na mesma pena do parágrafo anterior incorre 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, produzido com violação de direito autoral.

24 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 176626/SP. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator Min. Sepúlveda Pertence. Julgamento 11/11/1998. Publicação DJ 11/12/1998. Disponível em: <<http://www.stf.gov.br/>>. Acesso em: 13/03/2004.

Par. 3º . Nos crimes previstos neste artigo, somente se procede mediante queixa, salvo:

I - quando praticados em prejuízo de entidade de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público:

II - quando, em decorrência de ato delituoso, resultar sonegação fiscal, perda de arrecadação tributária ou prática de quaisquer dos crimes contra a ordem tributária ou contra as relações de consumo.

Par. 4º . No caso do inciso II do parágrafo anterior, a exigibilidade do tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, processar-se-á independentemente de representação.

Ressalta à análise a expressão "*violar direitos de autor de programas de computador*", do *caput* do art. 12. Trata-se de expressão demasiadamente ampla, o que pode ser vislumbrada como um tipo penal aberto, capaz de comportar diversas condutas distintas.

Apesar da "pirataria" (comercialização e distribuição de cópias não autorizadas de um programa) ser a modalidade de violação mais conhecida, ela não constitui a única forma possível de violação. Pode-se indicar outros exemplos:

a) a divulgação ou reprodução não autorizada de todo ou de partes do programa e da sua documentação técnica ou documentação acessória (violação ao *software*, ainda que não envolva o programa especificamente);

b) alteração ou supressão no programa feita sem consentimento do autor, consubstanciada na alteração, retirada ou substituição de trechos ou rotinas, que venham a adulterar, descaracterizar ou tornar irreconhecível o programa original;

c) violação dos direitos autorais em virtude da utilização do programa de forma diversa daquela estipulada em contrato ou da licença de utilização, ou, mesmo inexistindo qualquer contrato, sem autorização expressa e prévia do autor.

Tendo em vista a multiplicidade de condutas que podem se enquadrar como uma violação, cumpre verificar o paralelo com o art. 184 do Código Penal, que tipifica como crime "violar direito autoral".

Assim, o objeto jurídico tanto do art. 184 do CP, como do art. 12 da “Lei do *Software*” é o direito de autor. Os diplomas legais não mencionam quais direitos são esses, competindo, portanto, à lei civil especificá-los. É a carga de direitos civis que vai dar conteúdo e sentido à norma penal, tratando-se de verdadeira norma penal em branco.

Finalizando a análise do *caput* do referido artigo, cumpre advertir que ele deve ser interpretado em consonância com o art. 6º do mesmo diploma, que assim dispõe:

Art. 6. Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador:

I - a reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine à cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, hipótese em que o exemplar original servirá de salvaguarda;

II - a citação parcial do programa, para fins didáticos, desde que identificados o programa e o titular 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 a sua expressão;

IV - a integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu.

Os parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo estabelecem agravamento da pena se a violação consistir em reprodução para fins de comércio ou venda, exposição para venda, introdução no País, ocultação, depósito, etc., de original ou cópia de programa de computador.

O crime admite co-autoria, sendo até comum que seja cometido por uma pluralidade de agentes como: o violador do programa; seus empregados e prepostos; o editor do programa; os representantes; distribuidores e intervenientes; e intermediários em geral.

No que concerne ao empregado que copia programas por imposição hierárquica ou obediência à ordem superior, apenas estará isento de culpa se a ordem ou imposição superior não for "manifestamente ilegal".

Devido à pluralidade de programas existentes e a quantidade de empresas cuja atividade primordial é a análise e construção de programas, é bem possível que um programador, por ordem de seu empregador, cometa uma violação sem ter ciência do fato.

O parágrafo 3º, do art. 12, estabelece que a ação penal nos crimes previstos somente se procede mediante queixa, salvo quando cometidos em prejuízo de entidade de direito público ou quando resultar em sonegação fiscal ou perda de arrecadação tributária. Trata-se da indisponibilidade do interesse público.

Cumpram agora destacar as providências auxiliares elencadas no artigo 14 da Lei do *Software*, *verbis*:

Art. 14. Independentemente da ação penal, o prejudicado poderá intentar ação para proibir ao infrator a prática do ato incriminado, com cominação de pena pecuniária para o caso de transgressão do preceito.

Par. 1º. A ação de abstenção de prática de ato poderá ser cumulada com a de perdas e danos pelos prejuízos decorrentes da infração.

Par. 2º. Independentemente de ação cautelar preparatória, o juiz poderá conceder medida liminar proibindo ao infrator a prática do ato incriminado, nos termos deste artigo.

Par. 3º. Nos procedimentos cíveis, as medidas cautelares de busca e apreensão observarão o disposto no artigo anterior.

Par. 4º. Na hipótese de serem apresentadas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades.

Par. 5º. Será responsabilizado por perdas e danos aquele que requerer e promover as medidas previstas neste e nos arts. 12 e 13, agindo de má-fé ou por espírito de emulação, capricho ou erro grosseiro, nos termos dos arts. 16, 17 e 18 do Código de Processo Civil.

O prejudicado poderá requerer ao Juiz a proibição da prática do ato incriminado, bem como a cominação de pena pecuniária, cumulada com a ação de perdas e danos pelos prejuízos causados, decorrentes da violação do Direito Autoral. Trata-se da independência entre as instâncias cíveis e penais.

O parágrafo 2º estabelece ainda a possibilidade de o prejudicado requerer medida liminar que proíba a prática do ato incriminado, independentemente de ação cautelar preparatória.

Em relação à indenização cível, especialmente no tocante a casos de contrafação e comercialização não autorizada de *software*, tem decidido o STJ no sentido de que ela se dará pelo valor dos exemplares apreendidos, acrescidos do valor equivalente a uma quantidade arbitrada de exemplares, no caso do desconhecimento da total extensão da edição fraudulenta.

Tal entendimento foi explicitado em respeitável acórdão proferido pelo STJ, Resp. 443.119, que assim decretou:

Constatada a contrafação e a comercialização não autorizada do *software*, é cabível a indenização por danos materiais conforme dispõe a lei especial, que a fixa em 3.000 exemplares, somados aos que foram apreendidos, se não for possível conhecer a exata dimensão da edição fraudulenta.²⁵

Repare-se que a jurisprudência adota, como critério de aferição, o que diz o parágrafo único do art. 103, da lei autoral, que estabelece: *"Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos"*.

5 PROCEDIMENTOS JUNTO AO INPI:

5.1 Registro do *Software*:

O registro do programa, como ocorre no conjunto do nosso sistema de direito autoral, não é elemento essencial da proteção. O titular do programa pode levar sua obra a registro, mas não é obrigado a efetuar o mesmo para gozar de toda

25 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Processo Recurso Especial 443119/RJ; Recurso Especial 2002/0071281-7. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Órgão Julgador. Terceira Turma. Data do julgamento 08/05/2003. DJ 30.06.2003 p. 240. Disponível em: <<http://www.stj.gov.br/>>. Acesso em: 13/03/2004.

a proteção legal. Trata-se de uma forma de firmar uma presunção de originalidade ou de identidade de um programa, porém, tratar-se-á sempre de uma presunção relativa, permitindo prova em contrário.

No caso dos programas de computador, o art. 3º, § 2º da lei nº. 9.609/98, deixa claro o papel meramente complementar do registro. A propriedade sobre os programas nasce do ato de criação original e a presença de qualquer indício desta criação substituirá o registro em seu efeito *ad probandum tantum*.

5.2 Requisitos para registro:

O INPI orientará a sua análise verificando se o programa que pretende registro atende aos requisitos de adequada distinção entre idéia e expressão e originalidade.

Consoante já analisado, não é possível a proteção de idéias e fórmulas matemáticas, seja pela via do direito autoral, seja pela via das patentes. No âmbito do *software*, o algoritmo, que é a base do programa, corresponde à idéia e, justamente por isto, ele não pode ser protegido. Somente quando a idéia, o algoritmo ou as rotinas de operação da máquina materializam-se na expressão do programa é que se torna possível o registro e a proteção institucional.

Quanto à originalidade, há de se buscar um razoável senso de inovação, criatividade, implementações novas na funcionalidade do programa ou, pelo menos, de aprimoramentos em sua interface e operabilidade. Se, eventualmente, o “novo” programa utilizar exclusivamente o conjunto de idéias contido em outro programa, não somente não haverá originalidade, como ocorrerá plágio, sujeito a todas as penalidades legais.

5.3 Documentação para registro:

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial é o órgão responsável pelo registro dos direitos relativos aos programas de computador. O registro poderá ser efetuado diretamente na sede do INPI ou em suas delegacias ou representações estaduais ou remetido pela via postal.

Segundo o § 1º do Art. 3º da lei nº. 9.609/98 e consoante o Decreto nº. 2.556/98, faz-se necessário apresentar os seguintes dados: a) dados referentes ao autor do programa de computador; b) dados referentes ao titular do programa, se distinto do autor; c) identificação e descrição funcional do programa de computador; d) trechos do programa e outros dados suficientes e necessários para identificá-lo e caracterizar sua originalidade.

A validade dos direitos para quem desenvolve um programa de computador, e comprova a sua autoria, é de cinquenta anos, contados a partir do ano subsequente ao da sua criação, momento no qual o programa se torna capaz de executar a função para a qual foi projetado.

Nos termos da Resolução INPI nº. 58/98, em seu art. 4º, a documentação a ser apresentada com o pedido de registro será de ordem formal e de ordem técnica, a saber:

a) nome do autor, endereços, data de nascimento e CPF; o nome, endereço e CPF, ou CGC, de quem deterá os direitos patrimoniais sobre o programa; a data de criação; o Título; a indicação das linguagens de programação utilizadas no desenvolvimento do programa; o comprovante de recolhimento da retribuição pelos serviços relativos ao registro; a descrição funcional do programa;

b) quando o detentor dos direitos patrimoniais não for o autor, deverão ser apresentados documentos probatórios da transferência desses direitos, que podem ser: contrato de trabalho ou de prestação de serviços ou termo de cessão;

c) nos casos de derivações ou modificações tecnológicas, autorização do autor do programa original, que deve ser identificado pelo Título.

d) nos casos dos programas de computador que impliquem em outras criações autorais, além do programa (telas, figuras, textos, etc.) a documentação referente a tais obras.

e) listagem integral, ou parcial, do programa-fonte e, ainda, memorial descritivo; especificações funcionais internas; fluxogramas e outros dados capazes de identificar e caracterizar a originalidade do programa.

Estando a documentação em ordem, consoante o art. 10º da resolução: *“O programa de computador é considerado registrado assim que for expedido o Certificado de Registro”*.

A Resolução INPI nº. 58/98 prevê ainda nos artigos 20 e 21 o pagamento de retribuição específica pelos serviços prestados. Eventual ausência de pagamento pode acarretar a inclusão do débito na dívida ativa. Pode-se verificar que a gratuidade dos registros autorais, assegurada pelo art. 19 da Lei 5.988/73, deixou de ser princípio aplicável sob a Lei 9.610/98.

5.4 Considerações sobre a legitimidade para o registro:

Consoante a dicção da Lei nº. 9.609/98, é o titular dos direitos do programa de computador ou do *software* que tem legitimidade para requerer o

registro. Relembre-se que o mero registro, se obtido, não é o elemento constitutivo do direito.

O primeiro legitimado para o registro sempre é o autor (que no regime da Lei 9.610/98, será sempre pessoa física), ou qualquer dos co-autores, assim como o titular dos direitos ao programa, quando não for autor. Ressalte-se daí a necessidade de se apresentar o contrato ou outro título que comprove a sua condição de detentor dos direitos.

Uma vez suscitada a questão da titularidade, se esta não puder ser esclarecida de plano, a autarquia ver-se-á impossibilitada de prosseguir o procedimento administrativo antes que a preliminar de legitimidade seja resolvida na via judicial.

5.5 Registro cumulativo:

Segundo a Resolução INPI nº. 58/98, é possível apresentar a registro, simultaneamente, os programas de computador que constituam um conjunto técnica e comercialmente indivisível, destinado a aplicação específica, recebendo neste caso um único número de registro. Relembrem-se aqui os conceitos previamente estudados de programa de computador enquanto uma universalidade funcional. Assim, por exemplo, o conjunto de arquivos executáveis, de diversas extensões (.dll; .bat; .exe; .sys), se configurar um aplicativo específico, poderá receber um registro unificado.

O registro é dito cumulativo por compreender, além do programa como codificação, os outros objetos de direito autoral: textos, manuais, imagens, logotipos, desde que constituam com o programa um único produto e assim sejam utilizado.

Trata-se de registrar o *software*, não apenas o programa. Tais objetos adicionais, porém, devem obedecer às prescrições específicas definidas pelos respectivos órgãos registrais.

5.6 Recursos:

Os recursos previstos na Resolução INPI nº. 58/98, estão nos artigos 13 e 14 do referido diploma.

Após o exame da registrabilidade, será publicada a decisão sobre o pedido de registro na Revista da Propriedade Industrial, Seção I, cabendo, a partir daí, recurso no prazo de sessenta dias, devendo ser dirigido ao Presidente do INPI. O expediente de publicação do pedido de registro é necessário para consubstanciar o princípio da publicidade, que deve ser dado a cada obra de propriedade intelectual.

O § 1º do art. 13 delimita a matéria que poderá ser objeto de recurso. Somente será conhecido o recurso interposto contra o deferimento pedido de registro se as alegações versarem estritamente sobre aspectos envolvendo a documentação formal. Posteriormente, o INPI dará ciência do teor das alegações apresentadas ao titular do registro, que terá um prazo de trinta dias, contados do recebimento da notificação, para apresentar manifestação.

Se, eventualmente, a contestação do pedido fundar-se em questões de natureza técnica, a busca pela invalidação do registro deverá ser feita via judicial, uma vez que já existe exame prévio de originalidade técnica por parte do INPI.

A procedência do recurso implicará publicação da reforma da decisão concessiva do registro anterior. Por fim, se restar comprovada a titularidade de

direitos para o recorrente, para que o registro seja atribuído a este, será necessária a apresentação de novo pedido registral.

6 A QUESTÃO DO SOFTWARE LIVRE E O GOVERNO BRASILEIRO:

6.1 Considerações Iniciais:

O Governo Federal, numa iniciativa pioneira, está promovendo ativamente a adoção de *software* livre pelas instituições públicas. O objetivo é melhorar os programas de computador utilizados e baixar os altíssimos custos que normalmente envolvem a aquisição e manutenção dos *softwares* proprietários.

Grandes corporações multinacionais já migraram para o *software* livre, exatamente pela maior liberdade de utilização e de adequação às necessidades peculiares de cada usuário. Além disso, o total domínio da tecnologia envolvida promove um ambiente de maior segurança frente a interferências externas.

Com a adoção do *software* livre há uma mudança de abordagem. O Governo deixa de ser cativo das limitações dos *softwares* proprietários para gastar somente com o suporte operacional do *software* livre utilizado. Para tanto, foi firmado um acordo entre a Fundação do *Software* Livre e o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, através da escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e da organização não-governamental americana *Creative Commons*. Desse convênio originou-se a CC-GNU GPL, licença oficial que tem sido utilizada pelo Governo Federal para o licenciamento de *software* em regime livre.

Essa Licença Pública Geral, adaptada ao ordenamento jurídico brasileiro, concede ao usuário basicamente quatro direitos: a) executar o programa para

qualquer propósito; b) estudar como o programa funciona e adaptá-lo para suas necessidades; c) redistribuir cópias; e d) aperfeiçoar o programa e distribuir os aperfeiçoamentos realizados.

Além destes direitos, a licença também impõe os seguintes deveres: a) publicar em cada cópia um aviso de direitos autorais (*copyright*) e uma notificação sobre a ausência de garantia; b) redistribuir as alterações porventura realizadas juntamente com uma cópia da licença; e c) distribuir as alterações incluindo o código-fonte correspondente completo.

As iniciativas do governo brasileiro como o e-gov, inclusão digital e outras medidas que visam a promover a democracia e o acesso do cidadão à administração podem ser acompanhadas através dos vários portais governamentais da internet. Destaca-se, em virtude do propósito deste trabalho, o portal de endereço eletrônico: <http://www.softwarelivre.gov.br>.

6.2 Controvérsias Jurídicas:

Ponto relevante da discussão jurídica quanto à adoção do *software* livre pelo Governo, é a possibilidade de malferimento dos princípios de livre concorrência. Os defensores do novo modelo rebatem as críticas dizendo que somente o *software* livre é, a um só tempo, o que permite melhores condições de concorrência e é capaz de atender ao comando constitucional de eficiência na administração pública. Além disso, seria o único a respeitar o postulado da soberania do Estado.

O *software* livre não só apresenta menor custo, como o acesso ao seu código fonte permite à Administração uma maior liberdade na escolha dos fornecedores, além de ter mais opções na customização dos programas. A

Administração liberta-se de estar vinculada a um fornecedor exclusivo ou de uma tecnologia que lhe é desconhecida.

A controvérsia já chegou aos tribunais pátrios, provocando manifestação do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 3.059, proposta pelo Partido da Frente Liberal (PFL), que objetivava ver declarada a inconstitucionalidade de uma lei do Rio Grande do Sul²⁶, na qual houve concessão de medida liminar.

A referida lei explicitava claramente uma opção pela adoção do *software* livre no âmbito da administração estadual. A argumentação apresentada pela parte autora consistia na suposta violação da Constituição Federal basicamente por ferir competência da União para estabelecer normas gerais no tocante a licitação. Além disso, argumentou-se que a eventual prioridade dada ao *software* livre estaria a violar os preceitos constitucionais da Administração de impessoalidade, moralidade e igualdade entre os licitantes. A medida liminar proferida pelo STF versou apenas sobre aspectos formais para suspender a lei em questão. O pretório excelso não exarou nenhum juízo meritório acerca do *software* livre.

Destaque-se, ainda, que tal iniciativa legislativa não é isolada. Diversos projetos de lei tramitam no Congresso Nacional, valendo destacar o Projeto de Lei nº. 2.269/1999, que “*Dispõe sobre a utilização de programas abertos pelos entes de direito público e de direito privado sob controle acionário da administração pública*”. Correm apensos o Projeto de Lei nº. 3.051/2000, que “*Determina a preferência a sistemas e programas abertos na aquisição e uso de programas de computadores pelos órgãos da Administração Pública Federal*”; o Projeto de Lei nº. 4.275/2001, que “*Dispõe sobre a adoção de sistemas e programas de computador abertos pelos*

²⁶ Lei Estadual nº. 11.871, de 19 de dezembro de 2002, que “Dispõe sobre a utilização de programas de computador no Estado do Rio Grande do Sul”.

órgãos da Administração Pública Federal"; o Projeto de Lei nº. 7.120/2002, que "Determina a adoção, pelo Poder Público, de sistemas abertos, na oferta de facilidades e na prestação de serviços públicos por meio eletrônico"; o Projeto de Lei nº. 2.152/2003, que "Determina a adoção de software livre em todos os órgãos e entidades públicas federais" e o Projeto de Lei nº. 3.280/2004, que "Dispõe sobre a utilização de programas de computador nos estabelecimentos de ensino público dos Estados brasileiros e do Distrito Federal e dá outras providências".²⁷

Outra questão controversa que remete ao texto da Licença Pública Geral é a exclusão de garantia. Como visto, há disposição expressa na Lei nº. 9.609/98 que veda a exclusão de garantias nos contratos de comercialização. A resposta que vem sendo dada a esse aparente contra senso é que, no caso do *software* livre, não há uma relação de consumo propriamente dita. Há uma relação de divulgação do conhecimento e promoção da pesquisa e desenvolvimento do *software*.

É inegável a influência das grandes empresas produtoras de *software*, em particular a Microsoft, que obtêm milhões em virtude das licenças e serviços exclusivos na área de informática. Quanto a este jogo de influências, destaque-se que o próprio Richard Stallman, em novembro de 2005, ao receber das mãos do Ministro da Cultura, Gilberto Gil, representante oficial do governo brasileiro na Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação, advertiu:

Sei de ministros brasileiros responsáveis pela migração para o *software* livre que cancelaram projetos em andamento.
Um ministro se vender para uma empresa como a Microsoft é como se vender para outro país, é traição.²⁸

Cumpra esperar o posicionamento do Governo e ser paciente para verificar se haverá uma continuidade e efetividade das ações de promoção à utilização do *software* livre. Afigura-se próximo, e é até mesmo inevitável, o

²⁷ Projetos de lei disponíveis em <<http://www.camara.gov.br>>. Último acesso em 13 de janeiro de 2006.

²⁸ Notícia veiculada no site: <<http://www.softwarelivreparana.org.br>>. Acesso em 10 de janeiro de 2006.

momento em que o Judiciário e, particularmente, o Supremo Tribunal Federal deverá pronunciar-se sobre a constitucionalidade de tais iniciativas governamentais.

CONCLUSÃO:

O fenômeno do *software* está presente na quase totalidade das atividades humanas. Os programas de computador viabilizam a funcionalidade da sociedade moderna, controlando, manipulando, agregando valor e exercendo funções que seriam impensáveis de ser realizadas pelo próprio homem.

Cada parte deste trabalho foi essencial ao estudo e serviu para suscitar uma reflexão ampla, bem como traçar um completo panorama jurídico da proteção e tutela do *software*. Cumpre analisar as conclusões de cada parte.

Da primeira parte, pôde-se verificar a autonomia da propriedade intelectual e a importância de seu estudo para que o operador jurídico possa destinar uma ótica adequada na elucidação das questões, não só relativas ao *software*, mas relativas a todos os segmentos específicos: direito autoral, propriedade industrial, patentes, marcas, biotecnologia, etc.

A propriedade intelectual, enquanto teoria geral, não tem sido objeto de interesse acadêmico tão grande quanto os campos específicos. Ocorre, pois, um estudo desconexo e carente de uma teoria base para a correta compreensão dos fenômenos jurídicos. Por exemplo, o direito autoral é visto como ramificação do direito civil, ao passo que o direito das patentes ou da propriedade industrial é vislumbrado como pertencente ao direito comercial. A transferência de tecnologia, por sua vez, é entendida como um simples corolário da teoria geral dos contratos.

Essa visão desconexa acarreta um enfraquecimento da investigação científica, exatamente por impor paradigmas e modelos explicativos de outras searas do direito a um grupo de direitos que já tem sua autonomia reconhecida a nível mundial, seja quanto ao objeto, quanto à principiologia, ou quanto à própria razão de existência. Com paradigmas e modelos explicativos inadequados o

interprete jurídico fica em constante conflito para solucionar o caso concreto. Assim, a resposta do direito às necessidades sociais não vislumbrará, na amplitude correta, todos os aspectos e implicações das questões propostas, o que resultará numa carência de lógica e de adequação sistêmica ao ordenamento jurídico.

Desta forma, a primeira contribuição relevante deste trabalho foi chamar atenção para o estudo de uma doutrina geral da propriedade intelectual, marcada por uma visão interdisciplinar envolvendo conceitos econômicos, jurídicos e políticos. Com esta mudança de ótica, o Estado brasileiro estará melhor preparado para gerenciar uma política de *software* com vistas a atender o imperativo constitucional do art. 5º da Constituição Federal: “*interesse social, e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*”.

A segunda parte do trabalho permitiu uma visão do *software* no direito comparado. Esse “passeio”, ainda que breve, pelos ordenamentos norte americano e europeu demonstrou a fecundidade de discussão e questionamentos possíveis no tocante à matéria.

Há de verificar um contraste de criatividade, pois a investigação da jurisprudência brasileira ainda está muito vinculada aos textos legais. Porém, com o avanço das tecnologias no dia-a-dia dos indivíduos, logo chegará o tempo onde a “letra da lei” será insuficiente para atender aos anseios sociais. Os julgadores serão forçados a voltar sua atenção às construções jurídicas e precedentes internacionais, pois podem servir de base para a fundamentação de decisões por parte dos tribunais pátrios.

Além disso, abordou-se uma questão internacional relevante, o *software* livre, e verificou-se que este movimento está a crescer constantemente e a alterar a realidade atual. Nesse ponto, demonstrou-se a relevância de um estudo doutrinário

mais aprofundado da propriedade intelectual sob uma ótica econômica, haja vista o lastro teórico justificador da filosofia do *software* livre.

O cerne do trabalho, Parte III, prestou-se a fornecer uma visão global da repercussão do *software* no ordenamento brasileiro. Priorizada a análise interdisciplinar do fenômeno, esta serviu para consubstanciar a conclusão de que à medida que o *software* influencia as relações sociais, maiores são as repercussões nos vários ramos do direito, tanto público como privado.

Ainda na terceira parte, demonstrou-se que o *software* livre pode tornar-se uma alternativa viável de economia aos cofres públicos e otimização da gestão pública. Saliente-se que a atuação do governo brasileiro em promover o *software* livre demonstrou a importância do assunto na agenda interna. Conclui-se, que apesar da controvérsia acerca da matéria, é iminente a manifestação do judiciário, em particular do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, conclui-se que as três partes do trabalho, quando conjugadas, concorrem para formar uma visão sistemática e ampla acerca do *software*. Os objetivos gerais do trabalho foram atingidos: ressaltar os conceitos teóricos e práticos necessários a uma nova visão do *software*, em sintonia com as grandes questões e os avanços internacionais.

Por conclusão global, verifica-se que a adequação do ordenamento jurídico brasileiro ao sistema internacional depende menos da questão legislativa e mais da capacitação dos diversos agentes envolvidos. Este trabalho vai ao encontro desta concepção, ao suscitar reflexões e procurar servir de base para futuras pesquisas.

Com uma reconstrução de mentalidade tanto legislativa como judiciária, será, então, possível criar um sistema jurisdicional claro, inteligível e, principalmente,

atrativo frente ao cenário internacional, alavancando o Brasil como expoente na regulação tecnológica e, em especial, do *software*.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:

BARBOSA, Denis Borges. **Propriedade Intelectual, Direitos Conexos e Software**. Rio de Janeiro: Ed. Lumen, 2003.

BARBOSA, Denis Borges. **Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual**. Revista da ABPI, São Paulo, n. 59, 16-39, jul./ago. 2002.

BARBOSA, Denis Borges. **Propriedade intelectual da Convenção de Paris ao Patamar do Novo Milênio**. Revista da ABPI, São Paulo, n. 52, 35-42, mai/jun. 2001.

BARBOSA, Denis Borges. **Licenças e Cessão**. Revista da ABPI, São Paulo, n. 40, 29-39, mai/jun. 1999.

BARBOSA, Denis Borges. **Programas de Computación y Documentación Técnica Asociada**. Revista de Derecho Industrial, Buenos Aires, no. 36, 1990.

BESSEN, James E., "**Open Source Software: Free Provision Of Complex Public Goods**" (August 2004). Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=588763>. Acesso em: 12 jan. 2006.

BERTRAND, André. **A proteção jurídica dos programas de computador**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996.

BITTAR, Carlos Alberto. **O Direito Civil na Constituição de 1988**. 2. Ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1991.

BITTAR, Carlos Alberto. **Regime jurídico do software no Brasil**. Revista de Direito Civil, nº 58, 1991.

BONAVIDES, Paulo. **Curso de Direito Constitucional**. 14. Ed. São Paulo:Malheiros, 2004

BRASIL. **Decreto nº 75.699**, de 06/05/1975. 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.. D.O.U. de 06.05.1975. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/>. Acesso em: 13/03/2004.

BRASIL. **Lei nº 9.609**, de 19/02/1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. D.O.U. de 20.2.1998. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/>>. Acesso em: 13/12/2005.

BRASIL. **Lei nº 9.610**, de 19/02/1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. D.O.U. de 20.2.1998. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/>>. Acesso em: 13/03/2004.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 176626/SP. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator Min. Sepúlveda Pertence. Julgamento 11/11/1998. Publicação DJ 11/12/1998. Disponível em: <<http://www.stf.gov.br/>>. Acesso em: 13/03/2004.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Processo Recurso Especial 443119/RJ; Recurso Especial 2002/0071281-7. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Órgão Julgador. Terceira Turma. Data do julgamento 08/05/2003. DJ 30.06.2003 p. 240. Disponível em: <<http://www.stj.gov.br/>>. Acesso em: 13/03/2004.

BRUNO, Marcos Gomes da Silva; BLUM, Renato M. S. Opice. **A Internet e os direitos autorais**. Jus Navigandi, Teresina, a. 5, n. 50, abr. 2001. Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2020>>. Acesso em: 18 jan. 2006.

CAMPOS, Eduardo Faria de Oliveira. **Direito e Internet: direitos autorais e a tecnologia peer-2-peer**. Jus Navigandi, Teresina, a. 9, n. 613, 13 mar. 2005. Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6363>>. Acesso em: 18 jan. 2006.

CASTRO, Aldemario Araujo. **O tratamento jurídico do software no Brasil**. Jus Navigandi, Teresina/PI, a. 8, n. 439, 19 set. 2004. Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5723>>. Acesso em: 18 jan. 2006.

CERQUEIRA, Tarcísio Queiroz. **"Software: Lei, Comércio, Contratos e Serviços de Informática"**. Editora Esplanada/Adcoas. Rio de Janeiro. 2.000.

CERQUEIRA, Tarcísio Queiroz. **"Direito e Tecnologia: notas à legislação sobre software no Brasil – Lei nº 9.609, de 19/02/98"**. Publicação: JURISPOIESIS – Revista dos Cursos de Direito da Universidade Estácio de Sá. Ano 1, Nº 1. 1.999. pp. 195-222. Disponível em: <<http://www.tarcisio.adv.br/home.htm>>. Último acesso em: 13 jan. 2006

CERQUEIRA, Tarcísio Queiroz. **Software – Direito Autoral e Contratos**. Rio de Janeiro, Ed. Gráfica Polar, 1993.

COLARES, Rodrigo Guimarães. **Aspectos Fundamentais do Software Livre: análise jurídica e apontamentos sócio-econômicos**. Seminário Internacional de Direito da Informática, IBDI, Forum do Recife (PE), Brasil. 21 de novembro de 2003.

DEL NERO, Patrícia Aurélio. **Propriedade Intelectual : a tutela da biotecnologia**. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 1998

Duke Law & Technology Review. **Software patent law: United States and Europe compared**. Disponível em: <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/2003dltr0006.html>. Acesso em: 30/06/2004.

EVANS, David S. LAYNE-FARRAR, Anne. **Software Patents and Open Source: The Battle Over Intellectual Property Rights**. Virginia Journal of Law and Technology, Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=533442>. Acesso em 12 jan 2003.

FÉRES, Marcelo Andrade. **A adoção de softwares livres pelas diversas esferas da administração pública**. Alguns aspectos jurídicos de um ambiente de disputas econômicas. Jus Navigandi, Teresina, a. 10, n. 853, 3 nov. 2005. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7533>. Acesso em: 19 jan. 2006.

COLARES, Rodrigo Guimarães. **Direitos autorais na Internet: uma questão cultural**. Jus Navigandi, Teresina, a. 9, n. 613, 13 mar. 2005. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6365>. Acesso em: 19 jan. 2006.

GOMES, Orlando, et alli. **A Proteção Jurídica do Software**. Rio de Janeiro: Forense, 1985.

HABERLE, Peter. **A sociedade aberta dos Intérpretes da Constituição**. Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor, 1998.

KAMINSKI, Omar. **A regulamentação da Internet** . Jus Navigandi, Teresina, a. 4, n. 41, mai. 2000. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1768>. Acesso em: 18 jan. 2006.

LANGE, Deise Fabiana. **O Impacto da Tecnologia Digital sobre o Direito de Autor e Conexos**, Editora Unisinos, 1996, São Leopoldo- RS.

LEMLEY, Mark A. **Property, Intellectual Property, and Free Riding** (August 2004). Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 291. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=582602>. Acesso em: 23 agosto 2005.

LEMLEY, Mark A. **Ex Ante Versus Ex Post Justifications for Intellectual Property**. UC Berkeley Public Law Research Paper No. 144. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=494424>. Acesso em: 23 agosto 2005.

MOTTA JUNIOR, José Octavio Araújo. **Limitações ao direito do autor na lei brasileira, cópia privada e engenharia reversa de software**. Jus Navigandi, Teresina, a. 8, n. 135, 18 nov. 2003. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4500>>. Acesso em: 23 dez. 2005.

MOTTA JUNIOR, José Octavio Araújo. **A expansão do direito do autor no âmbito internacional**. Jus Navigandi, Teresina, a. 9, n. 650, 19 abr. 2005. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6600>>. Acesso em: 07 jan. 2006.

PARISI, Francesco; DEPOORTER, Ben e SCHULZ, Norbert, **Duality in Property: Commons and Anticommons**. International Review of Law and Economics, Vol. 25, No. 4, 2005. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=224844>. Acesso em: 13 jan. 2006.

PEREIRA DE SOUZA, Márcia Cristina. **Proteção Jurídica do Software**. Revista CEJ, número 03, dezembro/1997. Disponível em: <http://www.cjf.gov.br/revista/numero3/artigo18.htm>>. Último acesso em: 13 de janeiro de 2006.

REDDY, Bernard and EVANS, David S., **Government Preferences for Promoting Open-Source Software: A Solution in Search of a Problem** (May 21, 2002). Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=313202>. Acesso em: 13 jan. 2006.

RODRIGUES, Adriana Camargo. **Proteção jurídica do software**. Brasília: Revista de Informação Legislativa, n 89, 1986.

SAMUELSON, P.; DAVIS, R.; KAPOR, M. Reichman, J. **A manifesto concerning the legal protection of computer programs**. Columbia. Law. Review, 1994. Disponível em: <http://eprints.law.duke.edu/archive/00000896/>. Acesso em: 13 jan. 2006.

SANT'ANNA, Carlos Ignacio Schmitt. **Software e Direito de Autor – Breves Considerações de Base.** Porto Alegre/RS, 2004: Disponível em <<http://www.pap.com.br>>. Último acesso em: 25 de agosto 2005.

SHANE M. Popp. **The Third Door Is off the Hinges: A Prospective Study on the Effects of the CREATE Act Against Federal Patent Policies.** MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 597 (2005)

SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional.** 19. Ed, São Paulo: Malheiros, 2001.

UNIXSUPPORT. **Historias de Unix.** Disponível em: <<http://www.unixsup.com/unixlinux/historiaunix.html>>. Acesso em 4 de junho de 2003.

WACHOWICZ, M.; **Regime jurídico do software.** Revista Jurídica Faculdade de Direito de Curitiba. Curitiba - PR:, v.1, n.13, p.137 - 157, 2001.