

A SOBREPOSIÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO *SOFTWARE*

Heloísa Gomes Medeiros¹

Marcos Wachowicz²

Resumo: Dada sua natureza híbrida, a proteção do software se coloca como um dilema, visto que há um bem intelectual que apresenta aspectos literários em seu código e também uma função utilitária na execução desse código para a resolução de uma tarefa ou de um problema técnico. Inicialmente, convencionou-se proteger o *software* pelo direito de autor, resolução esta que em pouco tempo apresentou lacunas em diversos campos da atuação técnica deste bem. Assim, interpretou-se que também poderia ser tutelado pelo direito de patente mediante invenções implementadas por programa de computador. Desta forma, admite-

¹ Doutora e mestra em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Graduada em Direito pela Faculdade São Luís/MA. Pesquisadora do Grupo de Estudos em Direito Autoral e Industrial da Universidade Federal do Paraná. Professora nos Cursos de Graduação em Direito da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e do Centro Universitário Unidade de Ensino Dom Bosco (UNDB). Advogada. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES).

² Professor de Direito no Curso de Graduação da Universidade Federal do Paraná - UFPR e docente no Programa de Pós-Graduação-PPGD da Universidade Federal do Paraná - UFPR. Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná-UFPR. Mestre em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa - PORTUGAL. Professor da Cátedra de Propriedade Intelectual no Institute for Information, Telecommunication and Media Law - ITM da Universidade de Münster - ALEMANHA. Docente do curso políticas públicas y propiedad intelectual do Programa de Mestrado em Propriedade Intelectual na modalidade à distância na Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais - FLACSO/ARGENTINA. Foi professor visitante na Universidade de Valência - Espanha (2015). É o atual Coordenador do Grupo de Estudos em Direito Autoral e Industrial - GEDAI / UFPR vinculado ao CNPq. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES).

se dupla proteção: a do programa de computador em si, por meio do direito de autor, e a das soluções técnicas de invenções, por intermédio da patente. Diante deste panorama, o objetivo geral do presente trabalho é verificar a existência de sobreposição entre os regimes de direito de autor e de patente na proteção do software. Salienta-se que a convergência entre os regimes ocasiona sobreposições incompatíveis com o sistema de propriedade intelectual e que, portanto, são necessárias adequações jurídicas pontuais. Para tal análise, emprega-se o método de abordagem dedutivo, sob o procedimento monográfico, com técnica de pesquisa bibliográfica.

Palavras-Chave: Sobreposição. Software. Direito de autor. Patente. Propriedade Intelectual.

THE OVERLAPPING OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE SOFTWARE

Abstract: Due to its hybrid nature, software protection emerges as dilemma. On the one hand, it is an intellectual property that possesses literary aspects in its inner code, and on the other, it has a functional use in the execution of that code, which aims to solve a determined task or a technical problem. Initially, it was legally agreed that software would be protected through copyright mechanisms, however this solution quickly started to show gaps in several technical areas of usage of such property. As a consequence, a new interpretation developed to enable the protection of software through patent law, in the understanding that the computer program also represented an innovative technical solution and was thus a type of invention. As a consequence a double protection has emerged: one that protects computer software per se through copyright law and another one that protects the technical solution (or invention) through patent law. Given this scenario, the main objective of this work is to verify the

existence of an overlap between the copyright and the patent regimes in terms of software protection. However, the work also highlights the fact that the convergence of both regimens also creates incompatibilities with the intellectual property system, and therefore some specific legal adaptations are deemed necessary. This study has been carried out using the deductive approach, the monographic procedure and the bibliographic method of research.

Keywords: Overlapping. Software. Copyright. Patent. Intellectual Propriety.

INTRODUÇÃO



software, em decorrência de sua natureza híbrida típica das novas tecnologias de informação e comunicação, se apresenta de forma distinta das demais tecnologias protegidas por direitos de propriedade intelectual. Ora apresentando características de inovações definidoras das patentes e ora distinguido por seus elementos literários típicos do direito autoral, o software vem assinalando uma combinação de proteção única envolvendo patente, direito autoral, segredo industrial e um conjunto de exceções *sui generis*. Esse arranjo, no entanto, mostra-se inadequado e ineficiente para o objetivo inovativo proposto pelos ordenamentos jurídicos e para a necessidade de circulação e de informação exigidas no desenvolvimento da sociedade informacional. Não que a propriedade intelectual não tenha colaborado para o crescimento da indústria do software. O problema reside em seus efeitos deletérios perante outros valores importantes da sociedade informacional.

Ao fim, o software passa a contar com diversas estratégias de proteção que podem, em alguns casos, se sobrepor ou se cumular, isto é, existem situações em que o software conta com

a proteção do programa de computador em si por meio do direito de autor e nas soluções técnicas de invenções por intermédio da patente, de forma eletiva ou conjugada. A sobreposição de direitos de propriedade intelectual no software, contudo, se configura como uma situação de fato e não como um instituto jurídico advindo do amadurecimento legislativo e posterior previsão legal. Não há nenhuma lei, nos foros internacional ou nacional, que explicitamente estabeleça a possibilidade e obrigatoriedade de coexistência dos dois regimes. A sobreposição é aceita de forma implícita e é tecnicamente justificada pela dicotomia entre ideia e expressão, que imprime ao software a divisão do que lhe técnico e do que lhe é estético.

A sobreposição entre direito de autor e patente ocorre sem que se investigue as consequências que o acúmulo de proteções pode ocasionar na tutela do software. Ainda que se proteja por direito de autor a forma ou a expressão do software e por patente a sua funcionalidade, existem algumas implicações práticas que devem ser questionadas, pois o que é consentido realizar sob os mandamentos de um regime pode ter consequências sob as permissões e proibições do outro regime.

Nesse contexto, o presente artigo detém-se ao tema da sobreposição de direito de autor e de patente na tutela do software, com base no seguinte problema: É possível que direito de autor e patente se sobreponham para tutelar o software?

Propõem-se que, tecnicamente, é possível haver sobreposição entre direito de autor e patente na tutela do software, porém, em decorrência da convergência simétrica que ocasiona, é necessário criar parâmetros jurídicos para harmonizar a coexistência dos regimes.

Desta forma, o objetivo geral do trabalho é verificar a existência de sobreposição entre os regimes de direito de autor e da patente na proteção do software e, diante dessa possibilidade, propor parâmetros jurídicos adequados para harmonizar os dois regimes na sociedade informacional. Para tanto, tem como

objetivos específicos que irão refletir nas sessões do artigo: a) abordar a tutela jurídica do software; b) examinar o fenômeno da sobreposição de direitos de propriedade intelectual; e c) verificar a existência de sobreposição na tutela do software.

A pesquisa baseia-se no método de abordagem dedutivo, sob procedimento monográfico, com técnica de pesquisa bibliográfica. Verifica-se que a convergência entre os regimes ocasiona sobreposições incompatíveis com o sistema de propriedade intelectual e que, portanto, são necessárias adequações jurídicas pontuais.

1 A TUTELA JURÍDICA DO SOFTWARE

O computador é operado por meio de programações prévias contempladas pelo sistema denominado de software ou programa de computador.³ O software, por sua vez, consiste 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 (MARQUES, 2016, p. 3-4).

Como instruções agrupadas, o software é responsável por fazer com que uma máquina seja capaz de processar informações de maneira a executar uma função, tarefa ou resultado de acordo com as necessidades do usuário. A forma como tais instruções são combinadas e devidamente expressas é que será alvo de proteção pela propriedade intelectual. (BALLARDINI, 2010, p. 30)

A peculiaridade marcante desse conjunto de instruções no software é a sua configuração codificada - o fato de serem escritas numa linguagem legível para um computador que não coincide com a linguagem humana (GARRIE; ALLEGRA, 2015, p. 53). Existem, nesse sentido, três tipos diferentes de

³ Não obstante a diferença técnica existente entre as duas terminologias, estabelecida primordialmente pelos documentos Model Provisions on the Protection of Computer Software - chamado no Brasil de Disposições Tipo - adotado em 1977 pela OMPI, elas serão utilizadas como sinônimas na presente análise.

linguagens de programação: linguagem de máquina, linguagem de montagem e linguagem de alto nível. Os programas desenvolvidos em linguagem de máquina podem ser executados diretamente pelo computador (código objeto), mas normalmente, em razão da relativa dificuldade em escrever e entender tal linguagem, os programas são elaborados nas outras duas linguagens (código fonte) que depois precisam ser traduzidas para a linguagem de máquina. (DURELL, 2000, p. 235)

Esse conjunto de instruções em linguagem própria tem um objetivo funcional, isto é, consiste numa expressão, que ao ter sua informação tratada pela máquina, executa um fim prático determinado - e não teórico, literário ou estético - qualquer que seja sua finalidade. (BARBOSA, 2010, p. 1897; KOO, 2005, p. 14).

O software constituiu por muito tempo um desafio à proteção pelos direitos de propriedade intelectual e, apesar de respostas legislativas avançadas sobre a problemática, ainda perderam muitos questionamentos sobre sua adequação. A propriedade intelectual, a princípio aplicável a toda espécie de tecnologia que preencha os requisitos de proteção, encontra no software o dilema da natureza dual dos híbridos: como tutelar um bem intelectual que apresenta aspectos literários no código e, ao mesmo tempo, uma função utilitária na execução desse código ao realizar uma tarefa ou resolução de um problema técnico.

Há um consenso geral de conceber o código fonte como obra literária e suscetível, assim, de proteção por direitos de autor (DREXL, 1994). A linguagem compreensível pela máquina, o código objeto, responsável pela função utilitária do software - justamente um dos passos mais importante na execução da tarefa e o elemento mais copiado ou reproduzido do bem intelectual (SANTOS, 2008, p. 11) não é protegido por direitos de propriedade intelectual. Não é tido como patenteável em decorrência de ser um algoritmo, um mero cálculo matemático (HAHN, 2005, p. 1) e, como tal, um processo ou etapa mental, que se expressa

muitas vezes na noção de utilidade industrial (BARBOSA, 2010c, p. 1863-1864); e também não seria passível de proteção por direito de autor por não atender a condição de ser legível por humanos (SANTOS, 2008, p. 11; DREXL, 1994, p. 11).

A dicotomia do software encontra-se no fato de ser uma obra que reflete uma forma de expressão pessoal de seu autor e, simultaneamente, uma obra funcional. Esse debate espelha a clássica divisão de ideia/expressão ou conteúdo/forma na concepção das espécies tradicionais da propriedade intelectual (patente e direito de autor), que na análise do software ganha maior complexidade por ser portador de ambos elementos.

A questão da ideia *versus* expressão vem da concepção de que: 1) o direito de autor protege a forma expressa de uma obra e não o seu conteúdo, ou seja, o conteúdo é livre para circular e ser reproduzido por terceiros, desde que em formato diverso ao já expressado por outrem 2) enquanto a patente protege o conteúdo utilitário de uma tecnologia, permitindo que seu titular restrinja qualquer outro de chegar à mesma funcionalidade (BARBOSA, 2013, p. 9-10).

A adoção inicial pelo direito autoral, primeiramente nos Estados Unidos (GRAHAM; MOWERY, 2005, p. 52) e depois no âmbito internacional, deu-se mais por razões de praticidade, pois era um modelo já existente e cuja transposição para outros casos, como o cinematográfico, já havia servido a contento (BARBOSA, 2010c, p. 1865). No entanto, ignorou-se no plano internacional a diversidade de modelos aplicáveis nos diferentes países, nomeadamente o *copyright* e o *droit d'auteur*⁴.

⁴ “É importante esclarecer desde logo que, no mundo, há dois sistemas principais de estrutura dos direitos de autor: o *droit d'auteur*, ou sistema francês ou continental, e o *copyright*, ou sistema anglo-americano.

O Brasil se filia ao sistema continental de direitos autorais. Este se diferencia do sistema anglo-americano porque o *copyright* foi construído a partir da possibilidade de reprodução de cópias, sendo este o principal direito a ser protegido. Já o sistema continental se preocupa com outras questões, como a criatividade da obra a ser copiada e os direitos morais do autor da obra”. PARANAGUÁ, Pedro; BRANCO, Sérgio. Direito autorais. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 20-21.

José de Oliveira Ascensão (1985, p. 668) enumera quatro razões para a preferência pelo direito de autor para a tutela jurídica do software:

- 1) O direito de autor dá a proteção mais extensa entre os direitos intelectuais, o que convinha ao país líder na produção de programas;
- 2) O direito de autor dá proteção automática, sem obrigação de revelar a fórmula do programa, ao contrário do que aconteceria com a patente;
- 3) A qualificação como direito de autor permitiria exigir o tratamento nacional, ao abrigo da Convenção de Berna e outras convenções multilaterais, não esperando a elaboração de nova convenção e o lento movimento de ratificações;
- 4) A qualificação como direito de autor permitiria sustentar que o programa de autor seria já tutelado pelas leis nacionais sobre direito de autor, independentemente da aprovação de leis específicas sobre programas de computador.

Porém, apesar de tais vantagens - proteção mais extensa, automática e facilidades na regulação internacional e nacional - o direito de autor engloba apenas o direito de excluir terceiros de copiarem a forma em que foi expressa um software em particular. Nada impede que um novo programa seja criado e realize a mesma função que outro, já que a ideia é de uso comum. Além disso, como aponta Manoel Joaquim Pereira dos Santos (2008, p. 161), “o usuário do programa adquire funcionalidade e não texto”, o que é valorizado é a utilidade e não o valor estético expresso no software.⁵

O software quanto a sua funcionalidade, contudo, parece ser justamente o aspecto que merece proteção legal, visto que é esta a finalidade última do software: permitir que o computador execute uma tarefa que lhe é comandada. Seria a proteção do seu

⁵ Nesse particular, tem-se a noção de que a forma pode ser dividida em elementos externos (expressão literal) e internos (expressão não literal), esse último relacionado à ideia de enredo ou composição. A proteção de uma obra, tendo em vista esses elementos, não teria proteção apenas de elementos literais, reconhecendo-se que a estrutura, sequência e organização de uma obra também é provida de proteção. (SANTOS, 2008; BARBOSA, 2010c; GOMULKIEWICZ, 2014; HALBERT, 1999)

aspecto funcional que impediria a cópia não autorizada.

A insuficiência da proteção do software por direito de autor vem sendo preenchida pela proteção por meio de soluções relacionadas a patentes (BARBOSA, 2010c, p. 1864), cujo precursor novamente é os Estados Unidos, que experimenta os mais controversos exames sobre o tema (GRAHAM; MOWERY, 2005, p. 53). Em outras partes do mundo, como no Brasil, observa-se a ascensão das chamadas invenções implementadas por programa de computador. Assim, ao impedir que os concorrentes escrevam códigos que incluam qualquer aspecto da patente implementada por software, as patentes constituem o mecanismo mais eficiente para bloquear ou, pelo menos, dificultar a duplicação da funcionalidade do software (BALLARDINI, 2010, p. 34).

As patentes relacionadas ao software, nada obstante, ao mesmo tempo que produzem uma proteção a um elemento que se encontrava sem cobertura e gerava uma situação de proteção aquém das necessidades tecnológicas, criam a possibilidade de se oferecer uma superproteção. Assim, a coexistência dos dois regimes de proteção, direito de autor e patente, constitui realidade que, se não pode ser retrocedida, precisa minimamente ter melhores definições sobre os limites de seu escopo de proteção para poderem interagir, sob pena de minar os objetivos de instituir direitos de propriedade intelectual.

Na legislação brasileira de propriedade industrial, Lei n° 9.279/96 (BRASIL, 1996), apenas a invenção e o modelo de utilidade são passíveis de patente. Quanto ao software, observa-se que o pedido de patente pode ser apenas para invenções implementadas por programa de computador e não para modelo de utilidade, pois é tido como um processo (INPI, 2012 e 2016). Invenção é uma solução técnica, através de um trabalho dirigido a um problema técnico, envolvendo uma ação humana de intervenção no estado natural de um objeto.

As patentes de invenção podem ser de produto ou de

processo, desde que proporcionem uma solução para um problema técnico. A patente de produto diz respeito a um objeto corpóreo determinado, como máquina fotográfica, telefone celular, um produto químico ou um medicamento. A patente de processo protege os meios que foram utilizados para alcançar determinado resultado técnico, a exemplo da necessidade de aquecer uma substância a determinado grau para produzir um medicamento.

O software consiste num conjunto de instruções legíveis por uma máquina, ou seja, em uma série de etapas que essa máquina deve executar, o que consiste num processo. Para além disso, no entanto, a execução dessas instruções pela máquina pode dar origem a um produto ou processo, o que poderia, em decorrência de sua função técnica - solução técnica para um problema técnico e manipulação do homem sob as forças da natureza - ser protegido por uma patente. Ressalta-se que tal efeito técnico proporcionado pelo software no invento tem que sobrepor à interação normal do comando dado à máquina. (MARQUES, 2016, p. 6-7)

Para a análise de patentes é necessário ainda observar o que dispõem o artigo 10 sobre o que não constitui invenção ou modelo de utilidade; preencher os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial dos artigos 8, 11 e 13; e não incidir nas proibições sobre o que não pode ser panteado estabelecido no artigo 18. Cumpridos estes requisitos, a invenção está apta a receber a proteção por meio da patente, que vigorará pelo prazo de vinte anos, no caso da invenção, e por quinze anos para o modelo de utilidade, contados da data de depósito no INPI. (BRASIL, 1996)

Têm-se como elementos importantes para a análise do inventos envolvendo software que: (i) a invenção é uma solução técnica para um problema técnico; (ii) envolve a capacidade do homem em transformar ou controlar forças da natureza; (iii) exteriorização desse exercício mental num produto ou processo;

(iv) não são considerados invenção: métodos matemáticos, concepções puramente abstratas, esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio ou de fiscalização, apresentação de informações; (v) não é considerado invenção o programa de computador em si; (vi) são requisitos para concessão da patente: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Estão excluídos do caráter técnico exigido para a concessão de uma patente, nos termos do artigo 10, da Lei 9.279/1996 (BRASIL, 1996), os métodos matemáticos, concepções puramente abstratas, esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais e apresentação de informações, como, métodos de fazer negócio, de publicidade, de compra e venda e métodos bancários. De acordo com o mesmo artigo, o programa de computador em si também se encontra excluído da proteção por patente. Assim, no Brasil, todo software que alcance qualquer desses resultados ou que seja um programa de computador em si também está excluído da possibilidade de ser considerado um invento, visto que não há efeito técnico nos termos da lei.

Essa seria a translação possível do direito de patente na lei brasileira ao software que implemente uma invenção “como prestação administrativa plenamente vinculada desde que respeitado os critérios condicionantes para tanto. (PLAZA; PINHEIRO, 2011, p. 289) Assim, vêm-se admitindo no Brasil que o software tenha proteção do programa de computador em si por meio do direito de autor e nas soluções técnicas de invenção por meio de patente, nas quais cada uma possui particularidade e são proteções diferentes: o primeiro seria a expressão da ideia e o segundo a sua função técnica. A patente protegeria a invenção que é implementada pelo programa de computador e não o programa em si.

Por esse entendimento, desde a década de 1990, o INPI concede patentes para invenções implementadas por software, sob a justificativa de que uma invenção que preenche os

requisitos legais não pode ser excluída de proteção legal. Reflete, assim, os termos do artigo 27, do Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual Relativos ao Comércio (ADPIC), de que são matérias passíveis de patenteamento qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Estabelece ainda que as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

A doutrina também é uníssona sobre a possibilidade de coexistência entre direito de autor e patente no software no Brasil, e que as duas exclusivas não são excludentes já que se trata de objetos diferentes, mesmo que se trate de um mesmo produto. (BARBOSA, 2010c, p. 1972-1973. SANTOS, 2008, p. 436-436. WACHOWICZ, 2010, p. 102-103) Essa afirmação dogmática traz a inevitável realidade sobre o software, mas, no entanto, remete a questionamentos sobre o âmbito de proteção de cada regime, explicitando que, no que concerne à patente, a proteção é muito mais poderosa do que a do direito de autor sobre o software.

Nesse sentido, é necessário delimitar o âmbito de proteção do direito de autor e da patente diante da necessidade de segurança jurídica e da previsibilidade das condutas para concorrentes e público em geral, que não conseguem definir as utilizações livres encontradas nas limitações intrínsecas em ambos regimes. (MARQUES, 2016, p. 2).

A falta de contornos mais detalhados sobre a proteção por direito de autor e patente no software vem enfraquecendo o sistema de propriedade intelectual em seus aspectos funcionais, já que, comumente, a falta de precisão quanto a proteção de determinado bem proporciona o uso inadequado e abusivo pelos titulares desses direitos. Nesse sentido, é indispensável ter em

conta que existem diferenças profundas nos elementos individuais de cada tipo de direito e aceitar a coexistência sem delimitar suas fronteiras, sob pena de causar imenso prejuízo ao desenvolvimento do setor.

2 A SOBREPOSIÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Sobrepor direitos de propriedade intelectual significa proteger uma mesma matéria ou objeto de um bem intelectual por diversos títulos diferentes de propriedade intelectual, isto é, sob uma mesma manifestação ou função de um bem incide mais de um monopólio legal. (DERCLAYE; LEISTNER, 2011, p. 3; SOUSA E SILVA, 2014, p. 18) A expressão matéria ou objeto significa a manifestação que irá atrair a proteção, que não se confunde com a matéria no tocante à intangibilidade do bem - a função ou a matéria pertinente à qual a proteção por um direito de propriedade intelectual é atrelada - ou com o produto ou objeto econômico singular que será comercializado. Se um objeto possui diversas manifestações e cada uma delas atrair um tipo diverso de direito de propriedade intelectual, não existe sobreposição. No entanto, se uma única manifestação de um objeto atrair direitos de propriedade intelectual diversos há sobreposição.

A regra universalmente aceita é a de que podem existir proteções concorrentes, em que vários direitos de propriedade intelectual coexistam num mesmo produto. Isso porque, os diferentes regimes podem assumir como objetos aspectos distintos do produto. (QUAEDVLIEG, 2005, p. 23) Assim, não há sobreposição quando se tem, por exemplo, um telefone celular e sobre este recaem diversas proteções intelectuais sobre objetos diferentes da criação: desenho industrial para a sua forma ornamental original, marca para o sinal distintivo que designa o produto, direito autoral para os software que instruem o aparelho, e, possivelmente, patentes para invenções que constituam soluções

técnicas.

A proteção realizada desta forma é bastante comum, estrategicamente correta do ponto de vista empresarial e da proteção do investimento, além de não causar, normalmente, e do ponto de vista teórico, prejuízos ao sistema de propriedade intelectual como um todo. Nada impede que um mesmo bem tangível seja formado por diversas criações intangíveis, que, por sua vez, podem ser protegidas por toda sorte de direitos de propriedade intelectual. Nessa situação, cada criação intelectual corresponde a um tipo individual do sistema de propriedade intelectual.

Robert Tomkowicz (2012, p. 5-6) trata este caso como a dimensão de fato da sobreposição, em contraposição à sobreposição de direito. A sobreposição de fato relaciona-se com a circunstância de que toda obra, apesar de sua concepção intangível, precisa obrigatoriamente ser fixada em uma forma material para poder ser comercializada. Essa situação, na maioria das vezes, pode ser resolvida com a separação fictícia e/ou física, pois cada criação desempenha sua função independente das demais, refletindo diferentes aspectos do bem tangível.

Mas o autor alerta que esta solução não atende a todos os casos da sobreposição de fato, a exemplo da inserção de genes protegidos por patentes em uma variedade vegetal já protegida por direitos de obtentor ou a colocação de software protegido por direitos autorais em um chip ROM protegido por monopólio de patentes ou topografia de circuito, pois criará sobreposição de fato que não pode ser resolvida por mera separação física. (TOMKOWICZ, 2012, p. 6)

Outra hipótese, que nesse caso configura a sobreposição legal inicialmente conceituada neste tópico, é a seguinte: a embalagem de um produto pode receber, em relação a sua forma estética, proteção, concomitante ou subsequente, por meio de marca tridimensional, desenho industrial e direito autoral. Tem-se uma mesma manifestação de uma criação intelectual, a

embalagem do produto, sendo protegida por tipos individuais diversos de propriedade intelectual.

Assim, na sobreposição de direito, há uma mesma manifestação do bem tangível sendo protegido por diversos direitos intangíveis. No mesmo sentido, sobre um telefone celular pode incidir uma infinidade de patentes e software protegendo um mesmo número de funções, ou a forma ornamental de um carro pode ser protegida por desenho industrial e direito de autor.

A sobreposição é um fenômeno que sempre existiu, como prova a jurisprudência em âmbito de diversos países (BARBOSA, 2010, p. 87), mas que adquire novos contornos a partir das novas tecnologias de natureza híbrida desenvolvidas na sociedade informacional. Tais tecnologias podem facilmente ser encaixadas em dois ou mais regimes e acendem o questionamento sobre qual é a proteção adequada, se o regime A, o regime B, o regime C, todos ou nenhum dos regimes. O que vem se observando, nesse cenário, é a hibridização não só da tecnologia, mas também do escopo de proteção dos direitos de propriedade intelectual, em especial do direito de autor e da patente. Com a sobreposição, percebe-se a diluição do âmbito de proteção dos dois direitos, com diminuição de seus critérios de originalidade e inventividade. (WESTKAMP, 2005, p. 102-105)

A questão ainda persiste como um problema jurídico em todo o mundo por falta de regulação e de decisões uniformes sobre a matéria em âmbito internacional e nacional. Poder-se-ia, diante desse contexto, pensar que se não há proibição legal é porque é permitido tal estratégia, culminando em uma questão de proteção complementar dos direitos do titular que busca a máxima proteção para sua criação. (HEYMANN, 2013, p. 242-243) De toda sorte, o tema ainda é nebuloso e pouca atenção tem lhe sido dada.

A doutrina concebe, porém, que a sobreposição *per se* não é explicitamente um problema, pois existem parâmetros aceitáveis de sobreposição e outros usos inaceitáveis do ponto

de vista concorrencial e sistêmico da propriedade intelectual (GHIDINI, 2009, p. 67; DERCLAYE; LEISTNER, 2011, p. 3) Detectar o que é possível ou não em termos de sobreposição é um trabalho feito caso-a-caso à luz dos princípios fundantes da propriedade intelectual. Então, quando a sobreposição é um problema? O que irá definir se uma sobreposição é válida ou não é o seu efetivo uso e os efeitos que um segmento pode provocar nos objetivos de outro segmento (SRIDEVAN, 2012-2013, p. xii).

A sobreposição inclui toda sorte de arranjos entre direitos de propriedade intelectual, marca, patente, desenho industrial, segredo industrial, cultivar, direitos *sui generis*, concorrência desleal e, principalmente, direito de autor, que surge justamente das lacunas e contradições que existem em tais proteções padrões. A organização mais comum de sobreposições entre esses direitos são: direito de autor/desenho industrial, direito de autor/marca, marca/desenho industrial, marca/patente, direito de autor/patente, patente/desenho industrial, patente/cultivar, direitos de propriedade intelectual/concorrência desleal. (DERCLAYE; LEISTNER, 2011, p. 5) Esse é um fenômeno que tende a expandir com a densidade de tecnologias que surgem, oferecendo novos bens e serviços que merecem proteção por meio de novas leis ou adaptações das já existentes. (QUAE-DVLIEG, 2005, p. 24, WILKOF, BASHEER, 2012-2013, p. lxxxii)

O titular de um direito de propriedade intelectual pode ter duas estratégias de uso da sobreposição desses direitos: subsequente ou concomitante. Ambas contêm, em alguns formatos mais e em outros menos, o atributo de desequilibrar e frustrar os objetivos do sistema da propriedade intelectual. (CALBOLI, 2014, p. 64; TOMKOWICZ, 2012, p. 14; MOFFAT, 2004, p. 1499).

A sobreposição subsequente é a situação na qual, expirado um direito de propriedade intelectual, o titular alega um

outro direito de propriedade intelectual para prolongar a proteção da sua criação intelectual. A sobreposição subsequente pode ocorrer das duas formas exemplificadas abaixo.

Numa primeira hipótese de sobreposição subsequente, a sobreposição tem como objetivo estender a duração do monopólio anterior com base em um novo direito de propriedade intelectual, buscando os mesmos efeitos. Por exemplo, o titular de uma patente de invenção, após expirado seu prazo de proteção, alega direito autoral representado em forma tridimensional sobre os desenhos contidos no pedido de patente ou concorrência desleal, com o objetivo de que terceiros não façam uso da patente em domínio público, buscando, assim, alcançar por meio de direito autoral ou concorrência desleal os resultados que tinha com a patente. (TOMKOWICZ, 2012, p. 15)

Esse é um exemplo de um uso indevido de sobreposição, no qual os dois segmentos da propriedade intelectual, a patente e o direito de autor, têm seus objetivos malogrados. Em especial, esta situação estenderia o uso de uma patente já expirada, prejudicando o domínio público e o desenvolvimento de novas tecnologias, além do desenvolvimento econômico e concorrencial de um setor, e, no caso do direito autoral, não teria ter o condão de promover novos trabalhos artísticos. Há um enfraquecimento mútuo dos dois institutos.

Numa segunda hipótese de sobreposição subsequente, que pode ser menos problemática, o titular de um direito de propriedade intelectual busca usar a sobreposição de forma a ter proteção num nível diferente em relação ao monopólio expirado. Por exemplo, quando os desenhos da patente do caso acima forem utilizados num livro de engenharia como expressão artística e o titular apenas proibir reprodução não autorizada de seus livros. Nessa situação, a sobreposição subsequente por direito autoral dos desenhos não invade e não invalida o campo de atuação da patente, cuja invenção pode ser livremente utilizada por constituir o domínio público. (TOMKOWICZ, 2012, p. 15)

Assim, para que a sobreposição subsequente possa ser aceita ela deve ser utilizada de forma a preservar, e não enfraquecer, os fundamentos dos regimes envolvidos. Se ocorrer o choque de regimes de forma que um deles invada negativamente a seara do outro, a sobreposição deve ser evitada. De outra forma, se as duas espécies puderem se desenvolver plenamente, observando os propósitos do seu regime, a sobreposição é, teoricamente, possível.

Já a sobreposição concomitante ou simultânea ocorre quando um único objeto ou manifestação de um bem intelectual é protegido ao mesmo tempo por mais de um segmento da propriedade intelectual. É a sobreposição em sua forma mais plena, em que a interpenetração entre dois ou mais segmentos é inevitável e as duas espécies atuam diretamente no sistema uma da outra.

Os exemplos mais famosos dessa estratégia são os casos norteamericano em relação às personagens Mickey Mouse (ESTADOS UNIDOS, 1988) e Peter Rabbit (ESTADOS UNIDOS, 1979), que originalmente eram protegidos por direito de autor, e atualmente também o são por marca registrada. Desenhos que pretendiam inicialmente a função apenas de ser uma expressão artística e passam a ter, em decorrência de maciços investimentos de seus titulares, uma função também conectada a distintivamente das empresas Disney e Warner. (MOFFAT, 2004, p. 1474; CALBOLI, 2014, p. 54-55. OHLY, 2007, p. 706)

As personagens de desenho são obras de arte que se encaixam perfeitamente na tutela por direito de autor, pois seu titular poderá usar, gozar e dispor da criação, e de reavê-la de quem quer que injustamente a possua ou detenha. A partir dessa proteção, o titular pode opor-se a terceiros que utilizem tal imagem em livros, posters, roupas e quaisquer outros objetos, inclusive, em relação a modificações não-autorizadas realizadas na obra. Essas condutas funcionam bem no caso de uso indevido de desenhos animados, o que exclui a necessidade de uma outra

proteção para tal fim, como a marca. Porém, a proteção autoral é temporalmente limitada, de modo que, passado o período de proteção, a criação pertencerá ao domínio público. Ocorre que alguns desenhos animados, mesmo passado todo o prazo de proteção a que tem direito, ainda desfrutam de muito prestígio na sociedade e, conseqüentemente, de grande apelo comercial. A solução encontrada por alguns titulares é alegar direito autoral conjuntamente com direito de marca - que abrange representações figurativas e podem perdurar indefinidamente - sobre os desenhos. (GAIDE, 2002. p. 556-557)

A sobreposição, dependendo de quem seja o titular dos direitos, pode ser ainda subjetiva ou objetiva. O conceito apresentado de sobreposição é o mesmo – um mesmo objeto protegido por mais de um direito de propriedade intelectual –, mas se os dois ou mais direitos acumulados pertencem a pessoas diferentes está-se diante da sobreposição subjetiva (*split ownership* ou propriedade dividida). Do contrário, se os dois ou mais direitos que se acumulam pertencem a mesma pessoa trata-se da sobreposição objetiva. É importante considerar para a análise que o problema da sobreposição subjetiva persiste nos casos em que não existe contrato regulando especificamente a questão da divisão sobre o gerenciamento da propriedade dividida. (DERCLAYE; LEISTNER, 2011, p. 4. SOUSA E SILVA, 2014, p. 21-22)

Exemplos de sobreposição subjetiva são comuns em casos envolvendo patentes dependentes ou criações fragmentadas que envolvam direito de autor e conexos: “A grava B cantando uma música composta por C (na realidade, música de C e letra de D), e um terceiro deseja explorar a criação: ele(a) terá de coletar licenças de todas essas pessoas, a menos que A já tenha feito isso e sua licença permitir o sub-licenciamento”. É a situação também encontrada na questão envolvendo o software, presumindo-se no caso que as criações são completamente independentes, o que não é incomum no desenvolvimento de tecnologias

complexas: “um engenheiro de software escreve um código para um determinado programa sem fazer uma divulgação destrutiva da novidade, e, mais tarde, esta solução técnica é patenteada por um terceiro que alcançou a mesma solução de forma independente”. (SOUSA E SILVA, 2014, p. 22 e 25)

A sobreposição subjetiva contesta a concepção clássica individualista da propriedade, já que uma pessoa individualmente ou uma empresa possui um direito de propriedade intelectual sobre uma criação. Essa, no entanto, não reflete a realidade dos emaranhados de transferências realizadas por meio de licenças e cessões, e do desenvolvimento de tecnologias, em especial, as complexas. O que existe no mercado de inovações e produtos são múltiplos direitos e múltiplos proprietários, eventualmente em choque. (PEUKERT, 2011, p. 197, 200)

Todavia, há dúvidas se existe sobreposição no caso de tecnologias híbridas, como o software, que ao mesmo tempo em que consiste numa expressão linguística com o objetivo de instruir uma máquina, caso protegível por direito de autor, possui também, em alguns casos, um viés técnico-funcional que encerra o aspecto de uma invenção nos termos patentários, situação que merece ser melhor analisada.

3 A SOBREPOSIÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO SOFTWARE

A sobreposição de direito de autor e patente no software pode ser vista como uma resposta legal de grande complexidade e aperfeiçoamento do sistema de propriedade intelectual para satisfazer as necessidades das tecnologias de natureza multiforme. (QUAEDVLIEG, 2005, p. 25-26) Esse benefício, no entanto, é parcial, pelo menos no Brasil, frente aos danos que o choque de regimes (DERCLAYE; LEISTNER, 2011, p. 3) pode ocasionar para o desenvolvimento tecnológico e social que o instituto visa alcançar.

O acúmulo de proteções no software, apesar da possibilidade teórica, deve ser questionado mais precisamente no que diz respeito à fronteira entre os dois regimes que juridicamente são diferentes. Ainda que se proteja por direito de autor a forma ou a escrita do software e por direito de patente a sua funcionalidade, existem algumas implicações práticas que devem ser esclarecidas, pois o que é consentido realizar sob os mandamentos de um regime pode ter consequências sob as permissões e proibições do outro regime. (MOFFAT, 2004, p. 1512 – 1513)

Nessa análise, é necessário distinguir o campo de atuação dos dois direitos e como eles interagem, visto que o software não é um elemento isolado dentro de uma máquina, nem essa - quando se trata de uma invenção implementada por programa de computador - atua sem o software. Independente de uma divisão racional que se possa fazer de seus elementos, um componente dessa estrutura irá ter grande influência sobre o outro, visto que o software é uma forma ou expressão totalmente atrelado à função. (HILTY; GEIGER, 2011, p. 163)

A sobreposição, assim, precisa ser identificada no que o direito de autor e a patente convergem para a proteção do software (MACREZ, 2009, p. 89). Analisa-se no presente tópico, as diferenças e interações dos dois direitos, nos quais se inquire sobre a sobreposição quanto à matéria protegível e ao escopo dos direitos.

A noção de que no software o direito de autor tutela sua expressão ou literalidade e a patente a implementação da ideia - aplicável a funcionalidade não-literal do objeto - demonstra que, em ambos, a matéria que é objeto de proteção por cada regime é diferente, o que, por si só, não constitui sobreposição alguma e reforça um caráter complementar entre as duas proteções. (MACREZ, 2011, p. 59) Facilmente, nessa presunção teórica, distinguem-se os elementos literais e não-literais, e aplicam-se aspectos diferentes de cada regime que são mutuamente exclusivos.

É, no entanto, somente no que tange aos objetos que os

diferentes campos de proteção são encontrados de forma a demonstrar a existência ou não de sobreposição. A mera definição do que cada instituto visa proteger num mesmo objeto, definindo funções diferentes de tutela, “não permite identificar nem prevenir possíveis causas de sobreposição”, como expõe Antoon Quaedvlieg (2009, p. 485):

De um ângulo teórico diferente, dois regimes criam dois objetos distintamente separados de proteção, mas na prática um direito pode constituir uma barreira para o livre uso do objeto, embora o outro direito intencionalmente reserve esse uso para o domínio livre. O resultado é sobreposição.

A dificuldade em aceitar a aplicação da regra geral da sobreposição no software dá-se em razão da natureza do programa de computador: uma expressão funcional (MACREZ, 2011, p. 54), isto é, a expressão é parte integrante da própria ideia e, assim, a expressão e a ideias são inseparáveis. (BALLARDINI, 2010, p. 28) Como afirma Shamnad Basheer (2012-2013, p. lxi), a noção de que o software é uma expressão literária de algum tipo e, portanto, que merece proteção de direitos autorais é nada menos que um mito legal; a maioria dos programadores escrevem um programa de computador para executar uma função e não para ostentar talento literário. (AZAR, 2008, p. 1411) É difícil, diante dessa característica, determinar o que é a forma/expressão no software e identificar as fronteiras entre a atuação do direito de autor e da patente. Sendo, portanto, a forma imprecisa não é possível saber se é separável de sua função (MACREZ, 2011, p. 59) para que, conseqüentemente, possa escapar de outra regra geral sobre a proibição de tutela conteúdos técnicos por meio de direito de autor (DERCLAYE; LEISTNER, 2011, p. 90-91).

Se a dicotomia expressão/ideia é facilmente compreensível do ponto de vista teórico, a aplicação dela, na prática, vem se mostrando impossível de ser realizada no software. É nesse aspecto que se encontra a dificuldade em proteger tecnologias híbridas pelas espécies tradicionais de direito da propriedade

intelectual, pois não existe um tipo que proteja tecnologias que apresentam de forma indissociável as duas características. (REICHMAN, 1992b, p. 194)

Nem o direito de autor protege os programas de computador na sua totalidade, pois não abriga o aspecto funcional, e nem sempre o software é uma invenção patenteável. Nesse sentido, Gustavo Ghidini e Emanuela Arezzo destacam quanto a expressão que “os programas consistem de fato em um conjunto escrito de instruções, mas é aí que termina a analogia”, mesmo que consistam em expressões, feitas por meio da escrita, não são lidos com facilidade por qualquer pessoa. Quanto à forma, os autores ressaltam a indissociabilidade da expressão, a tecnologia do software consiste em “ideias técnicas embutidas em um código binário”, cuja finalidade é produzir “efeitos tecnicamente exploráveis e não a fruição puramente intelectual” (GHIDINI; AREZZO, 2005, p. 374).

A dificuldade em separar expressão e funcionalidade - tornando mais vaga a dicotomia ideia/expressão - aprofunda-se com a possibilidade de o direito de autor proteger também os elementos internos do software, nomeadamente a expressão não literal, figurada na estrutura, sequência e organização do programa. Esses elementos não literais são “a essência da expressão do autor, mas sem usar as reais palavras do autor”, não é propriamente a linguagem que é protegida e sim a ideia por trás da sequência de comandos (BALLARDINI, 2010, p. 35). Protege-se, assim, alguns aspectos funcionais do software sob os auspícios do direito de autor como se patente fosse. O que não apenas viola o princípio tradicional de que se não protege aspectos técnicos/funcionais por meio de direito de autor (QUAEDVLIEG, 2009, p. 502), como também é danoso para a inovação de software devido ao amplo escopo de proteção do direito de autor e seu longo prazo de proteção (BALLARDINI, 2010, p. 32).

Por sua vez, o escopo desses direitos irá definir qual será o conteúdo do direito de cada exclusiva, qual a extensão das

proteções e quais as restrições à concorrência. Estabelecer o escopo do direito é importante para atribuição ou concessão de licenças para o direito, mas principalmente, para aferir casos de infração, que também envolvem questões relacionadas à validade do direito e, no caso da patente, é investigado também por meio das reivindicações. (TORREMANNS, 2009, p. 461-462)

O direito de autor diz respeito a um direito “anti-cópia”, que engloba o direito de excluir terceiros de copiarem a forma em que foi expresso um software, sendo possível que um novo programa, desde que escrito de outra maneira, execute a mesma função sem que isso constitua infração. A infração, a princípio, é constatada quando há cópia servil.⁶ O direito de autor protege, assim, contra a reprodução de cópias total ou parcial, mas também, contra a utilização da obra, por quaisquer modalidades, sem autorização prévia e expressa do autor, tais como, a edição, a adaptação, quaisquer transformações e a tradução para qualquer idioma. Ao fim, esses direitos consistem numa proibição geral à realização de obras derivadas sem autorização.

A patente é considerada o monopólio mais forte no sistema de propriedade intelectual, conferindo ao seu titular, nos termos do artigo 42, da Lei 9.279/96, o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos produto objeto de patente e processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado (BRASIL, 1996). Além disso, de acordo com

⁶ Como visto, existe a possibilidade de proteção de elementos não-literais. João Paulo Remédio Marques acentua sobre o assunto: “Mesmo no domínio da forma de expressão do programa, o objecto (processual) da inquirição pelo tribunal fixa-se, as mais das vezes, na análise das linhas de programação (do código fonte) ou dos demais elementos de expressão do programa, isto é, a sua estrutura, sequência e organização, sem que, para afirmar a ilicitude, seja necessário alegar e provar a reprodução, linha a linha, *ipsis verbis*, das instruções, mas, numa visão mais proteccionista do titular, demonstrar apenas uma “similitude na estrutura” (vale dizer, por exemplo, nas listagens do código fonte), ou uma utilização de partes substanciais das linhas de programação do titular, do fluxograma, mesmo que seja utilizada uma diferente linguagem de programação”. MARQUES, 2016, p. 43.

o artigo 41, da lei 9.279/96, a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos (BRASIL, 1996). A infração da patente, dessa forma, é determinada pelos atos cobertos pelas reivindicações, e somente o que está fora das reivindicações é permitido ser realizado por terceiro sem autorização.

Enquanto a tutela por patente é julgada extremamente robusta, a por direito de autor é considerada relativamente frágil. (MACREZ, 2011, p. 58) Assim, se duas obras não são substancialmente semelhantes não há violação, fato que torna extremamente atrativo para o software - uma expressão dependente de sua função - o complemento por outro direito e a possibilidade de sobreposição. (TOMKOWICZ, 2012, p. 26)

Na patente, o artigo 184, da Lei 9.279/96, estabelece que tudo que se encontra abrangido nas reivindicações encontra-se protegido, inclusive a violação que não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente (BRASIL, 1996). Quanto a este artigo da lei, leciona Denis Borges Barbosa (2010b, p. 1382) que a exclusividade concedida pela patente deve ser interpretada estritamente, mas não literalmente. O que significa dizer que a patente protege estritamente aquilo que foi concedido do pedido de patente de acordo com as reivindicações, porém, em decorrência da doutrina da equivalência, as reivindicações devem ser lidas de acordo com a função, “o que se patenteia é a função”. (BARBOSA, 2006, p. 200-201)

Dessa maneira, diferentemente do direito de autor sobre a patente que permite que vários programas exerçam a mesma função a partir de diversas expressões, quando um inventor obtém uma patente sobre o software, terceiros inventores não podem realizar invenções idênticas ou equivalentes, mesmo criadas independentemente, como estabelece o artigo 7º, da Lei 9.279/1996 (BRASIL, 1996), pois a função encontra-se

protegida. (TOMKOWICZ, 2012, p. 49) Nesse caso, a sobreposição quanto ao escopo do direito de autor e da patente ocorre da forma descrita por Estelle Derclaye e Matthias Leistner (2011, p. 93, tradução nossa):

No entanto, já pode ser mencionado que, como acontece com outras sobreposições entre um ‘direito de monopólio’ e um direito de ‘anti-cópia’, se houver uma violação dos direitos de autor (isto é, copiando), isso irá infringir automaticamente a patente. Mas isso é assim, desde que o que foi copiado também reproduza o que é reivindicado na patente. Isso terá que ser verificado a cada vez, mas desde copiar expressões protegidos por direitos autorais inclui copiar as ideias subjacentes, a patente será tipicamente infringida. Por outro lado, se alguém independentemente vem com a mesma invenção ou similar, apenas a patente será violada não os direitos autorais do programa de computador.

Se a violação dos direitos de autor infringe automaticamente a patente, desde que o que foi copiado também reproduza o que é reivindicado na patente, isso impede que o código do software que implementa aquela invenção possa ser reescrito por terceiros de outra forma, como garante a lei de direito de autor, já que o concedido nas reivindicações e equivalentes são protegidos, como pressuposto da tutela patentária. (MOFFAT, 2004, p. 1514) Os escopos de proteção, dessa forma, apresentam-se simetricamente convergidos, demonstram uma situação de choque de regimes e claramente em sobreposição, no qual a patente realmente absorve todas as prerrogativas do direito de autor praticamente anulando as peculiaridades desta proteção. (MACREZ, 2011, p. 60) Nesse cenário, não é difícil imaginar as dificuldades que um terceiro, usuário ou concorrente, pode experimentar ao tentar compreender quais tipos de ações exatamente constituem ou não violação.

CONCLUSÃO

Reconhece-se que a sobreposição entre direito de autor e

patente no software surge da uma imensa lacuna criada pela proteção do primeiro regime, que não foi adaptado para abarcar algumas realidades do mercado de software que, ao sofrer também mudanças no desempenho da tecnologia, necessitou de uma proteção mais abrangente e rigorosa. Com isso, quer-se dizer também que a permissibilidade da dupla proteção não significa que todo software deve ser protegido por patente. A patente de software deve ter seus requisitos criteriosamente avaliados, mas não sem antes uma reforma que objetive a coexistência pacífica dos institutos.

A tutela do software encontra-se sobreposta entre direito de autor e patente, mas de uma forma mais complexa de ser apurada do que o conceito comum de sobreposição de direitos de propriedade intelectual - proteger uma mesma matéria ou objeto de um bem intelectual por diversos títulos diferentes de propriedade intelectual. A tutela do software por meio de direito de autor e patente, de acordo com esse conceito, parece não incidir em sobreposição de direito, visto que o direito de autor protege o software em seu aspecto literário/expressão e a patente resguarda seu aspecto técnico/funcional.

Verifica-se, no entanto, uma sobreposição de fato, na qual se cumulam em um mesmo objeto físico diversas proteções por direitos de propriedade intelectual, que, apesar de ser possível na teoria, mostra-se, levando em conta o ordenamento jurídico brasileiro, prejudicial no caso do software. Pois, mesmo que a sobreposição seja somente de fato, as fronteiras entre os regimes jurídicos de direito de autor e patente, na análise das suas atuações, se chocam de forma a diminuir um ao outro, causando insegurança jurídica e desequilibrando o arranjo constitucional estabelecido para a propriedade intelectual.

Distinguindo-se o campo de atuação dos dois direitos, a partir da análise mais apurada das diferenças e interações quanto à matéria protegível e ao escopo dos direitos, a dupla proteção do software é passível de convergência simétrica, dando origem

a situações de sobreposição simultânea e sobreposição subsequente, tanto na modalidade de sobreposição objetiva quanto na de sobreposição subjetiva.

A dificuldade em aceitar a aplicação da regra geral da sobreposição no software dá-se em razão da natureza do programa de computador: uma expressão funcional, isto é, a expressão é parte integrante da própria função e, assim, a expressão e a função são inseparáveis. É difícil, diante dessa característica, determinar o que é a função/expressão no software e identificar as fronteiras entre a atuação do direito de autor e da patente. Sendo, portanto, a forma imprecisa não é possível saber se é separável de sua função para que, conseqüentemente, possa escapar da regra de que é proibido tutelar conteúdos técnicos por meio de direito de autor.

Além disso, os escopos dos dois direitos se chocam quando há avaliação de infração, visto que a violação aos direitos de autor infringe automaticamente a patente, desde que o que foi copiado também reproduza o que é reivindicado na patente, isso impede que o código do software que implementa aquela invenção possa ser reescrito por terceiros de outra forma, como garante a lei de direito de autor, já que o concedido nas reivindicações e equivalentes são protegidos, como pressuposto da tutela patentária.

Diante desse conjunto de circunstâncias, é necessário reconciliar o equilíbrio perdido na sobreposição desgovernada, eliminar o que for irreconciliável e apresentar condições para que a tutela do software possa respeitar os delineamentos constitucionais desenhados para cada direito. Para tanto, podem ser sugeridos, futuramente, um conjunto de premissas no âmbito internacional, em especial no Acordo TRIPS e no Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, e nacional, destacando-se a harmonização entre a Constituição Federal de 1988 e as leis infraconstitucionais que tutelam a propriedade intelectual no Brasil.



REFERÊNCIAS

- ASCENSÃO, José de Oliveira. Programa de computador e direito autoral. In: GOMES, Orlando, et al. *A proteção jurídica dos programas de computador*. Rio de Janeiro: Forense, 1985.
- AZAR, Deborah. A method to protect computer programs: the integration of copyright, trade secrets, and anticircumvention measures. *Utah Law Review*. n. 4. 2008. Disponível em: <<http://www.epubs.utah.edu/index.php/ulr/article/view/135/117>>. Acesso em: 28 jan. 2017.
- BALLARDINI, Maria Rosa. Scope of IP protection for the functional elements of software. In: IPR UNIVERSITY CENTER. *In search of new IP regimes*. Helsinki: Oy Nord Print Ab, 2010.
- BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual*. Tomo 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
- _____. *Tratado da propriedade intelectual*. Tomo 2. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010b.
- _____. *Tratado da propriedade intelectual*. Tomo 3. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010c.
- _____. *Direito de autor: questões fundamentais de direito de autor*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.
- BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 14 jul 2016.
- CALBOLI, Irene. Overlapping rights: the negative effects of trademarking creative works. In: FRANKEL, Susy; GERVAIS, Daniel. *The evolution and equilibrium of copyright in the digital age*. Cambridge: Cambridge

University Press, 2014

- DERCLAYE, Estelle; LEISTNER, Matthias. *Intellectual property overlaps: a european perspective*. Oxford: Hart Publishing, 2011.
- DREXL, Josef. *What is protected in a computer program?: copyright protection in the United States and Europe*. IIC studies. v. 15. Weinheim; New York: VCH, 1994.
- DURELL, Karen Lynne. Intellectual property protection for computer software: how much and what form is effective? *International Journal of Law and Information Technology*, v. 8, n. 3, p. 231–262. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. District Court for the District of Columbia. *Walt Disney Co. v. Powell*, 698 F. Supp. 10. Washington D.C. 1988. Disponível em: <<http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/698/10/2356960/>>. Acesso em: 22 jan. 2017.
- _____. U.S. District Court for the Southern District of New York. *Frederick Warne & Co., Inc. v. Book Sales Inc.*, 481 F. Supp. 1191. New York, 1979. Disponível em: <<http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/481/1191/2397442/>>. Acesso em: 22 jan. 2017.
- GARRIE, Daniel B. ALLEGRA, Francis M. *Plugged in: guidebook to software and the law*. New York: Thomson Reuters, 2015.
- GRAHAM, Stuart J. H.; MOWERY, David C. Software patents: good news or bad news? p. 45-80. In: HAHN, Robert W. *Intellectual property rights in frontier industries: software and biotechnology*. Washington: AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies, 2005.
- GHIDINI, Gustavo. From here to eternity? on the overlap of shape trade marks with design protection. In: DREXL,

Josef; HILTY, Reto M; BOY, Laurence; GODT, Christine; REMICHE, Bernard. *Technology and competition: contributions in honour of Hanns Ulrich*. Bruxelas: Larcier, 2009.

GHIDINI, Gustavo; AREZZO, Emanuela. Patent and copyright paradigms vis-à-vis derivative innovation: the case of computer programs. *In: GROSHEIDE, Frederik Willem; BRINKHOF, Jan J. (Org.). Articles on crossing borders between traditional and actual*. Antuérpia: Intersentia, 2005.

HEYMANN, Laura. Overlapping intellectual property doctrines: election of rights versus selection of remedies. *Stanford Technology Law Review*, v. 17, 2013. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=2398051>>. Acesso em: 16 mar. 2015.

HILTY, Reto M.; GEIGER, Christophe. Towards a new instrument of protection for software in the EU? Learning from the harmonization failure of software patentability. *In: GHIDINI, Gustavo; AREZZO, Emanuela. Biotechnology and software patent law: a comparative review of new developments*. Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, 2011.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Procedimentos para o exame de pedidos de patentes envolvendo invenções implementadas por programa de computador. 2012. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/consulta_publica_1_versao_original.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2017.

_____. Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes envolvendo Invenções Implementadas por Programas de Computador. 2016. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1>>. Acesso em: 14 jan. 2017.

- KOO, Dae-Hwan. *Information technology and law: computer programs and intellectual property law in the US, Europe, Japan, Korea*. Seoul: Pakyoungsa, 2005.
- MACREZ, Franck. Les cumuls de droits intellectuels sur les créations informatiques. In: CRUQUENAIRE, Alexandre; DUSOLLIER, Séverine. *Le cumul des droits intellectuels*. Bruxelles: Larcier, 2009.
- _____. Logiciel: le cumulard de la propriété intellectuelle. In: BRUGUIÈRE, Jean-michel. *L'articulation des droits de propriété intellectuelle*. Paris: Dalloz, 2011.
- MARQUES, João Paulo F. Remédio. Patentes de programas de computador e de sistemas informáticos de jogos eletrônicos / patentes de métodos de exercício de atividades econômicas? In: *Revista de propriedade intelectual: direito contemporâneo e constituição (PIDCC)*. Aracaju, Ano V, v. 10, n. 1, p.001 a 046, Fev/2016. Disponível em: <<http://pidcc.com.br/br/component/content/article/2-uncategorised/224-patentes-de-programas-de-computador-e-de-sistemas-informaticos-de-jogos-eletronicos-patentes-de-metodos-de-exercicio-de-atividades-economicas>>. Acesso em: 15 nov. 2016.
- MOFFAT, Viva. Mutant copyrights and backdoor patents: the problem of overlapping intellectual property protection. *Berkeley Technology Law Journal*, v. 9, 2004. Disponível em: <<http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol19/iss4/7>>. Acesso em: 15 jul. 2014.
- OHLY, Ansgar. Areas of overlap between trade mark rights, copyright and design rights in German law. In: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (GRURInt)*. 56. Munique: Verlag C.H. Beck, 2007
- PARANAGUÁ, Pedro; BRANCO, Sérgio. *Direito autorais*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.
- PEUKERT, Alexander. Individual, multiple and collective

- ownership of intellectual property rights - which impact on exclusivity?. In: KUR, Annette; MIZARAS, Vytautas. *The structure of intellectual property law: can one size fit all?* Cheltenham, Northampton: Edward Elgar, 2011.
- PLAZA, Charlene Maria C. de Ávila; PINHEIRO, Denise de Holanda Freitas. *Coexistência de regimes protetivos em propriedade intelectual e o tratamento tributário do software*. In: WACHOWICZ, Marcos (Org.). *Propriedade intelectual e internet*. v. II. Curitiba: Juruá, 2011
- QUAEDVLIEG, Antoon. *Concurrence and convergence in industrial design: 3-dimensional shapes excluded by trademark law*. In: GROSHEIDE, Frederik Willem; BRINKHOF, Jan J. (Org.). *Articles on crossing borders between traditional and actual*. Antuérpia: Intersentia, 2005.
- _____. *Overlap/relationships between copyright and other intellectual property rights*. In: DERCLAYE, Estelle. *Research handbook on the future of EU copyright*. Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, 2009.
- REICHMAN, Jerome H. *Overlapping proprietary rights in university-generated research products: the case of computer programs*. *Columbia Journal of Law & the Arts*. v. 17. 1992.
- SANTOS, Manoel Joaquim Pereira. *A proteção autoral de programas de computador*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
- SOUSA E SILVA, Nuno de Araújo. *The ownership problems of overlaps European intellectual property*. Munique: Nomos, 2014.
- SRIDEVAN, Prabha. *Foreword*. In: WILKOF, Neil; BASHEER, Shamnad. *Overlapping intellectual property rights*. United Kingdom; India: Oxford University Press, 20
- TOENISKOETTER, Steven B. *Protection of Software*

- Intellectual Property in Europe: An Alternative Sui Generis Approach. *Intellectual Property Law Bulletin*. v. 10. 2005.
- TOMKOWICZ, Robert. *Intellectual property overlaps: theory, strategies and solutions*. Oxon: Routledge, 2012, edição Kindle.
- TORREMANNS, Paul. Choice of law in EU copyright directives. *In: DERCLAYE, Estelle. Research handbook on the future of EU copyright*. Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, 2009.
- WACHOWICZ, Marcos. *Propriedade intelectual do software e revolução da tecnologia da informação*. Curitiba: Editora Juruá, 2010.
- WESTKAMP, Guido. overlapping intellectual property protection and the proportionality principle in international trade regulation. *In: GROSHEIDE, Frederik Willem; BRINKHOF, Jan J. (Org.). Articles on crossing borders between traditional and actual*. Antuérpia: Intersentia, 2005.
- WILKOF, Neil; BASHEER, Shamnad. *Overlapping intellectual property rights*. United Kingdom; India: Oxford University Press, 2012-2013.