

# Como adquirir proteção para software nos Estados Unidos



Neil E. Graham  
Escritório de Patentes e Marcas dos Estados  
Unidos  
INPI – USPTO IP Road Show  
Rio de Janeiro, Curitiba, Manaus, BRASIL  
11 a 15 de Maio, 2009

# Roteiro

---

- I. Critérios para proteção
- II. Registro
- III. Escopo da proteção
- IV Software de fonte aberta
- V. Exceções da proteção
- VI. Direito de aluguel de programas de computador

# Critérios para proteção

- Trabalhos não publicados: totalmente protegidos pela lei de direitos autorais dos EUA, independentemente da nacionalidade ou do domicílio do autor.
- Trabalhos publicados são protegidos se:
  - Na data da publicação, um ou mais autores forem cidadãos norte-americanos ou residirem nos EUA ou se forem partes de acordo internacional ou se o autor for apátrida;
  - O trabalho for publicado primeiro nos EUA ou em país parte de acordo internacional.
- Visto que a maioria dos países do mundo são partes de acordo internacional (membros da Convenção de Berna para a Proteção de Obras Literárias e Artísticas, ou do Acordo da OMC sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, conhecido como TRIPS), quase todos os trabalhos publicados em países estrangeiros têm direito a total proteção de seus direitos autorais nos Estados Unidos.

# Registro

- O registro é desnecessário para proteção de direitos autorais, que são conferidos automaticamente no ato de sua criação.
  - O Artigo 5(2) de Berna: proíbe a subordinação a qualquer formalidade como condição de proteção.
- Benefícios de registro realizado junto a Escritório de Direitos Autorais dos EUA:
  - Permite indenização por danos estatutários/honorários de advogados
  - Facilita a comprovação de violação de direitos autorais
  - Para trabalhos dos EUA, consiste em pré-requisito para processos por violação de direitos autorais
  - Estabelece registro público do pedido de direito autoral

# Registro

- O registro é realizado junto ao Escritório de Direitos Autorais dos EUA, parte da Biblioteca do Congresso.
- Três fatores para realizar o registro:
  - Formulário de requerimento preenchido
  - Taxa de registro não-reembolsável
  - Depósito não-retornável do trabalho sendo registrado.
- Duas principais opções de registro:
  - Depósito online usando o Escritório de Direitos Autorais eletrônico (eCO). Taxa de registro: US\$35. Veja [www.copyright.gov](http://www.copyright.gov). Clique no ícone eCO.
  - Formulário do escritório de direitos autorais: preencha o formulário e envie para o Escritório de Direitos Autorais. Taxa de registro: US\$45 (US\$50 a partir de 01 de agosto)

# Registro

---

- Para programas de computador, há requisitos especiais de envio.
- Programas de computador sem segredo comercial:
  - Envie uma cópia das primeiras/últimas 25 páginas do código fonte. O registro online é o mais indicado para este tipo de envio.
  - Caso não deseje enviar o código fonte, declare por escrito que o trabalho do modo como está definido no código objeto contém autoria protegida por direitos autorais.
  - Se houver um manual de usuário, envie uma cópia do manual (geralmente por correio).

# Registro

- Programas de computador com segredo comercial:
  - Inclua carta de encaminhamento declarando a existência de segredos comerciais, juntamente com a página que contém o aviso de direito autoral, se houver;
  - Programas novos: primeiras/últimas 25 páginas de código fonte com os segredos comerciais bloqueados; ou
  - Primeiras/últimas 10 páginas do código fonte somente, sem partes bloqueadas; ou
  - Primeiras/últimas 25 páginas do código OBJETO, além de 10 ou mais páginas de código fonte, sem partes bloqueadas.
  - Para programas com 50 páginas ou menos, todo o código fonte com os segredos comerciais bloqueados.

# Registro

---

- O registro tem validade a partir da data em que o Escritório de Direitos Autorais recebe todos elementos solicitados de forma aceitável.
- Para obter mais informações, veja a Circular 61 no site do Escritório de Direitos Autorais, [www.copyright.gov](http://www.copyright.gov), em “Circulars and Brochures” (circulares e apostilas).
- Para obter ajuda, entre em contato com o Escritório de Informação Pública no Escritório de Direitos Autorais: (202) 707-5959.

# Escopo da proteção

- Definições básicas:
  - Programa de computador: “Um conjunto de declarações ou instruções a ser utilizado direta ou indiretamente em um computador para que se obtenha um determinado resultado”.
  - Programas de computador são “obras literárias” ou “obras que não obras audiovisuais, expressas em palavras, números, ou outros símbolos verbais ou numéricos ou de sinais, independentemente da natureza dos objetos materiais, como livros, periódicos, manuscritos, discos fonográficos, filmes, fitas, disquetes ou cartões, a que são incorporadas”.
    - O artigo 10.1 do TRIPS define programas de computador como “obras literárias”. Acordo do Tratado de Direitos Autorais da WIPO, Art. 4. 4.

# Escopo da proteção

---

- Dicotomia ideia/expressão: “Em nenhum caso a proteção de direito autoral para uma obra original se estende a qualquer ideia, procedimento, processo, sistema, método de operação, conceito, princípio ou descoberta, independentemente da forma pela qual é descrito, explicado, ilustrado ou incorporado à obra”.
- Art. 9.2 do Acordo do TRIPS: “A proteção de direitos autorais será estendida a expressões e não a ideias, procedimentos, métodos de operação ou conceitos matemáticos”.

# Ideia/expressão

---

- O software de computador, por sua natureza de obra com o objetivo de atender a propósitos funcionais, é difícil de ser categorizado.
- Os tribunais elaboraram padrões para limitar a proteção de direitos autorais em um programa, para evitar conferir um monopólio de fato aos aspectos utilitários da obra que não podem ser protegidos.

# Ideia/expressão

---

- Um caso antigo, mas ainda importante que explora a dicotomia ideia/expressão é *Baker v. Selden*, 101 EUA. 99 (1879).
- Questão: Se o direito de propriedade exclusiva em um sistema de contabilidade possa ser reivindicado, sob a lei de direitos autorais, por meio de um livro no qual esse sistema está explicado.
- Decisão: Não. O querelante não tem direito a indenização por violação de direito autoral por parte de pessoa que utilize seus métodos de contabilidade.

# Ideia/expressão

---

- Raciocínio do tribunal no caso *Baker*:
  - O querelante não tem direito a monopólio de um método de contabilidade – uma forma de ideia ou processo – sem satisfazer os padrões mais altos de leis de patentes.
- Teoria da fusão: Se uma ideia subjacente (ou sistema, processo ou método de operação) pode ser expressa em apenas uma forma ou em um número limitado de formas, a ideia e a expressão foram “fundidas”, e a obra não pode ter seus direitos autorais protegidos.

# Proteção para elementos literais de software de computador

---

- Os primeiros casos de software envolviam a cópia direta do código do programa. O infrator acusado retirava exatamente o texto “literal” da obra – não a estrutura, organização ou saída dos programas (os elementos “não literais”).
- A questão nesses casos era se os programas de computador poderiam, de alguma forma, ser protegidos por leis de direito autoral.

# Proteção para elementos literais de software de computador

---

- *Apple v. Franklin*, 714 F.2d 1240 (3º Cir. 1983)
- O réu copiou literalmente o programa do sistema operacional da Apple para vender produtos compatíveis com os da Apple. Argumentação:
  - O código objeto não pode ser protegido por direitos autorais, pois não será lido por um ser humano;
  - Os sistemas operacionais são excluídos da proteção de direitos autorais conforme a Seção 102(b) e o caso *Baker v. Selden* pois são considerados como processos, sistemas ou métodos de operação.

# *Apple v. Franklin*

---

- Decisão do tribunal:
  - Uma obra composta em código objeto se qualifica como “obra literária” que pode ser protegida por direito autoral.
  - Os programas de sistema operacional estão sujeitos a proteção de direito autoral.
    - A definição de “programa de computador” de acordo com a Lei dos Direitos Autorais não distingue programas aplicativos e programas operacionais.
    - O fato de que os elementos de um programa são eventualmente usados na implementação de um processo não afeta seu direito a proteção.

# Proteção para elementos não literais do código do programa

- Questão: A proteção de direitos autorais se estende além do código literal escrito do software, para a estrutura, sequência e organização do programa – aos elementos não literais?
- Sim. *Whelan v. Jaslow Dental Laboratory*, 797 F.2d 1222 (3º Cir. 1986).
- Fatos: Jaslow contratou Whelan para criar um programa de computador que organizasse a contabilidade de sua empresa. Os direitos autorais do programa final pertenciam a Whelan, mas Jaslow criou uma nova versão do programa que poderia ser acessado em outros sistemas de computador. Whelan abriu um processo. O programa de Jaslow não era uma cópia literal do código de Whelan, mas havia semelhanças estruturais gerais entre os dois programas.

# Proteção para elementos não literais: *Whelan*

---

- Decisão: O réu é culpado por violação de direito autoral.
- Regra de Whelan: “Assim como o foco do caso *Baker v. Selden* consistia no fim a ser alcançado pelo livro de Selden, a linha entre ideia e expressão pode ser traçada tendo como referência o objetivo da obra em questão. . . O objetivo ou a função de uma obra utilitária seria a ideia da obra, e tudo que não seja necessário a esse objetivo de função seria parte da expressão da ideia”.
- O tribunal, conseqüentemente, identificou UMA ideia para o programa: “o gerenciamento eficiente de um laboratório odontológico,” e tratou todo o resto como expressão sujeita a proteção para implementação dessa ideia.
- Resultado: Um escopo de proteção maior para programas de computador.

# Proteção para elementos não literais: *Whelan*

- Crítica imediata ao caso *Whelan*:
  - Ao limitar a ideia de um programa de computador a seu propósito maior e considerar todo o restante como expressão sujeita a proteção, *Whelan* estendeu a proteção de direitos autorais a praticamente todos os aspectos de um programa de computador.
  - Estrutura de dados, estruturas de programa, métodos de cálculo, exibições de tela e estilos de programação, tudo poderia ser protegido, uma proteção ainda mais ampla do que a oferecida a novas técnicas de computador conforme as leis de patentes.

# Proteção para elementos não literais:

## *Altai*

---

- *Computer Associates v. Altai*, 982 F.2d 693 (2º Cir. 1992).
- Rejeita a abordagem do caso *Whelan* pela distinção entre ideia/expressão.
- Fatos: A Computer Association (CA) desenvolveu um programa (Adapter) a ser utilizado em conjunto com seus outros programas para lidar com as diferenças dos sistemas operacionais entre os computadores mainframe da IBM. A Altai desenvolveu um programa similar (Oscar 3.4), usando informações de um ex-funcionário da CA, que havia feito cópias do código fonte quando deixou a empresa. A CA abriu um processo. A Altai admitiu que o Oscar 3.4 violou o programa Adapter da CA, mas reescreveu o programa (Oscar 3.5) para remover partes do programa Adapter, de modo que as únicas semelhanças remanescentes fossem estruturais.
- Questão: Se o Oscar 3.5 violou os direitos autorais do Adapter.

# Proteção para elementos não literais:

## *Altai*

- Decisão: Não houve violação.
- O tribunal declara que a abordagem de *Whelan* é inadequada: um programa de computador é formado por mais do que uma simples ideia; há muitos subprogramas dentro de um programa, cada um pode representar uma ideia.
- Nova regra para separar ideias não sujeitas a proteção de expressões sujeitas a proteção em programas de computador: abstração, filtragem, comparação.

# Proteção para elementos não literais:

## *Altai*

- Abstração: Concebe o programa em várias camadas de generalidade, começando com o código objeto e terminando com a função principal do programa.
- Filtragem: Uma vez que os níveis de abstração do programa foram descobertos, use um método de filtragem para separar os elementos que não podem ser protegidos:
  - Elementos determinados por eficiência (teoria da fusão);
  - Elementos determinados por fatores externos: especificações mecânicas do computador, requisitos de compatibilidade com outros programas, padrões de design do fabricante, padrões da indústria, práticas de programação amplamente aceitas;
  - Elementos retirados do domínio público.
- Comparação: Após a filtragem, compare os elementos remanescentes, as “pepitas de ouro”, com os elementos correspondentes do programa do réu.

# Proteção para elementos não literais:

## *Altai*

---

- Teste de abstração, filtragem e comparação:
  - Escopo mais restrito da proteção de direitos autorais para componentes não literais de programas de computador.
- Decisão no caso *Altai*: Não há violação.

# Escopo da proteção:

## Resumo

---

- O direito autoral protege programas de computador em códigos fonte legíveis para seres humanos ou códigos objeto legíveis para máquinas.
- Fora a cópia literal, o escopo da proteção de direitos autorais para softwares de computador é limitado.
  - Não há proteção para aspectos funcionais do software, somente para a expressão.
  - O teste de abstração, filtragem e comparação resulta em uma faixa mais restrita de proteção.
- Devido à complexidade dos atuais pacotes de softwares comerciais, é muito mais provável que um infrator simplesmente copie o texto de um programa comercial para um CD-ROM ou outra mídia, em vez de copiar uma parte protegida do software. Assim, o teste complexo de abstração, filtragem e comparação será desnecessário.

# Software de fonte aberta

---

- Softwares de fonte aberta são softwares desenvolvidos pelo trabalho conjunto de desenvolvedores que concordam em dedicar suas obras ao público ou autorizar determinados usos de suas obras, mas se reservando alguns direitos. Vantagens:
  - Gravação e depuração mais rápidas
  - Os usuários podem copiar o software, mas com restrições
  - Atribuição do proprietário e rastreamento de alterações
- Exemplos: navegador Firefox; enciclopédia online Wikipedia
- Creative Commons: grupo sem fins lucrativos que fornece licenças gratuitas para softwares de fonte aberta.

# Software de fonte aberta

---

- Quais são as consequências se um usuário de software de fonte aberta (OSS) não cumprir os termos da licença?
- Resposta: Violação de direito autoral. *Jacobsen v. Katzer*, 535 F.3d 1373 (Cir. Fed. 2008).
- O réu baixou e modificou partes dos arquivos de OSS do querelante e os utilizou em seu software violando os seguintes termos da licença:
  - Omissão do nome do autor
  - Ausência de avisos de direitos autorais
  - Ausência de referências à licença de fonte aberta
  - Omissão da fonte original dos arquivos
  - Ausência de descrição sobre como o código do computador foi alterado.

# Exceções da proteção

---

- Engenharia reversa/uso legal:
  - Até que ponto os desenvolvedores de software têm permissão para manipular os produtos de seus concorrentes para descobrir as ideias nas quais esses produtos se baseiam?
  - Em alguns casos, os tribunais dos EUA determinaram que a cópia “intermediária”, cópia para descobrir ideias incorporadas em um programa para criar um novo programa que não viola as leis, consiste em uso legal.

# Engenharia reversa

- *Sega v. Accolade*, 977 F.2d 1510 (9° Cir. 1993).
- Fatos: A Sega (querelante) desenvolveu e colocou à venda no mercado sistemas de entretenimento de vídeo, incluindo o console GENESIS e cartuchos de videogame. A Accolade (réu), uma desenvolvedora independente, realizou procedimentos de engenharia reversa nos programas da Sega para descobrir os requisitos de compatibilidade com o console GENESIS. Assim criaram seus próprios jogos para o console GENESIS. A Sega abriu um processo.
- Decisão: A favor do réu. A desmontagem ou descompilação pela Accolade do programa de computador para produzir um programa legal compatível consistiu em uso legal. Para consistir em uso legal, contudo, o tribunal declarou que a desmontagem deveria ser o único meio de acesso aos elementos desprotegidos do programa. Nesse caso, não houve meios alternativos de obter acesso, além da desmontagem.

# Adaptação

---

- Seção 117(a) da lei direitos autorais dos EUA:
  - “Não consiste violação dos direitos do proprietário copiar um programa de computador para fazer ou autorizar outra cópia ou adaptação desse mesmo programa de computador, desde que:
    - (1) essa nova cópia ou adaptação seja criada como etapa fundamental para a utilização do programa de computador em conjunto com a máquina e que não seja utilizada de nenhuma outra forma.”

# Adaptação

- *Krause v. Titleserv*, 402 F.3d 119 (2° Cir. 2005)
- Fatos: Krause criou programas de computador para a TitleServ desenvolvidos para permitir que a empresa rastreie e informe o status dos pedidos dos clientes. A relação de Krause com a empresa terminou, e ele levou o código fonte consigo, impedindo que a TitleServ modificasse os programas. A Titleserv realizou procedimentos de engenharia reversa e modificou os programas.
- Questão: Se a modificação dos programas feita pela TitleServ foi uma “etapa fundamental na utilização” dos programas “em conjunto com a máquina” como exigido na Seção 117 (a)(1).
- Decisão: Sim. Modificações em questão:
  - A correção de erros de programação (“bugs”) e a alteração do código fonte para adicionar novos endereços de clientes foram claramente “etapas fundamentais” e consistentes com a jurisprudência anterior.
  - A adaptação do programa para funcionar no novo sistema Windows da TitleServ também foi permitida.
  - O acréscimo de novos recursos para verificação de impressão e acesso direto do cliente não foi totalmente “necessário” para manter o programa funcionando. No entanto, também foi permitido.

# Direito de aluguel

---

- A seção 109(b) proíbe o aluguel de softwares de computador para benefícios comerciais diretos ou indiretos.
  - O proprietário de um programa ainda tem liberdade para transferir uma cópia (por venda ou doação). Somente o aluguel é proibido.
  - Limitado a responsabilidade civil.
  - Exceção: as bibliotecas podem emprestar softwares sem intenção de lucro, desde que um aviso adequado de direitos autorais esteja fixado.

---

*Obrigado!*

Neil E. Graham  
Advogado/consultor  
Escritório de Propriedade Intelectual  
Política e aplicação  
Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos  
Neil.Graham@uspto.gov