

PATENTE DE SOFTWARE NA NOVA ERA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA: ESTÍMULO À INOVAÇÃO OU INSTRUMENTO ANTICOMPETITIVO.

**SOFTWARE PATENTS IN THE NEW ERA OF SCIENCE AND TECHNOLOGY:
ENCOURAGING FOR INNOVATION OR AN ANTI-COMPETITIVE INSTRUMENT?**

Cátia Regina de Almeida Mondaini¹

RESUMO: A principal proposta deste trabalho consiste em propiciar o debate acerca das patentes de Software cuja discussão, cada vez mais em voga, gira em torno da sua função no âmbito da Propriedade Intelectual, ou seja, se esta seria notadamente um estímulo à inovação, à pesquisa e ao desenvolvimento, capaz de impulsionar a economia com base no conhecimento a serviço do desenvolvimento econômico ou, ao contrário, um poderoso instrumento anticompetitivo passível de gerar intensas e onerosas disputas judiciais, principalmente no setor de telefonia móvel, compras incessantes de patentes, beneficiando grandes empresas, bem como seus parceiros menores, ademais de reter a inovação e de incentivar a disseminação de *patent trolls*. Nesse sentido, a patente passaria a assumir um perigoso contorno de desvirtuamento do sistema de patentes, em especial nos Estados Unidos da América onde é permitido o patenteamento de programas de computador, diferentemente do que ocorre na Europa e no Brasil. Nesse estudo, se emprega o método científico-dedutivo de pesquisa bibliográfica por meio do qual se conclui que o tema abordado ainda carece de maior efetividade de pesquisas em decorrência da sua relevância para os estudiosos da Propriedade Intelectual e sua repercussão no mundo moderno e globalizado.

PALAVRAS-CHAVE: Propriedade Intelectual; Patente; Patente de Software; Invenção; Inovação e Desenvolvimento; Competitividade.

ABSTRACT: The main issue of this paper is to provide discussions of software patents whose discussion, increasingly in vogue, revolves around of its function in the context of intellectual property, in other words, whether if this it would be particularly a stimulus for innovation, research and development, that would be able to increase the economy based on knowledge in the service of economic development or, instead, a powerful anti-competitive instrument capable of generating intense and expensive litigation, especially in the mobile telephony industry, incessant purchases of patents, benefiting the largest companies as well as their smaller partners, in addition to retaining the innovation and to encourage the dissemination of patent trolls. Accordingly, the patent would assume a dangerous outline of distortion of the patent system, particularly in the United States where it is allowed the patenting of computer programs, different from what happens in Europe and Brazil. In this study, is used the scientific deductive-method of literature research through which we conclude that the topic covered still needs more effectiveness research due to its relevance for scholars of Intellectual Property and its consequences on the modern globalized world.

KEYWORDS: Intellectual Property; Patent; Software Patent; Invention; Innovation and Development; Competitiveness.

¹ Advogada, Coordenadora Jurídica Corporativa. Pós-graduada em Direito Empresarial, Mestranda em Direito Econômico e Desenvolvimento pela Universidade Cândido Mendes (UCAM). E-mail: mondaini@uol.com.br

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo se propõe a examinar o instituto das Patentes de Software, a considerar a sua função no âmbito da Propriedade Intelectual, como fator de estímulo à inovação e, por consequência, a sua repercussão no que tange à pesquisa e ao desenvolvimento, impulsionando a economia com base no conhecimento a serviço do desenvolvimento econômico ou se, ao contrário, seria um poderoso instrumento anticompetitivo passível de gerar intensas e onerosas disputas judiciais, compras incessantes de patentes, beneficiando grandes empresas, bem como seus parceiros menores, ademais de incentivar a disseminação de patente *trolls*.

O texto, para tanto, foi dividido em três partes:

Na primeira parte, discorre-se sobre o papel da Propriedade Intelectual no Século XXI.

Por sua vez, a segunda parte dispõe sobre a patente de software e suas implicações na nova era científica e tecnológica.

Na sequência, a terceira parte aborda as discussões acerca da Patente de Software no Brasil, Estados Unidos e Europa, e sua repercussão no âmbito socioeconômico.

Nesse trabalho, se emprega o método científico-dedutivo de pesquisa bibliográfica, tendo-se recorrido à legislação, à pesquisa bibliográfica de autores renomados na seara do direito de Propriedade Intelectual, tendo sido concluído que o tema abordado ainda carece de maior efetividade de pesquisas em decorrência da sua relevância para os estudiosos dessa área e sua repercussão no mundo moderno e globalizado.

2 O PAPEL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO SÉCULO XXI E O NOVO PARADIGMA

Os avanços tecnológicos trouxeram geração de riquezas, competitividade, crescimento econômico ao redor do mundo, e deram ao instituto da Propriedade Intelectual uma visibilidade de notável relevância, principalmente no âmbito do direito empresarial.

Vive-se o momento da pós-modernidade, representado, por exemplo, por críticas ao sistema de patentes vigente e a desconstrução deste com fins ao surgimento do novo.

Neste contexto, há que se preocupar “com os efeitos que a pós-modernidade trouxe aos modelos de sobrevivência, produção e circulação de riquezas clássicas” (TORRES, 2007, p. 15).

No âmbito da Propriedade Intelectual, os julgados americanos, canadenses, italianos, franceses “discutem o direito constitucional da propriedade intelectual como um direito de equilíbrio, como um direito de respeito ao desenvolvimento” (BARBOSA, 2010, p. 771).

A Suprema Corte dos EUA, em especial, tem decidido no sentido de que antes de ser um meio de enriquecimento, a propriedade Industrial é, acima de tudo, para servir a comunidade.

Na Organização Mundial do Comércio (OMC), o tema da Propriedade Intelectual vem ganhando crescente importância no sentido de que se possa debater e compreender as suas implicações socioeconômicas, políticas e culturais.

No Brasil, a partir da Constituição de 1988, se consagrou a proteção aos autores de suas obras, inventos e criações industriais, à propriedade de marcas, aos nomes de empresas, bem como a outros signos distintivos, com fins ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

De toda sorte, é indiscutível que o tema da Propriedade Intelectual vem ganhando crescente importância no cenário socioeconômico (PRONER, 2007):

O debate atual sobre propriedade intelectual também é o debate sobre a propriedade tradicional de bens e seus limites: o dever constitucional da função social da propriedade e o respeito aos direitos coletivos. No campo das patentes de invenção, a utilização do conhecimento tradicional de comunidades é alvo de apropriação e especulação sem contrapartida social. A comercialização dos direitos de patentes afeta áreas essencialmente públicas como a saúde humana, tendo nos medicamentos o exemplo mais importante. No caso do direito de autor, a política do *commons* pode trazer um novo enfoque para aproximar os frutos da obra de seus legítimos criadores e estender os benefícios à sociedade.

Vista sob o conceito tradicional de bens e seus limites, a Propriedade Intelectual nos remete à natureza jurídica das restrições ou limitações da propriedade, com destaque para os bens imóveis, que (MALUF, 2011, p. 65):

São adaptações da propriedade privada às finalidades públicas, são condições de sua existência na vida jurídica. (...) essas limitações constituem os limites jurídicos decorrentes do exercício do domínio (ou mesmo de seu virtual exercício), isto é, o regime normal da propriedade.

Mas, não é só isso. As sociedades do novo milênio, notadamente os países em desenvolvimento, bem como os em menor desenvolvimento, além das limitações jurídicas inerentes ao regime normal da propriedade, têm dificuldades no que tange à implementação

das flexibilidades do TRIPS e da Declaração de Doha em seus ordenamentos jurídicos internos visto que, no âmbito doméstico, estão menos organizados para atender às demandas do instituto da Propriedade Intelectual do que os países desenvolvidos.

A esse propósito, é de se ressaltar a incorporação do tema da Propriedade Intelectual através do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS*), sendo esse acordo administrado pela Organização Mundial do Comércio – OMC e ratificado, no Brasil, pelo Decreto n. 1355 de 1994.

Relevantes, a esse respeito, são os artigos 7 e 8 do TRIPS que dispõem acerca da proteção e do exercício dos direitos de Propriedade Intelectual e sua contribuição com fins a promoção da inovação e tecnologia - objetivos, bem como dos princípios que regem esses objetivos, *in verbis* (DECRETO nº 1355 , 1994):

ARTIGO 7

Objetivos

A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

ARTIGO 8

Princípios

1. Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo.
2. Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.

Pela leitura do artigo 7 supra citado, depreende-se que a Propriedade Intelectual e a inovação tecnológica caminham de mãos dadas e podem representar o desenvolvimento macro de uma sociedade, dependendo da sua aplicabilidade no mundo moderno.

Ao que tudo indica, o mundo encerra um período da história pautado na ordem econômica e privilegia um novo período, de ordem científica e tecnológica, conforme brilhantemente pontuado por ASSAFIM (2013, p. xxv):

E, de fato, estamos a assistir essa transformação no bojo da mudança que vem ocorrendo no padrão de riqueza. Não se é mais rico só por possuir bens materiais, terras, prédios ou instalações industriais. São mais valorizados, em nossos dias, os bens imateriais, inclusive as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, os programas de computador, a topografias de produtos semicondutores, bem como toda criação de natureza cultural ou de diversão.

Reforçando, esse que seria o paradigma do novo padrão de riqueza, a saber, os bens imateriais, é dizer (OPLOP 90, 2012):

A contemporaneidade testemunha inegáveis transformações nas formas de produção do capital. Para além de qualquer polêmica sobre a intensidade das mudanças ou os conceitos mais adequados para retratá-las, não há como contestar a relevância cada vez maior da propriedade intelectual. Mesmo que não se fale, como Castells, em uma “Era da Informação”, ou se reconheça, como Negri e Lazzarato, a centralidade do “trabalho imaterial”, a percepção das alterações, das novas formas da mais-valia, é necessária.

Dessa maneira, em que pese a nova ordem científica e tecnológica, a atenção das nações desenvolvidas e em desenvolvimento, naturalmente, está voltada para as patentes de software, as patentes de invenção e os programas de computador que podem conduzir a um processo gerador de tecnologia e, portanto, de desenvolvimento.

3 A PATENTE DE SOFTWARE E SUAS IMPLICAÇÕES NA NOVA ERA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA

A tecnologia, assim como o seu próprio conceito, não é estática. Ao contrário, evolui com o tempo, propagando e difundindo a informação, principalmente nas tecnologias associadas à informática, é dizer (ZUFFO, 2003, p. 1):

Tendo-se em conta a evolução tecnológica no passado recente, nas tecnologias associadas à informática, contrariamente, ao que ocorre em inúmeras áreas de atividades humanas, é possível prever, com relativa precisão, o comportamento tecnológico prospectivo, desde que se considere, nessa previsão, um futuro relativamente próximo. Atualmente, como as tecnologias de informática permeiam e se difundem em todas as áreas de atividades do *Homo affabrensis*, essa previsibilidade pode ser estendida, sem grandes dificuldades e sem grandes margens de erro, a amplos setores das atividades industriais e de serviços.

Completando este raciocínio, veja-se o conceito de tecnologia, em uma concepção ampla, (ASSAFIM, 2013, p. 13), que diz que “O conjunto de conhecimentos científicos cuja

adequada utilização pode ser fonte de utilidade ou benefícios para a Humanidade”. Continuando, para ASSAFIM (2013, p.14), o conceito mais restrito dá tratamento à tecnologia como sendo “o conjunto de conhecimentos e informações próprio de uma obra, que pode ser utilizado de forma sistemática para o desenho, desenvolvimento e fabricação de produtos ou a prestação de serviços”.

Nesse sentido, a tecnologia cumpre o papel de aproveitar a natureza criativa e inventiva do ser humano favorecendo a disseminação de ideias, criações em prol da sociedade. Então, em que pese o papel fundamental da atividade inventiva, as patentes de software vêm sofrendo duras críticas relativamente a sua suposta inadaptabilidade ao sistema de patentes, que, por sua vez, além de privilegiar a acima referida atividade inventiva, ressalta a importância na identificação da exata dimensão do direito que é conferido ao titular.

Então, no que tange ao sistema de patentes, tem-se que (CARVALHO, 2009, p. 74):

A estrutura do sistema de patentes de hoje é caracterizada por quatro elementos: (a) a natureza do direito (a patente gera um direito negativo na medida em que se expressa unicamente pelo poder de impedir terceiros de usar a invenção); (b) a natureza do objeto (as patentes são concedidas para proteger invenções); (c) as condições necessárias para que a invenção se torne patenteável (novidade, suficiente atividade inventiva e utilidade), as quais em geral obedecem a um equilíbrio, ou seja por via de regra têm exatamente o mesmo peso na hora de determinar se uma determinada invenção é patenteável ou não; além dessas condições *substantivas* (porque se referem à invenção propriamente dita), o sistema de patentes de hoje caracteriza-se também por uma condição *formal* (formal porque se refere à forma pela qual o pedido é apresentado), que é a descrição da invenção; e (d) o direito originário à aquisição de patentes não pertence exclusivamente ao inventor mas também àqueles que, por contrato, antes mesmo da concessão, recebem do inventor o direito de requerer o direito de propriedade.

Daí que, para fins de proteção de ativos intangíveis, o sistema de patentes atual consiste não apenas na geração de um direito que impede terceiros de usar a invenção, mas também em identificar a existência das condições necessárias para que a invenção possa ser considerada patenteável, ou seja, se esta apresenta os elementos de novidade, suficiente atividade inventiva e utilidade.

Ocorre que, nos debates que vêm ganhando espaço sobre o potencial desvirtuamento do sistema de patentes, as patentes de softwares estariam na contramão da inovação, carecendo de suficiente atividade inventiva que justifiquem o seu patenteamento.

Quanto ao tema das patentes, no Brasil, o artigo 6º, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, da propriedade industrial, dispõe que “ao autor de invenção ou modelo de utilidade será

assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei”.

No entanto, para patentear-se um invento, o autor de invenção ou modelo de utilidade deverá atentar para o cumprimento das exigências contidas no artigo 8º da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, que dispõe o seguinte:

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Nesse plano, BARROS (2007, p. 193) destaca:

Presume-se que os objetos protegidos como invenções e modelos de utilidades patenteáveis são aqueles resultantes de produtos ou procedimentos inovadores, mediante a aplicação e a combinação metódicas de elementos e processos. O fato é que a Lei nº 9.729/96 não define o que seja invenção. Prefere a negação, relacionando o que não é invenção e modelo de utilidade, permitindo, assim, a presunção do que é patenteável. Por conseguinte, como discrimina o artigo 10, não são invenções ou modelo de utilidade:

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

Insta destacar que, conforme se depreende do inciso V da Lei 9.729/96, para a lei brasileira, e também para o sistema europeu de patentes, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos onde o patenteamento de programas de computador é permitido, o programa de computador em si não é patenteável, a menos que o sistema operacional de um computador (programa) se vincule, necessariamente, ao funcionamento da máquina.

Fora dessa seara, no Brasil, a definição legal de programa de computador está consubstanciada Lei 9.609/98 (Lei do Software) que protege especificamente o programa de computador:

Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer

natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

As Leis 9.609/98 e 9.610/98 conferem aos programas de computador proteção por propriedade intelectual, direito de autor. No entanto, por sua complexidade, os programas de computador se aproximem mais de bens tipicamente tecnológicos, a exemplo do que dispõe ASSAFIM (2013, p. 23):

Como é facilmente notado, na definição legal de programas de computador se destacam, com ênfase especial, a conexão e a projeção deste tipo de obra com os instrumentos técnicos (máquinas, equipamentos, instrumento). Com relação à sua finalidade e destino, os programas de computador se aproximam mais dos bens tipicamente tecnológicos (invenções) que das obras de autor propriamente ditas. A rigor, a razão de ser de tais programas é satisfazer necessidades materiais do ser humano, e, não, satisfazer necessidades de caráter estético e artístico.

É de se observar que, não obstante a proteção legal, o registro do programa de computador é facultativo, mas, quando levado a termo, “tem a vantagem de fixar os dados do programa em determinada data e criar a presunção de sua titularidade” (SILVEIRA, 2011, p. 70).

Ademais, o artigo 8º da Lei 9.610/98, que se refere ao direito autoral, dispõe que não são considerados objeto de proteção:

- I – as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;
- II – os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;
- III – os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções;
- IV – os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;
- V – as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas;
- VI – os nomes e títulos isolados;
- VII - o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.

No direito comparado, verifica-se que a definição de programa de computador no Australian Copyright Act, 1968, Section (10), no Singapore Copyright Act, 1987, Section 7(1), tem praticamente a mesma redação da lei malaia de 1987, Art. 3º, assim o definindo (BARBOSA, 2010, p. 1853):

Programa de computador significa um conjunto de instruções ou enunciados, expresso, fixado, incorporado ou armazenado de qualquer forma, o qual se

destina a ser usado direta ou indiretamente num computador para ocasionar um resultado específico.

Superada essa breve digressão acerca da natureza jurídica do programa de computador, no Brasil, constata-se que o legislador foi cauteloso em vedar a proteção industrial a estes programas, especialmente no que tange ao artigo 10, inciso V, da Lei 9.279/96 que dispõe que “não se considera invenção nem modelo de utilidade (V) os programas de computador em si”.

Ora, se um dos elementos da patente é exatamente a atividade inventiva que esta possa suscitar, pela leitura do artigo 10 antes referido denota-se uma vedação ao patenteamento do programa de computador.

Mas, a questão não é tão simples, e daí decorre todo o encantamento que envolve a discussão, pois ainda que protegido pelo direito autoral, o programa de computador se insurge tal e qual a uma invenção de processo, contemplando um método operacional em uma máquina (o computador), objetivando a solução de problemas dos usuários.

No entanto, GROSSI (2003) argumenta que:

A proteção de um programa de computador conferida por uma patente, resultaria, também, na proteção da idéia implícita no programa – haja vista incidir sobre o processo realizado. A proteção patentária de um sistema operacional, *exempli gratia*, acabaria por inviabilizar todo o mercado, já que vincularia a implementação de uma solução nos demais programas ao pagamento de royalties específicos. Os programas disponíveis no mercado, em si, são muito parecidos, variando, via de regra, apenas algumas especificidades funcionais e visuais.

Teríamos, com a adoção do regime autoralista, a proteção sobre a obra e sua expressão. Mais especificamente sobre a forma com que se criou (foi escrito) o código-fonte. Assim sendo, mesmo que um programa desempenhe a mesma função, alcance o mesmo objetivo, se valha da mesma idéia, enfim, satisfaça a necessidade do usuário sem copiar o código fonte de um outro pré-existente, não haveria incompatibilidade jurídica em sua coexistência no mercado.

Em contrapartida, sob a égide da patente todo o processo seria protegido: idéias, sistemas, métodos, algoritmos e funções do programa, todos seus componentes estariam, “eternamente”, protegidos sob o manto de um “monopólio informático”.

Assim, por terem os programas de computador características próprias, estes trazem em sua construção jurídica certa dificuldade de compreensão, seja pelo instituto do direito autoral ou pelo instituto da propriedade industrial no que se refere à patente, isto porque (BARBOSA, Tomo III, 2010, p. 1862-1863):

O *software* é um objeto relativamente novo de direito, com problemas muito específicos. Ao contrário do que ocorre no caso dos objetos tradicionais de patente – máquinas, produtos químicos, etc. -, nos programas de computador o objeto da proteção é um ente físico não duplicável, mas naturalmente autoduplicável – o acesso ao código representa o acesso quase que imediato ao mercado; a economia e as barreiras próprias do mercado de *software* diferem significativamente das existentes na indústria manufatureira tradicional, fazendo que tal cópia excessivamente fácil, em grande escala, possa realmente desestimular a produção independente.

(...)

O crescimento do consumo de computadores nos anos 70 e a Era do Microcomputador dos anos 80 tornaram impossível proteger softwares com base em segredo industrial ou contratual. Quando os microcomputadores invadiram o mercado, a de manda por proteção exclusiva cresceu junto com a exposição adicional do novo comprador com quem nenhuma relação contratual ou confidencial era significativa: programas eram vendidos em supermercados como salsichas.

Então, se os programas de computador se tornaram artigos cujo acesso está cada vez mais facilitado à sua aquisição, como justificar a sua proteção, uma vez que os mesmos podem, grosso modo, ser vendidos como salsichas?

Sendo os programas de computador criações tecnológicas, razoável seria que estes fossem protegidos pelo sistema patentário. No entanto, essa condição de alastramento do *software* torna o seu patenteamento distante sob o ponto de vista da invenção clássica industrial “já que não resulta em transformar ou reduzir um assunto em outro estado da natureza” (BARBOSA, tomo III, 2010, p. 1863-1864). Ademais, se considerarmos o *software* como uma criação industrial abstrata² (Ibid, p. 1864),

a aparição simbólica de tais máquinas imateriais juntamente com a incapacidade inicial do direito de patentes de assegurar a exclusividade aos que desenvolvem softwares levou a tentativas de proteger tal campo por direito autoral.

Tem-se que, estamos diante de um tema que confronta os parâmetros de equilíbrio da propriedade industrial sob o argumento de que os *softwares* careceriam de real novidade e de atividade inventiva, e que, portanto, neste segmento, a concessão de patentes sem o devido critério poderia acarretar em um perigoso desequilíbrio da propriedade industrial e o conseqüente rebaixamento dos parâmetros de concessão de patentes de *software*. Neste raciocínio estaríamos diante de um potencial desequilíbrio não apenas da propriedade

² Esse tratamento foi dado pelo Professor André Lucas em seu livro *La Protection des Créations Industrielles Abstraites*, Lib. Techniques, 1975.

industrial, bem como do mercado tecnológico, com eventual empobrecimento da capacidade inventiva e também de sérias restrições de mercado geradas em decorrência de monopólio.

Nesse diapasão, cumpre verificar como Brasil, Estados Unidos e Europa têm lidado com as patentes de *Software*.

4 PATENTE DE SOFTWARE NO BRASIL, ESTADOS UNIDOS E EUROPA, E SUA REPERCUSSÃO NO ÂMBITO SOCIOECONÔMICO.

É sabido que a patente gera um direito que é o de impedir terceiros de usar a invenção, o que torna o tema relativo às patentes de *software* mais sensível, daí a importância de se discorrer sobre como o Brasil, os Estados Unidos e a Europa, estão lidando com essa questão e os seus desdobramentos na era da tecnologia.

4.1. Patente de *software* no direito brasileiro

Conforme já dito anteriormente, a Lei 9.609/98 confere aos programas de computador proteção por propriedade intelectual, direito de autor. Tal fato ocorre principalmente porque o programa de computador se configura como expressão e não como solução técnica. Assim, por exclusão, já que o programa de computador tem proteção pela Lei 9.609/98, não se poder aferir patenteabilidade ao mesmo. Neste sentido, veja-se o que dispõe o acórdão do STJ:

RECURSO ESPECIAL Nº 443-RJ (2002/0071281-7) RELATORA:
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE: NVL *SOFTWARE* E MULTIMÍDIA LTDA
RECORRIDO: REINALDO DE PAULA MACHADO E OUTRO
EMENTA. Direito Civil. Recurso Especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Programa de computador (*software*). Natureza Jurídica. Direito Autoral (propriedade intelectual). Regime jurídico aplicável. Contrafação e comercialização não autorizada. Indenização. Danos Materiais. Fixação do quantum. Lei especial (9.610/98, art. 103). Dissídio jurisprudencial. Não demonstração. – O programa de computador (*software*) possui natureza jurídica de direito autoral (obra intelectual), e não de propriedade industrial, sendo-lhe aplicável o regime jurídico atinente às obras literárias. – Constatada a contrafação e a comercialização não autorizada do *software*, é cabível a indenização por danos materiais conforme dispõe a lei especial, que a fixa em 3.000 exemplares, somados aos que foram apreendidos, se não for possível conhecer a exata dimensão da edição fraudulenta. – É inadmissível o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional se não restou demonstrado o dissídio jurisprudencial apontado. – Recurso especial parcialmente provido.

Desta forma, entende-se que, no Brasil, está terminantemente afastado o patenteamento do programa de computador (*software*), propriamente dito, com base na Lei de direito autoral nº 9.610/98. Porém, sob o aspecto da propriedade industrial, no Brasil, é possível o patenteamento de soluções técnicas que estejam incorporadas ao *software*, a exemplo do que diz BARBOSA (Tomo III, 2010, p.1974):

Assim, em um programa podem-se incorporar soluções técnicas e, mais, pode-se através dele ou com seu suporte dar a certas soluções o caráter de ação prática *sobre o universo circundante*, vale dizer, aquele requisito do concreto e técnico (a natureza de invento) que exigem as leis de patentes. São estas as chamadas “invenções implementadas por meio de *software*”.

Mas, considerando que o assunto é polêmico e complexo, e também para que seja possível, de forma organizada e por meio de diretrizes, se evitar uma enxurrada de concessão de patentes de *softwares*, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), através de sua Diretoria de Patentes – DIRPA, editou os procedimentos de exame de pedidos de patentes envolvendo invenções implementadas por programa de computador, em conformidade com a Lei de Propriedade Industrial - LPI (9.279/96) e com os procedimentos estabelecidos no Ato Normativo AN 127/97.

Referido documento indica que essa modalidade de pedido de patente é enquadrado apenas na natureza de patente de invenção, como segue (INPI//DIRPA/CGPAT III, 2011):

O pedido de patente referente a invenções implementadas por programa de computador, por se basear em um processo, é enquadrado somente na natureza de patente de invenção. O pedido de patente de modelo de utilidade, de acordo com o Art. 9º da LPI, deve se referir a “um objeto de uso prático, que apresente nova forma ou disposição...”, o que não é o caso das invenções implementadas por programas de computador.

Tal como qualquer pedido de patente de invenção, os implementados por programa de computador devem atender aos requisitos legais, mais especificamente aos previstos na LPI, notadamente de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Registre-se que o Procedimento de Exame do INPI em cotejo não apenas editou as regras para exame da patente que contemple invenções implementadas por programa de computador (*software*), mas também tratou de enquadrar o verbete *invenção*, a saber:

Considera-se uma invenção quando os meios utilizados para a solução do problema que está sendo resolvido não se encontram em um campo incluído nos incisos do Art. 10 da LPI. Em conformidade com o NA 127/97 é necessário que a invenção esteja inserida em um setor técnico (item 15.1.2.e) e possua efeito técnico (item 15.1.2.f). Assim, é necessário

que o pedido evidencie o caráter técnico do problema a ser resolvido, da solução proposta e dos efeitos alcançados.

Assim sendo, no Brasil não se admite a figura da patente de *software*, sendo possível, no entanto, sob o atendimento de determinadas diretrizes, o patenteamento de invenções que sejam implementadas por programas de computador (*software*).

No entanto, ainda na fase de consulta pública conduzida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), uma análise que fora elaborada pela Universidade de São Paulo e a Fundação Getúlio Vargas (*apud* GROSSMANN, 2012) sustentava que “a ideia é nociva aos interesses nacionais, prejudica o setor de software, inibe a presença de pequenas empresas e tem o potencial de complicar muito a defesa do software livre”.

Isto porque (*apud* GROSSMANN, 2012):

Ao “dividir” o software e considerar que uma parte não teria “efeito técnico” – caso da leitura do termo “programa de computador em si” – deixa o INPI de considerar que “a utilidade prática é uma das dimensões de qualquer software”. Isso “confere às Diretrizes do INPI um impacto potencial em termos de patenteabilidade de software ainda maior do que o encontrado nos EUA, abrindo o espaço para a descrição de qualquer software como invenção em pleito de patente”.

Tanta preocupação tem em sua raiz potencial inacessibilidade de concorrentes ao conhecimento informático, obstrução à produção intelectual, além de frustrar o objetivo constitucional e legal de estimular e alcançar a autonomia tecnológica do Brasil nesse setor.

4.2. Patente de *software* no direito Americano

Na contramão da proibição do patenteamento do *software*, o sistema de patentes dos Estados Unidos permite o registro de patente de *software*. Há pouco mais de 30 anos atrás, o Tribunal de Apelações para o Circuito Federal Norte-Americano (US Court of Appeals for the Federal Circuit), daria início a essa permissividade de registro de patente de *software* com uma decisão em 1998, tida como infame, no processo do State Street Bank v. Signature Financial Group, que (SS BRASIL, 2012),

sustentou que uma estratégia para gerenciar um fundo mútuo usando um computador era elegível para proteção de patentes. A decisão deixou claro que, na perspectiva do Circuito Federal, nenhuma fronteira prática existia as patentes de software. Também foram abertas as portas para patentes em “métodos de negócios”, que previamente eram vistas como fora dos limites. Estas decisões abriram comportas para as patentes em software. Microsoft recebeu apenas cinco patentes durante os anos de 1980 e 1.116 patentes durante a década de 1990, por exemplo. Entre 2000 e 2009 a empresa recebeu 12.330 patentes, mais que dez vezes a quantia.

Até a virada do milênio esse era o cenário de patentes americano, sem que a Suprema Corte interferisse, inclusive. No entanto, com a onda de litigâncias de patentes que se insurgiu, os problemas com a imprensa em larga escala, bem como a constatação de que o sistema de patentes se tornou muito caro e um desincentivo à inovação. Entraram em cena os “trolls”³ de patentes que custaram à economia americana algo em torno “de US\$ 29 bilhões e US\$ 83 bilhões de dólares, por ano” (SS BRASIL, 2012).

O que se pode dizer é que o Circuito Federal em apelações de patentes denota ter um monopólio construído ao longo de muitas décadas e, portanto, difícil de ser quebrado, quer seja pelo Congresso ou pela Suprema Corte americanos. Frente a isso, a guerra de patentes pode estar longe de uma solução, tornando o sistema de patentes cada vez menos propício à inovação em face de uma enxurrada de patentes que apenas beneficiam as grandes empresas de tecnologia, que frequentemente se candidatam a um número infinito de patentes defensivas.

A título de exemplo, vejam-se as recentes disputas travadas pela Apple, Samsung, Google, no segmento de telefonia móvel, que estão mobilizando esse mercado, com indenizações vultosas e monopólio de mercado em determinadas regiões, o que pode remeter às *patent trolls*, na qual empresas ou grupos de empresas detêm determinadas patentes e exigem dinheiro daquelas que utilizem determinadas características de suas patentes (produtos, serviços, softwares), com firmes indícios de que os propósitos possam significar o banimento das vendas de produtos concorrentes, ademais de potencial vedação à produção de inovação.

4.3. Patente de *software* no direito Europeu

O direito europeu de patentes destoa positiva e completamente do contexto americano, que propicia o registro de patentes de *softwares*, dando dá ênfase a real novidade e à atividade inventiva.

A esse respeito, SICHEL (2004, p. 1) sintetiza a importância do direito europeu de patentes, na atualidade:

Dentro do enfoque, não se pode negar a importância do desenvolvimento do direito de propriedade intelectual na Europa, citando-se como exemplo o ocorrido no campo de proteção das invenções.

³ Por ser o sistema americano de patente muito polêmico, em sede de tecnologia, algumas empresas vivem exclusivamente do expediente de atacar outras sem produzir nada ou quase nada: são as chamadas “patent trolls”. Essas empresas detêm determinadas patentes e exigem dinheiro daquelas que utilizem determinadas características de suas patentes (produtos, serviços, softwares). Mas, não é só isso, há indícios de que grandes grupos utilizem essas patentes para que seja possível banir as vendas de produtos concorrentes, ademais de não produzirem inovação

Nesse sentido, pode-se afirmar que o desenvolvimento econômico das nações, em especial do europeu, decorreu da regulamentação do direito de patentes, como instrumento de política industrial e de fomento para o desenvolvimento tecnológico.

Continuando (Ibid, p. 2):

A patente constitui-se em uma garantia confiável do inventor no sentido de que seu trabalho será, durante um determinado período, monopólio seu. Assim, obtém o inventor o retorno financeiro de sua invenção. Atualmente este tema é regulamentado na maioria das nações e sua proteção é estendida através de acordos internacionais. Estes acordos não buscam a criação de uma “patente internacional”, muito embora o tema já venha sendo objeto de discussão.

O direito de patentes europeu não apenas refuta a concessão de patentes de *software*, como também privilegia a atividade inventiva. É dizer (Ibid, p. 47):

Um dos importantes pressupostos da patente europeia é que uma invenção, para ser concedida, deva ser decorrente de uma atividade inventiva. Este pressuposto ocorre quando a invenção não puder ser realizada, por um técnico, de forma evidente e com base nos conhecimentos existentes.

A atividade inventiva pode ser dividida em três níveis:

1. O primeiro nível insere o estado da técnica;
2. O segundo nível insere o conceito de novidade;
3. O terceiro nível insere a norma de que uma invenção deva ser nova e decorrer de um invento.

Assim, a Convenção Europeia de Patentes exige que a atividade inventiva esteja relacionada com a atividade criativa e que uma associada à outra possam afastar qualquer patenteamento que não esteja desta forma revestido, principalmente quando for o caso de se constituir em uma “lógica e óbvia consequência”, conforme preceitua o Art. 56 (1) da Convenção Europeia de Patentes.

O artigo 52 (2) da Convenção Europeia de Patentes define o que não considera como invenção:

1. descobertas, bem como teorias científicas ou matemáticas;
2. criações e formas estéticas;
3. planos, regras e procedimentos decorrentes de atividade intelectual, com utilização em jogos ou outras atividades sociais, bem como programas de computador;
4. a transmissão de informações.

Pela leitura do item 3 acima, é de fácil compreensão que a legislação europeia, a exemplo da brasileira, deixa de fora qualquer possibilidade de os programas de computador serem recebidos para fins de patenteamento.

A patente europeia tem uma característica importante que é a proteção da patente em vários Estados através de um único requerimento, sendo este um procedimento de concessão centralizado, por meio do qual o depositante nomina os Estados onde deseja ter protegida a sua invenção.

Cumpram ressaltar que, em 2002, por meio de uma diretiva, e, em 2005 através de um projeto de resolução legislativa, ocorreram tentativas para que fosse considerada a patenteabilidade de invenções implementadas por programas de computador, no entanto, ambas restaram frustradas, sob o argumento de que, caso fosse permitido, o patenteamento de *software* causaria desemprego, além de prejudicar os maiores desenvolvedores de *software* na Europa, que são as pequenas e médias empresas.

5 CONCLUSÃO

O mundo moderno clama por desenvolvimento que propicie geração de riquezas, a disseminação da informação e soluções inovadoras, sob todos os aspectos, e encerra um período da história antes pautado na ordem econômica, privilegiando um novo período, de ordem científica e tecnológica.

Neste raciocínio, tem-se como parâmetro a ideia de que o meio condutor para o atingimento desse objetivo seja a Propriedade Intelectual, que além de ser um instrumento canalizador de enriquecimento, é, acima de tudo, para servir a comunidade.

No campo das patentes de *softwares* propriamente dito, a Propriedade Intelectual e a inovação tecnológica caminham de mãos dadas e podem representar o desenvolvimento macro de uma sociedade, dependendo da sua aplicabilidade no mundo tecnológico moderno.

Assim, a tecnologia cumpre o papel de aproveitar a natureza criativa e inventiva do ser humano favorecendo a disseminação de ideias e criações em prol da sociedade. Então, em que pese o papel fundamental da atividade inventiva, as patentes de *software* seriam potencialmente inadequadas ao sistema de patentes, notadamente os vigentes no Brasil e na Europa, visto que a sua concessão poderia acarretar em uma enxurrada de patentes que viriam a causar monopólios e incentivar a corrida pelas *patente trolls*.

É relevante destacar que muito provavelmente o sistema de patentes do Brasil e da Europa seja o mais adequado para atender ao novo paradigma científico e tecnológico, visto

que os Estados Unidos, ao adotarem a concessão de patentes de *software*, vêm sendo assaltado por uma gigantesca onda de litigâncias de patentes, problemas com a imprensa em larga escala, e com a constatação de que o sistema de patentes se tornou muito caro e um desincentivo à inovação. Em consequência, os Estados Unidos vivem o fenômeno das *patent trolls* que já custaram à economia americana algo em torno de US\$ 29 bilhões e US\$ 83 bilhões de dólares, por ano.

Assim, este estudo procurou evidenciar, ainda de que forma breve, aquele que vem se transformando em um problema para a economia mundial, que é a concessão das patentes de *software* sem a observação do devido critério que privilegia a atividade inventiva como mola propulsora do desenvolvimento socioeconômico.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **A transferência de tecnologia no Brasil (Aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade industrial)**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.

BARBOSA, Denis Borges. **A propriedade intelectual no século XXI**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual: a proteção do software, do sigilo dos testes para registro de comercialização, topografia de circuitos integrados**. Tomo III. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. **Manual de direito da propriedade intelectual**. Aracaju: Evocati, 2007.

BOLETIM OPLOP 90, de 22 de outubro de 2012. **Portugal e as novas formas da propriedade intelectual. Disponível em:** <<http://www.oplop.uff.br/boletim/1886/portugal-novas-formas-da-propriedade-intelectual>>. Acesso em 2.set.2013.

BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 02 set. 2013.

BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Regula a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19609.htm>. Acesso em: 02 set. 2013.

BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Regula direitos autorais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm>. Acesso em: 02 set. 2013.

BRASIL. Decreto No 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a ata final e incorpora os resultados da rodada Uruguai de negociações comerciais multilaterais do GATT. <Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm>. Acesso em: 5.set.2013.

BRASIL. Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Procedimentos para o exame de pedidos de patentes envolvendo invenções implementadas por programas de computador. INPI/DIRPA/CGPAT III-2011. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/images/stories/Procedimentos_de_Exame.pdf>. Acesso em: 2.set.2013.

CARVALHO, Nuno Pires. **A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas – passado, presente e futuro**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

GROSSI, Bernardo Menicucci. **Introdução às patentes de software**. Instituto Brasileiro de Direito de Informática (IBDI). Disponível em <http://www.ibdi.org.br/site/artigos.php?id=110>>. Acesso em: 4 set. 2013.

MALUF, Carlos Alberto Dabus. **Limitações ao direito de propriedade**. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.

PRONER, Carolina. **Entrevista Carta Maior. Quais os limites da propriedade intelectual?**, de 11 de novembro de 2007. Disponível em: <http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=14700>. Acesso em: 05.09.2007.

REVISTA ELETRÔNICA CONVERGÊNCIA DIGITAL. **USP/FGV: patente de *software* é ruim para o Brasil.** Disponível em <
<http://converenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?inford=30459&sid=3#.UizxezfRVRw>>. Acesso em: 3.set.2013.

SICHEL, RICARDO. **O direito europeu de patentes e outros estudos de propriedade industrial.** Coleção propriedade intelectual. Organizador Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, *software*, cultivares, nome empresarial.** 4. ed. rev. e ampl. Barueri, SP: Manole, 2011.

SSBrasil. **Como um tribunal quebrou o sistema de patentes.** Disponível em: <
<http://www.ssbrasil.com.br/blog/como-um-tribunal-quebrou-o-sistema-de-patentes/>>. Acesso em 3.et.2013.

TORRES, Andreza Cristina Baggio. **Teoria contratual pós-moderna.** Curitiba: Juruá, 2007.

ZUFFO, JOÃO ANTONIO. **A sociedade e a economia no novo milênio: os empregos e as empresas no turbulento alvorecer do Século XXI, livro 1: a tecnologia e a infossociedade.** Barueri, SP: Manole, 2003.