

A (des)proteção jurídica dos Softwares

por Dra Bianca Medran Moreira – NWADV/PORTO ALEGRE/RS

Após a revolução da internet, as interações entre os objetos e os seres humanos tornam-se cada vez mais complexas e intensas. Palco de uma revolução tecnológica que caminha a passos largos, a sociedade nunca mudou tanto em tão pouco tempo e a proteção jurídica de softwares virou tema latente, cotidiano e urgente. Mas que tutela é entregue, pelo ordenamento jurídico, a quem desenvolve, por exemplo, um aplicativo de celular e quer proteger sua ideia?

A legislação brasileira atual não permite a patenteabilidade de software, exceto se o programa estiver acoplado a um hardware. Os aplicativos de celulares são considerados programas de computador (softwares) e possuem legislação específica, através da Lei nº. 9.609/98 e seu Decreto nº 2.556/98. Paradoxalmente, nos Estados Unidos, aplicativos móveis famosos, como o Foursquare, o Instagram e o Waze, já deram entrada e tiveram concedidos diversos pedidos de patentes. Essa circunstância instiga os inventores brasileiros a questionarem a viabilidade de patentear seu invento no exterior.

Salienta-se, primeiramente, que, em território nacional, a proteção à propriedade intelectual de programa de computador é a mesma conferida pela legislação de Direitos Autorais, conforme a Lei número 9.610/98. O aplicativo, como é considerado programa de computador, somente poderá, então, ser objeto de registro no Brasil (a ser realizado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial), para fins de direitos autorais. O registro do software é, todavia, dispensável na forma da lei, uma vez que a proteção da criação ocorre quando da sua produção, ou seja, a proteção do direito autoral sobre o aplicativo não depende de nenhum registro. Uma grande vantagem, por outro lado, do registro é a garantia fornecida em relação à comprovação da autoria, com a formalização da exclusividade na sua produção, uso e comercialização, além da possibilidade de utilização como prova em eventuais questionamentos judiciais e extrajudiciais.

A proteção dos softwares é válida por 50 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da publicação de sua concessão (ou da sua criação). Os softwares, registrados no Brasil, por serem regulados de acordo com a Lei do Direito Autoral, têm sua proteção estendida para outros países signatários de acordos e tratados internacionais dos quais o Brasil faça parte.

Importante frisar que o registro, no Brasil, não tem custos tão elevados como a patente nos Estados Unidos e também tem o condão de conceder maior profissionalismo e segurança jurídica ao negócio, agregando valor ao posicionamento do proprietário, diante de eventuais investidores, parceiros e licenciados. Assim, no Brasil, a legislação não permite o registro de patente de um software (a não ser quando ligado a um hardware, na forma de um firmware, por exemplo), eis que a legislação pátria trata o software (e, logo, os aplicativos móveis) como uma obra autoral e não como uma invenção. O código-fonte de um aplicativo até pode ser arquivado no INPI, mas não patenteadado. Na prática, isso evitará apenas que sejam feitas cópias literais de um aplicativo. Mas, se alguém se apropriar da ideia e remodelar um pouco o código-fonte, o desenvolvedor original nada pode fazer.

Ou seja, a verdade é que, no Brasil, não se consegue proteger, de fato, o aplicativo da cópia de uma ideia ou de um conceito. O que se pode fazer, então, é o registro de marcas relativas ao programa criado, como o nome e a logomarca, que são os sinais distintivos, pelos quais o aplicativo será identificado. Caso torne-se um sucesso de público, é importante ter a marca protegida, para poder licenciá-la a outros produtos. A recomendação que se faz é no sentido de proteger a marca pela categoria principal, na qual se encaixa, e, aos poucos, expandir a proteção para outras categorias, na medida da existência de real necessidade.

Diferente do que a maioria imagina, o registro de patente, feito nos Estados Unidos, possui abrangência apenas nacional. Isto é, vale apenas lá e, caso se obtenha a concessão de uma patente no USPTO (United States Patent and Trademark Office), só se terá monopólio nos Estados Unidos, sendo a matéria de domínio público nos demais países.

Mesmo nos EUA, a regra para proteção dos softwares é direitos autorais (copyrights) e não patentes. Todavia, há legislação, de 1952 (US Patent Act 1952, Título 35 USC, Seção 501), dispondo que, excepcionalmente, é permitida a proteção de software através de patentes. A Suprema Corte dos Estados Unidos, recentemente, restringiu as patentes de software, sob o argumento de que implementar uma ideia abstrata usando um computador não torna a invenção elegível de ser patenteada. E, nesse sentido, decidiu a favor da CLS Bank International que contestava as patentes de um sistema de computador facilitador de transações financeiras, detidas pela empresa australiana Alice Corporation Pty. A Corte, nesse julgamento, esclareceu pontos de uma área confusa da legislação sobre patentes de software, mas não forneceu uma regra definitiva sobre quando um software pode ser patenteado.

Os valores e taxas oficiais dependem do tipo de patente a ser solicitado no US Patent Office (USPTO). O custo total da operação também vai depender muito do trâmite do pedido, pois, se cair em exigência oficial, isso implica em pagamentos e taxas adicionais. Só são patenteáveis aqueles softwares que trouxerem algo bem diferenciado, capaz de transformar o smartphone ou tablet em um novo equipamento. Basicamente, não pode ser algo que já exista. Nos EUA, há a possibilidade de se pedir uma patente provisória que é menos dispendiosa e assegura o direito durante um certo tempo (cerca de um ano), antes de se concretizar o pedido definitivo. É uma boa opção para se adotar enquanto se testa a receptividade do App.

O preço das patentes no mercado estadunidense subiu porque as empresas de tecnologia buscam construir carteiras de patentes defensivas, como estratégia para coibir (ou lucrar com) o desenvolvimento e a inovação de marcas concorrentes, prevendo tendências de mercado. Referências indicam que o depósito de um novo pedido de patente nos Estados Unidos representa um montante médio inicial entre \$4.500 e \$7.500 euros : Ainda, existem nos Estados Unidos, a patente comum e a patente temporária (12 meses), de custo inferior e rito mais imediato, interessante para ideias que ainda precisam ser testadas.

O pedido provisório de patente está focado em projetos imaturos, nos quais os inventores não possuem todas as informações necessárias para fazer um pedido de patente formal, mas têm a necessidade urgente de proteger a invenção. Por esta razão, no pedido provisório deve se ter o cuidado especial de especificar as características técnicas essenciais da invenção. Provisional (provisório) é um pedido nacional U.S. de patente na USPTO, preliminar, em geral incompleto (sem quadro reivindicatório, por exemplo), que serve para garantir a data de prioridade. O

pedido provisório fornece os meios para estabelecer uma data de depósito efetiva para um pedido de patente Nonprovisional (não provisório) e torna-se automaticamente abandonado após um ano. Se o requerente converter seu pedido provisional em pedido não provisional o mesmo terá sua vigência de vinte anos computada do pedido não provisional.

Assim, a melhor estratégia é depositar o pedido provisional e nos últimos dias, antes de completar o limite de 12 meses, realizar o depósito do pedido não provisional, pleiteando a data de origem do pedido provisional e, desta forma, estendendo a vigência da patente em mais um ano (21 anos no total), caso haja a concessão. O tempo de processamento é considerável, pois, apesar de o pedido criar uma expectativa de direito e preservar a novidade da invenção a ser alcançada, não concede um direito efetivo enquanto não for concedido. A estimativa relativa ao tratamento de patentes dos EUA (processamento total estimado para concessão) é de cerca de 27 meses.

Sobre o processamento, informa-se que o pedido de patente, depositado no USPTO, ficará sujeito a um exame formal. Se, nesta revisão formal, algum erro for detectado, é permitido ao proprietário ou ao seu representante a retificação para esclarecimento. Após a fase do exame formal é atribuído um número de série, ao pedido, que é enviado para uma unidade de campo técnico específico, atribuída a um examinador que, por sua vez, se certifica que uma única invenção é reivindicada no pedido. Se for detectada mais de uma invenção há convocação do requerente para optar por uma delas para exame e/ou para reagir em defesa da unidade inventiva. O examinador realiza, ainda, uma pesquisa no estado da técnica e avalia se o pedido preenche os requisitos de patenteabilidade. O pedido é publicado 18 meses após a primeira aplicação.

Se a invenção atender aos requisitos de patenteabilidade, o requerente será intimado para pagamento das taxas de publicação e/ou concessão. Após o pagamento, haverá a concessão da patente. Se, entretanto, o examinador encontrar objeções, o requerente terá que responder a ação oficial (apresentar alterações constantes das reivindicações e defesas). Caso não o faça, o pedido será considerado abandonado. Nessa hipótese, após responder a ação oficial, o examinador pode novamente: (1) aceitar os argumentos e as alterações, autorizando o pagamento das taxas e, por fim, a concessão. (2) não aceitar, caso em que poderá ocorrer a desistência do pedido ou a tentativa de mudanças mais profundas. Se, ainda assim, o examinador não aceitar é possível interpor recurso na Primeira Câmara de Patentes Appeals Board (PTAB), visando obter a concessão.

Não há requisitos ou reservas para a atuação perante o escritório de patentes dos EUA, mas, como se percebe pela burocracia do procedimento descrito acima, é aconselhável que os cuidados fiquem por conta de advogados especializados que falem inglês fluente e possuam experiência na área, a fim de se garantir o êxito do investimento. De igual forma, o requerente, a quem deve ser concedida a patente, pode ter qualquer nacionalidade e profissão.

Pedidos de patente cujo objeto são estruturas de dados per se ou programas de computador per se não podem ser patenteados, mas pedidos de patente que incorporem estruturas de dados ou programas de computador podem ser patenteados nos EUA, desde que satisfaçam os requisitos da novidade, não-obviedade, atividade inventiva e aplicação industrial, dentre outros, a depender do caso concreto.

Só após submeter o pedido à USPTO, que se tem certeza da possibilidade de patentear determinado software ou aplicativo, pois os requisitos não são objetivos, dependendo da análise de cada caso. Para examinar e opinar sobre a patenteabilidade de um programa é necessário que seja fornecido ao especialista informações complementares a respeito do aplicativo (memorial descritivo do software, principais telas –prototipação- e explicação sobre os elementos que constam nas telas + funções, se for o caso, além do fluxograma e código-fonte do Software).

Para começar o pedido de patente (ainda que provisória), pelo USPTO, é necessário listar código-fonte, memorial descritivo, especificações funcionais internas, fluxogramas e outros dados capazes de identificar a originalidade do programa, conforme previsão legal. Salienta-se que tais informações acabam por revelar o conteúdo técnico do produto em troca da patente.

Dado muito curioso é que, a despeito da “onda” de patent troll , o WhatsApp, vendido por cerca de US\$ 19 bilhões ao Facebook, não possui nenhuma patente.

Na fase de desenvolvimento da ideia de um aplicativo móvel, uma solução que pode ser eficaz é procurar um profissional para confecção de um contrato de confidencialidade, a fim de que todas as vezes em que houver troca de informações sobre o aplicativo, os participantes da conversa (funcionários, investidores e contratados) tenham que assinar o referido documento, com a previsão de multas e sanções, que visam resguardar o sigilo necessário para a proteção das ideias nele envolvidas. Ao criar um acordo de não-divulgação proíbe-se as pessoas de discutirem e desenvolverem a ideia do aplicativo. Os contratos de não-divulgação normalmente possuem cláusula de duração de cerca de 5 anos, então é muito importante estar pronto para usar a ideia quando se começa a falar sobre ela.