

Múltiplas Proteções por Direito de Propriedade Intelectual ao Programa de Computador e Análise de Jurisprudência

Multiple Intellectual Property Rights Protections for the Computer Program and Jurisprudence Analysis

Felipe Pierozan¹

Genizia Islabão de Islabão²

Erik Schüller³

¹Pierozan Advogados, Porto Alegre, RS, Brasil

²Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Porto Alegre, RS, Brasil

³Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Veranópolis, RS, Brasil

Resumo

Devido à massiva produção de programas de computador para as mais diversas aplicações, as possibilidades de proteção desses ativos devem, também, ser compreendidas e bem avaliadas pelos desenvolvedores. Este trabalho propôs a identificação das diferentes possibilidades de proteção por direito de propriedade intelectual ao programa de computador, enquanto apresenta uma análise jurisprudencial de ações envolvendo violações a esses direitos. O estudo, de cunho exploratório, baseou-se na identificação e na análise das formas de proteção, em especial o registro de direito de autor, as invenções implementadas em computador e o desenho industrial, indicando as características de cada uma, bem como as vantagens de sua utilização. As buscas por jurisprudências, baseadas na utilização de palavras-chave, reforçam a importância da proteção do programa. Resultados indicam que a utilização de múltiplas proteções deve ser buscada sempre que possível, o que é respaldado pela análise das ações judiciais envolvidas.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Programa de computador. *Software*.

Abstract

Due to the massive production of computer programs for the most diverse applications, the possibilities of protecting these assets must also be understood and well evaluated by developers. This work proposes the identification of the different possibilities of protection by intellectual property right to the computer program, while presenting a jurisprudential analysis of actions involving violations of these rights. The exploratory study was based on the identification and analysis of forms of protection, in particular copyright registration, computer-implemented inventions and industrial design, indicating the characteristics of each one, as well as the advantages of its use. Searches for jurisprudence, based on the use of keywords, reinforce the importance of program protection. Results indicate that the use of multiple protections should be sought whenever possible, which is supported by the analysis of the lawsuits involved.

Keywords: Intellectual Property. Computer program. *Software*.

Área Tecnológica: Propriedade Intelectual. Inovação e Desenvolvimento. Patente de Invenção.



1 Introdução

A tecnologia é a espinha dorsal da economia digital e muito do seu valor reside no *software*¹. Em verdade, todos os setores econômicos têm se tornado dependentes dessas ferramentas para alavancar o crescimento, e isso acarreta implicações importantes para as formas de proteção desses ativos. A funcionalidade implementada por *software* está se tornando uma gama cada vez maior de produtos, mais segura, mais eficiente e com desempenho superior (JEDRUSIK; WADWORTH, 2017). Conforme apontam De Barros e De Moraes (2016), a tecnologia dos computadores é uma realidade presente em praticamente todo e qualquer tipo de comércio organizado, e a oferta e a utilização de *softwares* têm ganhado ainda mais relevância com o avanço da qualidade da internet, a potencialização tecnológica dos equipamentos e os *smartphones*.

Estudo realizado pela Associação Brasileira das Empresas de *Software* (ABES) em parceria com o *International Data Corporation* mostra que em 2021 houve uma movimentação de U\$\$ 49,5 bilhões do setor no Brasil. Além disso, o país avançou da 11^a para a 9^a posição, em 2020, no *ranking* mundial de tecnologia da informação (ABES, 2022).

Dado o contexto de “dependência” em relação à utilização do *software*, salienta-se a importância da necessidade de uma correta proteção da propriedade intelectual envolvida nesse tipo de ativo. O *software*, por conta da natureza híbrida das novas tecnologias, ora apresenta elementos literários típicos do Direito Autoral (DA) e, por vezes, características definidoras das patentes, tipicamente as de invenção (MEDEIROS; WACHOWICZ, 2019).

O objetivo geral deste trabalho consistiu em identificar as possíveis formas de proteção, via ativos de propriedade intelectual, ao programa de computador no Brasil, contendo elementos auxiliares para a tomada de decisão quanto às formas de proteção a serem adotadas. Como objetivos específicos, buscou-se identificar as possibilidades de proteção ao programa de computador via patente de invenção implementada em computador, direito autoral e desenho industrial, analisando-se, ainda, como a questão da infração aos direitos de proteção é tratada frente aos tribunais de justiça. Conclusões mostram que, na medida do possível, a utilização de múltiplas proteções deve ser preferida em relação a proteções em um único aspecto, na medida em que trazem um espectro mais amplo de segurança em diferentes características do programa de computador. Análises das ações judiciais corroboram tal fato, já que há casos em que o valor da sentença pode chegar a cem vezes o valor de mercado do *software*.

2 Metodologia

O trabalho foi desenvolvido a partir da análise das várias possibilidades de proteção ao programa de computador, em especial o registro de direito de autor, patente de invenção e desenho industrial. Para tanto, utilizou-se uma mescla de pesquisa bibliográfica e exploratória, procurando-se compreender as diferentes formas de proteção, tendo-se como limite territorial o Brasil, na medida em que alguns países tratam a questão – em especial da possibilidade de patenteamento – de formas diferentes.

¹ Alguns autores consideram sutil a diferenciação entre programa de computador e *software*. Este último “[...] é mais abrangente que programa de computador. O programa de computador envolve o código-fonte e o código-objeto do *software*. O *software*, por sua vez, envolve o programa de computador, material de apoio e descrição do programa” (FREY; TONHOLO; QUINTELLA, 2019, p. 68). Neste trabalho, os termos serão usados indistintamente.

Para as buscas realizadas nos tribunais estaduais, a fim de se identificarem situações nas quais ocorrem disputas judiciais em função da incorreta utilização ao programa de computador, foram selecionados os tribunais de justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e de São Paulo (TJSP). A motivação do estudo dos julgados desses tribunais decorre do fato de que o TJRS e o TJSP são os tribunais com maior volume de causas, em quantidade e importância em termos de impacto econômico. Os termos de busca utilizados foram: “Programa de computador E direito autoral”, “Programa de computador E propriedade industrial”, “Programa de computador E propriedade intelectual” e “Programa de computador E contrafação”.

De forma geral, o desenvolvimento do trabalho consiste nas seguintes etapas:

- a) Pesquisa bibliográfica e exploratória acerca das formas de proteção por direito de propriedade intelectual ao programa de computador, seguida de análise documental dos achados com o objetivo de compreender a aplicação ao programa de computador de proteção dos direitos autorais, patente de invenção e aspectos visuais.
- b) Pesquisa de jurisprudência no TJRS e no TJSP, com o objetivo de identificar como a questão da infração é tratada frente a esses órgãos.
- c) Proposição de fluxograma e tabela-resumo para identificação de quais casos é possível ou recomendável uma dupla ou tripla proteção ao programa de computador.

A pesquisa focou em compreender os direitos de propriedade intelectual, intrinsecamente, ligados ao programa de computador e o seu desenvolvimento, razão pela qual não foram abordadas situações de marcas, topografia de circuito integrado, direito civil, contratual, licenciamento, consumerista, tributário, entre outros, embora também guardem alguma (ou muita) relação com o *software*.

Em relação a trabalhos semelhantes constantes nos documentos do periódico em tela, após a realização de buscas por palavras-chave “programa de computador” e “*software*”, não foram encontrados estudos que tratem efetivamente de todas as diferentes formas de proteção ao programa de computador, tampouco que tratem de jurisprudências envolvendo o tema. Em Fonseca (2021) apresenta-se a investigação e a descrição dos mecanismos de apropriação da inovação no mercado de *software*, ou seja, parte-se do pressuposto de que já existe uma proteção envolvida. Já em Menezes (2015) descreve-se e analisa-se as formas de utilização de ativos de propriedade industrial depositadas/registrados pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no INPI, considerando o corte temporal de 2006 a 2013. O trabalho não traz, entretanto, análises de como foram definidas tais formas de proteção.

Dessa forma, entende-se que o trabalho ora proposto contribui com a análise apresentada, na medida em que explicita as possíveis formas de proteção ao *software*, indo além do tradicional (e mais utilizado) registro do código fonte.

3 Resultados e Discussão

A seguir serão apresentados os resultados referentes às diversas formas de proteção ao programa de computador, discutindo-se as vantagens e as desvantagens de cada uma enquanto realiza-se uma análise da jurisprudência envolvendo casos de utilização indevida do *software*.

3.1 Múltiplas Formas de Proteção ao Programa de Computador

O programa de computador pode se beneficiar, em princípio, de três formas de proteção distintas e não excludentes: direito autoral, patente de invenção e desenho industrial. Algumas características extrínsecas ao *software* também podem se beneficiar de proteção por direito de propriedade intelectual, especialmente a marca e, em alguns casos específicos, o registro de topografia do circuito integrado associado a um possível *software* embarcado. Esses aspectos, entretanto, não são tratados aqui, visto que não são fatores que estão diretamente relacionados ao programa de computador. Por mais que haja uma interdependência entre o funcionamento do circuito integrado e o *software* embarcado ao circuito, o registro da topografia é totalmente independente do programa a ela associado (INPI, 2019a).

Duas regulamentações dão suporte à proteção por direito autoral: a Lei n. 9.609 e a Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A primeira trata especificamente do registro envolvendo o programa de computador, enquanto a segunda trata dos registros de direito autoral como um todo. A Lei n. 9.609/98 dispõe, em seu artigo 2º, que “O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos [...]”, tendo como pré-requisito para a proteção a originalidade que se alcança, também em face da combinação dos elementos e da estruturação dos programas (BRASIL, 1998). Logo, uma vez que o programa de computador, independentemente de sua função, seja descrito em uma linguagem (natural ou codificada), essa descrição passa a gozar (mesmo sem a realização de registro) de proteção por direito autoral (excluídos os direitos morais) (BRASIL, 1998).

Por sua vez, as invenções relacionadas com programa de computador devem ter um efeito técnico para receber proteção por patente, bem como estarem preenchidos os demais requisitos de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (PIMENTEL; SILVA, 2014). Apesar de a Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI), regular as questões relacionadas às patentes de invenção, para melhor compreensão dos aspectos relacionados às Invenções Implementadas em Computador (IIC), a portaria INPI/PR n. 411, de 23 de dezembro de 2020, deve ser tomada como documento orientador, dadas as especificidades desse tipo de proteção (INPI, 2020). As IICs, ao contrário do registro autoral dado ao código fonte do programa de computador, têm como viés a proteção ao processo (ou método) que resolve determinado problema técnico, sendo que a solução desse problema não necessariamente precisaria ser resolvida por um *software*, mas, nesse contexto, utiliza-se dessa ferramenta para sua solução.

Assim sendo, percebe-se que uma proteção baseada em patente possui uma abrangência muito mais ampla do que aquela realizada estritamente por direito autoral. Considere-se um determinado processo, cuja solução seja realizada via *software* e cuja propriedade intelectual seja garantida por uma patente concedida. Dessa forma, independentemente da linguagem de programação utilizada, esse processo não poderá ser reproduzido por terceiros, sem a autorização do titular. Uma vez que a proteção realizada é sobre o processo e não sobre a descrição (implementação) do *software*, torna-se exclusividade do titular da patente sua exploração na linguagem de programação que melhor lhe convier (podendo, inclusive, fazê-lo em diferentes linguagens, cada descrição podendo, também, ter o registro autoral realizado). Mais ainda, não poderá um terceiro, a despeito de desenvolver um mesmo *software* em uma linguagem de programação não explorada pelo titular, querer seu registro, na medida em que estará infringindo a patente detentora do processo envolvido no programa.

A doutrina é uníssona sobre a possibilidade de coexistência de direito de autor e patente de invenção implementada em programa de computador, sendo que ambos os direitos de exclusividade não são excludentes. Em outras palavras, se o problema é de natureza técnica, com aplicabilidade industrial, apresentar o requisito da novidade e atividade inventiva, nesse caso, o processo resolvido pelo *software* poderá ter os requisitos de proteção por patente de invenção; sendo apenas a descrição original de um programa de computador, poderá beneficiar-se do direito de autor (DE CARVALHO; DA SILVA; GONÇALVES, 2019).

Com relação ao desenho industrial, foi localizada uma série de registros frente ao INPI, de padrão ornamental aplicado à parte estética do programa de computador, em decorrência do conjunto de linhas e cores, que proporciona resultado novo e original na configuração externa (*vide* artigo 95 da LPI). Conforme aponta Ardissonne (2019, p.21), na medida em que “O *layout* da interface gráfica afeta diretamente a experiência do usuário, facilitando o acesso a ferramentas do aplicativo [...]”, faz-se necessária a proteção dessas interfaces que, no escritório americano de marcas e patentes (United States Patent and Trademark Office – USPTO), enquadra-se como “patente de *design*”, enquanto no INPI brasileiro é protegida via registro de desenho industrial bidimensional (ARDISSONE, 2019). Conforme escrito no Manual de desenhos industriais do INPI, o pedido de registro pode se dar para um “Padrão ornamental aplicado em interface gráfica” (INPI, 2019b), cujo registro, assim como para qualquer outro desenho industrial, irá assegurar proteção apenas ao *layout* fixo da interface gráfica, e não aos aspectos funcionais desta (ARDISSONE, 2019).

Dadas as três possíveis formas de proteção aplicáveis aos programas de computador, o Quadro 1 apresenta um resumo envolvendo essas formas de proteção, sendo a análise desta a primeira ação a ser tomada para identificação das vantagens e desvantagens de cada uma.

Quadro 1 – Análise dos múltiplos direitos de PI do programa de computador

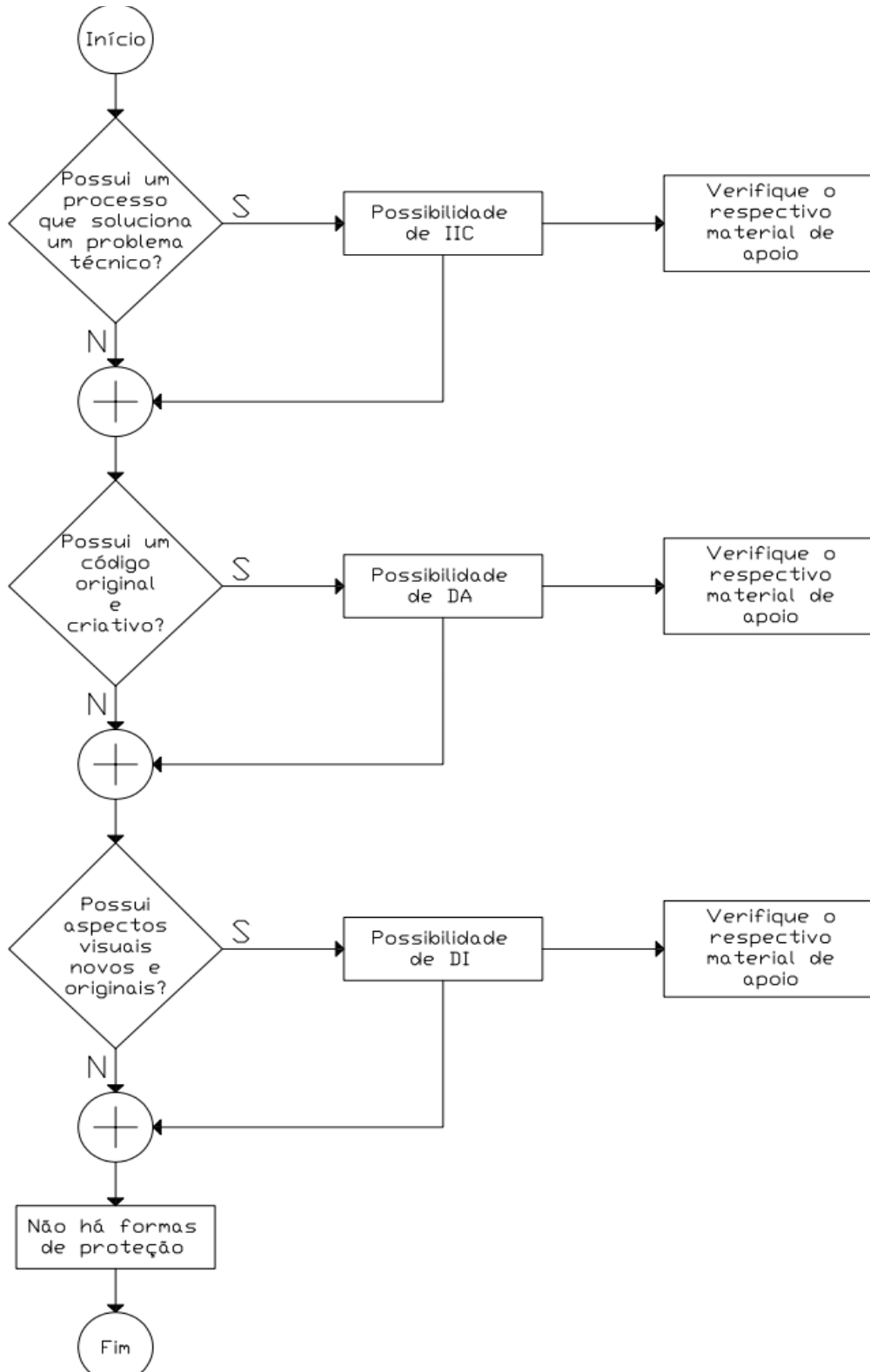
	PATENTE DE INVENÇÃO IMPLEMENTADA EM COMPUTADOR (IIC)	DIREITO AUTORAL (DA)	DESENHO INDUSTRIAL (DI)
Base legal e material de suporte	- Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. - Portaria INPI/PR n. 411, de 23 de dezembro de 2020.	- Lei n. 9.609 e Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.	- Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. - Manual de desenhos industriais do INPI.
O que é protegido	- O método ou processo, inserido ou não em um sistema.	- O código fonte.	- Aspectos ornamentais, na sua configuração externa.
Requisitos para proteção	- Método que apresente novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.	- Originalidade.	- Forma plástica ornamental ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.
Duração da proteção	- 20 anos contados da data do protocolo do pedido.	- 50 anos a contar de 1º de janeiro do ano subsequente à publicação ou criação.	- Dez anos prorrogáveis por três períodos sucessivos de cinco anos.

	PATENTE DE INVENÇÃO IMPLEMENTADA EM COMPUTADOR (IIC)	DIREITO AUTORAL (DA)	DESENHO INDUSTRIAL (DI)
Limite territorial da proteção	- Nacional, passível de extensão internacional se requerida no prazo legal de 12 meses.	- Internacional.	- Nacional, passível de extensão internacional se requerida no prazo legal de seis meses.
Tempo médio de tramitação no INPI	- Em média 5,6 anos, podendo haver fatores de aceleração.	- Em média 7 dias.	- Em média 6 meses.
Análise de mérito	- Existe. - O sistema é constitutivo de direito.	- Inexiste. - O sistema é declarativo de direito.	- Inexiste previamente à concessão, podendo ser feita após o registro. - O sistema é constitutivo de direito.
Principais grupos de classificações	- ICP: G06 e H04.	- Variáveis, constantes no “Campo de Aplicação” e no “Tipo de Programa”.	- Locarno: 14.04 e 32.00.
Obrigatoriedade do registro para obtenção da proteção	- Obrigatório.	- Facultativo.	- Obrigatório.
Vantagens da proteção	- Proteção do método envolvido, independentemente do código fonte que implementa o programa.	- Código fonte permanece com o depositante, sendo sigiloso. - Prova de autoria e temporal em caso de disputa, concorrência ou cópia não autorizada. - Vigência internacional em 179 países.	- Prova para a proteção do resultado visual.
Especificidades que dependendo das circunstâncias poderá ser uma desvantagem	- Possível demora para obtenção da patente. - Pagamento de anuidade.	- Não protege a funcionalidade.	- Não protege a funcionalidade. - Não protege o código.
Formas de exploração	- Direita mediante utilização. - Indireta mediante licenciamento. - Indireta mediante venda por cessão (total ou parcial). - Rentabilização mediante recebimento de <i>royalties</i> .		
Custos típicos	- Processo longo, com várias incidências de taxas, podendo ocorrer intercorrências (exigência e resposta, oposição, pedido prioritário, análise do mérito, etc.).	- Processo que apresenta o menor custo, muito em face da celeridade e relativa simplicidade do procedimento.	- Processo com relativa celeridade (se não houver intercorrências), com baixo custo.
Riscos da não proteção	- Ser copiado. - Perder o privilégio de exclusividade de exploração. - Ser obrigado a deixar de utilizar o que criou ou inventou, devido à ação de terceiro que promova os registros.		
Pontos adicionais que devem ser considerados	- Valoração da tecnologia. - Medições do mercado pertinente. - Capacidade econômica do titular. - Estimativa de ganhos e perdas. - Tempo de retorno.		

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2022)

A análise do Quadro 1 deve ser realizada de forma concomitante com o fluxograma de viabilidade técnica apresentado na Figura 1. Seguindo-se a sequência de passos indicados neste fluxograma, pode-se concluir pela viabilidade de uma ou mais formas de proteção, cuja decisão deve ser tomada, levando-se em consideração os demais aspectos apresentados no Quadro 1.

Figura 1 – Fluxograma de viabilidade técnica para cada forma de proteção



Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo (2022)

De acordo com o apresentado na Figura 1, o interessado terá três possíveis caminhos a serem seguidos para proteção do programa de computador, a saber:

- a) Caso exista um processo envolvido, o qual soluciona um problema técnico, pode-se entender, inicialmente, pela viabilidade de uma patente de invenção.
- b) Independentemente da existência do processo, caso o *software* seja descrito/implementado em um código original e criativo, pode-se optar, também, pelo registro de direito de autor.
- c) Finalmente, havendo como resultado da implementação do programa de computador algum aspecto visual que seja novo e original, pode-se optar, também de forma cumulativa, pela proteção via desenho industrial.

Uma vez definidas as formas cabíveis para a proteção do programa desenvolvido, o passo lógico seguinte é ater-se às condições impostas na regulamentação existente (*vide* linha número um do Quadro 1, referente à “Base legal e material de suporte”).

3.2 Violação de Direitos de Propriedade Intelectual do Programa de Computador Frente aos Tribunais de Justiça

Justificada a escolha dos tribunais, ao se realizar a busca no sistema de jurisprudência do TJRS e TJSP, foi escolhida a denominação “programa de computador” ao invés da palavra “*software*”, haja vista que, quando utilizado este último, foram constatados inúmeros casos sem, no entanto, haver estrita relação com o objeto da pesquisa.

Em um segundo momento, buscou-se identificar qual a tutela jurídica dada pelo poder judiciário, bem como quais os parâmetros de indenização firmados em caso de violação de direitos de propriedade intelectual de programa de computador. Uma vez realizadas as buscas nos referidos tribunais, conforme procedimento descrito nas metodologias, percebeu-se que os resultados referentes aos julgados se tornam repetitivos, ou seja, as ações impostas aos infratores mantêm certo padrão, variando, entretanto, os valores a serem pagos. A fim de apresentar as jurisprudências e o respectivo entendimento recorrente dado aos processos, optou-se por incluir apenas um extrato de todos os resultados encontrados. Dessa forma, são apresentados 18 dos mais recentes julgados de cada um dos tribunais selecionados, cujos resultados estão expostos nos Quadros 2 e 3.

Cumprido destacar que a maior litigiosidade de processos envolvendo o tema de infração a direitos de propriedade intelectual de Programa de Computador, na justiça Estadual, diz respeito à infração de direitos autorais (Lei n. 9.610/98 e também embasada na Lei n. 9.609/98), razão pela qual os resultados espelham essa situação. Para análise dos Quadros 2 e 3, observar a seguinte legenda: Apelação Cível (APC), Embargos de Declaração (EMB), Embargos Infringentes (EMB INF) e Data do Julgamento (DJ).

Quadro 2 – Violações sobre direitos de propriedade intelectual no TJRS

JULGADO (01)	JULGADO (02)	JULGADO (03)
APC n. 70082714676, DJ: 15/04/2020 – Dez vezes o valor de mercado do programa de computador	APC n. 70077377133, DJ: 31/10/ 2018 – Apuração do Dano material em Liquidação de sentença + Dano moral	EMB n. 70074086802, DJ: 29/06/2017 – Improcedência – Mera semelhança entre programas de computador
APC n. 70075838326, DJ: 29/11/2017 – Dez vezes o valor de mercado do programa de computador	APC n. 70085194561, DJ: 26/08/2021 – Duas vezes o valor de mercado do programa de computador	APC n. 70073070914, DJ: 26/04/2017 Improcedência – Mera semelhança entre programas de computador
EMB INF n. 70067282004, DJ: 11/03/2016 – Dez vezes o valor de mercado do programa de computador	APC n. 70080397722, DJ: 14/06/2019 – Dez vezes o valor de mercado do programa de computador	APC n. 70082674326, DJ: 13/12/2019 – Improcedência – Mera semelhança entre programas de computador
APC n. 70085142560, DJ: 25/05/2022 – Dez vezes o valor de mercado do programa de computador	APC n. 70078807294, DJ: 19/10/2018 – Dez vezes o valor de mercado do programa de computador	APC nº 70073041915, DJ: 25.05.2017 – Improcedência – Mera semelhança entre programas de computador
APC n. 50002384920188210128, DJ: 24/02/2022 – Duas vezes o valor de compra do programa de computador	APC n. 70072522527, DJ: 06/10/2017 – Dez vezes o valor de programa de computador	APC n. 70071078570, DJ: 07/04/2017 – Dez vezes o valor de mercado do programa de computador
APC n. 70081205726, DJ: 29/05/2019 – Dez vezes o valor de mercado do programa de computador	APC n. 70068276799, DJ: 30/03/2016 – Dez vezes o valor de mercado do programa de computador	APC n. 70064388747, DJ: 30/09/2015 – Apuração do Dano Material em Liquidação de Sentença

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2022)

Quadro 3 – Violações sobre direitos de propriedade intelectual no TJSP

JULGADO (04)	JULGADO (05)	JULGADO (06)
APC n. 1001719-61.2019.8.26.0704, DJ: 18/03/2020 – Dez vezes o valor de mercado do programa de computador	APC n. 1000221-27.2018.8.26.0004, DJ: 29/07/2021 – Cinco vezes o valor de mercado do programa de computador	APC n. 1024613-71.2017.8.26.0002, DJ: 30/09/2020 – Dano Material em Liquidação + Dano Moral
APC n. 1010688-21.2014.8.26.0161, DJ: 24/07/2018 – Dez vezes o valor de mercado do programa de computador	APC n. 1001570-58.2019.8.26.0577, DJ: 11/09/2020 – Cinco vezes o valor de mercado do programa de computador	APC n. 1000985-04.2019.8.26.0416, DJ: 26/05/2021 – Três vezes o valor de licenças
APC n. 0009491-90.2011.8.26.0278, DJ: 02/05/2017 – Dez vezes o valor de mercado do programa de computador	APC n. 1005707-72.2018.8.26.0010, DJ: 02/02/2022 – Apuração do Dano Material em Liquidação de sentença	APC n. 1020691-93.2017.8.26.0625, DJ: 24/08/2020 – Quatro vezes o valor de mercado + Liquidação de Sentença
APC n. 1000880-29.2015.8.26.0299, DJ: 03/06/2020 – Dez vezes o valor de mercado do programa de computador	APC n. 1022786-39.2015.8.26.0602, DJ: 01/12/2020 – Improcedência – não houve violação	APC n. 0136736-12.2006.8.26.0100, DJ: 19/09/2017 – Cem vezes o valor de mercado do programa de computador

JULGADO (04)	JULGADO (05)	JULGADO (06)
APC n. 1014181-64.2018.8.26.0161, DJ: 11/02/2020 – Valor fixado a título de dano material - R\$ 30.000,00 (9 programas computador)	APC n. 0011684-39.2005.8.26.0068, DJ: 28/11/2017 – Apuração do Dano Material em Liquidação de Sentença	APC n. 0006928-60.2012.8.26.0320, DJ: 15/10/2019 – Dez vezes o valor de mercado do programa de computador
APC n. 1000910-31.2019.8.26.0394, DJ: 25/08/2021 – Cinco vezes o aluguel mensal do programa de computador	APC n. 0136419-72.2010.8.26.0100, DJ: 16/12/2021 – Apuração do Dano Material em Liquidação de Sentença	APC n. 1009691-60.2017.8.26.0152, DJ: 02/07/2019 – Dez vezes o valor de mercado do programa de computador

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2022)

Em análise dos Quadros 2 e 3, verifica-se que em caso de judicialização decorrente da violação de direitos intelectuais do programa de computador, os parâmetros mais usuais aplicados variam de 5 (cinco) a 10 (dez) vezes do valor de mercado e, por vezes, de compra do programa de computador, caso tivesse sido licenciado². Também há casos esparsos em que, além da condenação nos danos materiais, há fixação de indenização por danos morais. Em ambos os tribunais, em alguns casos, em que pese o reconhecimento da infração, a extensão do dano material fica para ser apurada em liquidação de sentença.

Além disso, observa-se que quando há mera semelhança entre programas de computador, principalmente envolvendo DA (semelhança entre códigos ou função, sem patente pleiteada nem elementos visuais), não se considera violação, sendo a ação improcedente.

4 Considerações Finais

A tendência cada vez maior de crescimento no número de soluções desenvolvidas em *software* torna a proteção a esses ativos um ponto fundamental para que se obtenha o devido retorno financeiro referente ao investimento realizado para a sua criação. Normalmente, quando se fala em proteção ao programa de computador, o desenvolvedor o associa de forma imediata ao registro de direito autoral. Entretanto, essa é apenas uma das formas de se assegurar exclusividade do produto. A utilização, quando possível, de proteção via patentes de invenção implementadas em computador – que, apesar de há muito vir sendo aceita pelo INPI, na medida em que nada mais é do que uma patente como qualquer outra, mas que tem sua implementação feita em *software* – tem sido bastante maior, em especial após a primeira regulamentação emitida por esse órgão, em 2016, e atualizada, em 2020, por meio da Portaria n. 411.

Apesar da impossibilidade de, no Brasil, se obter uma “patente de *software*” para o programa em si – a exemplo do que ocorre em países como os Estados Unidos – as IICs preenchem uma lacuna bastante importante ao permitir que processos sejam protegidos, o que aumenta a proteção, pois impede a reprodução de determinado programa de computador, independentemente da linguagem de programação utilizada.

² Para os casos de violação de patente de invenção e DI, os critérios legais encontram previsão na LPI: “[...] critério mais favorável ao prejudicado”, dentre os três previstos na norma, cujo valor, de regra, é apurado em liquidação. Nada obstante, tal previsão legal esse tipo de disputa é menos recorrente (BRASIL, 1996, art. 210).

Em complementação às possibilidades de registro de direito autoral e patente de invenção, também os aspectos visuais resultantes da implementação de um *software* podem ser resguardados via registro de desenho industrial. Na medida em que centenas de aplicativos são desenvolvidos diariamente, essa forma de proteção apresenta grande potencial de resguardo dos direitos envolvidos.

Corroborando com a necessidade e com as possíveis formas de proteção, os gastos envolvidos quando da infração pelo mau uso de programas de computador apresentam-se como um fator que pode levar os respectivos infratores à falência empresarial, dados os montantes aos quais devem arcar em caso de punição.

Por fim, ressalta-se que muitos desenvolvedores por vezes optam pela não proteção do que foi criado, não simplesmente pelo fato de desconhecerem as formas de proteção, mas pela própria característica do programa de computador, cuja vida útil, em muitos casos, não é superior a poucos meses ou anos. Porém, crê-se que esse não deve ser um fator a ser levado em consideração, uma vez que, dado o consumo existente, poucos meses podem ser mais que suficientes para a devida recuperação dos valores investidos.

5 Perspectivas Futuras

Como trabalhos futuros, propõe-se a atribuição de níveis de prioridades a cada um dos itens elencados no Quadro 1, de maneira a tornar a decisão quanto às possibilidades de proteção mais assertiva e direcionada às condições do interessado. Ainda, a partir do fluxograma apresentado na Figura 1, o passo lógico é seu desenvolvimento na forma de um programa de computador de tal sorte que o usuário possa, a partir da inserção de dados sobre o *software* que quer proteger, obter orientações automatizadas, já com os encaminhamentos necessários para envio ao INPI ou órgão competente para o registro/patente.

Referências

ABES – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE. **Mercado Brasileiro de Software**: panorama e tendências. São Paulo: ABES, International Data Corporation, 2022. Disponível em: <https://abessoftware.com.br/wp-content/uploads/2021/08/ABES-EstudoMercadoBrasileirodeSoftware2021v02.pdf>. Acesso em: 7 maio 2021.

ARDISSONE, Carlos Maurício. Temas Contemporâneos Sobre Desenhos Industriais: A Proteção de Interfaces Gráficas Dinâmicas e a Proteção Parcial de Objetos. In: XXXIX CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, ABPI, 2019. **Anais** [...]. [S.l.], 2019. Disponível em: https://www.arquivosabpi.org.br/congressosabpi/2019/website/apresentacoes/Painel5/26_PAINEL_5_CARLOS_ARDISSONE.pdf. Acesso em: 13 dez. 2022.

BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 13 dez. 2022.

BRASIL. Lei n. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Lei de Softwares. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, Seção 1, p. 1, 20 de fevereiro de 1998.

DE BARROS, Marcos Amaral; DE MORAES, Maria Antonieta Lynch. Proteção ao software no Brasil: aspectos práticos e a jurisprudência dos Tribunais. **Revista de Direito UNINOVAFAP**, [s.l.], v. 1, n. 2, 2016.

DE CARVALHO, Rafael Lima; DA SILVA, Tiago Almeida; GONÇALVES, Fabrício Barros. Uma Análise da importância das Patentes relacionadas ao Software. **Revista Observatório**, [s.l.], v. 5, n. 5, p. 567-585, ago. 2019. DOI: <https://doi.org/10.20873/uft.2447-4266.2019v5n5p567>. Disponível em: <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/observatorio/article/view/7184/16268>. Acesso em: 9 set. 2021.

FONSECA, Marcelo Luiz Mendes. Aspectos da Apropriação Tecnológica no Mercado de Software: inovação na economia do conhecimento. **Cadernos de Prospecção**, Salvador, v. 14, n. 1, p. 255-267, março, 2021. DOI: <https://doi.org/10.9771/cp.v14i1.31902>.

FREY, Irineu Afonso; TONHOLO, Josealdo; QUINTELLA, Cristina M. **Conceitos e Aplicações de Transferência de Tecnologia**. Salvador: IFBA, 2019. v. 1. Disponível em: <https://www.profnit.org.br/wp-content/uploads/2019/10/PROFNIT-Serie-Transferencia-de-Tecnologia-Volume-I-WEB-2.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2021.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual do Usuário para o Registro Eletrônico de Topografias de Circuitos Integrados**: Diretoria de Patentes, Programa de Computador e Topografias de Circuitos Integrados. Rio de Janeiro: INPI, 2019a.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Desenhos Industriais**. Rio de Janeiro: INPI, 2019b.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Portaria INPI/PR n. 411, de 23 de dezembro de 2020. **Revista da Propriedade Industrial**, Rio de Janeiro, n. 2.608, dez. 2020.

JEDRUSIK, Ania; WADWORTH, Phil. Patent protection for software-implemented inventions. **WIPO Magazine**, 2017. Disponível em: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/01/article_0002.html. Acesso em: 3 ago. 2021.

MEDEIROS, Heloísa Gomes; WACHOWICZ, Marcos. Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual no Software. **Revista Jurídica Luso-Brasileira**, Lisboa, PT, ano 5, n. 4. p. 953-986, 2019. Disponível em: https://www.cidp.pt/revistas/rjlb/2019/4/2019_04_0953_0986.pdf. Acesso em: 19 fev. 2022.

MENEZES, Cláudia Cardinale Nunes et.al. Prospecção tecnológica no Brasil: um mapeamento da propriedade industrial nos Institutos Federais de Educação. **Cadernos de Prospecção**, Salvador, v. 8, n. 1, p. 19-26, março, 2015. DOI: <https://doi.org/10.9771/s.cprosp.2015.008.003>.

PIMENTEL, Luiz Otávio; SILVA, Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo. Conceito jurídico de software, padrão proprietário e livre: políticas públicas. **Revista Sequência**, Florianópolis, n. 68, p. 291-329, 2014.

Sobre os Autores

Felipe Pierozan

E-mail: felipe@pierozan.adv.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6947-6862>

Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul em 2022.

Endereço profissional: Pierozan Advogados, Rua Santos Dumont, n. 1500, sala 1.701, Bairro Floresta, Porto Alegre, RS. CEP: 90230-240.

Genizia Islabão de Islabão

E-mail: genizia.islabao@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0866-5766>

Doutora em Química pelo Instituto Militar de Engenharia em 2011.

Endereço profissional: Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Av. Ipiranga, n. 6.681, Prédio 99 A, sala 212, Tecnopuc, Bairro Partenon, Porto Alegre, RS. CEP: 90619-900.

Erik Schuler

E-mail: erik.schuler@ifrs.edu.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2348-6942>

Doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2007.

Endereço profissional: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Veranópolis, BR-470, Km 172, 6.500, Bairro Sapopema, Veranópolis, RS. CEP: 95330-000.