

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE
DO SUL – IFRS**

Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia
para a Inovação – ProfNit

FELIPE PIEROZAN

**MÚTIPLAS PROTEÇÕES POR DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL AO
PROGRAMA DE COMPUTADOR**

PORTO ALEGRE – RS

2022

FELIPE PIEROZAN

**MÚLTIPLAS PROTEÇÕES POR DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL AO
PROGRAMA DE COMPUTADOR**

**MANUAL DE ORIENTAÇÕES - ELEMENTOS AUXILIARES PARA TOMADA DE
DECISÃO**

Elaboração de trabalho de conclusão de curso contendo material didático, apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação do Ponto Focal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, como requisito para obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação.

Dra. Genizia Islabão de Islabão
Orientadora / IFRS

Dr. Erik Schüller
Coorientador / IFRS

PORTO ALEGRE – RS

2022

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Clóvis Vergara Marques (BCVM)

IFRS- Campus Porto Alegre

P619m Pierozan, Felipe

Múltiplas proteções por direitos de propriedade intelectual ao programa de computador / Felipe Pierozan – Porto Alegre, 2022.

72 f.: il. color.

Orientadora: Dra. Genizia Islabão de Islabão
Coorientador: Dr. Erik Schüler

Dissertação (mestrado) – Instituto Federal do Rio Grande do Sul Campus Porto Alegre, Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, Porto Alegre, 2022.

1. Proteção programa de computador. 2. Propriedade intelectual. 3. *Software*. 4. Jurisprudência. I. Islabão, Genizia Islabão de. II. Schüler, Erik. III. Título.

CDU: 347.77



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre

Defesa nº 04/2022.

ProfNit

ATA DE DEFESA PÚBLICA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE MESTRADO

**CONCESSÃO DO GRAU DE MESTRE EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA**

No dia 06 de julho de 2022, às 10:00, no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, sito à rua Coronel Vicente, 281, no bairro Centro Histórico desta capital, ocorreu, via webconferência, a defesa pública do Trabalho de Conclusão de Curso do mestrando Felipe Pierozan, intitulado "MÚLTIPLAS PROTEÇÕES POR DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL AO PROGRAMA DE COMPUTADOR". Reuniram-se os membros da banca examinadora composta pelos(as) professores(as): Dra. Genizia Islabão de Islabão (presidente e orientador), Dr. Erik Schüller (co-orientador), Dr. Milton Lucídio Leão Barcellos (Membro Externo) e Dr. Eduardo Meireles, a fim de arguirem o mestrando. Aberta a sessão pelo presidente da mesma, coube ao candidato, na forma regimental, expor o tema de sua dissertação em formato de artigo, dentro do tempo regulamentar, sendo o mesmo em seguida, questionado pelos membros da banca examinadora, tendo dado as explicações necessárias. Os membros da banca consideraram o Trabalho de Conclusão de Curso e o produto:

(x) aprovada. () não aprovada.

Observações/Recomendações: Além de algumas questões de forma (recebidas em documento por e-mail), sugere-se: modificações na Tabela 6, corrigir erros nas páginas: 38, 43, 46 e 49 do referido documento.

Ciente Aluno: _____

Banca Examinadora:

MILTON LUCIDIO
LEAO BARCELLOS
Assinado de forma digital por
MILTON LUCIDIO LEAO
BARCELLOS
Dados: 2022.07.11 14:04:04 -03'00'

Prof. Milton Lucídio Leão Barcellos

gov.br
Documento assinado digitalmente
Eduardo Meireles
Data: 06/07/2022 20:40:20-0300
Verifique em <https://verificador.br.br>

Prof. Dr. Eduardo Meireles

Prof. Dra. Genizia Islabão de Islabão
(presidente e orientadora)

Porto Alegre, 06 de julho de 2022.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

Figura 1 - Estruturação do manual	6
Figura 2 - Múltiplas proteções por direitos de PI ao programa de computador	12
Figura 3 - Fluxograma de viabilidade técnica	25
Figura 4 - Fluxograma de patente envolvendo (ICC)	30
Figura 5 - Fluxograma de direito autoral (DA)	36
Figura 6 - Fluxograma de desenho industrial (DI)	38
Figura 7 - Tomada de decisão	45
Figura 8 - Elementos analisados para auxiliar na tomada de decisão	46

TABELAS

Tabela 1 - Padrões ornamentais, interfaces gráficas	16
Tabela 2 - Interfaces gráficas e figuras humanas	16
Tabela 3 - Interfaces gráficas e dispositivos	17
Tabela 4 - Interface gráfica em tela curva	17
Tabela 5 - Fase de execução da pesquisa - procedimento de pesquisa	23
Tabela 6 - Análise dos múltiplos direitos de pi do programa de computador	27
Tabela 7 - Procedimento, tramitação e os requisitos necessários ao pedido de patente de invenção envolvendo IIC	35
Tabela 8 - Procedimento, tramitação e os requisitos necessários ao registro de programa de computador	37
Tabela 9 - Procedimento, tramitação e os requisitos necessários ao registro de desenho industrial	40
Tabela 10 - Decisões sobre violação de programa de computador TJRS	41
Tabela 11- Decisões sobre violação de programa de computador TJSP	42

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADPIC	Acordo sobre os Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
ART	Artigo
CF	Constituição Federal
DI	Desenho Industrial
DA	Direito Autoral ou Direitos Autorais
EUA	Estados Unidos da América
FIG	Figura
IIC	Invenções Implementadas em Computador
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LDA	Lei dos Direitos Autorais 9.610/98
LPI	Lei da Propriedade Industrial 9.279/96
MU	Modelo de Utilidade
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
PI	Propriedade Intelectual
RPC	Registro de Programa de Computador
TAB	Tabela
TJRS	Tribunal de Justiça do Rio Grande Sul
TJSP	Tribunal de Justiça de São Paulo
TRIPS	<i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property</i>
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>

RESUMO

O programa de computador, também chamado de *software* (embora a sutil distinção dada por alguns autores), recebeu em 2021, apenas no Brasil, aproximadamente US\$ 49,5 bilhões em investimentos, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES). Neste trabalho os termos programa de computador e *software* foram utilizados de forma equivalente. Justifica-se, portanto, a necessidade de adequada proteção à propriedade intelectual envolvida que, dada a natureza do programa de computador, pode apresentar-se em múltiplas formas. Este trabalho se concentra na análise das três principais formas de proteção do programa de computador, no Brasil: patentes de invenção, direitos autorais e aspectos visuais. Além disso, analisa entendimento jurisprudencial acerca do tema, para embasamento de decisões a serem tomadas quando da escolha da proteção mais apropriada. O presente trabalho tem como objetivo geral propor um manual para 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. Como metodologia, foi feito o levantamento da doutrina especializada, nacional e internacional, pesquisas em base de dados patentárias, estudo de artigos científicos, manuais e diretrizes do INPI e análises de decisões judiciais sobre o tema. A justificativa se assenta na crescente necessidade de proteção, a fim de possibilitar a exploração econômica do programa de computador de forma segura, viabilizando o retorno do investimento intelectual, tempo e recursos despendidos, bem como, na atribuição de segurança jurídica ao titular do direito e ao consumidor, haja vista que as indenizações decorrentes de infração costumam ser economicamente expressivas. Como resultado dos estudos obtidos, foi produzido um artigo, assim como, foram formuladas tabelas, figuras e fluxogramas que constituem um manual destinado à sociedade em geral, desenvolvedores, cadeia do *software* estudiosos e operadores do direito, servindo para a consulta quanto à identificação das possibilidades de uma ou múltiplas proteções do programa de computador por direitos de propriedade intelectual, destacando, ainda, o entendimento jurídico acerca do tema, prestando de suporte para a tomada de decisão quando da escolha da proteção mais apropriada.

Palavras-chave: proteção ao programa de computador; *software*; propriedade intelectual; patente envolvendo invenção implementada em computador; jurisprudência.

ABSTRACT

The computer program, also called software (although the subtle distinction made by some authors), received in 2021, only in Brazil, approximately US\$ 49.5 billion in investments, according to the Brazilian Association of Software Companies (ABES). In this work the terms computer program and software were used equivalently. Therefore, the need for adequate protection of the intellectual property involved is justified, which, given the nature for computer program, can present itself in multiple forms. This work focuses on the analysis of the three main forms for computer program protection in Brazil: invention patents, copyrights and visual aspects. In addition, it analyzes the jurisprudential understanding on the subject, as a basis for decisions to be made when choosing the most appropriate protection. The general objective of this work is to propose a manual to identify possible forms of protection, via intellectual property assets, for computer programs in Brazil, containing auxiliary elements for decision making. The methodology used included a survey of specialized national and international doctrine, research in patent databases, study of scientific articles, manuals and guidelines from the INPI, and analysis of court decisions on the subject. The justification is based on the growing need for protection, in order to enable the economic exploitation of the computer program in a safe way, allowing the return on the intellectual investment, time and resources spent, as well as the attribution of legal security to the right holder and the consumer, considering that the damages resulting from infringement are usually economically significant. As a result of the studies obtained, an article was produced, as well as tables, figures and flowcharts were formulated that constitute a manual intended for society in general, developers, software chain, scholars and legal operators, serving for consultation regarding the identification of possibilities of one or multiple protections of the computer program by intellectual property rights, also highlighting the legal understanding on the subject, providing support for decision making when choosing the most appropriate protection.

Keywords: computer program protection; software; intellectual property; Patent involving computer-implemented invention; jurisprudence.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	1
2 OBJETIVOS	6
2.1 Objetivo geral	6
2.2 Objetivos específicos	7
3 REFERENCIAL TEÓRICO	7
3.1 <i>Software</i> e programa de computador	7
3.2 Direitos da propriedade intelectual e reciprocidade internacional	8
3.3 Direitos da propriedade intelectual e o sistema brasileiro	10
3.4 Múltiplas proteções do programa de computador	10
3.4.1 Patente envolvendo invenção implementada em computador	12
3.4.2 Direito autoral e programa de computador	13
3.4.3 O aspecto visual e a aparência do programa de computador	15
3.5 A propriedade intelectual do programa de computador frente aos tribunais	18
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	19
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO	24
5.1 Manual de orientação	24
5.2 Tomada de decisão	44
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	47
REFERÊNCIAS	49
APÊNDICE A - Manual proposto - material didático para fora do PROFNIT	57
ANEXO A - Esquema do ciclo de vida do pedido de patente	68
ANEXO B - Fluxograma do processamento do depósito de patente	69
ANEXO C - Diagrama de fluxo do processo de registro de programa de computador	70
ANEXO D - Esquema do ciclo de vida do pedido de desenho industrial	71
ANEXO E - Fluxograma do processamento de pedido de registro de desenho industrial	72

1 INTRODUÇÃO

Inicialmente, para que não parem dúvidas, cabe destacar que não há grande distinção ao se utilizar nomenclatura *software* (esse com maior amplitude) ou programa de computador. Neste sentido, desenvolveu-se um item a parte explicando a referida distinção. Para efeito deste trabalho, foi dada preferência ao termo programa de computador, nada obstante, eventualmente utilizando, também, o termo *software*. Até mesmo para preservar autenticidade da citação da doutrina, da lei, materiais e de julgados consultados, todavia, o sentido e o alcance de ambos os termos serão o mesmo.

A tecnologia é a espinha dorsal da economia digital e muito do seu valor reside no *software*. Em verdade, todos os setores econômicos estão se tornando dependentes de *software* para alavancar o crescimento, e isso acarreta implicações importantes para as leis de propriedade intelectual (PI) (JEDRUSKI; WADWORTH, 2017).

A funcionalidade implementada por *software* está tornando uma gama cada vez maior de produtos, mais segura, mais eficiente e com desempenho superior. Ela está criando ofertas e recursos totalmente novos, como redes elétricas inteligentes, manufatura digital, sistemas de gerenciamento de fazendas em tempo real, cidades inteligentes alimentadas por plataformas interconectadas (Internet das coisas) e saúde digital (JEDRUSKI; WADWORTH, 2017).

A tecnologia dos computadores é uma realidade presente em praticamente todo e qualquer tipo de comércio organizado (DE BARROS; DE MORAES, 2016). Os programas de computador estão inseridos de diversas maneiras em nosso cotidiano. São utilizados para o entretenimento, melhoram o desempenho das atividades de labor humanas e, mais recentemente, é agregado à inteligência artificial. A oferta e utilização de *softwares* têm ganhado ainda mais relevância com o avanço da qualidade da internet, potencialização tecnológica dos equipamentos e *smartphones*.

Dados da União Internacional de Comunicação, agência especializada das Nações Unidas em tecnologias de informação e comunicação, apontam que cerca de 85% da população mundial habita em área com cobertura de rede de internet. Assim, incluindo as demais tecnologias, 93% da população mundial pode ter acesso a uma rede de banda larga móvel. Além disso, mais da metade da população mundial, ou 4

bilhões de pessoas, estão usando a Internet (UIT, 2020). Esses dados são importantes para mensurarmos o alcance e o tamanho do mercado de *software* que, invariavelmente, depende da internet e vice-versa.

Em adição, conforme estudo realizado pela Associação Brasileira das Empresas de *Software* em parceria com o *International Data Corporation*, foi observado em 2021, uma movimentação de U\$\$ 49,5 bilhões do setor no Brasil (ABES; IDC, 2022)¹. A atividade e o faturamento estão intrinsecamente ligados à geração de novas tecnologias, aliado à possibilidade de exploração comercial de forma exclusiva pelo período legal.

Dado o contexto de “dependência” do programa de computador/*software*, percebe-se a importância da necessidade de uma correta proteção de suas características. O *software*, por conta da natureza híbrida das novas tecnologias, ora apresenta elementos literários típicos do direito autoral (DA) e, por vezes, características de inovações definidoras das patentes, tipicamente as de invenção. Assim, “o *software* vem assinalando uma combinação de proteção única envolvendo patente, DA, segredo industrial e um conjunto de exceções *sui generis*” (MEDEIROS; WACHOWICZ, 2019).

Além da possibilidade de proteção autoral e/ou por patente de invenção, também há a figura da proteção visual por DA, desenho industrial (DI), *look and feel*² e *trade dress* (BARBOSA, 2018)³. A proteção do *design* por desenho industrial é comumente depositada frente ao INPI como padrão ornamental aplicado em interface gráfica (ou em tela de exibição).

Assim, o objetivo geral deste trabalho consiste em propor um manual para identificar as possíveis formas de proteção, via ativos de propriedade intelectual, ao programa de computador no Brasil, contendo elementos auxiliares para a tomada de

¹ ABES, IDC. O estudo mostra que a indústria de tecnologia no Brasil cresceu, tendo investido U\$\$ 49,5 bilhões no mercado interno, se considerados os mercados de software, serviços, hardware (sem considerar as exportações do segmento). Além disso, o Brasil avançou para 9ª posição em 2020 no ranking mundial de TI. Disponível em: <https://abessoftware.com.br/dados-do-setor/>. Acesso em 8 abr. 2022.

² DOS SANTOS. Manoel J. Pereira (2021) “Devido à associação do aspecto visual com a funcionalidade, muitos autores consideram as expressões ‘interface de usuário’ e ‘look and feel’ como termos sinônimos, embora a expressão ‘look and feel’ possa englobar mais do que simplesmente as interfaces de usuário”. *Apud* OTERO, Begoña González. *Interoperabilidad, Internet de las Cosas y Derecho de Autor*, Madrid: Reus, 2019, p. 183.

³ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes (2018): “Com relação ao estabelecimento comercial na Internet, por óbvio que os principais elementos constituem os programas de computador adotados no site ou pelo aplicativo, bem como os signos distintivos, sejam eles registráveis (marca, nome de empresa e nome de domínio) ou não (‘trade dress’)”.

decisão.

Como objetivos específicos buscou-se identificar as possibilidades de proteção ao programa de computador via patente de invenção envolvendo IIC, direito autoral e desenho industrial. Ainda, analisar como a questão da infração é tratada frente ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), ao final, orientar quanto às possibilidades de múltipla proteção do programa de computador.

Adicionalmente ao já exposto, a justificativa se assenta em face da crescente demanda da proteção por PI, bem como na necessidade de fornecer um material de qualidade ao mercado, academia e aos operadores do direito, inclusive, por via reflexa desmistificando o dogma de que “não é possível patente de *software*”.

Em adição, se justifica o presente estudo, haja vista a necessidade de se possibilitar o retorno do investimento necessário, mediante proteção dos ativos de PI, bem como de elucidar as possibilidades ao titular do direito e os riscos de condenação judicial ao violador, cujos valores costumam ser expressivos.

Ao longo deste trabalho, foram coletados dados e elaboradas figuras e tabelas que, em conjunto com a bibliografia apontada, demonstraram a importância e a relevância do tema. Além disso, o estudo foi justificado devido à necessidade de avançar em termos de conteúdo bibliográfico, entregando ao mercado, academia e operadores do direito, um manual que sirva para esclarecer de que forma se protege o programa de computador, por um ou mais direitos de propriedade intelectual. Ainda, trouxeram-se conceitos, dados e aplicabilidade da patente de invenção implementada em computador, direito autoral, aspectos visuais e jurisprudência aplicada ao programa de computador.

Neste trabalho, entendeu-se por delimitar o escopo de estudo ao Brasil, na medida em que os sistemas protetivos de propriedade intelectual, órgãos, legislação e diretivas são diferentes em cada jurisdição. A legislação dos Estados Unidos da América (EUA, por exemplo) enfatiza a necessidade de que o objeto patenteado tenha utilidade prática. Os demais países, em contraste, que o objeto tenha uma aplicação industrial, ou seja, uma inovação e não apenas uma nova utilidade. Em decorrência disso, a legislação americana é mais favorável aos proprietários de tecnologia do que a legislação europeia, acarretando, no primeiro caso, uma entrega maior de responsabilidade às instâncias judiciais, frequentemente acionadas pelos contestadores das patentes concedidas (TIGRE; MARQUES, 2009).

Apesar de que seja notório que a funcionalidade técnica tem migrado progressivamente do *hardware* para o *software*, em muitas jurisdições as invenções relacionadas ao *software* não se qualificam para proteção por patente de invenção ou têm um escopo de proteção muito limitado (JEDRUSKI; WADWORTH, 2017).

Afora isso, quanto ao direito de autor, o *copyright* é seguido em maior ou menor grau por países de *common law*, como os EUA e Reino Unido, e o *droit d'auteur*, por países civilista, como o Brasil (COLARES, 2009).

Quanto ao aspecto visual, para fins de proteção mediante registro, analisou-se o instituto do Desenho Industrial (DI). Para este direito, restringiu-se a utilizar a classificação internacional para desenhos industriais de Locarno, adotada pelo sistema brasileiro que, no entanto, trata-se de sistema de classificação internacional utilizado para classificar mercadorias para fins de registro de desenhos industriais (WIPO, 2021)⁴.

Nada obstante, basta uma busca no banco de dados de *design* global (*global design database*) para verificar que o sistema⁵ da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) oferece múltiplas alternativas de buscas (classes de: Locarno, Design – CA, Design – JP, Design EUA). A autora DE LA HOUSSAYE (2018), analisou os critérios comparados de exame de desenho Industrial no INPI, USPTO e JPO, concluindo haver peculiaridades entre os sistemas.

Há diferenças significativas nas leis nacionais para a proteção dos desenhos industriais, sendo que em muitos casos a lei não especifica o prazo ou escopo da proteção. Por exemplo, embora no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC mais conhecido no original em inglês como TRIPS⁶) haja previsão da proteção dos desenhos industriais novos e originais, não há definição sobre quais os desenhos podem ser protegidos (DI BLASI, 2008) razão pela qual optou-se por realizar o estudo das classificações, normativas e jurisdição utilizadas pelo Brasil.

Com relação ao entendimento jurisprudencial, visando imprimir maior precisão no mapeamento, se delimitou as buscas ao TJRS e TJSP (tribunais com destacada relevância no enfrentamento de materiais afins), realizando a pesquisa de julgados

⁴ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). *Perguntas frequentes: Classificação de Locarno*. Disponível em: <https://www.wipo.int/classifications/locarno/en/>. Acesso em: 10 abr. 2021.

⁵ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). Disponível em: <https://www3.wipo.int/designdb/en/index.jsp>. Acesso em: 10 abr. 2021.

⁶ *Trade-Related Aspects of Intellectual Property* (TRIPS)

recentes, cujas razões são explicadas com maior detalhamento no procedimento metodológico, embasamento teórico e resultados.

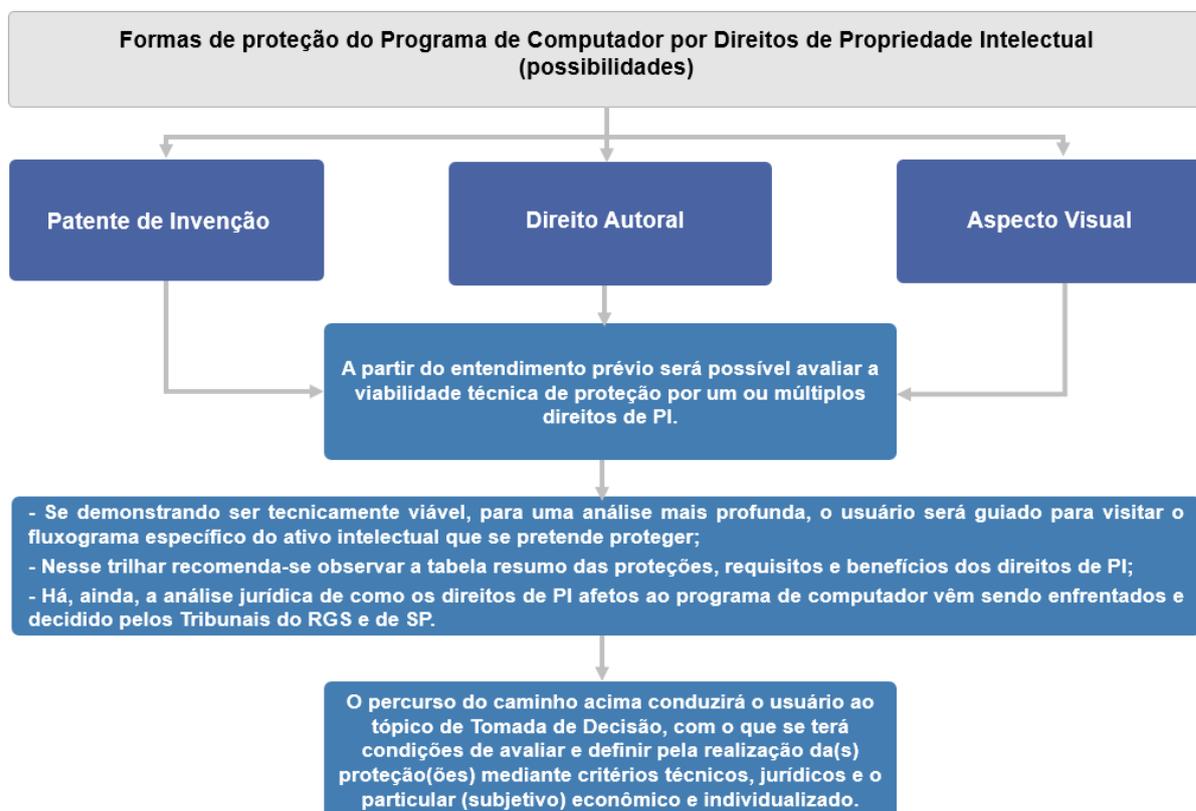
Assim, perpassou-se por três institutos de propriedade intelectual (patente de invenção, direito autoral e desenho industrial), os quais visam garantir a proteção jurídica do programa de computador para, também, compreender como o poder judiciário vem respondendo às demandas que lhe aportam. Ao final, se procedeu à entrega de um manual de orientações sobre a proteção jurídica por patente de invenção, direito autoral, aspectos visuais e jurisprudência aplicada ao programa de computador no Brasil.

A aderência deste trabalho está assentada na facilitação da proteção dos ativos intelectuais referentes ao programa de computador. O impacto está relacionado aos diversos *stakeholders* (pessoas físicas, desenvolvedores, pessoas jurídicas, indústria, empresas inovadoras, etc.), bem como à sociedade em geral, que poderão ter mais segurança ao desenvolver e proteger um programa de computador ou, ainda, ao adquirir produto licenciado, fomentando a concorrência leal e, ao final, protegendo o próprio mercado de consumo.

Mensurado o alcance dos direitos de propriedade intelectual do programa de computador, projetou-se que a aplicabilidade desse estudo consiste em auxiliar na identificação de possibilidades, na atribuição de proteção e na segurança jurídica àquele que pretenda exercer os direitos de exclusividade da sua criação ou invento, ou mesmo, àquele que pretenda se resguardar de ações provenientes da concorrência.

A inovação deste trabalho consiste em, a partir do estudo do cenário nacional, da legislação e das bibliografias pertinentes, propor uma estrutura de tomada de decisão assertiva sobre quais formas de proteção devem ser utilizadas, por meio dos instrumentos legais protetivos do programa de computador disponíveis, conforme apresentado de forma resumida na figura 1.

Figura 1 - Estruturação do Manual



Fonte: elaborada pelo autor (2022)

Assim, o manual proposto analisa e orienta quanto à viabilidade técnica da proteção do programa de computador por ativos de propriedade intelectual e perpassa por análise jurídica fornecendo critérios objetivos e auxiliares para uma tomada de decisão, sendo parte do ferramental à disposição do usuário. Entretanto, a análise econômica e individualizada permanece com o sujeito que, a partir das suas peculiaridades, terá condição de avaliar e definir.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Propor um manual para 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.

2.2 Objetivos específicos

- a) Identificar as possibilidades de proteção ao programa de computador via patente de invenção implementada em computador;
- b) Identificar as possibilidades de proteção ao programa de computador via direito autoral;
- c) Identificar as possibilidades de proteção ao programa de computador via desenho industrial;
- d) Identificar como a questão da infração é tratada frente ao TJRS e ao TJSP;
- e) Orientar quanto às possibilidades de múltipla proteção do programa de computador.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico está dividido da seguinte forma: 3.1) Software e programa de computador; 3.2) Direitos da propriedade intelectual e reciprocidade internacional; 3.3) Direitos da propriedade intelectual e o sistema brasileiro; 3.4) Múltiplas proteções do programa de computador; 3.4.1) Patente envolvendo Invenção Implementada em Computador; 3.4.2) Direito autoral e programa de computador; 3.4.3) O aspecto visual e a aparência do programa de computador; 3.5) A propriedade intelectual do programa de computador frente aos tribunais.

3.1 *Software* e programa de computador

O programa de computador (*software*), como todas as obras intelectuais é constituído de forma interna e externa (PIMENTA, 2014). Um programa representa investimento de tal modo considerável que os custos do *software* ultrapassam os do hardware (ASCENSÃO, 1990).

Há uma sutil diferenciação, entretanto, 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).

O conceito de "*software*" seria mais amplo e daria melhor cobertura do que o

“programa de computador”, uma vez que contém outros componentes adicionais, como: descrição do programa, material de acompanhamento, etc (GUARDA, 2013).

Em que pese haja diferença técnica existente entre as terminologias, serão utilizadas como sinônimos no presente estudo (MEDEIROS, 2019) destacando, ainda, que frente ao INPI se procede ao registro do programa de computador.

O conceito de *software* perpassa por três aspectos: (i) conjunto de instruções, (ii) linguagem e (iii) execução de uma função ou alcance de um resultado. Desta feita, é constituído, “...num conjunto de instruções orientadas em linguagem específica para um computador de forma que ele execute uma determinada função ou alcance de um resultado esperado” (MEDEIROS, 2019).

A definição de programa de computador pode ser encontrada, também, no art. 1º da Lei nº 9.609, na qual dispõe:

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

Referida conceituação inserta no art. 1º, de grande amplitude, engloba basicamente qualquer meio virtual de utilização de um computador (DE BARROS; DE MORAES, 2016).

3.2 Direitos da propriedade intelectual e reciprocidade internacional

A perspectiva sobre o conceito da PI, baseado no conteúdo, está assentada principalmente em acordos internacionais, cujas legislações nacionais devem assegurar parâmetros mínimos sobre a matéria, que por sua essência, desconhece barreiras físicas. No entanto, em que pese ser a internacionalidade característica desses direitos, o princípio da territorialidade é que define a sua aplicação (MEDEIROS, 2019).

O princípio da territorialidade é aplicável, *in casu*, aos direitos de propriedade industrial (neste caso específico, a patente e o desenho industrial), em que é necessário buscar o depósito e respectivo registro em cada País que se pretenda

atribuir proteção. Já o direito autoral, independentemente do local onde é criado (o DA nasce com a criação) ou registrado (esse facultativo) tem proteção global extensível aos países signatários dos tratados pertinentes.

O Brasil é signatário de importantes tratados internacionais que regulam a matéria, dentre os quais se destaca a Convenção de Berna para a Proteção de Obras Literárias e Artísticas⁷, a qual fora recepcionada pelo direito interno em 1975, por intermédio do Decreto 75.699, tendo sido posteriormente reforçada no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS - do inglês *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), com ressalva feita aos direitos morais⁸, sendo este incorporado nacionalmente por meio do Decreto 1.355 de 1994.

Como lembra PRONER (2017) a PI vem atendendo às crescentes e urgentes necessidades dos grandes centros tecnológicos, preocupados em receber adequada garantia aos seus elevados investimentos.

A questão da reciprocidade de direitos relacionados se mostra relevante diante da disposição do artigo 2º, §4º, da LDA (DE BARROS; MORAES, 2016). Da dicção do art. se extrai que “...os direitos atribuídos por esta Lei ficam assegurados aos estrangeiros domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda, aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes”. Na mesma linha protetiva é o art. 3º e 4º da LPI.

A lei especial está em conformidade com a Constituição Federal que em seu art. 5ª, § 2º traz a previsão de que os direitos e garantias expressos não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte.

⁷ Convenção de Berna para a proteção de Obras Literárias e Artísticas, concluída a 9 de setembro de 1886, completa em Paris em 4 de maio de 1886, revista em Berlim em 13 de novembro de 1908, completada em Berna em 20 de março de 1914 e revista em Roma em 2 de junho de 1928, em Bruxelas em 26 de junho de 1948, em Estocolmo em 14 de julho de 1967, em Paris em 24 de julho de 1971, emendada em 28 de setembro de 1979, reforçada (com ressalva aos direitos morais) no Uruguai em 12 de abril de 1994. WIPO - WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Disponível em: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283700. Acesso em: 10 abr. 2022.

⁸ “O TRIPS abrange os direitos de propriedade intelectual relativos a direitos do autor e conexos, marcas, indicações geográficas, desenhos, industriais, patentes, topografias de circuitos integrados, proteção de informação confidencial. Na proteção dos direitos autorais, reforça a Convenção de Berna, à exceção dos direitos morais, tema em que os Estados Unidos evitaram o aumento da efetividade da Convenção, para proteger o seu setor cinematográfico”. (VARELLA; MARINHO, 2005).

3.3 Direitos da propriedade intelectual e o sistema brasileiro

A Constituição Federal (art. 5, inc. XXVII e XXVIII)⁹ traz a previsão de que pertence ao autor o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, elevando a norma à categoria de direito fundamental. Da mesma forma, a CF (art. 5º, inc. XXIX)¹⁰ assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais.

O sistema normativo nacional é amplo e com bastante especificidades, em geral no trabalho utilizamos das regras contidas na LPI, LDA e Lei do Programa de Computador, além de diretrizes e normativas diversas.

Os direitos de PI constituem um estímulo à inovação, recompensando o inovador dos riscos inerentes à atividade. Em contrapartida, pode gerar um obstáculo à ampla difusão do conhecimento, uma vez que em que dão o direito ao detentor de patentes de excluir terceiros do acesso a inovações. Harmonizar o incentivo ao inovador com o amplo que flui da dinâmica tecnológica constitui um desafio que transcende o aspecto puramente técnico (TIGRE; MARQUES, 2009).

Devido à quantidade de empresas existentes no mercado e à concorrência entre elas, a PI torna-se cada vez mais importante, na medida em que disciplina a utilização de ativos intangíveis capazes de diferenciarem produtos e serviços (PIMENTEL; SILVA, 2014).

3.4 Múltiplas proteções do programa de computador

A proteção da PI em suas múltiplas formas sempre respondeu a estímulos econômicos e políticos que predominaram em cada época. As temáticas podem versar sobre direitos autorais, desenhos e processos industriais, marcas, patentes, denominação de origem, contratos de transferência de tecnologia (TT), saberes

⁹ Art. 5, inc. XXVII, CF - 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; [...] (BRASIL, 1988)

¹⁰ Art. 5, inc. XXIX, CF - 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; [...] (BRASIL, 1988).

tradicionais, enfim temáticas abrangentes (PRONER, 2007).

A proteção do programa de computador se coloca como um dilema, apresentando aspectos literários em seu código, cuja proteção se dá por direito de autor e, também, uma função utilitária na execução desse código para a resolução de uma tarefa ou de um problema técnico, protegível por patente de invenção, admitindo-se a dupla proteção, que poderá ocasionar sobreposição de direitos. Ao mesmo tempo em que colabora com o crescimento da indústria do *software*, pode gerar efeitos deletérios, uma vez que não houve o amadurecimento legislativo e posterior provisão legal, podendo ocasionar resultados incompatíveis com o sistema de propriedade intelectual (MEDEIROS; WACHOWICZ, 2019).

O pré-requisito normal para a proteção de direitos autorais consiste na originalidade que se alcança, também em face da combinação dos elementos e estruturação dos programas. 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 (PIMENTEL; SILVA, 2014).

A doutrina é uníssona sobre a possibilidade de coexistência de direito de autor e patente no *software*, sendo que ambos os direitos de exclusividade, não são excludentes, já que se tratam de objetos distintos, mesmo que incidentes sobre um mesmo produto (MEDEIROS, 2019). 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 (DE CARVALHO, *et al.* 2019).

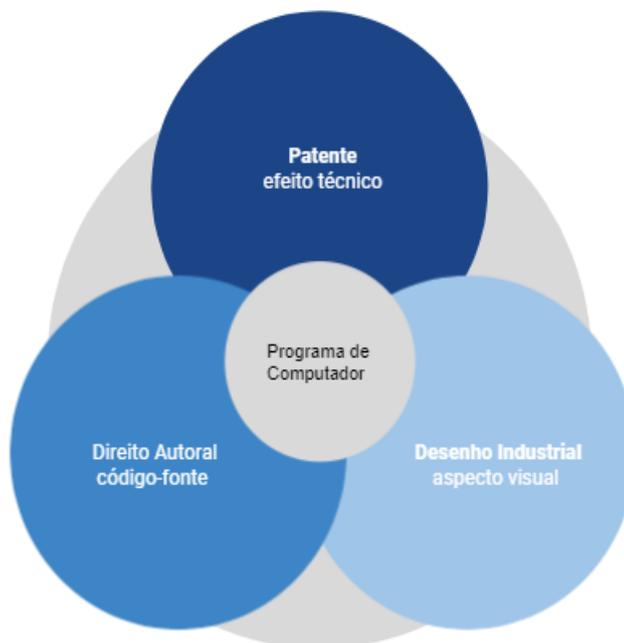
Já com relação ao desenho industrial, foram localizados uma série de registros frente ao INPI¹¹, de padrão ornamental aplicado à parte estética do programa de computador, em decorrência do conjunto de linhas e cores, que proporciona resultado novo e original na configuração externa¹².

Assim, em termos gerais, a múltipla proteção do programa de computador pode ser resumida em três institutos, conforme apresenta a figura 2.

¹¹ Padrão ornamental aplicado em tela de exibição (BR 30 2015 001905 0), titular Visa International Service Association (US); Padrão ornamental aplicado a/em interface gráfica (BR 30 2016 005505 0; BR 30 2016 000459 5; BR 30 2016 000458-7), titular Microsoft Corporation; Padrão ornamental aplicado a/em interface gráfica (BR 30 2016 000786-1), titular Google Inc. (US).

¹² Art. 95 da Lei 9.279/96. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei de Propriedade Industrial, DF: Presidente da República, 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 10 jun. 2021.

Figura 2 - Múltiplas proteções por direitos de PI ao programa de computador



Fonte: elaborada pelo autor (2022)

Diante desse cenário de múltiplos direitos de propriedade intelectual possíveis de incidir sobre o programa de computador, o desafio “é encontrar o ponto certo de proteção, correto do ponto de vista da política econômica global, compatível com as exigências técnicas e, principalmente, adequado às limitações de uma economia como a brasileira” (BARBOSA, 2001).

3.4.1 Patente envolvendo invenção implementada em computador

Conforme art. 10, inc. V da LPI, programas de computador em si, não são considerados invenção, nem modelo de utilidade. Entende-se por “programa de computador em si”, a sequência de linhas descritas em determinada linguagem, conhecida como código de programação.

Entretanto, quando se trata não das linhas de código, mas da funcionalidade envolvendo determinado processo, a proteção pode ocorrer, também, via patente de invenção. Estas são conhecidas, sendo consolidadas a partir da Portaria INPI/PR/ nº. 158 / 2016, que posteriormente foi revogada pela Portaria INPI/PR/ nº 411, de 23 de dezembro de 2020, como Invenções Implementadas em Computador (IIC).

Na década de 1980 já se tinha notícia de patentes concedidas pelo INPI que se

enquadraram como patente de invenção implementadas por programa de computador¹³, no entanto, isso se configurava como exceção à época, sob o entendimento do INPI de que tais inventos não receberam o privilégio de invenção. Diante do utente movimento mundial e nacional, o INPI divulgou em março de 2012 uma Consulta Pública sobre exame de patente implementada em programa de computador (ABRANTES, 2012), a qual resultou na portaria supracitada, publicada inicialmente em 2016 e republicada, com correções pontuais, em 2020.

A regulamentação parte do pressuposto de que, embora o *software* consista num conjunto de instruções legíveis por uma máquina, a execução dessas instruções pela máquina pode dar origem a um produto ou processo que, em decorrência de uma solução técnica, para um problema técnico, poderá ser protegido por patente de invenção – desde que preenchidos todos os requisitos de patenteabilidade (MEDEIROS, 2019).

3.4.2 Direito autoral e programa de computador

As obras literárias são produzidas por meio de grande empenho criativo pessoal. Uma vez externada a obra, por qualquer meio, passa ela a obter a proteção dos direitos autorais, os quais são subdivididos em direito moral e patrimonial. Pode-se dizer, ainda, que a criação da inteligência humana é um direito personalíssimo, exclusivo do autor, composto por um direito moral (atributo de personalidade) e um direito patrimonial (atributo econômico).

O primeiro é afeto ao criador de espírito da obra, a aquele que imprimiu seus traços de personalidade, sendo esse inalienável, imprescritível e irrenunciável. Por sua vez, os direitos patrimoniais possuem atributo econômico, podendo ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em direito. O direito autoral (DA), na prática, assegura exclusividade ao autor de explorar, mediante qualquer processo, sua obra, podendo arbitrar preço e condições para exploração (PIMENTA 2002).

Outrossim, de acordo com o art. 7, XII (LDA) são obras intelectuais protegidas

¹³ Antonio Carlos Souza de Abrantes, Chefe da Divisão de Computação e Eletrônica do INPI da Diretoria de Patentes no INPI (DIRPA/DICEL/INPI), cita como exemplos, patentes da década 70/80: PI7703604 comunicação de comandos e instruções de texto; PI7800453 processamento de palavras; PI7800454 processamento de textos; PI8008870 organização de arquivos; PI8009008 simulador de jogo de cartas e PI8108015 sistema de elevador.

os programas de computador, que se regem tanto pela LDA no que lhes sejam aplicáveis (art. 7º, §1º), quanto pela Lei específica nº. 9.609/1998. Quanto aos direitos morais ao programa de computador, apenas se aplicam o de paternidade (ou seja, reivindicar a qualquer tempo a autoria), bem como o de se opor a modificações não autorizadas, que implicam alguma modificação ou mutilação que possa prejudicar a honra ou reputação do autor (Art. 2ª, §1º lei do programa de computador).

O programa de computador é protegido como obra literária, sendo o código fonte o objeto da proteção (MENEZES; BORTOLI, 2016). Ademais, a proteção por DA, também, abrange o material de design preparatório, consistindo em uma "estrutura" ou um "fluxograma". Esses materiais devem ser capazes de levar à reprodução ou à subsequente criação de tal programa, respectivamente. O autor destaca, ainda, que apenas código-fonte e código de objeto são formas de expressão com direito a ser protegido por DA e, além disso, que deve ser dotado do requisito da originalidade (GUARDA, 2013).

O § 3º do art. 7 da LDA, enfatiza que a proteção recairá sobre a forma literária, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial.

De se destacar, ainda, que elementos inseridos num programa de computador, também poderão gozar de proteção autoral autônoma por DA. Por exemplo (art. 7 e incisos, da Lei 9.610/98): os textos (inc. I), as obras musicais (inc. V), os vídeos (inc. VI), as fotografias (inc. VII), os desenhos e personagens (inc. VIII).

Portanto, o programa de computador é protegido no seu conjunto enquanto programa de computador, mas, também, há elementos individuais inseridos nele que gozam de proteção específica.

Em que pese a vantagem do DA seja a proteção automática, desde que a obra contenha originalidade, a confiança no DA como único sistema de proteção resta mitigada, uma vez que abrange apenas contra a cópia literal da fonte ou do código do objeto, não protegendo, desse modo, a invenção subjacente implementada pelo *software* (JEDRUSKI; WADWORTH, 2017). Como exemplo, caso um novo autor produza um *software* semelhante ao já registrado, contudo, com um código fonte diferente, não haverá qualquer infração dos direitos autorais (DE LIMA, *et al*, 2019).

3.4.3 O aspecto visual e a aparência do programa de computador

Para além do código (autoral) e da funcionalidade (patente de invenção), o programa de computador por vezes tem como resultado o aspecto visual. Nesse sentido, se busca identificar a proteção autoral (da imagem, objeto), o desenho industrial (do conjunto de linhas e cores, padrão ornamental) e, ainda, o *trade dress* (conjunto imagem) e o *look and feel* (o olhar e sentir).

A distribuição de todos os elementos visuais (janelas, botões, menus, palavras, etc.) que proporcionam a um programa sua aparência gráfica, de como é percebida pelos usuários, em geral é o que se denomina de interface gráfica. É uma expressão popular nos Estados Unidos, chamada de *look and feel* de um *software*, que formam seus elementos não-literais (COLARES, 2009).

Um exemplo que bem ilustra a mudança de paradigma de configuração de um artefato é a tendência recente de estender a proteção do desenho industrial para as novas tecnologias. É o caso do *web design*, que goza de proteção dos seus ícones, fontes tipográficas e interface gráfica. Essa última, que pode ser protegida como um padrão ornamental em qualquer suporte, de telas de telefone celular a computador (GONTIJO, 2014).

Portanto, seja pela linguagem HTML ou por outras que exerçam a mesma função, o agente econômico orna seu *site* fazendo uso do processo de comandos binários que forma o *software*. Nessa toada, também se encontram os aplicativos que conectam o usuário com o produto, numa versão mais personalizada (BARBOSA, 2018).

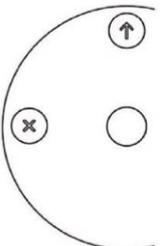
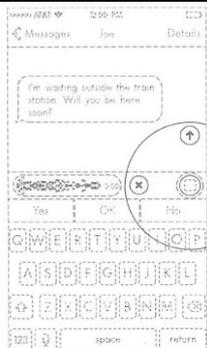
Segundo o Manual de desenhos industriais do INPI, o aspecto ornamental define a finalidade da proteção oferecida pelo registro de desenho industrial, tal qual previsto na LPI, descartados os aspectos técnicos e funcionais. Trata-se do contraponto à forma funcional do objeto, ou seja, das características decorativas apostas a sua configuração com o propósito de mudar sua aparência (ARDISSONE, 2019). Ainda, conforme Barbosa (2001), “O fato de dois *softwares* terem, em confronto, o mesmo ‘jeitão’ é extremamente importante para o novo concorrente que entra no mercado, porque o usuário não sente maiores dificuldades de aprendizado decente de cada um deles, pela coincidência de telas, pela sequência de comandos ou pelo tipo da resposta”.

Nada obstante, a extensão de proteção dos elementos visuais de um programa

de computador, nesse trabalho e, para fins de proteção, o enfoque será dado ao desenho industrial e como é protegida a interface gráfica.

Para melhor percepção do elemento visual que pode ser protegido mediante registro de DI, a seguir foram elaboradas tabelas exemplificativas de padrões ornamentais de interface gráfica, extraídas de apresentações realizadas por integrantes da divisão de exames de marcas tridimensionais e desenhos industriais do INPI (LOPES; ALECRIM, 2019).

Tabela 1 - Padrões ornamentais, interfaces gráficas

Padrões ornamentais - interfaces gráficas	
Estes pedidos deverão conter obrigatoriamente a(s) figura(s) contendo apenas os elementos reivindicados da interface isoladamente. Adicionalmente, facultado ao requerente, apresentar figuras meramente ilustrativas complementares contendo elementos diversos não reivindicados em linhas tracejadas.	
BR302014006041 (Padrão Ornamental Aplicado a uma Interface Gráfica) – Titular: Apple Inc.	
 <p>Elementos reivindicados de fato (obrigatório)</p>	 <p>Figura meramente ilustrativa (opcional)</p>

Fonte: elaborada/adaptada pelo autor, extraído da apresentação de LOPES; ALECRIM, 2019.

Tabela 2 - Interfaces gráficas e figuras humanas

Interfaces gráficas & figuras humanas	
Figuras humanas e <i>avatares</i> em interfaces gráficas serão entendidos como elementos meramente ilustrativos, de modo que não estarão incluídos no escopo de proteção. Será feita exigência técnica, portanto, para adequação das figuras com devida indicação na legenda e inclusão de declaração de escopo no relatório e reivindicação.	
BR302016002467 (Padrão Ornamental Aplicado a/em interface Gráfica) – Titular: Samsung Electronics Co., Ltd.	
 <p>Elementos reivindicados de fato (obrigatório)</p>	 <p>Figura meramente ilustrativa com elementos não incluídos no escopo de proteção (opcional)</p>

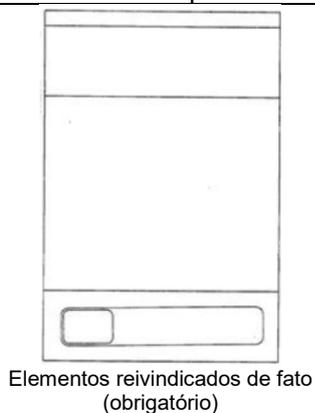
Fonte: elaborada/adaptada pelo autor, extraído da apresentação de LOPES; ALECRIM, 2019.

Tabela 3 - Interfaces gráficas e dispositivos

Interfaces gráficas & dispositivos

Também será facultada a apresentação de figuras meramente ilustrativas, devidamente indicadas como tal na legenda, representando a interface aplicada ao objeto tridimensional (dispositivo) que exibirá a interface, desde que este esteja inteiramente representado em linhas tracejadas.

Apenas exemplificado. Sem o número de registro.



Fonte: elaborada/adaptada pelo autor, extraído da apresentação de LOPES; ALECRIM, 2019.

Tabela 4 - Interface gráfica em tela curva

Interface gráfica em tela curva

Se a tela que dá suporte à interface for dotada de alguma tridimensionalidade que interfira no seu resultado visual, a mesma deverá ser apresentada aplicada ao objeto tridimensional que lhe dá suporte, nas vistas necessárias à representação e pleno entendimento do padrão/interface.

BR3020150001178 (Padrão Ornamental Aplicado à interface Gráfica) – Titular: Samsung Electronics Co., Ltd.

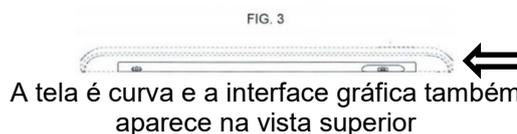
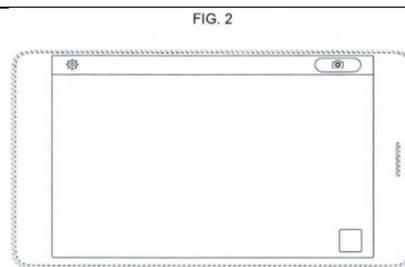
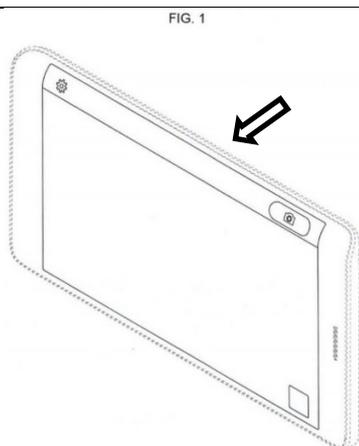


Fig.1, 2 e 3. As figuras ilustram o padrão ornamental aplicado à interface gráfica de um dispositivo tridimensional:

Fig. 1 em vista em perspectiva;

Fig. 2 tridimensional em vista frontal;

Fig. 3 tridimensional em vista superior

O padrão ornamental requerido está representado em linhas contínuas. Sendo que a representação do objeto onde o padrão será aplicado está em linhas tracejadas.

Fonte: elaborada/adaptada pelo autor, extraído da apresentação de LOPES; ALECRIM, 2019; ARDISSONE, 2019 e, do Manual do INPI 2019.

3.5 A propriedade intelectual do programa de computador frente aos tribunais

A indenização é a prestação que se destina a reparar ou recompensar o dano causado a um bem jurídico (PIMENTA, 2014).

No entanto, durante muito tempo, as ações fundadas em violações de direitos autorais no Brasil representavam verdadeiras vitórias de *Pirro*¹⁴, porque nas execuções de sentença os valores arbitrados em condenação eram irrisórios, reduzindo a vitória ao plano moral (ABRÃO, 2002).

Assim, deve-se considerar que a transgressão merece ser punida, de modo que a pena atinja tanto o caráter reparatório, quanto o pedagógico, a fim de desestimular o uso ilícito do programa de computador.

Para PIMENTA (2014) a indenização de direitos autorais patrimoniais deveria se basear no benefício auferido pelo violador. É o que exemplifica em sua obra: uma empresa com 5.000 computadores que se utiliza de *software* de forma desautorizada, caso seja adotado o ressarcimento limitado às 5.000 licenças, estaria apenas aplicando o valor originário, licenciado (de forma *a posteriori*) sem qualquer sanção pelo descumprimento da norma. Diferente é fazer com que o usuário pague a indenização pertinente ao número das 5.000 licenças e mais indenização pelo uso não autorizado.

Referente à reparação civil e ao duplo caráter indenizatório, como bem explicita COSTA NETTO, além da fundamentação jurídica existente, os Tribunais brasileiros direcionam-se igualmente para a sua aplicação. O doutrinador, ainda, refere decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, destacando que a consequência jurídica de um ato ilegal não pode ser equivalente a de um ato legal, motivo que corrobora o duplo caráter indenizatório (COSTA NETTO 2008).

Nessa senda, considerando o estudo realizado, verificou-se que ambos os Tribunais, TJRS e TJSP, em sua maioria de casos julgados, entendem por aplicar condenação de cunho reparatório, haja vista que, condenam o réu, majoritariamente, ao pagamento de cinco ou dez vezes sobre o valor originário do programa de computador.

Desse modo, no que diz respeito às indenizações por atos de utilização não

¹⁴ “Vitória que é conquistada por meio de um alto preço; vitória que representa uma derrota, em que os prejuízos superam os benefícios da conquista: esse golpe, mesmo se for levado a cabo, será uma vitória de *pirro* para a oposição”. DICIO, Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus, 2022. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/vitoria-de-pirro/>. Acesso em: 14 jan. 2020.

autorizada de programa de computador, foi observado que a interpretação das normas para reparar e inibir os danos causados apresenta divergência de caráter subjetivo (porém seguindo a linha majoritária supra identificada), uma vez que as indenizações buscadas com objetivos reparatórios, punitivos e/ou repressivos não estão expressamente previstas nas legislações aplicáveis aos programas de computador, sendo embasadas pelos Tribunais mediante interpretação sistemática do sistema legislativo (TRINDADE, 2012).

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia utilizada no presente trabalho consistiu no método dedutivo, a fim de explicar o conteúdo das premissas, a partir de uma análise geral para o particular. Os objetivos de pesquisa foram de cunho exploratório e descritivo.

Para desenvolver o trabalho, foi utilizada a abordagem mista: quantitativa mediante levantamento de dados frente ao INPI, *ESPACENET*¹⁵ e Tribunais selecionados; e qualitativa na busca de explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mediante diferentes abordagens (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).

Para compreender os conceitos, proteções e institutos envolvidos, e se chegar no resultado resumido do manual, anteriormente se desenvolveu o referencial teórico, ocasião em que se compreendeu e se buscou embasamento teórico na doutrina e periódicos.

Nesse sentido, iniciou-se procedendo à distinção entre *software* e programa de computador, que como vista há um sutil diferencial, sendo o *software* mais amplo em termos conceituais.

Outrossim, situaram-se os direitos da propriedade intelectual, estabelecendo um encontro com a normativa nacional e a reciprocidade internacional e, conforme exposto na introdução, muito embora a PI seja internacional e mundial, o trabalho (de regra) se ateve a normativa do direito interno brasileiro. Nada obstante, sem descuidar de tratados, classificações e regramento internacional utilizado pelo Brasil.

¹⁵ O Espacenet é um serviço online gratuito para pesquisar patentes e pedidos de patentes. O Espacenet foi desenvolvido pelo Escritório Europeu de Patentes em conjunto com os estados membros da Organização Europeia de Patentes. ESPACENET. Base de dados de Patentes do Escritório de Patentes (EPO). [S./], [20--?]. Disponível em: <https://worldwide.espacenet.com/>. Acesso em: 18 jun. 2022.

Mais adiante, buscou-se compreender as múltiplas proteções do programa de computador, dentre elas: patente de invenção implementada em computador, direito autoral e o aspecto visual, ou seja, a aparência do programa de computador.

Aqui cabe uma ponderação no sentido de que se buscou compreender os direitos de propriedade intelectual intrinsecamente ligados ao programa de computador e o seu desenvolvimento, razão pela qual não se abordaram situações de marcas, topografia de circuito integrado, direito civil, contratual, licenciamento, consumerista, tributário, dentre outros, embora também guardem alguma (ou muita) relação com o *software*.

O pedido de proteção de uma IIC não necessariamente recai à ciência da computação, mas a sua área principal, o que torna a busca bastante ampla, não limitada apenas aos setores da informática, propriamente. Ou seja, o IIC se enquadra tanto na principal, quanto na acessória.

Para mensurar os dados de patentes de invenção relacionadas a invenções implementadas em computador, e observar as principais classificações em que depositados os pedidos, se realizou a busca na base de dados do INPI¹⁶ e no *ESPACENET*¹⁷, a partir das *strings* de busca e filtros selecionados.

Para as patentes de invenção, também, foram consideradas as que ingressam no país via sistema internacional de patentes (Patent Cooperation Treaty – PCT), identificando-se os principais grupos de classificação *International Patent Classification* (IPC) em que inseridos os pedidos de patente de invenções IIC.

Com relação aos pedidos de registro de programa de computador, foi possível constatar um aumento na demanda¹⁸ a partir da vigência da IN/INPI/PR n.º. 074/2017,

¹⁶ No INPI em pesquisa avançada, no campo “palavra-chave”, no campo “resumo”, realizou-se a busca a partir da string (implement* and comput*) or (program* and computer*) or (method* or process*) and software).

¹⁷ No *ESPACENET* busca avançada utilizou-se do a *string* de busca (ctxt = "computer program" OR ctxt = "computer implemented" OR ctxt = "software implement*"). b) Em seguida, realizou-se a filtragem das informações (opção “Filter”) por país da família (BR), com o intuito de retornar apenas documentos depositados no país.

¹⁸ Programa de Computador números de depósitos no INPI ao longo do tempo, confira-se ano (depósitos): 2007 (689), 2008 (822), 2009 (948), 2010 (1188), 2011 (1274), 2012 (1451), 2013 (1508), 2014 (1609), 2015 (1616), 2016 (1802), 2017 (1692), 2018 (2511), 2019 (3049), 2020 (2999) e 2021 (3259). Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos (AECOM), Base de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual - BADEPI (INPI 2017 e 2022). INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Boletim Mensal de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: INPI, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/arquivos/publicacoes/boletim-mensal-de-propriedade-industrial-fevereiro-de-2022_vf.pdf. Acesso em: 20 maio 2022. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Estatísticas e Estudos Econômicos. [S.]: INPI, [2020?]. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas>. Acesso em 20 maio 2022.

a qual estabeleceu os procedimentos relacionados ao registro de programa de computador (RPC) e ao formulário eletrônico. Assim, todos os pedidos de RPC a partir de 12/09/2017 passaram a ser aceitos exclusivamente por meio eletrônico.

Nas buscas quantitativas, não se identificou depósito de registro de programa de computador por empresas estrangeiras. Em adição realizou-se pesquisa nos *rankings* dos maiores depositantes do INPI¹⁹, onde da mesma forma, se pode perceber que os dados de programa de computador constam apenas no “ranking depositantes residentes”.

Isso decorre do fato de que o registro de direito autoral possui abrangência internacional por conta de tratados multilaterais e, conforme explicado ao longo do trabalho, empresas como Microsoft ou Adobe, por exemplo, costumam promover o registro autoral do programa de computador, no seu país de origem, o que, também se constatou em consulta realizada no US Copyright Office. Não realizando o registro no Brasil, porém, aqui demandando e reivindicando direitos sobre os programas de computador.

Com relação ao aspecto visual optou-se por essa nomenclatura por ser mais abrangente, haja vista que, além do desenho industrial (registrável) com foco maior no presente estudo, a parte estética também pode envolver direito de autor ou, ainda, a ela ser aplicáveis institutos criados pela doutrina e jurisprudência como *look and feel* e o *trade dress*.

Quanto ao desenho industrial, foi realizada busca por códigos de classificação internacional de locarno aplicável no Brasil. A partir das palavras de busca selecionadas²⁰, foram localizados e verificados como se dá a proteção e quais as principais classificações para interface gráfica, adicionalmente se buscou na doutrina especializada em manuais e diretrizes do INPI os requisitos necessários para esse instituto do desenho industrial.

O marco temporal utilizado nas buscas de IIC, DA, DI foi do ano 2007 a 2021. O ano de 2007 foi a partir de quando o INPI passou a disponibilizar dados e números

¹⁹ Rankings dos maiores depositantes de pedidos de Propriedade Intelectual no INPI, referentes ao ano de 2020. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). INPI divulga rankings dos maiores depositantes em 2020. [S.l]: INPI, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-rankings-dos-maiores-depositantes-em-2020>. Acesso em 20 maio 2022.

²⁰ Em consulta por base de desenho, pesquisa avançada em palavra-chave, pelos termos interface* and gráfica*) foram obtidos os seguintes resultados. 2007 (19), 2008 (20), 2009 (24), 2010 (40), 2011 (103), 2012 (213), 2013 (242), 2014 (84), 2015 (127), 2016 (56), 2017 (97), 2018 (125), 2019 (84), 2020 (75) e 2021 (293).

dos registros de programa de computador depositados. Assim se balizou e unificou o critério temporal, em adição, também serve para um critério de aferição dentro da razoabilidade e em consonância com o entendimento que se pode chamar de mais recente, afinal, o objetivo proposto no trabalho é de entregar um manual contendo atualidades sobre a proteção por direitos de PI do programa de computador. Ainda, se entendeu por delimitar até o final do ano de 2021, uma vez que a pesquisa foi finalizada na metade do ano 2022 e muitos dos dados do corrente ano não foram publicados (com patentes em período de sigilo) ou não atualizados (como banco de dados de registro autoral de programa de computador pelo INPI).

No que tange à jurisprudência pesquisada, no referencial teórico e nos resultados, foi aprofundada a análise do tema frente ao TJRS e o TJSP, onde foram analisados os resultados de dezoito recentes jurisprudências de cada tribunal (tabelas 10 e 11), a fim de compreender como o tema da propriedade intelectual do programa de computador/*software* vem sendo decidido pelos tribunais. Esse extrato de decisões, de forma compilada, pode auxiliar o leitor na compreensão dos direitos e sanções aplicáveis em caso de violação de ativos de PI afetos ao programa de computador e, ao final, também servindo de subsídio para definir e decidir.

Foram selecionados dois Tribunais, a saber: TJRS e o TJSP. A motivação do estudo dos julgados desses tribunais decorre de vários aspectos. Primeiro, o autor deste estudo tem atuação nesses dois tribunais, sendo conhecedor do volume de causas julgadas em disputas de propriedade intelectual. O TJSP é o tribunal com maior volume de causas, em quantidade e importância em termos de impacto econômico, na medida em que, São Paulo inegavelmente é o maior centro de negócios do país.

Inclusive, GABBAY e CUNHA (2010)²¹, ao realizarem estudo que promovia um diagnóstico sobre as causas de aumento das demandas judiciais cíveis, optaram por selecionar e analisar os julgados do TJRS e TJSP.

²¹ GABBAY e CUNHA (2010) cujo estudo também promove o mapeamento demandas repetitivas e soluções pré-processuais, processuais e gerenciais, analisaram as decisões do TJRS, TJSP, bem como do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3). Esse último, tal como a especializada justiça federal do Rio de Janeiro, de jurisdição do TRF2, não se depara com causas de infrações a direitos imateriais, se atendo – no que diz respeito à proposição deste trabalho - a questões relacionadas a validade (in) validade do certificado de registro ou atos da autarquia federal INPI.

Além disso, dentre os Tribunais Estaduais com maior quantidade e litigiosidade, o TJRS e TJSP foram os pioneiros²² a dispor regramento interno, concernente à distribuição da competência das câmaras em razão da matéria de propriedade intelectual (ROCHA, 2014)²³.

O roteiro de pesquisa está relacionado aos objetivos deste trabalho, para melhor demonstração foi estruturado na tabela abaixo.

Tabela 5 - Fase de execução da pesquisa - procedimento de pesquisa

Objetivos específicos	Abordagem, Técnicas e Forma de registro	Tratamento dos dados	Objetivos
Identificar as possibilidades de proteção ao programa de computador via invenção Implementada por Computador, Direito Autoral e Desenho Industrial.	Qualitativa de natureza descritiva e quantitativa. Anotação e tabulação de dados. Pesquisa exploratória e documental.	Análise documental, de conteúdo, base de dados e estatística. Levantamento de informações legais e normativas. Resumo analítico dos dados.	Realizar o levantamento bibliográfico. Identificar e realizar o embasamento teórico. Identificar a viabilidade técnica da proteção por um ou mais direitos de PI ao programa de computador. Observar os requisitos e peculiaridades de cada ativo intelectual afeto ao programa de computador.
Identificar como a questão da infração é tratada frente ao TJRS e ao TJSP.	Natureza integrativa e analítica	Utilização da técnica de estudo de caso. Reconhecimento de padrões. Anotação e compilação.	Identificar, a partir dos dados levantados, quais os parâmetros de indenização aplicados quando diagnosticada a infração.
Orientar quanto às possibilidades de múltipla proteção do programa de computador, auxiliando e guiando o leitor na tomada de decisão.	Desenvolvimento de manual, organizado com resultados preliminares, fluxogramas e explicações.	Método prospectivo, estudo analítico de dados.	Orientar sobre qual o formato de proteção possível do programa de computador no Brasil, descrevendo as peculiaridades, para embasamento de decisões a serem tomadas quando da escolha da proteção mais apropriada.

Fonte: elaborada pelo autor (2022)

A partir de então se obteve os resultados preliminares, na sequência subsidiado de todo o estudo realizado, formulando um manual em si, possibilitando ao leitor

²² Corte Paulista desde 02/2011, 1ª e 2ª Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Corte Gaúcha desde 02/2012, 3º Grupo Cível, formado pelas 5ª e 6ª Câmaras Cíveis.

²³ A ideia de juízes e tribunais dotados de conhecimento especializado – familiarização com a matéria – conduz à maior segurança jurídica e uniformização da jurisprudência, dotada de maior apuro qualitativo e celeridade nas decisões (ROCHA, 2014).

utilizar das informações nele constantes, de modo a auxiliar na tomada de decisão quanto à forma de proteção do ativo intelectual.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Manual de orientação

A partir de todo o estudo realizado, em consonância com os objetivos, com embasamento no referencial teórico, procedimentos metodológicos, foi possível desenvolver o manual que identifica e orienta quanto às possibilidades de uma ou múltiplas proteções do programa de computador por direitos de propriedade intelectual, contendo elementos auxiliares para a tomada de decisão.

O manual contempla tabelas informativas das peculiaridades de cada direito (ICC, DA e DI), bem como fluxogramas com etapas a serem seguidas para ao final se chegar a resposta do ponto de vista técnico e jurídico. As etapas são as seguintes:

Detectar a viabilidade técnica (fig. 3 geral), sobre a possibilidade de proteção por um ou mais institutos de propriedade Intelectual (PI), dentre: invenção implementada em computador (IIC), direito autoral (DA) e desenho industrial (DI).

Na sequência se desenvolveu a tabela resumo dos direitos de PI, requisitos, âmbito de proteção e informações diversas (tab. 6).

Se demonstrando ser tecnicamente viável, para uma análise mais profunda, o usuário será guiado para visitar o fluxograma específico do ativo intelectual que se pretende proteger (fig. 4 IIC , fig. 5 DA , fig. 6 DI).

Abaixo do fluxograma específico há informações relevantes quanto ao direito invocado e o que é necessário para a obtenção do registro. Nesse sentido, foram elaboradas tabelas, apontando os procedimentos, tramitação, requisitos e onde localizar. Nas tabelas 7, 8 e 9 constam as seguintes informações: a) como se procede para realizar o pedido do registro pretendido (etapas, custos e orientações); b) qual é a tramitação do processo frente ao INPI; c) como se verifica os requisitos necessários.

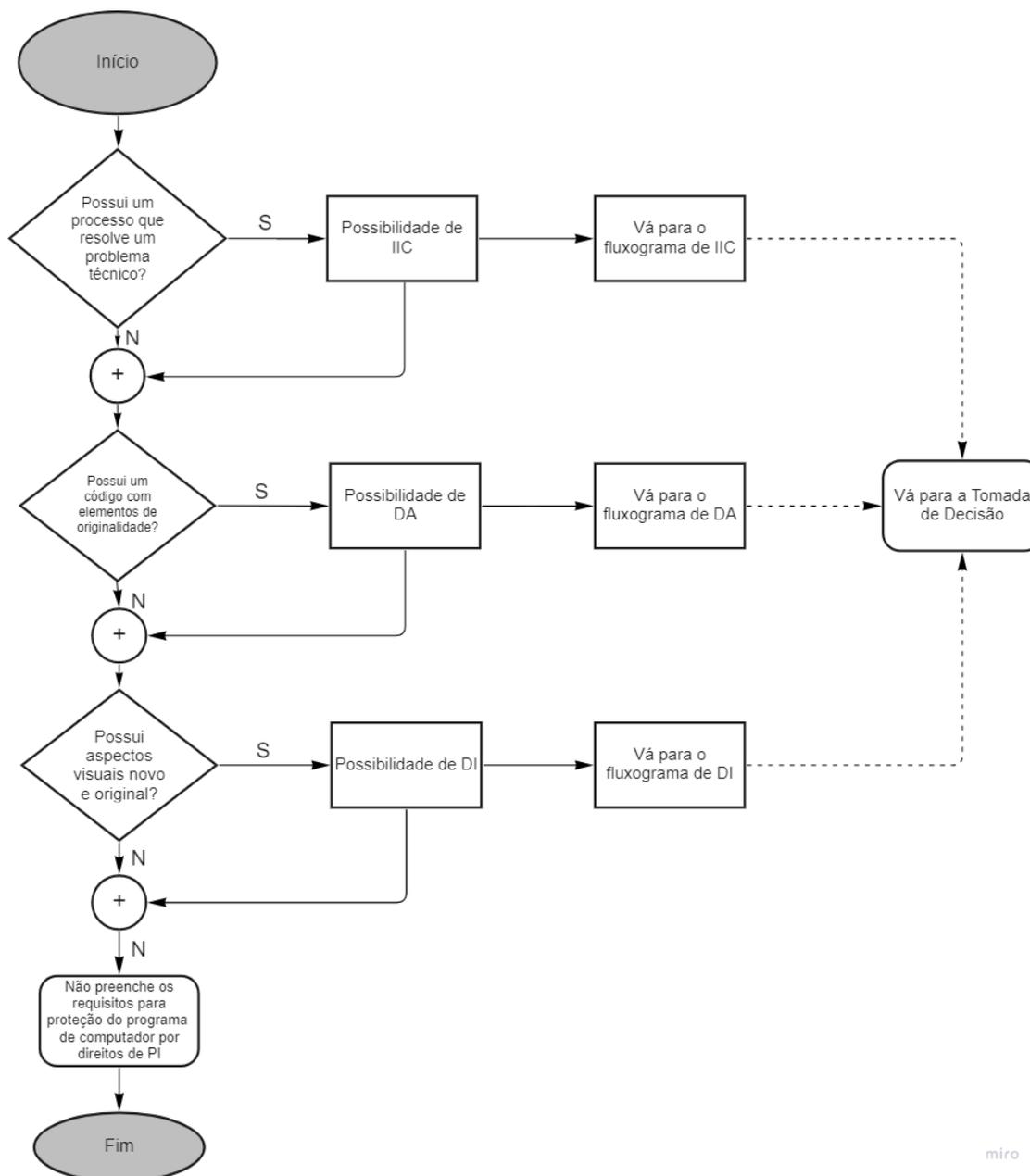
Há, ainda, a análise jurídica de como os direitos de PI afetos ao programa de computador vem sendo enfrentado e decidido pelos Tribunais (tab. 10 e 11).

O percurso do caminho acima conduzirá o usuário ao tópico de tomada de decisão, sendo que nesse estágio final, o mesmo terá condições técnicas e elementos de entendimento jurídico, a fim de que possa avaliar e definir pela realização da(s) proteção(ões).

Ao final, conduzindo para a tomada de decisão, em que o usuário irá avaliar a partir de todos os elementos constantes no trabalho e das suas particularidades, qual o melhor caminho a seguir para o caso de proteção de programa de computador por direitos de PI (fig. 8).

Assim, inicia-se pela análise do fluxograma geral de viabilidade técnica, conforme abaixo:

Figura 3 - Fluxograma de viabilidade técnica



Fonte: elaborada pelo autor (2022)

Como acima delineado, se a resposta for positiva aos questionamentos, identifica-se a viabilidade técnica de o usuário seguir adiante para uma análise mais

detalhada e individualizada do direito que pretende levar a registro (obter a titularidade). Caso todas as respostas sejam negativas, não há direito a ser reivindicado, dando por encerrado o procedimento.

Na sequência, visando a melhor compreensão de cada direito, vantagem, proteção, alcance e outras, desenvolveu-se uma tabela de informações.

Tabela 6 - Análise dos múltiplos direitos de PI do programa de computador

PROGRAMA DE COMPUTADOR - ANÁLISE DOS MÚLTIPLOS DIREITOS DE PI			
Informações e Questionamentos	Patente de Invenção IIC	Direito Autoral DA	Desenho Industrial DI
Base legal principal	Constituição Federal 1988, Lei 9.279/96, INPI (Portaria em especial 411/2020, Instrução normativa, Resolução, Ordem de serviço, Norma de execução, Tratados internacionais e Legislação geral).	Constituição Federal 1988, Lei 9.610/98 e 9.609/98, INPI (Resolução, Instrução normativa, Nota técnica, Tratados internacionais e Legislação geral).	Constituição Federal 1988, Lei 9.279/96, INPI (Portaria, Instrução normativa, Nota técnica, Tratados internacionais e Legislação geral).
O que protege?	O método ou processo, inserido ou não em um sistema.	Código em si (código fonte ou linguagem natural objeto). Protege também as telas e iconografia originais através do mesmo registro por DA.	Aspectos ornamentais, na sua configuração externa.
Quais os requisitos?	IIC que se refere a um processo, que soluciona um problema técnico, que tenha novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Além disso, que preencha os requisitos específicos para IIC.	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 (art. 95 da LPI).
Qual é o tempo de 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.	10 anos prorrogáveis por 3 períodos sucessivos de 5 anos.
Qual é a dimensão 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 6 meses.
Protege contra o que?	Produção, uso ou comercialização não autorizada.	Impedir cópias ou imitações não autorizadas.	Produção uso e comercialização da criação por terceiros.
Tempo médio de tramitação frente ao INPI	Em média 5 anos e 6 meses (GABRIEL JUNIOR, et al. 2020). No entanto, há uma série de fatores impactam no tempo de tramitação, podendo, inclusive ser acelerado o exame por critérios prioritários (Ex. Startup, ME, contrafação, idoso, etc.)	7 dias. Normalmente publica na próxima Revista da Propriedade Industrial (RPI).	Atualmente menos de seis meses (se não houver exigências).

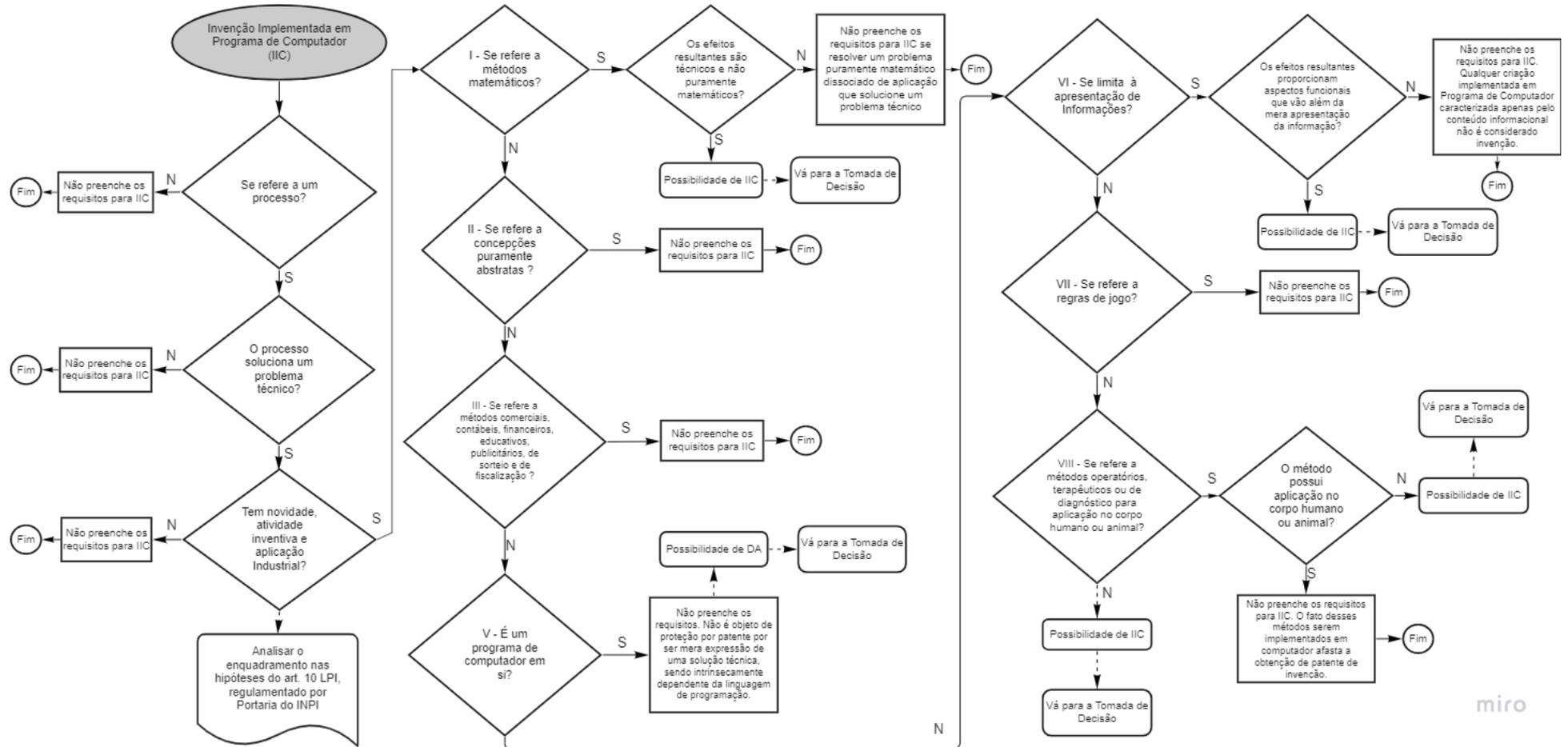
Tem análise de mérito?	Sim. O sistema é constitutivo de direito.	Não. O sistema é declarativo de direito.	Não tem análise de mérito prévia à concessão, podendo ser feita após o registro. O sistema é constitutivo de direito.
Forma de depósito	Pelo sistema e-Patente. Dispensa assinatura eletrônica/digital	Pelo sistema e-Software. Obrigatória assinatura digital com certificado digital.	Pelo sistema e-DI Dispensa assinatura eletrônica/digital
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.
O Registro é obrigatório para assegurar direitos?	Sim.	Não. O registro é facultativo (art. 18 LDA).	Sim.
Vantagens	<ul style="list-style-type: none"> - Exclusividade de exploração; - Proteção em face da concorrência (leal ou desleal); - O direito obtido mediante o certificado de registro de PI melhora a segurança jurídica; - Pode aumentar o <i>valuation</i> da empresa; - É um diferencial competitivo. 		
Vantagens individualizadas proporcionadas pelos ativos de PI?	<ul style="list-style-type: none"> - Retorno dos investimentos em P&D; - Protege um dado processo e suas variantes e/ou um dado produto e suas variantes descritas suficientemente e reivindicadas; - Proteção robusta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Celeridade; - Baixo custo; - Facilidade para obtenção do certificado; - O código permanece com o depositante, sendo sigiloso; - Prova de autoria e temporal em caso de disputa, concorrência ou cópia não autorizada; - Vigência internacional aos 179 países signatários da Convenção de Berna. 	<ul style="list-style-type: none"> - Celeridade; - Geralmente baixo custo; - Facilidade para obtenção do certificado; - Prova para a proteção do resultado visual.
Especificidades que dependendo das circunstâncias poderá ser uma desvantagem	<ul style="list-style-type: none"> - Processo de relevante investimento; - Possível demora para obtenção da concessão; - Análise criteriosa pelo examinador, com possibilidades de exigências diversas; - Possibilidade de exigências e recurso; - Pagamento de anuidade. 	<ul style="list-style-type: none"> - Havendo alterações (relevantes) no código, necessário novo registro; - Não protege funcionalidade; - Não protege o resultado obtido. 	<ul style="list-style-type: none"> - Protege apenas o <i>design</i>, a forma de apresentação; - Não protege funcionalidades; - Não protege o código; - Possibilidade de exigências e recursos.
Formas de exploração	<ul style="list-style-type: none"> - Direita mediante utilização; - Indireta mediante licenciamento; - Indireta mediante venda por cessão (total ou parcial); - Rentabilização mediante recebimento de <i>royalties</i>. 		

Custos e taxas do INPI *60% de desconto para alguns procedimentos (ME, MI, EPP e outros)	É um processo longo, com várias incidências de taxas e honorários, ligados também às intercorrências (exigência e resposta, oposição, pedido prioritário, análise do mérito, etc.). Acessar INPI > serviços > tabelas de retribuição > tabela-patentes > disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/tabelas-de-retribuicao/tabela-patentes.pdf	O é que tem o menor custo de todos, muito em face da celeridade e relativa simplicidade do procedimento. Acessar INPI > serviços > tabelas de retribuição > tabela-programa-de-computador> disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/tabelas-de-retribuicao/tabela-programa-de-computador.pdf	É um processo com relativa celeridade (se não houver intercorrências), não costuma ser custoso. Acessar INPI > serviços > tabelas de retribuição > tabela-di> disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/tabelas-de-retribuicao/tabela-di.pdf
Riscos ao não proteger?	<ul style="list-style-type: none"> - Ser copiado; - Perder o privilégio de exclusividade de exploração; - Ser obrigado a deixar de utilizar o que criou ou inventou, devido a ação de terceiro que promova os registros. 		
Pontos adicionais que poderão ser considerados para a realização de uma ou múltiplas proteções	Valoração da tecnologia, Medições do mercado pertinente, Capacidade econômica, Estimativa de ganhos e perdas, Tempo de retorno e Efetividade da proteção.		

Após análise geral e da tabela supra, se avança para o fluxograma específico de cada direito, sendo que nas descrições há dos detalhes necessários a efetiva proteção do direito pleiteado.

Abaixo estruturou-se um fluxograma de pedido de patentes envolvendo invenções implementadas em computador (IIC).

Figura 4 - Fluxograma de patente envolvendo (IIC)

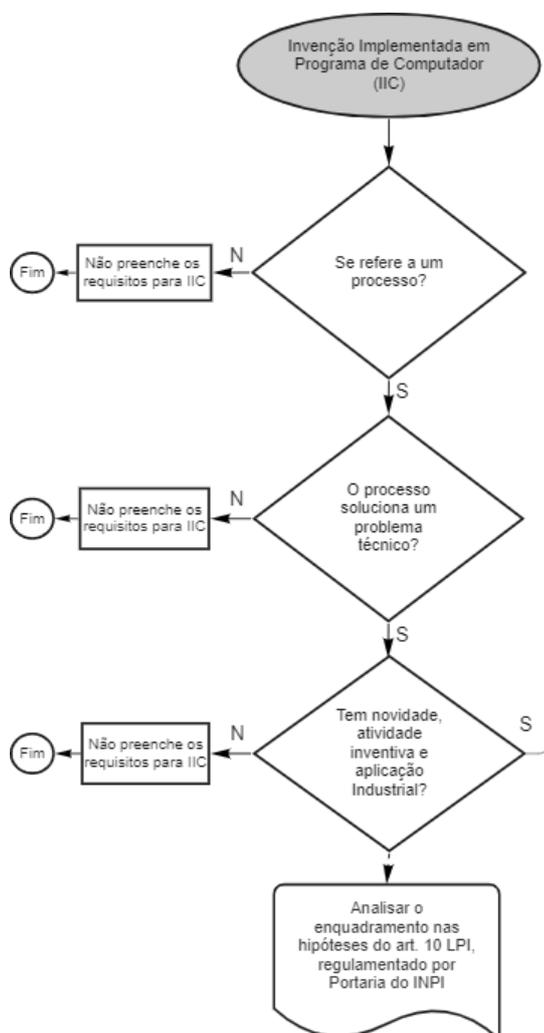


Fonte: elaborada pelo autor (2022)

Dos ativos de PI afetos ao programa de computador a patente de invenção envolvendo invenções implementadas em computador (IIC) é a que mais possui especificidades, razão pela qual o fluxograma elaborado é bastante detalhado. Nesse sentido, para melhor visualização e compreensão dividiu-se em três partes que seguem na sequência, contendo abaixo explicações pertinentes ao tema em destaque.

No fluxograma de IIC foram analisados os critérios de inclusão, exclusão e patenteabilidade previstos na LPI e, em especial na Portaria INPIPR 411/2020 (Institui a nova versão das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente envolvendo Invenções Implementadas em Computador – IIC).

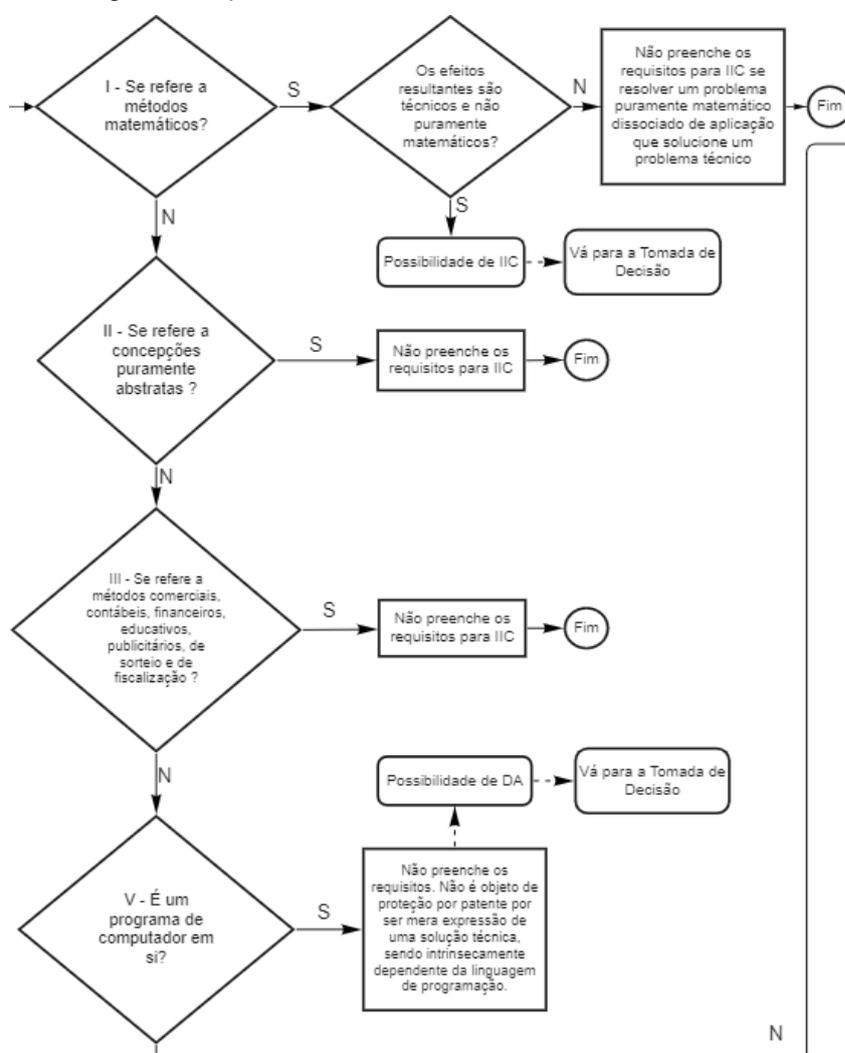
Parte 1 do fluxograma de patente envolvendo IIC:



O programa de computador pode perfeitamente atender aos três requisitos necessários para a concessão de patentes (DE LIMA, *et al*, 2019), quais sejam, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Conforme Portaria 411/2020 o pedido de patente para IIC, por se basear em um processo, é enquadrado somente na natureza de Patente de Invenção (PI). O pedido de patente de Modelo de Utilidade (MU), deve ser referir a "um objeto de uso prático que apresente nova forma ou disposição" (art. 9 da LPI)²⁴, o que não é o caso de ICC.

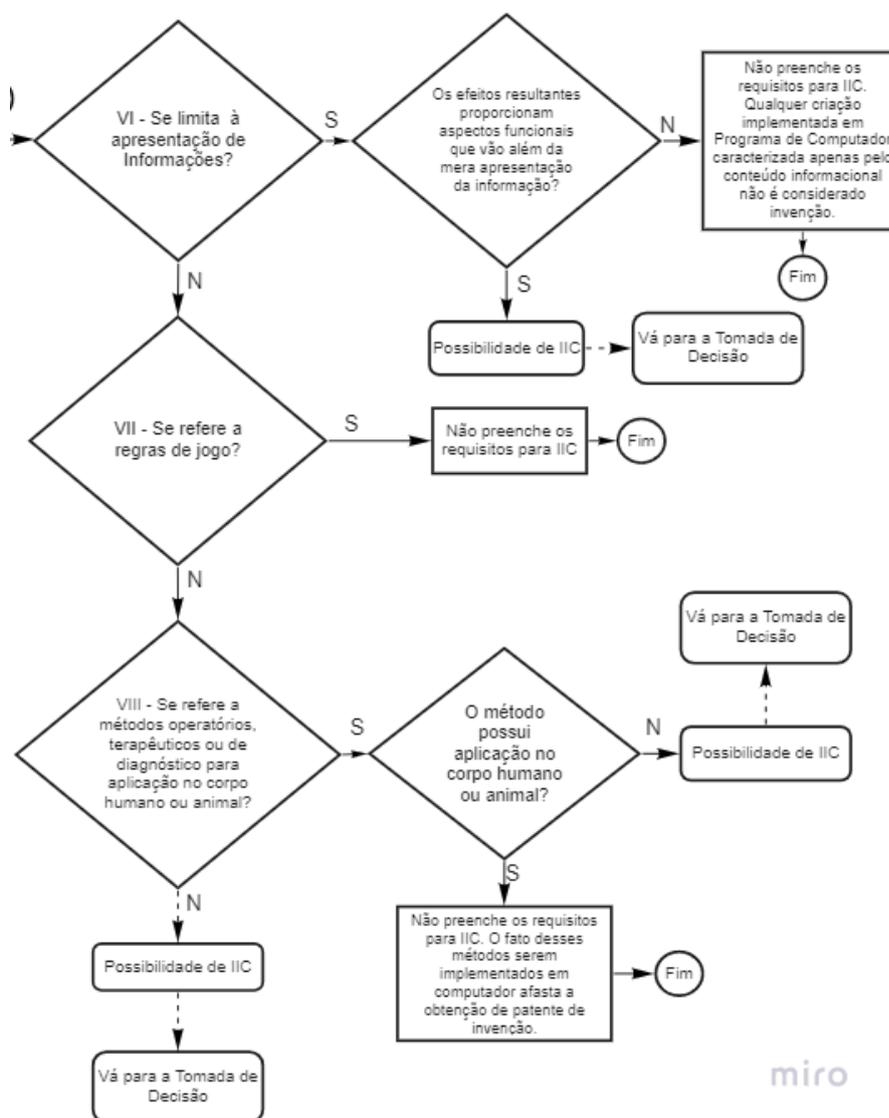
Parte 2 do fluxograma de patente envolvendo IIC:



²⁴ Conforme o art. 9 da LPI: "É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático [...] que apresente nova forma ou disposição". Não sendo o caso das IIC. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei de Propriedade Industrial, DF: Presidente da República, 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 10 jun. 2021.

O programa de Computador em si é entendido como a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, referente aos elementos literais da criação, tal como o código fonte, por isso não se trata ICC, mas sim de DA.

Parte 3 do fluxograma de patente envolvendo IIC:



De se destacar, que pedidos de patentes envolvendo IIC são aplicáveis às diversas áreas das ciências, pois embora o invento seja industrial, havendo diversas reivindicações de atividade inventiva, hodiernamente, muitas vezes há um processo passível de ser implementado em computador. Desta forma, esse processo pode recair em qualquer área como, por exemplo, química, eletricidade, metalurgia, etc. (MONIZ, 2004).

Nada obstante a dimensão da aplicação da IIC, pelos parâmetros de busca descritos na metodologia, foi identificado que a maioria²⁵ das patentes de invenção envolvendo invenções implementadas em computador (IIC), depositadas no Brasil, utiliza de forma principal ou secundária a classificação internacional (IPC) G06 (Instrumentos – Informática; Calculando; Contagem) e H04 (Técnica de Comunicação Elétrica)²⁶. Constata-se essa que já haviam chegado os autores ABRANTES e VALDMAN (2009)²⁷.

Feitos alguns apontamentos relevantes, abaixo se fornece a informação básica para possibilitar o registro (ou pedido) de Patente envolvendo IIC frente ao INPI. De forma simplificada as etapas são as seguintes:

- 1) Para compreender **como se procede** para realizar o pedido de registro de patente envolvendo IIC, deve-se consultar o site do INPI em serviços > patentes, portanto externo ao Manual;
- 2) Para compreender qual é a **tramitação do processo** frente ao INPI, observar o Esquema do ciclo de vida do pedido Patente (INPI, 2021) e o Fluxograma do processamento do depósito de patente no âmbito do INPI (UFPE), anexos A e B.
- 3) Para compreender os **requisitos necessários** ao registro (ou pedido) de patente envolvendo IIC, observar o Fluxograma de IIC (fig.4).

²⁵ Embora a predominância das classificações G06 e H04, alguns setores tecnológicos tem utilizado classificações que mais se aproximam da sua atividade, como por exemplo, o setor Agrícola vem utilizando com frequência a A01. No INPI pela busca realizada em 20 de junho de 2022, no quadro resumo (implement* and comput*) or (program* and computer*) or (metodo and software), para o ano 2021 foram localizados 41 pedidos de depósito de Patentes contendo referida classificação.

²⁶ G Física – G06 Instrumentos – Informática; Calculando; Contagem. H Eletricidade - H04 – Técnica de Comunicação Elétrica WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). Disponível em: <https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/ITsupport/Version20180101/transformations/ipc/20180101/en/html/>. Acesso em 09 ago. 2021.

²⁷ A pesquisa foi realizada na base de dados Epodoc/Epoque com base nas datas de depósitos de pedidos BR que se enquadravam dentro de um campo de classificação que concentram a maior quantidade de pedidos de patente de invenção implementados em computador (/IC/EC/LOW G05B15, G05B17, G05B19, G06F, G05G21, G06K9, G06K15, G06N, G06Q, G06T, G10L, H03M7, H03M13, H04L9, H04N7/16, H04N7/24). ABRANTES, Antonio Carlos Souza de; VALDMAN, Cátia. Estatísticas de pedidos de patentes implementados por programa de computador no Brasil e na EPO: um estudo comparativo, *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, [S.l.], n. 99, p. 29-40, mar. 2009.

Tabela 7 - Procedimento, tramitação e os requisitos necessários ao pedido de patente de invenção envolvendo IIC

O que (IIC)	Onde encontrar	Caminho
Como se procede ao registro, etapas, custos e orientações	No site do INPI: - Guia básico para o pedido; - Busca; - Custos e pagamento; - Sistema e-Patentes ²⁸ ; - Dúvidas; - Classificação IPC/CPC; - Trâmite prioritário; - <i>Patent Prosecution Highway</i> (PPH); - Proteção da patente no exterior; - Legislação.	Externo ao Manual. Acessar o site do INPI em serviços > Patentes ²⁹ > Legislação (para a Portaria 411/2020).
	Materiais de Consulta e Apoio: - Manual de básico para proteção por patentes de invenções, MU e certificados de adição; - Minha primeira patente; - Opinião preliminar; - Guias e cartilhas explicativas; - Perguntas frequentes.	Na sequência do caminho acima > Materiais de consulta e apoio ³⁰
A tramitação do processo e as etapas frente ao INPI	- Esquema do ciclo de vida do pedido de Patente (INPI, 2021); - Fluxograma do processamento do depósito de patente no âmbito do INPI (UFPE).	Anexos A e B.
Requisitos técnicos necessários para a obtenção do registro	Fluxograma de patente envolvendo IIC	Fluxograma IIC fig. 4
Exemplos	No referencial teórico e no Manual	Referencial teórico > Patente de invenção implementada em programa de computador > Manual > Explicações de patente de invenção envolvendo IIC.

Fonte: elaborada pelo autor (2022)

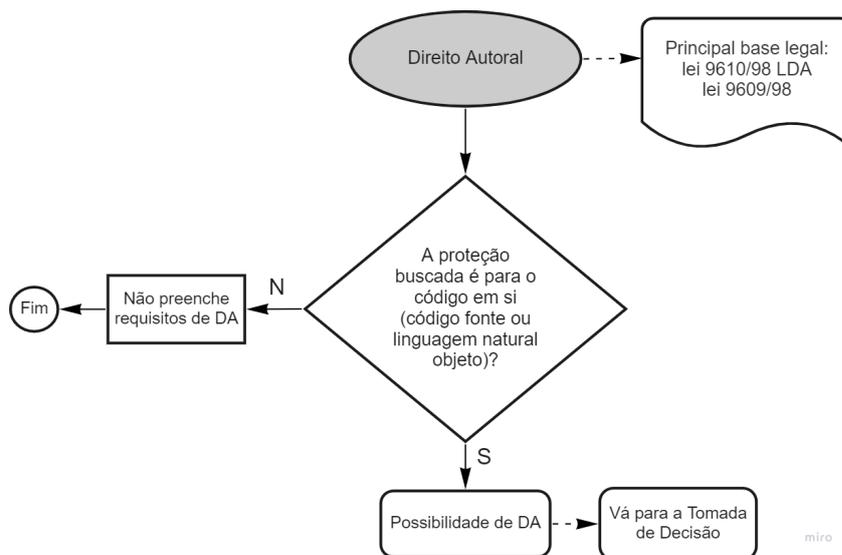
Abaixo foi elaborado um fluxograma quanto à possibilidade de registro de programa de computador envolvendo Direito Autoral.

²⁸ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Sistema e-Patentes*. [S.l]: INPI, [2020]. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes>. Acesso em 19 jun. 2022.

²⁹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Patentes*. [S.l]: INPI, [2020?]. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes>. Acesso em 19 jun. 2022.

³⁰ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Materiais de Consulta e Apoio*. [S.l]: INPI, [2020]. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/materiais-de-consulta-e-apoio>. Acesso em 19 jun. 2022.

Figura 5 - Fluxograma de direito autoral (DA)



Fonte: elaborada pelo autor (2022)

Quanto ao direito autoral, a proteção é internacional e válida, em especial, para todos os países signatários da Convenção de Berna (1886), ou seja, abrangência de 175 países (COPYRIGHTHOUSE, 2020)³¹. Assim, o registro ou simplesmente a criação (de *software* novo e original), feita no estrangeiro, goza de proteção automática no Brasil e embora facultativo o registro é recomendável para o assegurar o exercício dos direitos.

Nesse cenário, verificou-se que empresas como Microsoft ou Adobe, por exemplo, costumam promover o registro autoral do programa de computador, no seu país de origem³². Não realizando o registro no Brasil, porém, aqui demandando e reivindicando direitos sobre os programas de computador.

Não protege a funcionalidade, neste caso analisar a possibilidade de IIC (fig. 4).

Para o registro do programa de computador não é revelado o código, que fica em poder do titular ou depositante. Nada obstante, o código do programa de computador, antes de proceder ao registro, é possível lançar toda a informação de *front end* ou *back end* que guarnecem o programa de computador.

Uma vez feito o registro não é possível modificar o programa de computador

³¹ COPYRIGHTHOUSE.ORG. Países da Convenção de Berna. [S./], [2009?]. Disponível em: <https://pt.copyrighthouse.org/paises-convencao-de-berna>. Acesso em: 10 jun. 2022.

³² US COPYRIGHT OFFICE. [S./], [20--?]. Disponível em <https://www.copyright.gov/>. Acesso 09 ago. 2021.

sem que haja alteração do *hash*, o que garante a integralidade da informação levada a registro.

Feitos os apontamentos necessários, abaixo se fornece a informação básica para possibilitar o registro de programa de computador frente ao INPI. De forma simplificada as etapas são as seguintes:

- 1) Para compreender **como se procede** para realizar o registro de programa de computador, deve-se consultar o site do INPI em serviços > programas de computador, portanto externo ao Manual;
- 2) Para compreender qual é a **tramitação do processo** frente ao INPI, observar o Diagrama de fluxo do processo de registro de programa de computador no INPI (anexo C);
- 3) Para compreender os **requisitos necessários** à obtenção do registro de programa de computador, observar o Fluxograma de direito autoral (fig.5).

Tabela 8 - Procedimento, tramitação e os requisitos necessários ao registro de Programa de Computador

O que (programa de computador)	Onde encontrar	Caminho
Como se procede ao registro, etapas, custos e orientações	No site do INPI: - Guia básico para o pedido; - Busca; - Custos e Pagamento; - Sistema e-Software ³³ ; - Dúvidas; - Legislação.	Externo ao Manual. Acessar o site do INPI em serviços > Programa de computador ³⁴ .
	Materiais de Consulta e Apoio: - Manual do Usuário para o Registro Eletrônico de Programa de Computador; - Passo a passo para o depósito eletrônico; - Listagem de Campo de Aplicação e do Tipo de Programa; - Perguntas frequentes.	Na sequência do caminho acima > Materiais de consulta e apoio ³⁵ .
A tramitação do processo e as etapas frente ao INPI	Diagrama de fluxo de processo de registro de programa de computador (INPI, 2019)	Anexo C
Requisitos técnicos necessários para a	Fluxograma de DA	Fluxograma DA fig. 5

³³INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Sistema e-Software*. [S.]: INPI, [2020]. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/programas-de-computador/e-software>. Acesso em 19 jun. 2022.

³⁴ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Programas de Computador*. [S.]: INPI, [2020?]. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/programas-de-computador>. Acesso em 19 jun. 2022.

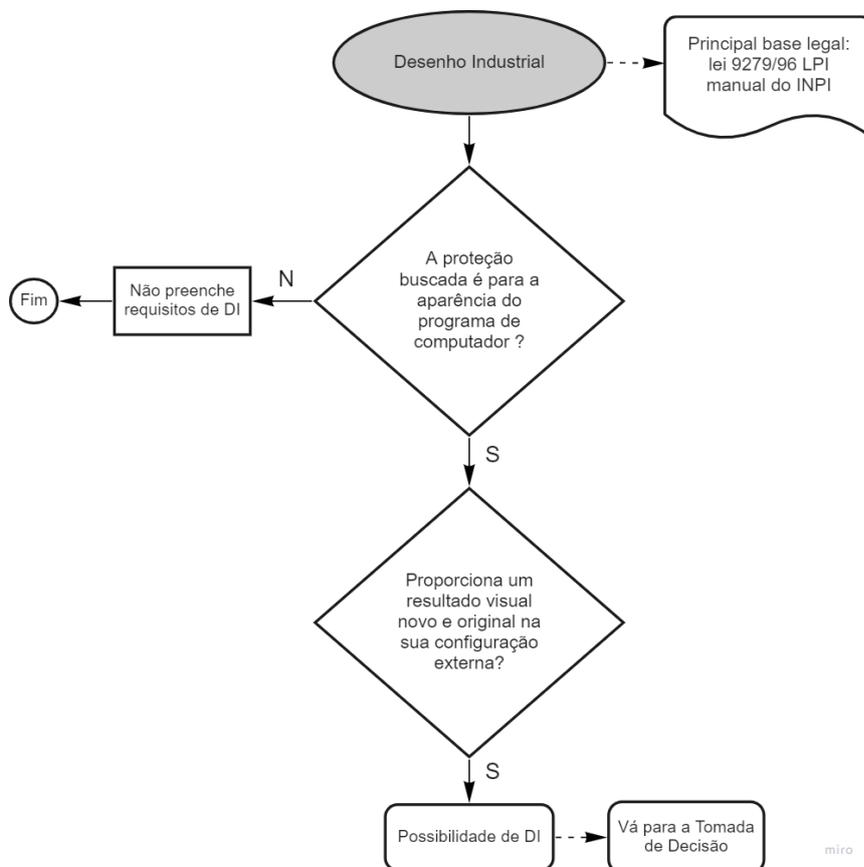
³⁵ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Materiais de Consulta e Apoio*. [S.]: INPI, [2020]. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/materiais-de-consulta-e-apoio>. Acesso em 19 jun. 2022.

obtenção do registro		
Exemplos	No embasamento teórico e no Manual	Embasamento teórico > Direito autoral e programa de computador > Manual > Explicações de DA.

Fonte: elaborada pelo autor (2022)

Abaixo foi elaborado um fluxograma quanto à possibilidade de pedido de registro de Desenho Industrial.

Figura 6 - Fluxograma de desenho industrial (DI)



Fonte: elaborada pelo autor (2022).

Inicialmente, cabe lembrar que não se considera DI qualquer obra de caráter puramente artístico (art. 98 da LPI). Também não são protegidos os aspectos técnicos, funcionais ou tecnológicos. Ou seja, a proteção dada pelo DI refere-se à configuração externa (à forma plástica ou conjunto de linhas e cores).

Pela busca realizada no INPI pelos termos interface* and gráfica* (conforme descrito na metodologia) identificou-se que são basicamente 02 classificações (Locarno 12ª edição) utilizadas, para o propósito do presente manual, a 14.04 (telas de exibição e ícones) amplamente preponderante e a 32.00 (símbolos gráficos e

logotipos, padrões de superfície, ornamentações) da classificação internacional³⁶.

Cabe destacar, ainda, que serão sempre obrigatórios, em pedidos de interface gráfica, o relatório descritivo e a reivindicação. Devendo em ambos conter a declaração de escopo do pedido, bem como a declaração de omissão de vistas do objeto tridimensional que exibirá a interface (INPI, 2019). Por sua vez, o título deverá indicar o objeto/dispositivo que exibirá a interface (LOPES; ALECRIM, 2019).

De acordo com o manual de DI INPI (2022), considera-se inadequado “Designação longa, confusa ou prolixa”, a Ex. Padrão aplicado à tela de exibição ou parte da mesma com interface de usuário gráfico³⁷. Por sua vez, considera-se adequado Ex. Padrão ornamental aplicado em interface gráfica.

O pedido de registro de forma plástica ornamental de um objeto poderá se referir a partes de objetos quando essas partes forem dissociáveis da forma complexa a qual estão integradas (INPI, 2019).

Feitos alguns apontamentos relevantes, abaixo se fornece a informação básica para possibilitar o registro (ou pedido) de DI frente ao INPI. De forma simplificada as etapas são as seguintes:

- 1) Para compreender **como se procede** para realizar o pedido de registro de DI, deve-se consultar o site do INPI em serviços > desenhos industriais, portanto externo ao Manual;
- 2) Para compreender qual é a **tramitação do processo** frente ao INPI, observar o Esquema do ciclo de vida do pedido de DI (INPI, 2021) e o Fluxograma do processamento de pedido de registro de DI no âmbito do INPI (UFPE), anexos D e E.
- 3) Para compreender os **requisitos necessários** ao registro (ou pedido) de DI, observar o Fluxograma de DI (fig. 6).

³⁶ Classificação Internacional de Locarno (12ª edição). Classe 14.04 (telas de exibição e ícones): Ícones [para computadores]; Interfaces gráficas de usuário [leiaute de tela de computador]. Classe 32.00 (símbolos gráficos e logotipos, padrões de superfície, ornamentações): Desenhos gráficos [bidimensionais]; Get-up [arranjo de vitrine]; Get-up [arranjo para interiores de barco]; Get-up [arranjo para interiores de lojas]; Get-up [arranjo para interiores de restaurantes]; Get-up [arranjo para interiores de trem]; Get-up [arranjo para interior de um espaço]; Logotipos; Ornamentações; Padrões de superfície; Símbolos gráficos; Símbolos gráficos [figuras de revista em quadrinhos].

³⁷ O título é desnecessariamente longo e impede a imediata compreensão do teor do desenho industrial requerido. Deve-se optar pela indicação clara e sucinta do objeto ou padrão ornamental. Manual de DI do INPI (2022).

Tabela 9 - Procedimento, tramitação e os requisitos necessários ao registro de desenho industrial

O que (DI)	Onde encontrar	Caminho
Como se procede ao registro, etapas, custos e orientações	No site do INPI: - Guia básico para o pedido; - Busca; - Custos e pagamento; - Sistema e-DI ³⁸ ; - Dúvidas; - Classificação; - Legislação.	Externo ao Manual. Acessar o site do INPI em serviços > Desenhos industriais ³⁹
	Materiais de Consulta e Apoio: - Manual de desenhos Industriais; - Guia do usuário: Módulo de DI do peticionamento eletrônico; - Manual do usuário: Módulo de DI do peticionamento eletrônico; - Guias e cartilhas explicativas; - Perguntas frequentes.	Na sequência do caminho acima > Materiais de consulta e apoio ⁴⁰
A tramitação do processo e as etapas frente ao INPI	Esquema do ciclo de vida do pedido de DI (INPI, 2021); Fluxograma do processamento de pedido de registro de DI no âmbito do INPI (UFPE).	Anexos D e E
Requisitos técnicos necessários para a obtenção do registro	Fluxograma de DI	Fluxograma DI fig. 6
Exemplos	No referencial teórico e no Manual	Referencial teórico > O aspecto visual, a aparência do programa de computador > Manual > Explicações de DI

Fonte: elaborada pelo autor (2022)

Após analisar cada direito de PI individualmente, cabe realizar os apontamentos necessários de como a questão da infração de direitos de PI afetos ao programa de computador tem sido decidida pelo judiciário. Ao 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 esse último, foram constatados inúmeros casos sem, no entanto, haver estrita relação com

³⁸ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Sistema e-DI*. [S.]: INPI, [2020]. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/desenhos-industriais/e-di>. Acesso em 19 jun. 2022.

³⁹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Desenhos Industriais*. [S.]: INPI, [2020?]. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/desenhos-industriais>. Acesso em 19 jun. 2022.

⁴⁰ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Materiais de Consulta e Apoio*. [S.]: INPI, [2022]. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/desenhos-industriais/materiais-de-consulta-e-apoio>. Acesso em 19 jun. 2022.

o objeto da pesquisa⁴¹.

Em um segundo momento, se buscou, como objetivo de pesquisa, 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. Cumpre destacar que a maior litigiosidade de processos envolvendo o tema de infração a direitos de PI de Programa de Computador, na justiça Estadual, diz respeito à infração de direitos autorais (lei nº. 9.610/98 e também embasada na lei nº. 9.609/98), razão pela qual os resultados abaixo espelham essa situação.

Tabela 10 - Decisões sobre violação de programa de computador TJRS

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul		
Apelação Cível, Nº 70082714676, Quinta Câmara Cível, TJRS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 15-04-2020 - Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador	Apelação Cível, Nº 70077377133, Quinta Câmara Cível, TJRS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 31-10-2018 - Apuração do Dano material em Liquidação de sentença + Dano moral	Embargos de Declaração, Nº 70074086802, Sexta Câmara Cível, TJRS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 29-06-2017 - Improcedência - Mera semelhança entre programas de computador
Apelação Cível, Nº 70075838326, Quinta Câmara Cível, TJRS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-11-2017 - Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador	Apelação Cível, Nº 70085194561, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 26-08-2021 - Duas vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador	Apelação Cível, Nº 70073070914, Quinta Câmara Cível, TJRS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-04-2017 - Improcedência - Mera semelhança entre programas de computador
Embargos Infringentes, Nº 70067282004, Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, TJRS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Redator: Rinez da Trindade, Julgado em: 11-03-2016 - Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador	Apelação Cível, Nº 70080397722, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 14-06-2019 - Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador	Apelação Cível, Nº 70082674326, Sexta Câmara Cível, TJRS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 13-12-2019 - Improcedência - Mera semelhança entre programas de computador
Apelação Cível, Nº 70085142560, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 25-05-2022 - Dez vezes o valor	Apelação Cível, Nº 70078807294, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 19-10-2018 -	Apelação Cível, Nº 70073041915, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 25-05-2017 - Improcedência -

⁴¹ Foram analisados dezoito recentes julgados de cada um dos Tribunais selecionados, os resultados estão expostos nas tabelas 9 e 10. Os principais termos de busca utilizados foram os seguintes: Programa de computador e direito autoral; Programa de computador e propriedade industrial; Programa de computador e propriedade intelectual; Programa de computador e contrafação.

de <u>mercado</u> do programa de computador	Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador, apurado em liquidação de sentença	Mera semelhança entre programas de computador
Apelação Cível, Nº 50002384920188210128, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 24-02-2022 - Duas vezes o valor de <u>compra</u> do programa de computador	Apelação Cível, Nº 70072522527, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 06-10-2017 - Dez vezes o <u>valor</u> de programa de computador	Apelação Cível, Nº 70071078570, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 07-04-2017 - Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador
Apelação Cível, Nº 70081205726, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-05-2019 - Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador	Apelação Cível, Nº 70068276799, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 30-03-2016 - Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador	Apelação Cível, Nº 70064388747, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 30-09-2015 - Apuração do Dano Material em Liquidação de Sentença

Fonte: elaborada pelo autor (2022)

Tabela 11- Decisões sobre violação de programa de computador TJSP

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo		
TJSP; Apelação Cível 1001719-61.2019.8.26.0704; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/03/2020. - Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador	TJSP; Apelação Cível 1000221-27.2018.8.26.0004; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2021. - Cinco vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador	TJSP; Apelação Cível 1024613-71.2017.8.26.0002; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional II - Santo Amaro - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2020. - Apuração do Dano material em Liquidação de sentença + Dano Moral
TJSP; Apelação Cível 1010688-21.2014.8.26.0161; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2018. - Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador	TJSP; Apelação Cível 1001570-58.2019.8.26.0577; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2020. - Cinco vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador	TJSP; Apelação Cível 1000985-04.2019.8.26.0416; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2021; Data de Registro: 27/05/2021 - Três vezes o valor devido a título de <u>licenças de uso constatadas no laudo pericial</u>
TJSP; Apelação Cível 0009491-90.2011.8.26.0278; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de	TJSP; Apelação Cível 1005707-72.2018.8.26.0010; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20ª Vara Cível;	TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1020691-93.2017.8.26.0625; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de

Itaquaquecetuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/05/2017 - Dez vezes o valor de mercado do programa de computador	Data do Julgamento: 02/02/2022; Data de Registro: 02/02/2022 - Apuração do Dano Material em Liquidação de sentença	Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro: 24/08/2020 - Quatro vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador a ser apurado em Liquidação de Sentença
TJSP; Apelação Cível 1000880-29.2015.8.26.0299; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jandira - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020 - Dez vezes o valor de mercado do programa de computador	TJSP; Apelação Cível 1022786-39.2015.8.26.0602; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Sorocaba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2020; Data de Registro: 02/12/2020 - Improcedência – não houve violação	TJSP; Apelação Cível 0136736-12.2006.8.26.0100; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 21/09/2017 - Cem vezes o valor de mercado do programa de computador (concorrência desleal)
TJSP; Apelação Cível 1014181-64.2018.8.26.0161; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020 - Valor fixado a título de dano material - R\$ 30.000,00 (9 programas computador)	TJSP; Apelação Cível 0011684-39.2005.8.26.0068; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017 - Apuração do Dano Material em Liquidação de Sentença	TJSP; Apelação Cível 0006928-60.2012.8.26.0320; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro: 21/10/2019 - Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador
TJSP; Apelação Cível 1000910-31.2019.8.26.0394; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Odessa - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/08/2021; Data de Registro: 26/08/2021 - Cinco vezes o <u>aluguel mensal</u> do programa de computador	TJSP; Apelação Cível 0136419-72.2010.8.26.0100; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2021; Data de Registro: 16/12/2021 - Apuração do dano material em Liquidação de Sentença	TJSP; Apelação Cível 1009691-60.2017.8.26.0152; Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2019; Data de Registro: 03/07/2019 - Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador

Fonte: elaborada pelo autor (2022)

Verificou-se que em caso de judicialização decorrente da violação de direitos intelectuais do programa de computador, os parâmetros mais usuais aplicados em se tratando de direito autoral variam de 5 (cinco) a 10 (dez) vezes do valor de mercado e, por vezes, de compra do programa de computador, caso tivesse sido licenciado⁴².

Embora haja previsão legal de que não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor

⁴² Para os casos de violação de patente de invenção e DI, os critérios legais encontram previsão na LPI art. 210 “critérios 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 não é recorrente.

equivalente a 3.000 (três mil) vezes o número de exemplares (LDA, art. 103, § único). Esse critério “quando não conhecido o número de exemplares” não foi localizado nos julgados mais recentes dos tribunais selecionados.

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, observou-se que quando há mera semelhança entre programas de computador, principalmente envolvendo DA (semelhança entre códigos ou função, sem patente pleiteada nem elementos de *look and feel* e *trade dress*), não se considera violação sendo a ação improcedente⁴³.

Portanto, o risco de uma condenação elevada, também, serve como parâmetro para a tomada de decisão, seja para o titular que deseja fazer valer os seus direitos ou para inibir aquele que pensa em infringir.

5.2 Tomada de decisão

Para tomada de decisão é necessário premissas e análises sobre o futuro, recorrendo-se a métodos de prospecção. Devido à complexidade do ambiente e múltiplos *stakeholders*, tomar decisões deixando de prospectar o futuro pode representar um risco maior do que o risco de prospectar e errar (YOSHIDA, *et al* 2013). O futuro das corporações tem como condicionante as corretas decisões tomadas por seus dirigentes (RIBEIRO, *et al* 2016). Um dirigente é uma pessoa com subjetividade, que terá algumas métricas objetivas para definir, porém a decisão permeia, também, aspecto subjetivo de condições locais e *feeling*.

O propósito do manual é municiar com informações e fornecer subsídios técnicos e jurídicos que sirvam para nortear uma tomada de decisão quanto à proteção (ou possibilidade de) por ativos de PI afetos ao programa de computador. A figura abaixo demonstra, de forma resumida, as ferramentas que o usuário terá à disposição para auxiliar no entendimento do que é possível, a partir do que terá condições de

⁴³Cabe a ressalva de que evidentemente a qualidade dos quesitos, defesa técnica e laudo pericial também tem o condão de conduzir a situação processual favorável ou não. No entanto, o estudo realizado foi no sentido de identificar o resultado da decisão proferida, não se atendo à análise detalhada dos autos dos processos.

optar por uma ou múltiplas proteções por direitos de PI ao programa de computador.

Figura 7 - Tomada de decisão

Decisão
Avaliação pela realização da(s) proteção (ões) a partir da análise de critérios técnicos e jurídicos



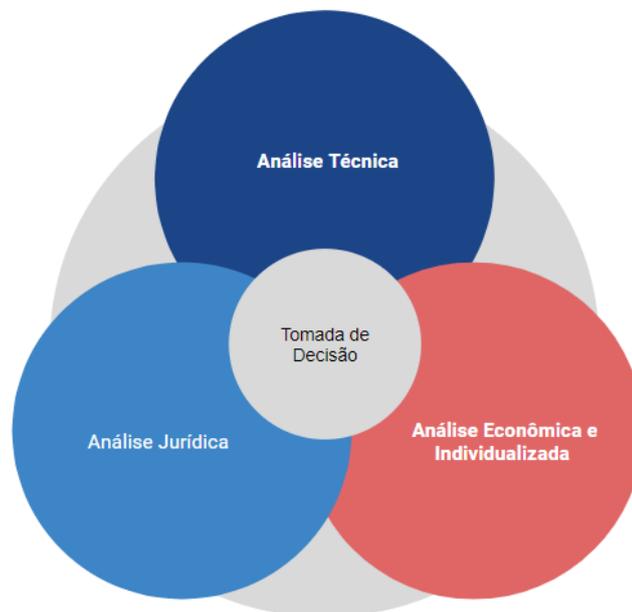
Fonte: elaborada pelo autor (2022).

Assim, ao consultar o manual observar os detalhamentos de cada direito que se pretende levar a registro, conforme acima bem delineado, para posteriormente recair neste item que é o final, de tomada de decisão. Para a compreensão dos institutos o usuário deverá fazer uma análise conjunta da viabilidade técnica, jurídica, das tabelas, fluxogramas e informações constantes no manual.

A tomada de decisão tende a ser mais assertiva a partir da análise do cenário técnico e jurídico. Nada obstante, muito embora todos os subsídios técnicos trazidos à baila sirvam para nortear uma tomada de decisão, o caso concreto, a análise sociológica, filosófica, econômica e cultural é que vai, por último, dizer o resultado para o caso específico.

Portanto, a análise econômica estrita e individualizada de cada pessoa ou corporação, foge ao alcance desse estudo. Em linhas gerais o manual proporciona os elementos de análise técnica e jurídica, ficando à cargo do interessado em promover os registros de PI a análise individualizada da sua situação e se o investimento faz sentido para si.

Figura 8 - Elementos analisados para auxiliar na tomada de decisão



Fonte: elaborada pelo autor (2022)

Desta forma, como método de prospecção para tomada de decisão, além de critérios objetivos, devem se levar em consideração variáveis, como: importância da atividade, horizonte de tempo, frequência de uso e satisfação com os resultados. A tomada de decisão é frequentemente associada a incertezas em relação ao futuro (YOSHIDA, *et al* 2013). Nesse contexto, visando potencializar a exploração dos ativos de PI do programa de computador, antevendo riscos inerentes ao desconhecimento do tema, é que buscamos entregar à sociedade um manual que auxilie a identificar as possíveis formas de proteção, via ativos de propriedade intelectual, ao programa de computador no Brasil, contendo elementos acessórios para amparar a tomada de decisão.

A questão da proteção, do registro, da exclusividade é bem vista sob essa ótica, desse cenário de incerteza futura. Imaginemos que durante anos nos debruçando desenvolvendo um novo programa de computador, absolutamente atrativo ao mercado do ponto de vista comercial e de resolução de um problema, atraindo os olhares e investimentos.

Bem, chegado a esse estágio, o ideal é que se olhe para o portfólio e se tenha títulos de propriedade intelectual, aptos a promover a defesa do ativo imaterial, se necessário for. Do contrário o risco é iminente de que um concorrente ou um malfeitor poderá “desenvolver” algo igual ou muito semelhante e, quiçá obtendo um resultado financeiro mais expressivo do que o próprio criador/inventor.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A indústria do *software* está em franca ascensão, estando o Brasil atualmente na 9ª posição do ranking mundial. A partir da premissa da necessidade de inovar e de compensar todo o investimento de tempo, insumos e recursos, permitindo ao titular (que tiver esse objetivo), explorar economicamente e com segurança a criação e/ou invento pertinente ao programa de computador, foi elaborado um estudo que culminou num manual sobre as múltiplas possibilidades de proteção do programa de computador pelos direitos de PI.

Espera-se que este manual contribua para ajudar a estimular o mercado de consumo, bem como, para a melhoria da qualidade e avanço na proteção intelectual do programa de computador.

Os fluxogramas desenvolvidos têm o potencial de inovação, trata-se de um avanço no estado da literatura. Não se identificou trabalho similar que apresente essa sequência lógica do assunto.

É possível concluir que quanto mais títulos de PI se tiver, contanto que adequadamente registrados, maior o escopo de proteção ao programa de computador. De modo que se tenha elementos para fazer valer os direitos em caso de violação ou disputa.

Imagine-se a situação em que um terceiro, sem autorização, produza o mesmo resultado, a partir da mesma ideia/premissa de um programa de computador (que até então era único, criativo, original em termos de código e aparência e que soluciona um problema técnico), se aproximado cada vez mais da exata técnica, funcionalidade e disposição do programa original.

Não raras vezes, o detentor original não possui registros de PI, o que dificulta em muito a demonstração do seu direito. Ou, ainda, caso tenha registro de PI, e o terceiro mesmo assim resolve agir alterando um pouco reivindicação do pedido de patente envolvendo IIC (esquivando-se até mesmo de infração por equivalência), alterando as linhas de códigos (mesmo conhecendo profundamente o sistema originário) e promovendo algumas mudanças da aparência, ou seja, faz lembrar o programa originário.

Neste caso, o titular que tiver títulos e certificados de PI (de propriedade industrial e autoral), somado a elementos de repressão à concorrência desleal (dentre os quais *look and feel* e *trade dress*), terá uma grande vantagem competitiva para o

exercício dos direitos.

Em trabalhos futuros espera-se poder analisar, determinar critérios para valoração da tecnologia e atribuir nota de nível de prioridade a cada uma das “informações e questionamentos” - elencadas na Tabela análise dos múltiplos direitos de PI do programa de computador (tab. 6) -, dando mais elementos para a tomada de decisão. Para tanto, será necessário aprofundar estudos em áreas multidisciplinares, como contabilidade, economia, sociologia e administração.

Da mesma forma em que trabalhos futuros poderão aprofundar estudos em termos de direito da concorrência.

Assim, com a conclusão deste trabalho, se forneceu à sociedade em geral, desenvolvedores, cadeia do *software* e operadores do direito, um manual que identifica e orienta quanto às possibilidades de uma ou múltiplas proteções do programa de computador por direitos de propriedade intelectual. A partir dos fluxogramas do manual (e da forma como desenvolvidos), pode-se adequar para linguagem computacional, a fim elaborar um programa de computador, além do que, também há possibilidade de estruturar um curso e treinamentos a respeito.

REFERÊNCIAS

- ABRÃO, Eliane Y. *Direitos de autor e direitos conexos*. São Paulo: Editora do Brasil, 2002.
- ABRANTES, Antonio Carlos Souza de; VALDMAN, Cátia. Estatísticas de pedidos de patentes implementados por programa de computador no Brasil e na EPO: um estudo comparativo, *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, [S.l.], n. 99, p. 29-40, mar. 2009.
- ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. Patentes de invenções implementadas por computador e seu papel na promoção da inovação tecnológica. *Revista Eletrônica do IBPI*, [S.l.], n. 7, p. 143-228, [2012]. Disponível em https://ibpieuropa.org/?media_dl=366. Acesso em 09 ago. 2021.
- ANDRADE, Gustavo Piva. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, São Paulo, n. 112, p. 3-26, maio. 2011.
- ASCENSÃO, José de Oliveira. A Protecção Jurídica dos Programas de Computador. *Separata da Revista da Ordem dos Advogados*. [S.l.], v. 50, p. 69-118, 1990.
- 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 07 maio 2021.
- ANDRADE, Elvira *et. al.* Propriedade Intelectual em Software: o que podemos apreender da experiência internacional?. *Revista Brasileira de Inovação*, Campinas: v. 6, n. 1, p. 31–53, 2009. DOI 10.20396/rbi.v6i1.8648940. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rbi/article/view/8648940>. Acesso em: 10 jun. 2021.
- ARDISSONE, Carlos Maurício. Temas Contemporâneos Sobre Desenhos Industriais: A Proteção de Interfaces Gráficas Dinâmicas e a Proteção Parcial de Objetos. *Painel apresentado no XXXIX Congresso Internacional da Propriedade Intelectual, ABPI*, 2019. Disponível em: https://www.congressoabpi.org.br/posevento/2019/apresentacoes/Painel5/26_PAINEL_5_CARLOS_ARDISSONE.pdf. Acesso em: 24 jul.2021.
- BARBOSA, Denis Borges. *A proteção do software*. [S. l.: s. n.], 2001. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-proteo-do-software.pdf>. Acesso em 29 mar. 2020.
- BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *E-stabelecimento: Teoria de estabelecimento comercial na internet, Aplicativos, Websites, segregação patrimonial, Trade Dress Eletrônico, Concorrência Online, ativos intangíveis cibernéticos e Negócios Jurídicos*. 1. ed. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2018.

BAIL, Pedro Félix; WECHINEWSKY, Patricia Minini. A propriedade intelectual aplicada às tecnologias imateriais: desafios do direito e doutrina. *Academia de Direito*, v. 3, p. 675-694, jul. 2021. DOI <https://doi.org/10.24302/acaddir.v3.3234>. Disponível em <http://www.periodicos.unc.br/index.php/acaddir/article/view/3234>. Acesso em 15 jan. 2022.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição Federal. Texto compilado até a Emenda Constitucional nº 105 de 12/12/2019. Brasília, DF: Senado Federal, 2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 mar. 2020.

BRASIL. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Lei de Propriedade Industrial, DF: Presidente da República, 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 10 jun. 2021.

BRASIL. *Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998*. Lei de Softwares. Brasília, DF: Presidente da República, 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm. Acesso em: 19 jun. 2022.

BRASIL. *Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998*. Lei de Direitos Autorais. Brasília, DF: Presidente da República, 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm. Acesso em: 20 jun. 2022.

BRASIL. Portaria INPIPR 411/2020. Institui a nova versão das diretrizes de exame de pedidos de patente envolvendo invenções em computador (IIC). Brasília, DF: INPI, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/PortariaINPIPR4112020_DIRPAInvenesImplementadasemComputador_05012021.pdf. Acesso em: 18 jun. 2022.

COLARES, Rodrigo Guimaraes. Proteção jurídica do software: Uma análise crítica dos elementos protegidos pelo direito. *AR: Revista de Derecho Informático*, n. 137, p. 2, 2009. Disponível em: <http://www.alfaredi.org/sites/default/files/articles/files/colares.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2022.

COPYRIGHTHOUSE.ORG. *Países da Convenção de Berna*. [S.], [2009?]. Disponível em: <https://pt.copyrighthouse.org/paises-convencao-de-berna>. Acesso em: 10 jun. 2022.

COSTA NETTO, José Carlos. *Direito Autoral no Brasil*. 2. ed. São Paulo: FTD, 2008.

DE BARROS, Marcos Amaral; DE MORAES, Maria Antonieta Lynch. Proteção ao software no Brasil: aspectos práticos e a jurisprudência dos Tribunais. *Revista de Direito UNINOVAFAPI*, 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.], 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: 09 set. 2021.

DE LA HOUSSAYE, Cássia Mota. Critérios comparados de exame de Desenho Industrial: INPI, USPTO e JPO. *13º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, Univille, Joinville/SC*, nov. 2018. Disponível em: http://pdf.blucher.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/designproceedings/ped2018/3.3_ACO_20.pdf. Acesso em: 09 ago. 2021.

DE LIMA, Gabriel Maciel; DE LIMA, Thaisi Leal Mesquita; GUIMARÃES, Patricia Borba Vilar. A proteção jurídica de softwares e sua contribuição para o desenvolvimento brasileiro. *Cadernos de Direito Actual*, [S.], n. 11, p. 161-172, 2019. Disponível em: <http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/392>. Acesso em: 12 nov. 2021.

DI BLASI, Gabriel. Tendências da Proteção dos Desenhos Industriais nos Países. *Propriedade & ética*, [S.], v.1, n. 3, p. 42-55, maio/jun. 2008.

DICIO, Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus, 2022. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/vitoria-de-pirro/>. Acesso em: 14 jan. 2020.

DOS SANTOS, Manoel J. Pereira. A proteção da interface de usuário em programas de computador. In: WACHOWICZ, Marcos (Org.) *et al. Estudos de propriedade intelectual em homenagem ao Prof. Dr. Denis Borges Barbosa*. 22. ed. Curitiba: IODA, 2021. E-book. p. 615-633. Disponível em: https://codaip.gedai.com.br/wp-content/uploads/2021/11/11_Estudios-de-Propriedade-Intelectual-em-homenagem-ao-Prof_Dr_Denis-Borges-Barbosa.pdf. Acesso em 20 jan. 2022.

ESPAENET. *Base de dados de Patentes do Escritório de Patentes (EPO)*. [S.], [20--?]. Disponível em: <https://worldwide.espacenet.com/>. Acesso em: 18 jun. 2022.

FREY, Irineu Afonso; TONHOLO, Josealdo; QUINTELLA, Cristina M. *Conceitos e Aplicações de Transferência de Tecnologia*. IFBA, Salvador, v.1, 2019. 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.

GABBAY, Daniela Monteiro (Coord.); CUNHA, Luciana Gross (Coord.). Diagnóstico sobre as causas de aumento das demandas judiciais cíveis, mapeamento das demandas repetitivas e propositura de soluções pé-processuais, processuais e gerenciais à morosidade da Justiça. São Paulo: *Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas de São Paulo*, 2010. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/relat_pesquisa_fgv_edital1_2009.pdf. Acesso em: 10 mar. 2021.

GABRIEL JUNIOR, Rene Faustino; MOURA, Ana Maria Mielniczuk; ALVES, Thiago Monteiro; SANTOS, Fernanda Bochi; BRANDÃO, Felipe Grando; CORREA, Fabiano Couto. Etapas do ciclo de vida das patentes depositadas no INPI com base nas revistas de propriedade industrial. *Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação*, Belo Horizonte, v. 13, n. 1, p. 1-24, 2020. Disponível em: <https://revistas.ancib.org/index.php/tpbci/article/view/514>. Acesso em: 15 fev. 2022.

GERHARDT, Tatiana Engel (Org.); SILVEIRA, Denise Tolfo (Org.) *et al. Métodos de Pesquisa*. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/52806>. Acesso em: 14 out. 2020.

GONTIJO, Renata. Design, "L'enfant Terrible" da Propriedade Intelectual no Brasil. *Cadernos de Prospecção*, Salvador, v. 7, n. 3, p. 279-290, jul/set. 2014. DOI 10.9771/S.CPROSP.2014.007.029. Disponível em: https://periodicos.ufba.br/index.php/nit/article/view/11347/pdf_38. Acesso em: 11 set. 2021.

GUARDA, Paolo. Looking for a Feasible Form of Software Protection: Copyright or Patent, is that the Question?. *European Intellectual Property Review*, [S.], v. 35, n. 8, p. 445-454, dez. 2013. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2366751>. Acesso em: 4 jul. 2021.

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 03 ago. 2021.

LOPES, Beatriz; ALECRIM, Ana Luiza. Novidades do manual de desenho industrial do INPI e seus impactos no exame. *Painel apresentado no XXXIX Congresso Internacional da Propriedade Intelectual, ABPI*, 2019. Disponível em: https://www.congressoabpi.org.br/posevento/2019/apresentacoes/Desenhoindustrial/24_COMISSAO_DESENHO_INDUSTRIAL_BEATRIZ_LOPES_E_ANA_ALECRIM.pdf. Acesso em: 24 jul.2021.

MEDEIROS, Heloísa Gomes; WACHOWICZ, Marcos. Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual no Software. *Revista Jurídica Luso-Brasileira*, Lisboa/Portugal, 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.

MEDEIROS, Heloísa Gomes. Software e direitos de propriedade intelectual. Curitiba: *Gedai*, 2019. *E-book*. Disponível em https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Software-e-direitos-de-propriedade-intelectual_ebook.pdf. Acesso em: 14 maio 2021.

MENEZES, Cláudia Cardinale Nunes; BORTOLI, Robélius de. Propriedade intelectual em jogos digitais: perspectiva do Brasil. *Cadernos de Direito*, Piracicaba, v. 16, p.187-206, jan/jun. 2016. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/cd/article/view/2901> . Acesso em: 22 ago. 2020.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). *Resolução INPI/PR nº 232/2019*, Dispõe sobre a criação do Manual de Desenhos Industriais. Disponível em <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/2576/Manual%20de%20D>

desenhos%20Industriais%20-%201a%20edi%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em: 28 jul. 2021.

MONIZ, Pedro de Paranaguá. Patenteabilidade de métodos de fazer negócios implementados por software: da perspectiva externa ao ordenamento jurídico pátrio. In: BARBOSA, Denis Borges. *Coleção Propriedade Intelectual: aspectos polêmicos da propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen, 2004, p.168-194.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Estatísticas e Estudos Econômicos. [S.]: INPI, [2020?]. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas>. Acesso em 20 maio 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Boletim Mensal de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: INPI, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/arquivos/publicacoes/boletim-mensal-de-propriedade-industrial-fevereiro-de-2022_vf.pdf. Acesso em: 20 maio 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Manual do Usuário para o Registro Eletrônico de Programas de Computador*. Rio de Janeiro, RJ: INPI, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-programa-de-computador/ManualdoUsurioRPCportugusV1.8.5.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2021.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *INPI divulga rankings dos maiores depositantes em 2020*. [S.]: INPI, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-rankings-dos-maiores-depositantes-em-2020>. Acesso em 20 maio 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *12ª edição da Classificação Internacional de Locarno, organizada por classes e subclasses, com notas explicativas*. [S.]: INPI, [2020?]. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/desenhos-industriais/classificacao>. Acesso em: 28 jul. 2021.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Sistema e-DI*. [S.]: INPI, [2020]. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/desenhos-industriais/e-di>. Acesso em 19 jun. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Sistema e-Patentes*. [S.]: INPI, [2020]. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes>. Acesso em 19 jun. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Sistema e-Software*. [S.]: INPI, [2020]. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/programas-de-computador/e-software>. Acesso em 19 jun. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Desenhos Industriais*. [S.]: INPI, [2020?]. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/desenhos-industriais>. Acesso em 19 jun. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Programas de Computador*. [S.l]: INPI, [2020?]. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/programas-de-computador>. Acesso em 19 jun. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Patentes*. [S.l]: INPI, [2020?]. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes>. Acesso em 19 jun. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Materiais de Consulta e Apoio*. [S.l]: INPI, [2022]. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/desenhos-industriais/materiais-de-consulta-e-apoio>. Acesso em 19 jun. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Materiais de Consulta e Apoio*. [S.l]: INPI, [2020]. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/materiais-de-consulta-e-apoio>. Acesso em 19 jun. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Materiais de Consulta e Apoio*. [S.l]: INPI, [2022]. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/programas-de-computador/materiais-de-consulta-e-apoio>. Acesso em 19 jun. 2022.

PIMENTA, Eduardo Salles. *A Jurisdição Voluntária nos Direitos Autorais*. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2002.

PIMENTA, Eduardo Salles. *A proteção (Civil e Penal) do programa de computador: pontos e contrapontos*. 2. ed. São Paulo: Letras Jurídicas, 2014.

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

PRONER, Carol. *Propriedade intelectual: para uma outra ordem jurídica possível*. São Paulo: Cortez, 2007. Disponível em: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/varios/Proner_2007.pdf. Acesso em: 13 out. 2021.

RIBEIRO, Ivano; SERRA, Fernando Antônio Ribeiro; SERRA, Bernardo Paraíso de Campos. Relações teóricas e conceituais em tomada de decisão estratégica. *Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios*, v. 9, n. 2, p. 57-84, 2016. DOI <https://doi.org/10.19177/reen.v9e2201658-86>. Disponível em: <https://portaldeperiodicos.animaeducacao.com.br/index.php/EeN/article/view/3703>. Acesso em: 12 mar. 2022.

ROCHA, Fabiano de Bem da. A perpetuatio jurisdictionis e a competência privativa para julgamento dos feitos da propriedade intelectual nos tribunais. *Revista da ABPI*, São Paulo, n. 131, p. 70-76, jul./ago. 2014.

SILVA, Elizabeth Ferreira da *et al.* Patente: da importância e sua proteção: patente de invenção e modelo de utilidade. Rio de Janeiro: INPI, 2021. *E-book*. Disponível

em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/CartilhaINPI_Patente_Daimportnciasuaproteo.pdf. Acesso em: 14 maio 2022.

SILVA, Elizabeth Ferreira da *et al.* Desenho industrial: da importância e sua proteção. Rio de Janeiro: INPI, 2021. *E-book*. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/CartilhaINPI_DesenhoIndustrial_Daimportnciasuaproteo.pdf. Acesso em: 15 jan. 2021.

TIGRE, Paulo Bastos; MARQUES, Felipe Silveira. Apropriação tecnológica na economia do conhecimento: inovação e propriedade intelectual de software na América Latina. *Economia e Sociedade*, v. 18, p. 547-566, 2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL. *Jurisprudência*. Disponível em: https://www.tjrs.jus.br/novo/buscas-solr/?aba=jurisprudencia&q=&conteudo_busca=ementa_completa. Acesso em: 18 jun. 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. *Jurisprudência*. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1>. Acesso em: 18 jun. 2022.

TRINDADE, Jocenara. A Eficácia da Proteção Jurídica Concedida Aos Programas De Computador. 2012. Artigo (Trabalho de Conclusão de Curso em Ciências Jurídicas e Sociais). Escola de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. Disponível em: https://www.pucrs.br/direito/wp-content/uploads/sites/11/2018/09/jocenara_trindade.pdf. Acesso em: 07 ago. 2021.

UNIÃO INTERNACIONAL DE COMUNICAÇÃO. Measuring digital development Facts and figures 2020. [S.l]: ITU Publications, 2020. *E-book*. Disponível em: <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx>. Acesso em: 14 fev. 2021

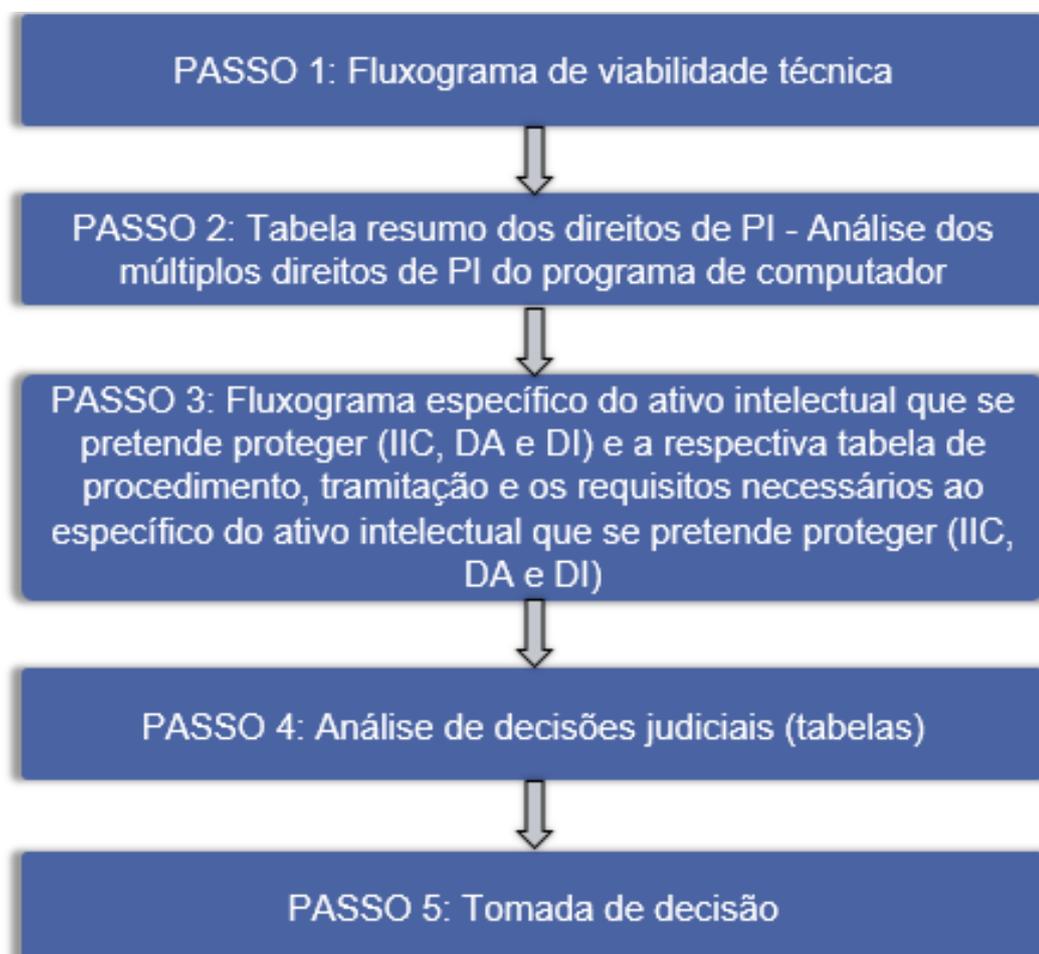
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. Diretoria de Inovação e Empreendedorismo. *Manual de Propriedade Intelectual da UFPE*. Recife. Disponível em: https://www.ufpe.br/documents/144018/967739/manual_de_propriedade_intelectual_da_UFPE.pdf/557340ad-7248-42b6-a75c-e93a373210f1. Acesso em: 18 maio. 2022.

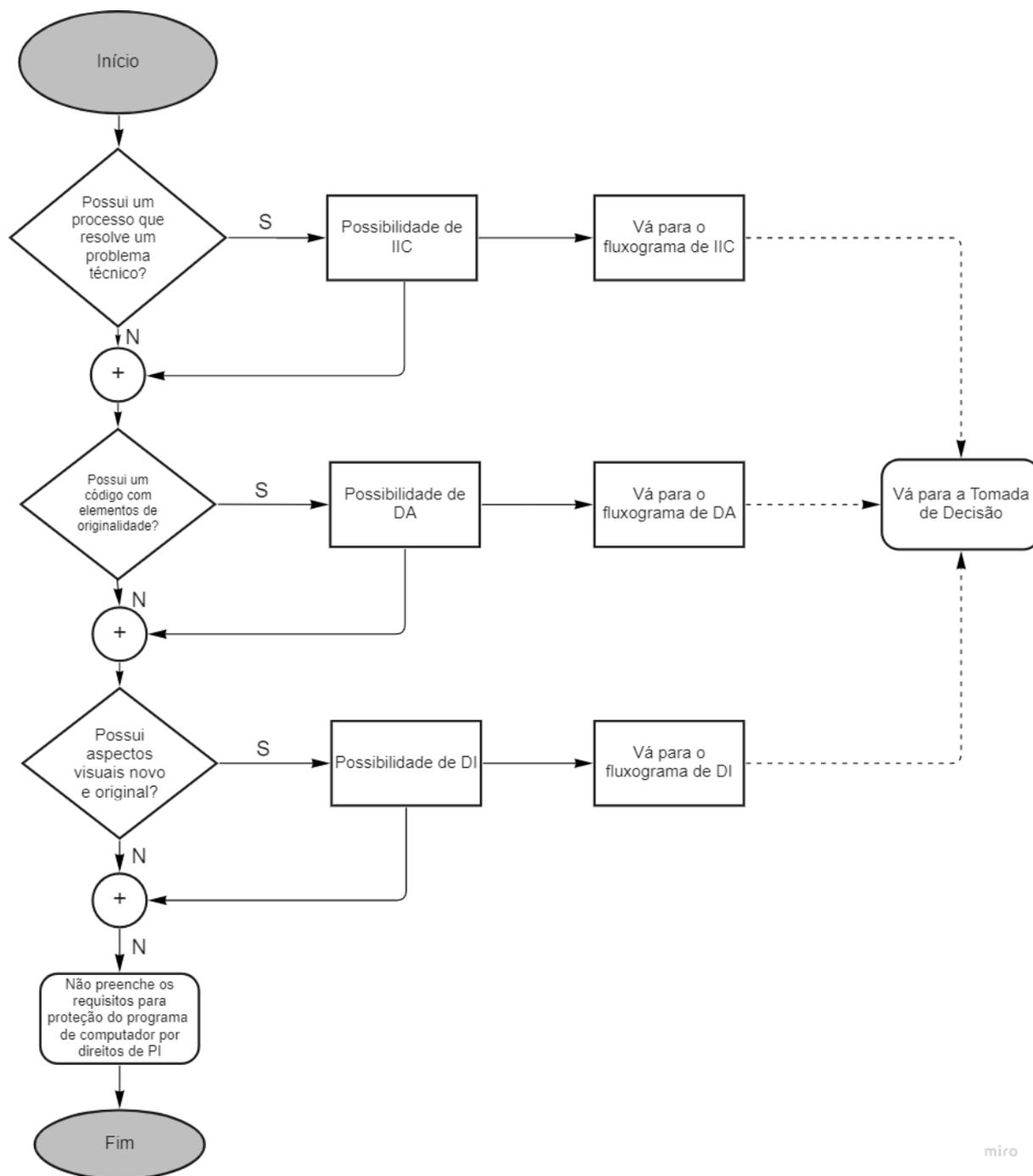
US COPYRIGHT OFFICE. [S.l], [20--?]. Disponível em <https://www.copyright.gov/>. Acesso em: 09 ago. 2021.

VARELLA, Marcelo Dias; MARINHO, Maria Edelvacy Pinto. A propriedade intelectual na OMC. *Revista do Programa do Mestrado em Direito do UniCEUB*, Brasília, v. 2, n. 2, p. 484-501, jul./dez. 2005. Disponível em <https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/prisma/article/viewFile/202/177>. Acesso em: 18 set. 2021.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). Disponível em: <https://www.wipo.int/portal/en/index.html>. Acesso em: 10 abr. 2021.

YOSHIDA, Nelson Daishiro; WRIGHT, James Terence Coulter; SPERS, Renata Giovinazzo. A prospecção do futuro como suporte à busca de informações para a decisão empresarial. *Revista Ibero Americana de Estratégia*, v. 12, n. 1, p. 208-235, 2013.

APÊNDICE A - Manual proposto - material didático para fora do PROFNIT**Estruturação do Manual**

PASSO 1: Fluxograma de viabilidade técnica

PASSO 2: Tabela resumo dos direitos de PI - Análise dos múltiplos direitos de PI do programa de computador

PROGRAMA DE COMPUTADOR - ANÁLISE DOS MÚLTIPLOS DIREITOS DE PI			
Informações e Questionamentos	Patente de Invenção IIC	Direito Autoral DA	Desenho Industrial DI
Base legal principal	Constituição Federal 1988, Lei 9.279/96, INPI (Portaria em especial 411/2020, Instrução normativa, Resolução, Ordem de serviço, Norma de execução, Tratados internacionais e Legislação geral).	Constituição Federal 1988, Lei 9.610/98 e 9.609/98, INPI (Resolução, Instrução normativa, Nota técnica, Tratados internacionais e Legislação geral).	Constituição Federal 1988, Lei 9.279/96, INPI (Portaria, Instrução normativa, Nota técnica, Tratados internacionais e Legislação geral).
O que protege?	O método ou processo, inserido ou não em um sistema.	Código em si (código fonte ou linguagem natural objeto). Protege também as telas e iconografia originais através do mesmo registro por DA.	Aspectos ornamentais, na sua configuração externa.
Quais os requisitos?	IIC que se refere a um processo, que soluciona um problema técnico, que tenha novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Além disso, que preencha os requisitos específicos para IIC.	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 (art. 95 da LPI).
Qual é o tempo de 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.	10 anos prorrogáveis por 3 períodos sucessivos de 5 anos.
Qual é a dimensão 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 6 meses.
Protege contra o que?	Produção, uso ou comercialização não autorizada.	Impedir cópias ou imitações não autorizadas.	Produção uso e comercialização da criação por terceiros.
Tempo médio de tramitação frente ao INPI	Em média 5 anos e 6 meses (GABRIEL JUNIOR, et al. 2020). No entanto, há uma série de fatores impactam no tempo de tramitação, podendo, inclusive ser acelerado o exame por critérios prioritários (Ex. Startup, ME, contrafação, idoso, etc.)	7 dias. Normalmente publica na próxima Revista da Propriedade Industrial (RPI).	Atualmente menos de seis meses (se não houver exigências).

Tem análise de mérito?	Sim. O sistema é constitutivo de direito.	Não. O sistema é declarativo de direito.	Não tem análise de mérito prévia à concessão, podendo ser feita após o registro. O sistema é constitutivo de direito.
Forma de depósito	Pelo sistema e-Patente. Dispensa assinatura eletrônica/digital	Pelo sistema e-Software. Obrigatória assinatura digital com certificado digital.	Pelo sistema e-DI Dispensa assinatura eletrônica/digital
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.
O Registro é obrigatório para assegurar direitos?	Sim.	Não. O registro é facultativo (art. 18 LDA).	Sim.
Vantagens	<ul style="list-style-type: none"> - Exclusividade de exploração; - Proteção em face da concorrência (leal ou desleal); - O direito obtido mediante o certificado de registro de PI melhora a segurança jurídica; - Pode aumentar o <i>valuation</i> da empresa; - É um diferencial competitivo. 		
Vantagens individualizadas proporcionadas pelos ativos de PI?	<ul style="list-style-type: none"> - Retorno dos investimentos em P&D; - Protege um dado processo e suas variantes e/ou um dado produto e suas variantes descritas suficientemente e reivindicadas; - Proteção robusta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Celeridade; - Baixo custo; - Facilidade para obtenção do certificado; - O código permanece com o depositante, sendo sigiloso; - Prova de autoria e temporal em caso de disputa, concorrência ou cópia não autorizada; - Vigência internacional aos 179 países signatários da Convenção de Berna. 	<ul style="list-style-type: none"> - Celeridade; - Geralmente baixo custo; - Facilidade para obtenção do certificado; - Prova para a proteção do resultado visual.
Especificidades que dependendo das circunstâncias poderá ser uma desvantagem	<ul style="list-style-type: none"> - Processo de relevante investimento; - Possível demora para obtenção da concessão; - Análise criteriosa pelo examinador, com possibilidades de exigências diversas; - Possibilidade de exigências e recurso; - Pagamento de anuidade. 	<ul style="list-style-type: none"> - Havendo alterações (relevantes) no código, necessário novo registro; - Não protege funcionalidade; - Não protege o resultado obtido. 	<ul style="list-style-type: none"> - Protege apenas o <i>design</i>, a forma de apresentação; - Não protege funcionalidades; - Não protege o código; - Possibilidade de exigências e recursos.
Formas de exploração	<ul style="list-style-type: none"> - Direita mediante utilização; - Indireta mediante licenciamento; - Indireta mediante venda por cessão (total ou parcial); - Rentabilização mediante recebimento de <i>royalties</i>. 		

Custos e taxas do INPI *60% de desconto para alguns procedimentos (ME, MI, EPP e outros)	É um processo longo, com várias incidências de taxas e honorários, ligados também às intercorrências (exigência e resposta, oposição, pedido prioritário, análise do mérito, etc.). Acessar INPI > serviços > tabelas de retribuição > tabela-patentes > disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/tabelas-de-retribuicao/tabela-patentes.pdf	O é que tem o menor custo de todos, muito em face da celeridade e relativa simplicidade do procedimento. Acessar INPI > serviços > tabelas de retribuição > tabela-programa-de-computador> disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/tabelas-de-retribuicao/tabela-programa-de-computador.pdf	É um processo com relativa celeridade (se não houver intercorrências), não costuma ser custoso. Acessar INPI > serviços > tabelas de retribuição > tabela-di> disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/tabelas-de-retribuicao/tabela-di.pdf
Riscos ao não proteger?	<p style="text-align: center;">- Ser copiado; - Perder o privilégio de exclusividade de exploração; - Ser obrigado a deixar de utilizar o que criou ou inventou, devido a ação de terceiro que promova os registros.</p>		
Pontos adicionais que poderão ser considerados para a realização de uma ou múltiplas proteções	<p style="text-align: center;">Valoração da tecnologia, Medições do mercado pertinente, Capacidade econômica, Estimativa de ganhos e perdas, Tempo de retorno e Efetividade da proteção.</p>		

PASSO 3: Fluxograma específico do ativo intelectual que se pretende proteger (IIC, DA e DI) e a respectiva tabela de procedimento, tramitação e os requisitos necessários ao específico do ativo intelectual que se pretende proteger (IIC, DA e DI)

Tabela - Procedimento, tramitação e os requisitos necessários ao pedido de patente de invenção envolvendo IIC

O que (IIC)	Onde encontrar	Caminho
Como se procede ao registro , etapas, custos e orientações	No site do INPI: - Guia básico para o pedido; - Busca; - Custos e pagamento; - Sistema e-Patentes; - Dúvidas; - Classificação IPC/CPC; - Trâmite prioritário; - <i>Patent Prosecution Highway</i> (PPH); - Proteção da patente no exterior; - Legislação.	Externo ao Manual. Acessar o site do INPI em serviços > Patentes > Legislação (para a Portaria 411/2020).
	Materiais de Consulta e Apoio: - Manual de básico para proteção por patentes de invenções, MU e certificados de adição; - Minha primeira patente; - Opinião preliminar; - Guias e cartilhas explicativas; - Perguntas frequentes.	Na sequência do caminho acima > Materiais de consulta e apoio
A tramitação do processo e as etapas frente ao INPI	- Esquema do ciclo de vida do pedido de Patente (INPI, 2021); - Fluxograma do processamento do depósito de patente no âmbito do INPI (UFPE).	Externo ao Manual.
Requisitos técnicos necessários para a obtenção do registro	Fluxograma de patente envolvendo IIC	Fluxograma IIC

Fluxograma de direito autoral (DA)

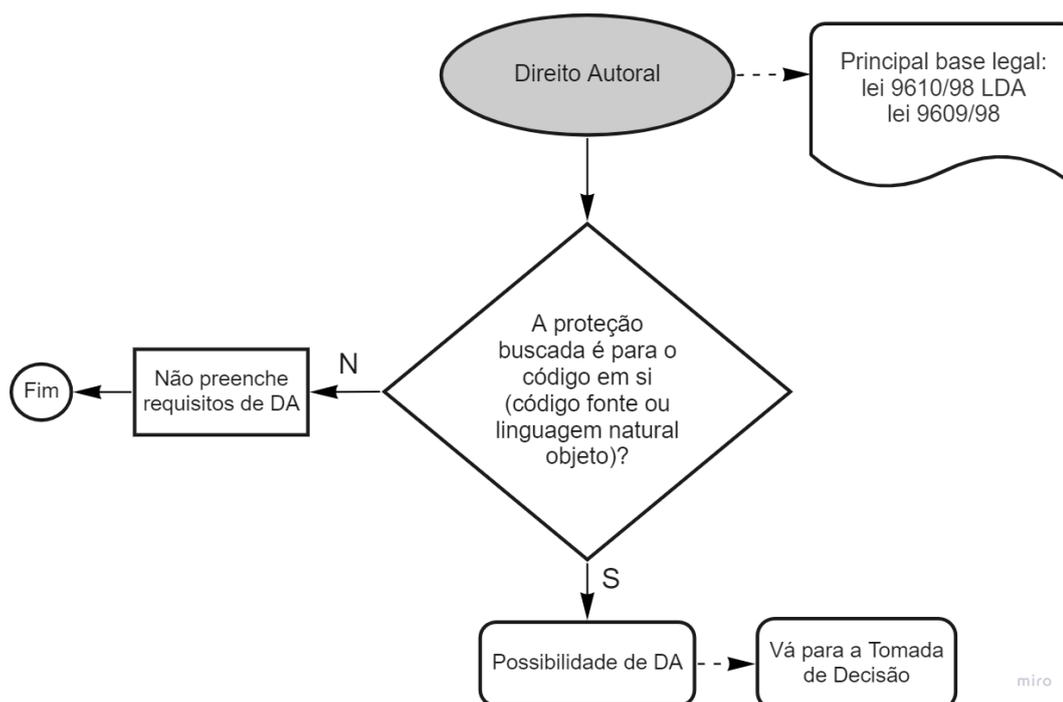


Tabela - Procedimento, tramitação e os requisitos necessários ao registro de Programa de Computador

O que (programa de computador)	Onde encontrar	Caminho
Como se procede ao registro, etapas, custos e orientações	No site do INPI: - Guia básico para o pedido; - Busca; - Custos e Pagamento; - Sistema e-Software; - Dúvidas; - Legislação.	Externo ao Manual. Acessar o site do INPI em serviços > Programa de computador.
	Materiais de Consulta e Apoio: - Manual do Usuário para o Registro Eletrônico de Programa de Computador; - Passo a passo para o depósito eletrônico; - Listagem de Campo de Aplicação e do Tipo de Programa; - Perguntas frequentes.	Na sequência do caminho acima > Materiais de consulta e apoio.
A tramitação do processo e as etapas frente ao INPI	Diagrama de fluxo de processo de registro de programa de computador (INPI, 2019)	Externo ao Manual.
Requisitos técnicos necessários para a obtenção do registro	Fluxograma de DA	Fluxograma DA fig.
Exemplos	No embasamento teórico e no Manual	Embasmamento teórico > Direito autoral e programa de computador > Manual > Explicações de DA.

Fluxograma de desenho industrial (DI)

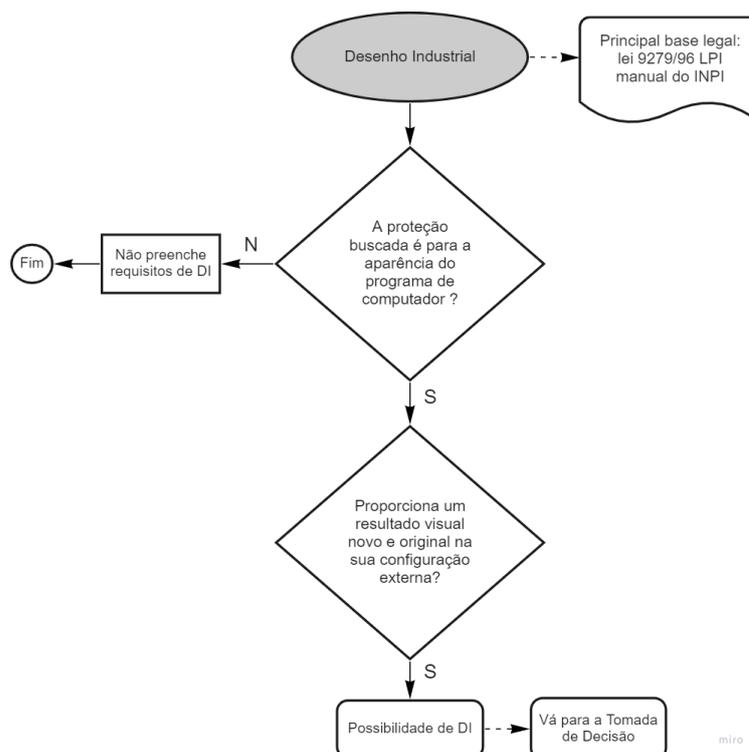


Tabela - Procedimento, tramitação e os requisitos necessários ao registro de desenho industrial

O que (DI)	Onde encontrar	Caminho
Como se procede ao registro, etapas, custos e orientações	No site do INPI: - Guia básico para o pedido; - Busca; - Custos e pagamento; - Sistema e-DI; - Dúvidas; - Classificação; - Legislação.	Externo ao Manual. Acessar o site do INPI em serviços > Desenhos industriais
	Materiais de Consulta e Apoio: - Manual de desenhos Industriais; - Guia do usuário: Módulo de DI do peticionamento eletrônico; - Manual do usuário: Módulo de DI do peticionamento eletrônico; - Guias e cartilhas explicativas; - Perguntas frequentes.	Na sequência do caminho acima > Materiais de consulta e apoio
A tramitação do processo e as etapas frente ao INPI	Esquema do ciclo de vida do pedido de DI (INPI, 2021); Fluxograma do processamento de pedido de registro de DI no âmbito do INPI (UFPE).	Externo ao Manual.
Requisitos técnicos necessários para a obtenção do registro	Fluxograma de DI	Fluxograma DI fig.
Exemplos	No referencial teórico e no Manual	Referencial teórico > O aspecto visual, a aparência do programa de computador > Manual > Explicações de DI

PASSO 4: Análise de decisões judiciais (tabelas)

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul		
Apelação Cível, Nº 70082714676, Quinta Câmara Cível, TJRS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 15-04-2020 - Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador	Apelação Cível, Nº 70077377133, Quinta Câmara Cível, TJRS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 31-10-2018 - Apuração do Dano material em Liquidação de sentença + Dano moral	Embargos de Declaração, Nº 70074086802, Sexta Câmara Cível, TJRS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 29-06-2017 - Improcedência - Mera semelhança entre programas de computador
Apelação Cível, Nº 70075838326, Quinta Câmara Cível, TJRS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-11-2017 - Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador	Apelação Cível, Nº 70085194561, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 26-08-2021 - Duas vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador	Apelação Cível, Nº 70073070914, Quinta Câmara Cível, TJRS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-04-2017 - Improcedência - Mera semelhança entre programas de computador

Embargos Infringentes, Nº 70067282004, Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, TJRS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Redator: Rinez da Trindade, Julgado em: 11-03-2016 - Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador	Apelação Cível, Nº 70080397722, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 14-06-2019 - Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador	Apelação Cível, Nº 70082674326, Sexta Câmara Cível, TJRS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 13-12-2019 - Improcedência - Mera semelhança entre programas de computador
Apelação Cível, Nº 70085142560, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 25-05-2022 - Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador	Apelação Cível, Nº 70078807294, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 19-10-2018 - Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador, apurado em liquidação de sentença	Apelação Cível, Nº 70073041915, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 25-05-2017 - Improcedência - Mera semelhança entre programas de computador
Apelação Cível, Nº 50002384920188210128, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 24-02-2022 - Duas vezes o valor de <u>compra</u> do programa de computador	Apelação Cível, Nº 70072522527, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 06-10-2017 - Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador	Apelação Cível, Nº 70071078570, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 07-04-2017 - Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador
Apelação Cível, Nº 70081205726, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-05-2019 - Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador	Apelação Cível, Nº 70068276799, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 30-03-2016 - Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador	Apelação Cível, Nº 70064388747, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 30-09-2015 - Apuração do Dano Material em Liquidação de Sentença

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

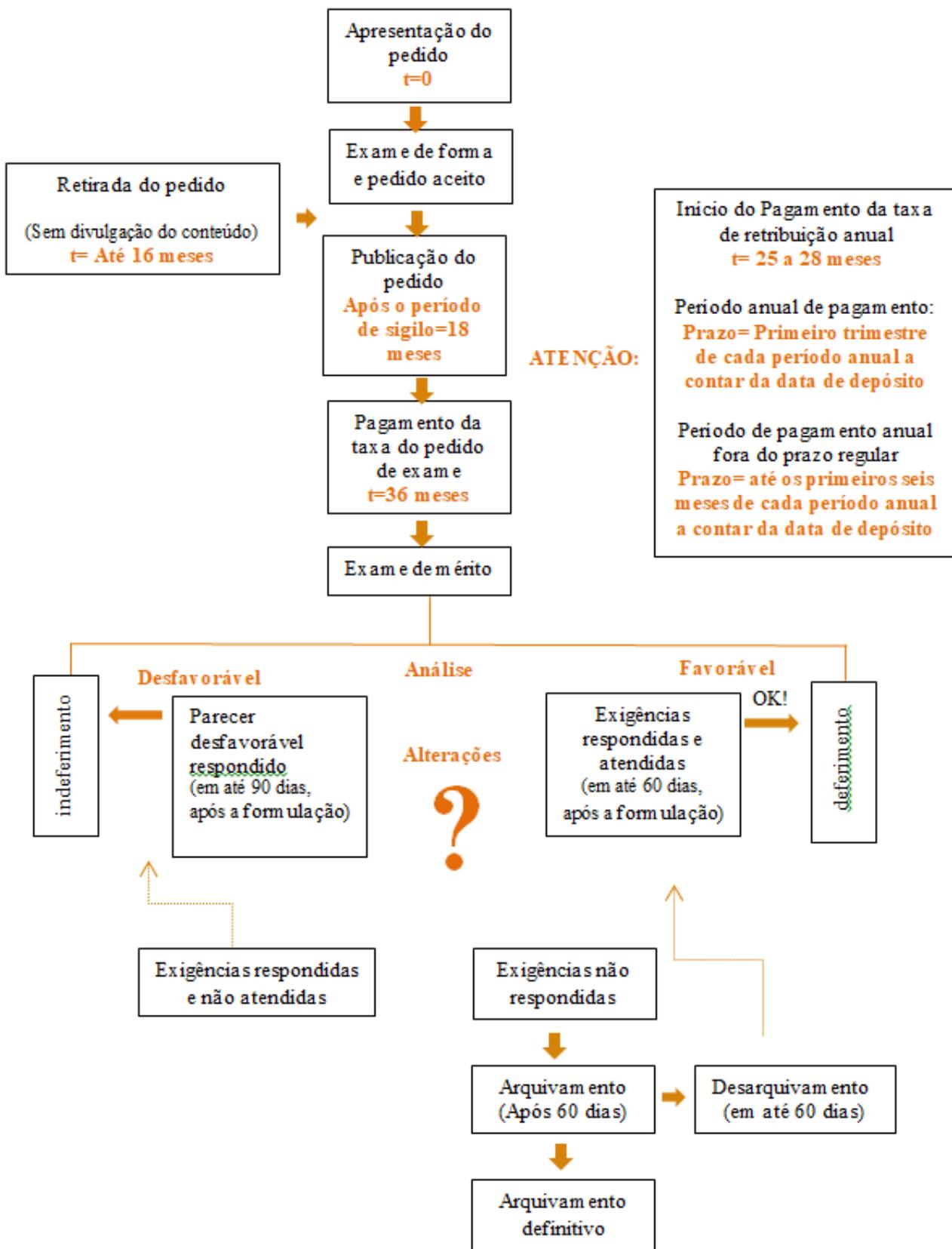
TJSP; Apelação Cível 1001719-61.2019.8.26.0704; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/03/2020. - Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador	TJSP; Apelação Cível 1000221-27.2018.8.26.0004; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2021. - Cinco vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador	TJSP; Apelação Cível 1024613-71.2017.8.26.0002; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional II - Santo Amaro - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2020. - Apuração do Dano material em Liquidação de sentença + Dano Moral
TJSP; Apelação Cível 1010688-21.2014.8.26.0161; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento:	TJSP; Apelação Cível 1001570-58.2019.8.26.0577; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3ª	TJSP; Apelação Cível 1000985-04.2019.8.26.0416; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2021; Data

24/07/2018. - Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador	Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2020. - Cinco vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador	de Registro: 27/05/2021 - Três vezes o valor devido a título de <u>licenças de uso constatadas no laudo pericial</u>
TJSP; Apelação Cível 0009491-90.2011.8.26.0278; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/05/2017 - Dez vezes o valor de mercado do programa de computador	TJSP; Apelação Cível 1005707-72.2018.8.26.0010; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2022; Data de Registro: 02/02/2022 - Apuração do Dano Material em Liquidação de sentença	TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1020691-93.2017.8.26.0625; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro: 24/08/2020 - Quatro vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador a ser apurado em Liquidação de Sentença
TJSP; Apelação Cível 1000880-29.2015.8.26.0299; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jandira - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020 - Dez vezes o valor de mercado do programa de computador	TJSP; Apelação Cível 1022786-39.2015.8.26.0602; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Sorocaba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2020; Data de Registro: 02/12/2020 - Improcedência – não houve violação	TJSP; Apelação Cível 0136736-12.2006.8.26.0100; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 21/09/2017 - Cem vezes o valor de mercado do programa de computador (concorrência desleal)
TJSP; Apelação Cível 1014181-64.2018.8.26.0161; Relator (a): Rosângela Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020 - Valor fixado a título de dano material - R\$ 30.000,00 (9 programas computador)	TJSP; Apelação Cível 0011684-39.2005.8.26.0068; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017 - Apuração do Dano Material em Liquidação de Sentença	TJSP; Apelação Cível 0006928-60.2012.8.26.0320; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro: 21/10/2019 - Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador
TJSP; Apelação Cível 1000910-31.2019.8.26.0394; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Odessa - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/08/2021; Data de Registro: 26/08/2021 - Cinco vezes o <u>aluguel mensal</u> do programa de computador	TJSP; Apelação Cível 0136419-72.2010.8.26.0100; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2021; Data de Registro: 16/12/2021 - Apuração do dano material em Liquidação de Sentença	TJSP; Apelação Cível 1009691-60.2017.8.26.0152; Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2019; Data de Registro: 03/07/2019 - Dez vezes o valor de <u>mercado</u> do programa de computador

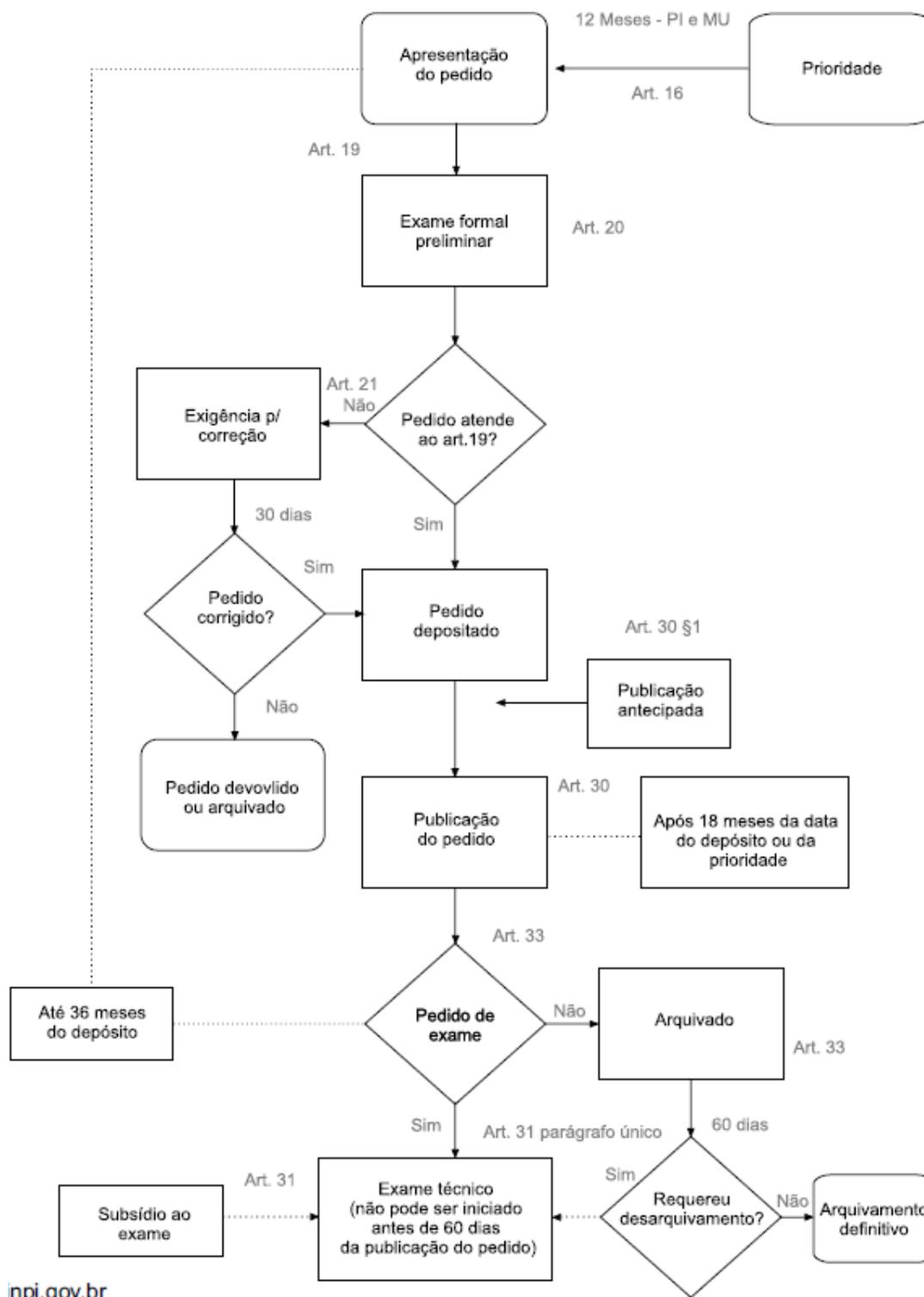
PASSO 5: Tomada de decisão

Com base em todas as análises anteriores tomem a sua decisão.

ANEXO A - Esquema do ciclo de vida do pedido de patente (INPI, 2021)⁴⁴

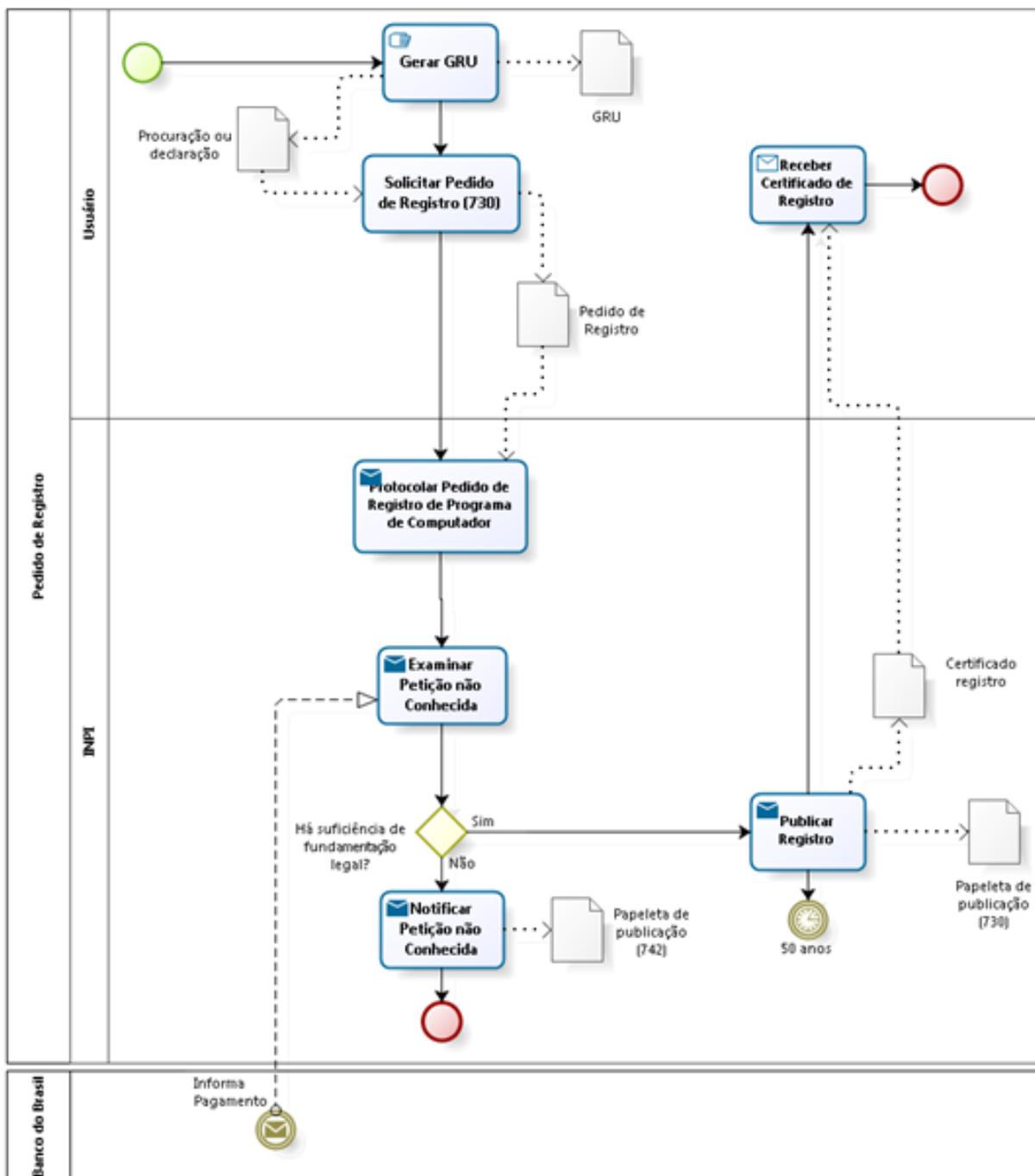


ANEXO B - Fluxograma do processamento do depósito de patente (UFPE)



⁴⁴ SILVA, Elizabeth Ferreira da et al. Patente: da importância e sua proteção: patente de invenção e modelo de utilidade. Rio de Janeiro: INPI, 2021. E-book. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/CartilhaINPI_Patente_Daimportnciasuaproteo.pdf. Acesso em: 14 maio 2022.

ANEXO C - Diagrama de fluxo do processo de registro de programa de computador (INPI, 2019)⁴⁵



⁴⁵Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-programa-de-computador/copy_of_Novodiagramadefluxo.pdf. Acesso em 18 jun. 2022.

ANEXO D - Esquema do ciclo de vida do pedido de desenho industrial (2021, INPI)⁴⁶

