



## *ROADSHOW, INPI – USPTO*

Como Proteger Direitos de Propriedade  
Intelectual no Brasil e nos Estados Unidos

---

Como Obter Proteção de Softwares no Brasil

Elvira Andrade

Diretoria de Contratos e Outros Registros  
Divisão de Registro de Programa de Computador  
Rio de Janeiro, Curitiba, Manaus  
11 a 15 de maio de 2009



# Pontos Abordados

---

- Legislação Pertinente
  - Lei de Direito Autoral
  - Lei de Software
  
- Proteção ao Software
  - Processamento do Pedido
  - Vantagens
  - Tipos de Proteção
  
- Contratos



# Legislação Nacional

---

- Lei 9609 de 19.02.98 - Lei do Software;
- Lei 9610 de 19.02.98 - Lei dos Direitos Autorais - LDA -, dispõe sobre a matéria não disciplinada na Lei 9.609/98;
- Decreto 2556 de 20.04.98 - estabelece a competência para o INPI da aplicação da Lei 9.609/98;
- Resolução INPI 058/98 - estabelece normas e procedimentos específicos relativos ao registro.
- Resolução INPI 201/09 – estabelece a possibilidade de depósito da documentação Técnica em CD/DVD



## Referência Cruzada

---

- Lei 9609/98, art. 2º - O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.
- Lei 9610/98, art.7º, § 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis.



# Lei de Direito Autoral

---

## Direito de Autor – Lei 9610/98

---

Art. 3º Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis.

- Compra, venda, aluguel

Art. 4º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais.

# Direito de Autor – LDA

Art. 7º Explicita a definição do que sejam obras intelectuais protegidas, que estas devem ser fixadas e apresenta uma lista não extensiva:

- os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; ..
- os programas de computador; ...

§ 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a **forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico**, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial.



# Direito de Autor – LDA

---

## Art. 8º Explicita o que não é protegido por Direito Autoral

- as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;
- os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;
- o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras ....



## Direito de Autor – LDA

---

- Art. 11. **Autor** é a **pessoa física** criadora de obra literária, artística ou científica.
- Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou.

# Direito de Autor – natureza dos direitos

- **Direitos Morais**

Direitos inalienáveis e irrenunciáveis

Direitos personalíssimos

- **Direitos Patrimoniais**

Direitos negociáveis → \$

## Direitos Morais – LDA, art 24

---

- o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;
- ter seu nome indicado como autor na utilização da obra;
- conservar a obra inédita;
- assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;



## Direitos Morais – LDA, art 24

---

- modificar a obra, antes ou depois de utilizada;
- retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando estas implicarem em afronta à sua reputação e imagem;
- o de ter acesso a exemplar único e raro da obra.



## Direitos Patrimoniais/Duração

---

Art. 28 Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica.

Art. 41 Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.



# Lei de Software

---



## Direitos Morais

---

- Direito de paternidade;
- Direito de opor – se a **alterações não autorizadas** , quando estas impliquem em **deformação, mutilação** ou outra modificação do programa de computador, que venham a **prejudicar a sua honra ou reputação.**



# Direitos Patrimoniais

---

- Direito de Reprodução;
- Direito de Comercialização;
- Direito de Locação;
- Direito de Autorização de Modificações;
- Direito de Utilizar a obra por qualquer meio.



## Uso Legítimo (*Fair Use*) ...

---

Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador (art.6º, Lei 9.609/98):

- Reprodução, em um só exemplar, de cópia adquirida de forma legítima, desde que se destine à *backup*;
- Citação parcial, para fins didáticos, desde que sejam identificados o programa e o titular dos respectivos direitos;



## Uso Legítimo (*Fair Use*)...

---

- Ocorrência de semelhança de programa a outro já existente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão;
- Integração de um programa, desde que sejam mantidas suas características essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional.

## ILÍCITO (TRIPS) - LDA

Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido. Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos.

## ILÍCITO (TRIPS) - LDA

Art. 107. Independentemente da perda dos equipamentos utilizados, responderá por perdas e danos, nunca inferiores ... à aplicação do ... art. 103, quem alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer maneira:

- I - dispositivos técnicos introduzidos nos exemplares das obras e produções protegidas para evitar ou restringir sua cópia;
- II - os sinais codificados destinados a restringir a comunicação ao público de obras, produções ou emissões protegidas ou a evitar a sua cópia; ...



# Diferenças Lei de Software e LDA

---

## LDA

- Duração: 70 anos da morte do autor
- Autor autoriza modificação da obra
- Mesmo com vínculo, o autor é o titular (foto)
- Lista de direitos morais

## SOFTWARE

- Duração: 50 anos da criação
- Titular autoriza modificação do programa
- Se há vínculo, titular é o empregador
- Apenas 2 direitos morais: paternidade e objeção a modificações – moral



# Casos na Justiça - funcionalidade

---

Vida Executiva Tecnologia S.C. Ltda. v. Kolynos do Brasil Ltda. – TJ/SP - 4ª C.D.Privado, Apelação No. 404.488-4/6/SP - 01.09.2006 - Relator: Maia da Cunha

**CONCLUSÃO** - A existência de semelhanças nos programas não é, por si só, causa de ferimento a direito autoral, nos termos do art. 6º da Lei 9609/98.

Audit Business Solutions Ltda. v. ICOMS Soluções Comunicação Interconexão Ltda.- TJ/MG - 14ª C.C.Apelação No. 1.0702.04.147723-4/002/06 Uberlândia - Relator: Dídimo Inocêncio de Paula

**CONCLUSÃO:** Os programas de computador são protegidos pelo direito autoral e por isso comportam proteção apenas de seu meio exterior, razão pela qual é lícita a criação de software com finalidade assemelhada à de outro.



# Casos na Justiça - cópia

---

Barsa Planeta International Ltda v. Stand Center Comércio e Promoção de Feiras e Eventos Ltda e Outros - TJ/SP - 36ª CC – Autos nº100/05

- Relatora: Tatiana Magosso

**CONCLUSÃO:** Cessar a reprodução e comercialização dos programas de computador da autora e destruir os exemplares apreendidos e indenizar

- Responsabilidade de quem explora economicamente o prédio onde há prática de pirataria.
- Valor exemplar da condenação: R\$7.000.000.000,00



# O Processamento do Pedido

---

# Portal do INPI

Como registrar a seu programa passo a passo — Portal INPI - Windows Internet Explorer

http://www.inpi.gov.br/menu-esquerda/programa/copy\_of\_index\_html-new-version

Como registrar o seu programa passo a passo — Port...

**O Instituto**  
**Ouidoria**  
**Procuradoria**  
**Serviços**  
**Articulação Institucional**  
**Patentes**  
**Marcas**  
**Contrato de Tecnologia**  
**Desenho Industrial**  
**Indicação Geográfica**  
**Programa de Computador**

O que é Programa de Computador  
 Quem somos  
 Organograma  
 Aspectos Legais  
 Processamento dos Pedidos  
 Classificação  
 Recursos  
 Instituições e Acordos Internacionais  
 Serviços  
 Complementares  
 Formulários  
 Tabela de Custos  
 Downloads

**Como registrar o seu programa passo a passo**

Saber o significado de algumas expressões é primordial:

- **documentação técnica:** compreende o programa ou os trechos do programa (código-fonte) e outros dados considerados suficientes para caracterizar sua criação independente;
- **documentação formal:** compreende a documentação que fará parte do processo administrativo, a saber:
  - o formulário de pedido de registro preenchido;
  - guia eletrônica paga;
  - procuração, se houver;
  - se o detentor dos direitos patrimoniais não for o autor, documentos probatórios da transferência desses direitos, que podem ser: contrato de trabalho ou de prestação de serviços, vínculo estatutário ou um termo de cessão;
  - se for derivação ou modificação de outro programa de computador, autorização do titular deste programa, com identificação do programa, e limite desta se houver;
  - nos casos previstos no artigo 2º da **Resolução INPI 58/98**, a documentação referente a obras de outras naturezas, também constará desta documentação formal.
- **invólucros:** são dobraduras nas quais a documentação para o registro dos programas de computador é entregue ao INPI. Estas compreendem dois envelopes onde deve ser colocada a documentação técnica impressa em folhas A4. Em cada envelope podem ser colocadas até sete folhas e estas devem ser dobradas ao meio. A documentação formal é colocada no invólucro, fora dos envelopes.
- **OS INVÓLUCROS SÓ ESTÃO DISPONÍVEIS NO INPI. CASO A SUA CIDADE SEJA LONGE DE UMA REPRESENTAÇÃO DO INPI, A GUIA DE RETRIBUIÇÃO PAGA DEVERÁ SER ENVIADA À SEDE DO INPI, PARA QUE OS INVÓLUCROS SEJAM ENVIADOS A VOCÊ.**
- Antes de fazer o pedido de registro é necessário saber quantas folhas impressas de documentação técnica serão entregues para o depósito de seu pedido, pois a retribuição do serviço tem como base o número de invólucros que serão utilizados e cada invólucro comporta até sete folhas (tipo A4).

**O Registro**

- Emitir e pagar a Guia Eletrônica, na opção "Guia de Recolhimento da União" (é preciso saber a quantidade de invólucros necessária);
- Preencher o formulário "Pedido de Registro de Programa de Computador".  
 Deve-se observar que o exame para emissão do Certificado é formal e, consequentemente, as formalidades são imutáveis.

Concluído

Iniciar | Casa de entrada - O... | Documental - Nros... | basco\_0109 | Como registrar o seu ... | 100% | 25/08

# Procedimentos – Doc. Técn. Eletr.

**Documentação técnica eletrônica - Procedimentos**

Procedimentos para o depósito de documentação técnica em formato eletrônico.

**Procedimentos**

Os procedimentos relativos à documentação formal continuam os mesmos, à exceção da autorização para cópia, que é mandatória para o depósito em CD. A documentação técnica deverá ser gravada utilizando mídias óticas, nos formatos CD ou DVD, sendo que: Pedidos de registro com a documentação técnica em CD sem a autorização, não serão aceitos.

A documentação técnica deverá ser entregue em envelopes de segurança, que foram definidos como sendo: Envelope de SEDEX, adquirido na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de tamanho A4 (médio), preferencialmente de plástico.

- Deverão ser utilizadas mídias não regraváveis.
- O formato utilizado em todos os arquivos constantes das mídias deverá ser o Portable Document Format, PDF.
- Os arquivos não deverão estar protegidos, por senha ou qualquer outro meio, contra a cópia, impressão ou qualquer outra utilização.

A mídia eletrônica, que deverá ser entregue em duas vias, deverá conter, apenas, a documentação técnica, devendo a documentação formal ser entregue à parte e em papel. Outrossim, cada uma das duas vias deverá ser apresentada em caixa plástica convencional de acondicionamento de CD's, resistente e apropriada, que garanta a integridade da mídia e cada uma das caixas deverá ser colocada em seu próprio envelope SEDEX.

Um envelope de segurança será mantido pelo INPI, outro devolvido protocolado ao depositante que deverá mantê-lo inviolado. O envelope de segurança que contiver a via do depositante deverá ser preenchido com o endereço para o qual deverá ser enviado.

O pedido de registro de programa de computador será o conjunto formado pela documentação formal, em papel, e os dois envelopes de segurança, cada um com sua respectiva mídia contendo uma das vias da documentação técnica.

Para a apresentação do pedido nas recepções do INPI, o conjunto deverá ser acondicionado em envelope comum. Depois de protocolado o material, a via da documentação técnica do depositante poderá ser devolvida imediatamente já com seu número de protocolo geral.

Para a apresentação do pedido pela via postal, o conjunto deverá ser acondicionado em envelope apropriado, utilizando um serviço que garanta a inviolabilidade e com aviso de recebimento, endereçado à:

Divisão de registro de programa de computador - DIREPRO  
Praça Mauá nº 7, sala 912

# Registro de Programa de Computador

---

A documentação para o registro é constituída por:

- Documentação Técnica:
  - CD/DVD – envelope SEDEX
  - Papel - invólucros
- Documentação Formal.

Toda informação prestada é considerada verdadeira, respondendo o depositante pelas mesmas.



## Documentação Técnica ...

---

Listagem integral ou parcial do programa e outros dados que caracterizem sua criação independente, identificando o programa e caracterizando a sua originalidade.

- Lei nº 9.609/98, art. 3º, § 1º, inciso III.
- Só é ilegal se for cópia ou roubo
- Com CD/DVD pode ser a integridade do programa sem onerar o depósito

-



# Documentação Técnica - eletrônica

---

- Resolução INPI 201/09
  - Documentação técnica em CD ou DVD
  - Duas vias, cada uma apresentada em caixa plástica convencional de acondicionamento de CD's, resistente e apropriada, que garanta a integridade da mídia e adequada, que garanta a integridade da mídia
  - cada caixa deverá ser colocada em um envelope SEDEX.
    - Comprado nos Correios, tamanho A4 (médio), plástico



## Documentação Técnica - eletrônica

---

Documentação técnica gravada em CD/DVD:

- mídias não regraváveis;
- O formato deverá ser o PDF - *Portable Document Format*;
- Os arquivos não deverão estar protegidos, por senha ou qualquer outro meio, contra a cópia, impressão ou qualquer outra utilização.

## Documentação Formal ...

---

- Formulário pedido de registro preenchido;
- Guia de Recolhimento paga;
- Procuração, se for o caso;
- Documento comprobatório de titularidade;
- Autorização
  - para cópia pelo INPI, se formato eletrônico
  - do titular do programa original, se for modificação.



# Documentação Formal

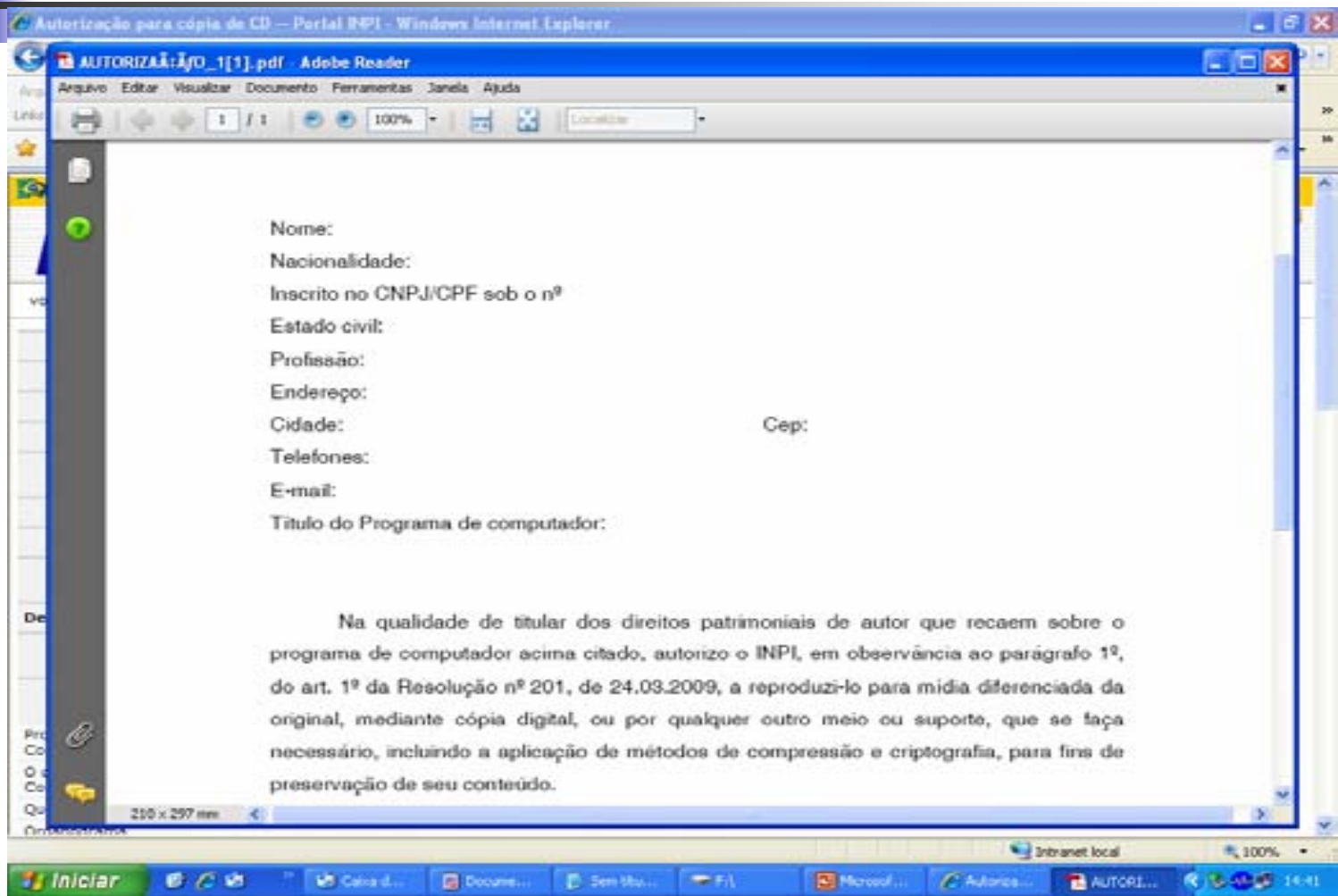
---

- Apresentação do pedido com Doc. Téc.:
  - Em Papel – invólucros com a documentação técnica nos envelopes, lacrados e documentação formal no meio do invólucro
  - Em CD/DVD – um envelope com:
    - documentação formal (\*) + dois envelopes SEDEX, cada um com um CD/DVD (cx)

(\*) + autorização para cópia

# Autorização para Cópia de CD

[https://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/programa/pasta\\_downloads/oculto/AUTORIZACaO\\_1.pdf/view](https://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/programa/pasta_downloads/oculto/AUTORIZACaO_1.pdf/view)





## Documento comprobatório de vínculo:

---

A parte do contrato ou documento com as disposições pactuadas deve evidenciar que:

O programa foi desenvolvido/elaborado na vigência do contrato/vínculo/estatutário;

e

É destinado à P & D ou estar prevista a atividade do empregado, servidor ou prestador de serviços ou decorrer da própria natureza dos encargos contratados.

# Documento de Cessão -LDA:

---

- devem constar claramente os direitos, objeto da cessão, e as condições de seu exercício quanto ao tempo, ao lugar e às condições de remuneração
- o documento deverá ser firmado pelo criador do programa (cedente) e pelo depositante (cessionário) ou pelo titular (cedente) e pelo depositante (cessionário);
- Será interpretada restritivamente.

## Programa modificado, derivado?

---

Deve ser apresentada autorização para modificação/derivação com os dados:

- título do programa original;
- Número do programa original, se houver
- limite da autorização, se houver;
- apresentar apenas as modificações (inclusões e exclusões).



# Atenção!

---

## Software Livre, Código Aberto?

- O registro identifica o titular
- A licença define as possibilidades

# Exame de Registrabilidade

- Apenas a documentação formal é examinada.  
documentação técnica → sigilo
- Informação dos atos do INPI:
  - APENAS RPI => MUDOU!!!!
    - Publicação depósito, transf. Titularidade, deferimento, certificado
- Cumprimento de exigências
  - 60 dias da notificação na RPI;
- Cabe recurso contra o deferimento - 60 dias
  - documentação formal



# Nova Resolução - novidades

---

- Comunicações dos atos pela RPI - Patentes
  - acompanhamento da RPI se faz necessário.
- Não haverá mais reiteração de exigências
- Não cumprimento das exigências
  - arquivamento do pedido (Lei do Processo Administrativo, artigo 40).
- O certificado de Registro disponível na recepção do INPI ou na Representação do INPI do estado em que o pedido foi depositado.



## Problemas Usuais no Exame

---

- Todos os dados devem ser preenchidos;
- Procuração específica para propriedade intelectual;
- Procuração – original ou cópia autenticada.

# Exame de Registrabilidade

- função do empregado não compatível com o desenvolvimento de programas?



contrato de trabalho com um item especificando que o empregado concorda que qualquer programa de computador desenvolvido na empresa é de propriedade única e exclusiva da empresa ou documento de cessão



# Vantagens do Registro

---

# Vantagens do Registro

---

- o registro provê segurança jurídica aos negócios
- o INPI provê back up sigiloso e seguro do registro, o que garante forte evidência em casos de disputas, quantas vezes necessário sem que a prova seja invalidada, firmando a data da criação e atestando autoria
- reconhecimento internacional (TRIPS);



# Vantagens do Registro

---

- Nos casos de transferência de direitos, o contrato pode ser averbado no certificado, garantindo os direitos das partes contratantes e de terceiros;
- Necessário para participar de licitações governamentais e conta como título para mestrados e doutorados
- Dedução fiscal



# Tipos de Proteção ao Software

---

## Definição de software - Lei 9.609/98

 direito  
de  
autor

“... expressão de um **conjunto organizado de instruções** em linguagem natural ou codificada, contida em um **suporte físico de qualquer natureza** , [...] **para fazê-los funcionar** de modo e para fins determinados.”

patentes 

# Direito concedido/validade

**Direito de Autor:** impedir a reprodução, distribuição, comercialização da obra, sem o seu consentimento – 50 anos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à sua publicação ou criação

**Patente:** impedir terceiros de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar a invenção, sem o seu consentimento – 20 anos a partir do depósito do pedido de patente

**Segredo:** Não há concessão de direitos, mas enquanto o segredo persistir, todas as possibilidades

# Concessão do Direito

**com o segredo não há direito concedido**

## Direito de Autor

- não há exame, deve ser original (personalidade)
- proteção para a expressão literal e não para a aplicação da idéia.

## Patente

- exame quanto à novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva
- proteção para a aplicação prática da idéia e não para a idéia em si



# Principais Diferenças

---

## Direito de Autor

- o registro é facultativo
- o direito emerge da comprovação da autoria
- abrangência internacional (TRIPS)

## Patente

- o depósito é obrigatório
- o direito emerge do depósito do pedido e sua concessão
- validade nacional

# Contratos Envolvendo Software

---



# Contratos de Licenças de SW

---

- Uso
  - basta documento fiscal de aquisição ou licenciamento de cópia;
  
- Comercialização
  - precisa de contrato;
  
- Transferência de Tecnologia e Prestação de Serviços
  - devem ser averbados no INPI.



# Contratos Transferência de Tecnologia

---

É obrigatória a entrega da documentação completa, em especial do **código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas** e outros dados técnicos necessários à **absorção da tecnologia**, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia

# Contratos de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica de SW

---

- Custo discriminado, individualizando diárias e indicando número de técnicos (h/h);
- Individualização das diárias => critérios e padrões adotados, determinados em função da especialização e categoria de cada técnico, bem como da natureza dos serviços;
- Previsão do período necessário para a prestação da assistência técnica e da execução do programa de treinamento.

# Efeitos da Averbação de Contratos

---

## Para o contratante:

- Produzir efeitos em relação a terceiros;
- Legitimar pagamentos no exterior;
- Permitir dedução fiscal de importâncias pagas;

## Para o país:

- Conhecer fluxos de tecnologia (IPEA, PINTEC);
- Evitar o abuso de poder econômico.

# Obrigada pela atenção!

---

Divisão de Registro de Programa de Computadores  
DIREPRO

[www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br)

INPI - SEDE

Tel: 21 2139-3792

E-mail:

[registro\\_de\\_software@inpi.gov.br](mailto:registro_de_software@inpi.gov.br);

[elvira@inpi.gov.br](mailto:elvira@inpi.gov.br)