

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC/SP

DANIEL CARLOS MACHADO

**TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E AS
DIVERSAS FORMAS DE PROTEÇÃO CONTRATUAL
DESSAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS**

São Paulo - SP

2013

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC/SP

DANIEL CARLOS MACHADO

**TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E AS
DIVERSAS FORMAS DE PROTEÇÃO CONTRATUAL
DESSAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS**

**Monografia apresentada à Banca
Examinadora da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, em cumprimento ao
requisito para obtenção do título de
Especialista em Direito Contratual.**

Orientadora: Professora Doutora Greice Patrícia Fuller

São Paulo - SP

2013

RESUMO

O presente trabalho trata de um assunto cada vez mais presente na vida dos operadores do direito, na medida em que o mercado de *software* está integrado com os mais diversos ramos de atividade econômica, dando suporte às inúmeras operações empresariais. Essa crescente integração, faz com que os profissionais da área jurídica tenham que obter conhecimentos específicos do segmento de *software* para que estejam aptos a atender essa demanda tão recorrente nos dias de hoje. Diante disso, este trabalho discorre sobre as formas de proteção do programa de computador, passando pelo regime de propriedade intelectual, classificação jurídica do *software* e modalidades de contratos de transferência de tecnologia de programa de computador.

Palavras-chave: Programa de Computador; Propriedade Intelectual; Transferência de Tecnologia.

ABSTRACT

The present research is about a growing matter in the jurist's life, since the *software* market is integrated with the various branches of economic activities that support several business operations. This growing integration makes the law professionals have more specific knowledge on the *software* area which makes them qualified to attend this kind of request nowadays. Thus, this research discusses about the ways to protect computer programs, going through the intellectual property, the legal classification of the *software* and the kinds of agreements used to transfer the computer program technology.

Keywords: computer program, intellectual property, technology transfer

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, pela compreensão e apoio necessários à conclusão deste projeto;

À Ana Paula Vicente Silva e Silva, pela paciência e incentivo;

À minha orientadora, Professora Doutora Greice Patrícia Fuller, pelos ensinamentos e estímulo à pesquisa científica.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	08
1. AS FORMAS DE PROTEÇÃO TECNOLÓGICA DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	10
1.1 Histórico	10
1.2 Conceito de Tecnologia	14
1.3 Proteção Tecnológica	15
1.3.1 Patentes de Invenções e Modelos de Utilidade / Direito de Autor	15
1.3.1.1 Diferenças entre o direito industrial e o direito autoral	18
1.3.1.2 A titularidade dos direitos de propriedade e dos direitos autorais	23
1.3.1.2.1 Direitos de propriedade industrial	23
1.3.1.2.2 Direitos de autor	26
1.3.1.3 A comercialização dos direitos de propriedade industrial e dos direitos autorais	28
1.3.1.3.1 Direitos de propriedade industrial	28
1.3.1.3.2 Direitos de autor	30
1.3.2 Segredo industrial e <i>know how</i>	32
1.3.3 Programas de computador (<i>software</i>)	44
1.3.3.1 Conceito	44
1.3.3.2 Classificação jurídica do <i>software</i>	44
1.3.3.2.1 Bem corpóreo e incorpóreo	45
1.3.3.2.2 Bem móvel e imóvel	45
1.3.3.2.3 Bem fungível e infungível	46
1.3.3.2.4 Bem divisível e indivisível	46
1.3.3.2.5 Bem consumível e inconsumível	47
1.3.3.2.6 Bem singular e coletivo	47
1.3.3.2.7 Bem principal e acessório	47
1.3.3.3 Proteção jurídica do <i>software</i>	50
1.3.3.4 Comercialização do <i>software</i>	55
1.3.3.4.1 Formas de disponibilização do <i>software</i> para o mercado	55

1.3.3.4.2 Software integrado com aplicativo fiscal	56
1.3.3.4.3 Instrumentos de comercialização do <i>software</i>	64

2. MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE

TECNOLOGIA DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	65
2.1 Contrato de Licença de Uso	65
2.1.1 Cláusula de confidencialidade	70
2.1.2 Acordo de Nível de Serviço (<i>Service Level Agreement – SLA</i>)	70
2.1.3 Cláusula arbitral	73
2.1.4 Cláusula de exclusão e limitação de responsabilidade	74
2.1.5 Serviços de Manutenção e Suporte de <i>Software</i>	81
2.1.6 Sublicença de uso	83
2.1.7 Consultoria para implantação de <i>software</i>	85
2.1.8 Desenvolvimento específico de <i>software</i> (customização)	90
2.2 Contrato de encomenda e	
Contrato de desenvolvimento participativo de <i>software</i>	91
CONCLUSÃO	94
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	96

INTRODUÇÃO

A tecnologia há muito tem facilitado a vida do homem e por isso sempre despertou interesse de toda humanidade em todas as searas, sendo o grande avanço as descobertas que modificaram a forma em que o mundo se comunica, facilitando novos intercâmbios culturais.

A comunicação nem sempre foi fácil entre as pessoas, mesmo que residentes em uma mesma cidade, tendo evoluído ao longo do tempo e de forma cada vez mais rápida.

Estamos falando de uma sociedade que se globaliza, e passa a ter acesso a uma integração econômica, social, cultural e política, facilitada pelos novos meios de comunicação e planos de governo de incentivo e propagação da utilização da ferramenta internet. E com isso, dentro de uma dinâmica do capitalismo de formar uma aldeia global que permita maiores mercados, gera uma expansão capitalista, propiciando facilidades de realização de transações financeiras e ampliação de determinados negócios e mercados, diante da aproximação das pessoas com mercados até então considerados distantes, sem necessidade de grandes investimentos.

O conhecimento e a informação nunca tiveram tanta divulgação. As pessoas nunca tiveram acesso a tanta informação. Isso ocorreu pela democratização das mídias e desenvolvimento das chamadas Tecnologias da Comunicação e Informação, sendo a internet a mídia de convergência, que possibilitou essa revolução sem precedentes.

A internet modificou intensamente a forma de realizarmos novos negócios. Hoje não se concebe mais a hipótese do empresário não ter uma loja virtual, uma estrutura de *e-commerce*, um e-mail marketing etc. A divulgação de sua marca e de seus produtos sofre grande influência da internet, sendo a publicidade o grande sustento de muitos sites, aplicativos e redes sociais criados como forma de entretenimento desse público consumidor. O acesso às informações cadastrais

desses usuários permite aos empresários um direcionamento de seu produto através de ofertas publicitárias àqueles que detêm o perfil de consumo desejado.

É justamente esse o intuito do presente trabalho, de trazer à discussão e conhecimento, as diversas formas de proteção do Programa de Computador e meios de comercialização dessas inovações tecnológicas.

1. AS FORMAS DE PROTEÇÃO TECNOLÓGICA DE PROGRAMA DE COMPUTADOR

1.1 Histórico

Em 1835 foi criado o primeiro protótipo funcional de um telégrafo, pelo americano Samuel Finley Breese Morse, consistente em um transmissor de códigos de sinais denominado Código Morse. Quase dez anos depois, no ano de 1844, foi terminada a primeira linha telegráfica, ligando Baltimore à Washington DC, quando se deu a primeira transmissão oficial. Era o nascimento do meio de comunicação focado na eletricidade como mola propulsora da transmissão de informações, codificadas em sinais, que surgia em alternativa com viés tecnológico para o uso de cartas, que demoravam dias para chegar ao seu destino, dificultando a comunicação. A nova tecnologia provocou uma revolução sem precedentes na forma de comunicação, na sociedade e na economia e que acabou sendo muito utilizada pelas corporações militares¹.

Com o avanço dos estudos e interesse na expansão das formas de comunicação, em 1860, o italiano Antonio Meucci inventou o telefone, na ocasião chamado de telégrafo falante. Existe controvérsia quanto à autoria do evento, tendo o imigrante escocês Alexander Graham Bell levado a fama da invenção, patenteada em 1876, ano em que foi feita a transmissão elétrica da primeira mensagem completa pelo aparelho recém-inventado. Teria início a história das telecomunicações que iria revolucionar o mundo dali por diante².

As transmissões radiofônicas também já eram conhecidas do mundo, na medida em que as primeiras transmissões teriam ocorrido no ano de 1906. Além de transmitido via eletricidade, o som também era transmitido pelo ar através de ondas de rádio³.

¹ Telegrafia. Disponível em: <<http://pt.wikipedia.org/wiki/Telegrafia>>. Acesso em 23-9-2013.

² Alexander Graham Bell. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell>. Acesso em 23-9-2013.

³ História do Rádio. Disponível em: <www.locutor.info/Biblioteca/Historia_do_Radio_GERAL.doc>. Acesso em 23-9-2013.

No início do século XX o maior desafio para os cientistas era direcionar a tecnologia de transmissão de sons, desenvolvidas pelo rádio, à transmissão de imagens em movimentos. Em 1923 Vladimir Zworykin registra a patente do tubo iconoscópico para câmaras de televisão, tornando possível a televisão eletrônica. Os primeiros aparelhos produziam uma imagem vermelha, sendo que o primeiro serviço de alta definição apareceu na Alemanha em março de 1935, sem muito acesso para o público em geral. A televisão em cores surgiu apenas em 1954, na rede norte-americana NBC. Em 1960 a japonesa SONY introduziu no mercado os receptores de televisão com transistores. O satélite Telstar transmite sinais de televisão através do Oceano Atlântico em 1962. A redução à miniatura chegou em 1979 quando a Matsushita registrou a patente da televisão de bolso⁴.

Estávamos nos aproximando da era da informática, os meios de comunicação permitiam o acesso de grande parte da população às mais variadas informações transmitidas pela mídia escrita e falada. As pessoas podiam se comunicar por meio e telefones fixos, mas o custo dessas tecnologias ainda era muito elevado e de acesso reduzido.

A partir de pesquisas militares realizadas durante a Guerra Fria, na década de 1960, onde a União Soviética e os Estados Unidos compreendiam a eficácia e necessidade absoluta dos meios de comunicação, temendo um ataque Russo às suas bases militares – que poderia trazer a público informações sigilosas -, o governo dos Estados Unidos idealizou um modelo de troca e compartilhamento de informações que permitisse a descentralização das informações, de modo que, caso o Pentágono fosse atingido, as informações armazenadas ali não estariam perdidas⁵. Para tanto, criaram uma rede, denominada ARPANET. Pouco tempo depois, já se falava na criação de uma Rede Interligada de Computadores. O ataque inimigo de fato nunca ocorreu, mas Departamento de Defesa dos Estados Unidos acabou por dar início ao maior fenômeno midiático do século XX⁶.

Com o desenvolvimento da rede, em ambiente livre, houve uma soma de esforços para o seu aperfeiçoamento, o que contribuiu para a formação da internet

⁴ Televisão. Disponível em: <<http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o>>. Acesso em 23-9-2013.

⁵ História da Internet. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_Internet>. Acesso em: 31-5-2013.

⁶ Arpanet. Disponível em: <<http://pt.wikipedia.org/wiki/ARPANET>>. Acesso em 23-9-2013.

como hoje é conhecida, maior meio de comunicação, que interligou o mundo, quebrando todas as barreiras da comunicação.

Um sistema técnico denominado Protocolo de Internet (*Internet Protocol* – “IP”), permitiu que o tráfego de informações fosse encaminhado de uma rede para outra. Em 1992 o cientista Tim Berners-Lee criou a *World Wide Web* (rede w.w.w.), interligando o mundo em uma grande rede. A empresa norte-americana Netscape criou o protocolo HTTPS (*Hyper Text Transfer Protocol Secure*), possibilitando o envio de dados criptografados para transações comerciais pela internet⁷.

Vieram então as redes sociais e hoje estamos diante de um fenômeno que interliga mais de 2 Bilhões de usuários em todo o mundo, conforme dados da *Internet World Stats*⁸:

WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS June 30, 2012						
World Regions	Population (2012 Est.)	Internet Users Dec. 31, 2000	Internet Users Latest Data	Penetration (% Population)	Growth 2000- 2012	Users % of Table
Africa	1,073,380,925	4,514,400	167,335,676	15.6 %	3,606.7 %	7.0 %
Asia	3,922,066,987	114,304,000	1,076,681,059	27.5 %	841.9 %	44.8 %
Europe	820,918,446	105,096,093	518,512,109	63.2 %	393.4 %	21.5 %
Middle East	223,608,203	3,284,800	90,000,455	40.2 %	2,639.9 %	3.7 %
North America	348,280,154	108,096,800	273,785,413	78.6 %	153.3 %	11.4 %

⁷ História da Internet. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_Internet>. Acesso em: 31-5-2013.

⁸ Internet World Stats. Disponível em: <<http://www.internetworldstats.com/stats.htm>>. Acesso em 31-5-2013.

Latin America / Caribbean	593,688,638	18,068,919	254,915,745	42.9 %	1,310.8 %	10.6 %
Oceania / Australia	35,903,569	7,620,480	24,287,919	67.6 %	218.7 %	1.0 %
WORLD TOTAL	7,017,846,922	360,985,492	2,405,518,376	34.3 %	566.4 %	100.0 %

Estamos falando de uma nova época, de um novo período, a Era Digital, e de uma nova Sociedade da Informação, distinta das anteriores, pois marcada por um volume virtualmente infinito de informação a que temos acesso, na medida em que a democratização das mídias permitiu sua geração e ampla difusão de forma descentralizada. Segundo Cid Torquato⁹:

Estamos nos primórdios do que devemos chamar de era digital – como evolução da era industrial – marcada pelas tecnologias digitais, que revolucionam a percepção e a atuação humanas sobre o mundo, criando uma nova e impressionante dimensão ‘virtual’ a partir da qual o ‘real’ passa a ser revisto, repensado e reformulado.

O conhecimento e a “expertise” para o desenvolvimento de novos *softwares* têm despertado interesse de grandes empresas de tecnologia, que adquirem diversos *softwares* para ampliar o seu mercado e oferecer aos seus clientes novas tecnologias. A *Google*, por exemplo, adquiriu, no ano de 2006, o *YouTube* pelo valor de US\$ 1,65 bilhão¹⁰, e no ano de 2013 estaria oferecendo o valor de US\$ 1 bilhão pela compra do aplicativo *WhatsApp*¹¹.

Não obstante isso, na práxis de nossa expertise, vemos no mercado diversos *softwares* que agregam valor aos mais diversos tipos de negócios, como, por

⁹ TORQUATO, Cid. Sociedade da Informação – Os Desafios da Era da Colaboração e da Gestão do Conhecimento. Organizadores: Demerval L. Polizelli e Adalton M. Ozaki. São Paulo: Saraiva, 2008, prefácio.

¹⁰ You Tube. Disponível em: <<http://pt.wikipedia.org/wiki/YouTube>>. Acesso em: 09-7-2013.

¹¹ Exame.com. Google pode comprar WhatsApp por US\$ 1 bilhão, diz site. Disponível em: <<http://exame.abril.com.br/negocios/aquisicoes-fusoes/noticias/google-pode-comprar-whatsapp-por-us-1-bilhao-diz-site>>. Acesso em: 09-7-2013.

exemplo, o *Customer Relationship Management* (CRM), capaz de fazer a gestão de relacionamento com o cliente. Na definição extraída da wikipedia:

*Trata-se de solução criada para definir toda uma classe de ferramentas que automatizam as funções de contato com o cliente, essas ferramentas compreendem sistemas informatizados e fundamentalmente uma mudança de atitude corporativa, que objetiva ajudar as companhias a criar e manter um bom relacionamento com seus clientes armazenando e inter-relacionando de forma inteligente, informações sobre suas atividades e interações com a empresa*¹².

O desenvolvimento dessas tecnologias da nova Era Digital devem ser protegidos em sua invenção e autoria, e ainda, em termos de transferência e utilização desse conhecimento.

1.2 Conceito de Tecnologia

Tecnologia é um termo que envolve o conhecimento técnico e científico e as ferramentas, processos e materiais criados e/ou utilizados a partir de tal conhecimento. Em um sentido amplo, João Marcelo de Lima Assafim conceitua tecnologia como “o conjunto de conhecimentos científicos cuja adequada utilização pode ser fonte de utilidade ou benefícios para Humanidade”¹³.

Tanto o conjunto de conhecimentos técnicos como os instrumentos e processos industriais empregados em um determinado setor, na fabricação de um produto ou prestação de um serviço, uma vez desenvolvidos, podem ser objeto de uso e aproveitamento de qualquer pessoa. O Direito oferece guarida ao criador de uma inovação tecnológica por meio das regras de proteção da Propriedade Industrial (patentes de invenções, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais), além de outros canais (segredos industriais ou *know how*, programas de computador etc.).

¹² *Customer Relationship Management* . Disponível em:

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management> . Acesso em: 01-6-2013.

¹³ ASSAFIM, Marcelo de Lima. A Transferência de Tecnologia no Brasil. 2.^a tiragem, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 13.

1.3 Proteção Tecnológica

Conforme exposto, o Direito confere ao autor/criador de uma nova tecnologia, proteção contra a indevida utilização por aqueles que não despenderam esforços, conhecimento e tampouco dinheiro para o seu desenvolvimento.

Assim, o autor intelectual dessas novas tecnologias pode protegê-la do uso e comercialização por pessoas que não tiveram qualquer participação em seu processo de criação. São diversas as formas de proteção, conforme veremos a seguir.

1.3.1 Patentes de Invenções e Modelos de Utilidade / Direito de Autor

Segundo informações conceituais extraídas do site do Instituto de Propriedade Industrial (IPI)¹⁴, podemos conceituar os institutos da seguinte forma:

A patente de invenção é o título concedido pelo Estado (através do IPI) para a proteção de uma invenção ou de um modelo de utilidade por um determinado período de tempo. A invenção é a ideia que permite encontrar na prática a solução de um problema particular no domínio da técnica. Invenção pode estar relacionada com um produto ou um processo, ou pode ainda consistir, simultaneamente, num produto e num processo.

O endereço eletrônico do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)¹⁵, também nos traz informações complementares:

Uma patente e um modelo de utilidade são direitos exclusivos que se obtêm sobre invenções (soluções novas para problemas técnicos específicos). Ou seja, é um contrato entre o Estado e o requerente através do qual este obtém um direito exclusivo de produzir e comercializar uma invenção, tendo como contrapartida a sua divulgação pública.

¹⁴ Propriedade Industrial. Patentes de Invenção. Disponível em: <http://www.ipi.gov.mz/article.php3?id_article=62>. Acesso em: 24-9-2013.

¹⁵ Patentes/modelo de utilidade – O que é? Disponível em: <<http://www.marcaspatentes.pt/index.php?section=87>>. Acesso em: 24-9-2013.

As invenções podem proteger-se através de duas modalidades de propriedade industrial: Patentes; Modelos de Utilidade.

Podem obter-se patentes para quaisquer invenções em todos os domínios da tecnologia, quer se trate de produtos ou processos, bem como para os processos novos de obtenção de produtos, substâncias ou composições já conhecidos.

No caso dos modelos de utilidade, embora os requisitos de proteção sejam muito semelhantes, não é possível proteger invenções que incidam sobre matéria biológica ou sobre substâncias ou processos químicos ou farmacêuticos.

Se a patente ou o modelo de utilidade forem concedidos, passa o seu titular a deter um exclusivo que lhe confere o direito de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, fabriquem artefactos ou produtos objeto de patente, apliquem os meios ou processos patenteados, importem ou explorem economicamente o produtos ou processos protegidos.

O direito autoral, por sua vez, é um conjunto de prerrogativas conferidas por lei à pessoa física ou jurídica criadora da obra intelectual, para que ela possa gozar dos benefícios morais e patrimoniais resultantes da exploração de suas criações¹⁶.

Os eventos industriais encontram proteção Constitucional, como direitos fundamentais, sendo certo que a lei assegurará aos autores de inventos industriais *privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País* (CF/88, art. 5.º, XXIX).

Os bens industriais patenteáveis são a invenção e o modelo de utilidade.

Segundo dispõe a Lei de Propriedade Industrial (“LPI” - Lei 9.279/1996), em seu artigo 8.º, “é patenteável a invenção que atenta aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”, e como modelo de utilidade, é patenteável

¹⁶ O que é Direito Autoral. Disponível em: < <http://www.ecad.org.br/pt/direito-autoral/o-que-e-direito-autoral/Paginas/default.aspx>>. Acesso em: 24-9-2013.

“o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação” (art. 9.º).

Ensina Fábio Ulhoa Coelho que:

*Não basta que o inventor ou o criador do modelo tenha conseguido, em suas pesquisas científicas ou tecnológicas, um resultado original, para que tenha direito à patente. A lei estabelece diversas condições para a concessão do direito industrial, às quais se refere, pelo neologismo ‘patenteabilidade’. São os seguintes: a) novidade; b) atividade inventiva; c) industriabilidade; d) desimpedimento.*¹⁷

A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no “Estado da Técnica”. Trata-se de conceito técnico trazido pela Lei de Propriedade Intelectual:

Art. 11

(...)

§ 1.º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior (...).

No tocante à atividade inventiva, nos termos dos artigos 13 e 14 da LPI, temos que:

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

¹⁷ COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, vol. 1. 12.^a edição, São Paulo: Saraiva., 2008, p. 149.

O terceiro requisito, da industriabilidade, contém previsão no artigo 15 da LPI, segundo o qual: “*A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria*”.

Por fim, a viabilidade do registro de patente depende de desimpedimento legal. A lei pode trazer impedimentos ao registro de patente. Segundo Fábio Ulhoa¹⁸:

Três são os impedimentos existentes no direito brasileiro atualmente: a) as invenções contrárias à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; b) substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos resultantes de transformação do núcleo atômico, bem como a modificação de suas propriedades e os processos respectivos; c) seres vivos, ou parte deles (LPI, art. 18). Esta última hipótese de impedimento possui uma exceção: pode se conceder patente para a transformação genética introduzida pelo homem em microorganismos (são os chamados ‘transgênicos’).

1.3.1.1 Diferenças entre o Direito Industrial e o Direito Autoral

Importante distinguirmos o Direito Industrial do Direito Autoral, os quais recebem proteção por legislações diversas. Entre as perguntas mais frequentes, esclarece o Escritório de Transferência de Conhecimento (ETCO) que¹⁹:

Direito autoral e propriedade industrial formam a propriedade intelectual, um ramo do direito protetor das criações intelectuais, garantindo a seus titulares exclusividades e privilégios econômicos.

¹⁸ Op. Cit., p. 156.

¹⁹ Escritório de Transferência de Conhecimento. Perguntas Frequentes. Disponível em: <<http://www.proppi.uff.br/etco/perguntas-frequentes>>. Acesso em: 24-9-2013.

O direito autoral se reporta ao conjunto de direitos morais e patrimoniais sobre as criações de espírito exteriorizadas concedido a seus autores. Vale destacar que não se exige o registro de tais manifestações para que sejam protegidas, tal procedimento é considerado apenas declaratório de direitos, tem como escopo servir de prova em caso de controvérsia. São objeto de tutela desse direito as obras de arte, literária, musical ou dramática e semelhantes.

Enquanto isso, a propriedade industrial visa a proteção das invenções e dos modelos de utilidades, transformando-os em patentes, e das marcas, das indicações geográficas e dos desenhos industriais. É indispensável, para que o titular obtenha esse direito, o registro de seus inventos no órgão responsável que, no âmbito nacional, é o INPI.

As principais distinções relacionam-se à origem do direito e à extensão da tutela.

Ensina Fábio Ulhoa²⁰ que:

A exclusividade na exploração do bem imaterial conferida pelo direito industrial decorre de um ato administrativo. O inventor e o designer somente titularizam o direito de exploração exclusiva da invenção, modelo ou desenho, após a expedição da patente, pelo INPI. Do mesmo modo, o empresário só se considera titular do direito de exclusividade, em relação à marca, após expedido o certificado de registro. Em outros termos, o ato administrativo pelo qual o inventor ou o empresário tem reconhecido o seu direito industrial é de natureza constitutiva, e não declaratória. A consequência imediata da definição é clara: o direito de exclusividade será titularizado por quem pedir a patente ou o registro em primeiro lugar. Não interessa quem tenha sido realmente o primeiro a inventar o objeto, projetar o desenho ou a utilizar

²⁰ Op. Cit., p. 144-146.

comercialmente a marca. O que interessa saber é quem foi o primeiro a tomar a iniciativa de se dirigir ao INPI, para reivindicar o direito de sua exploração econômica exclusiva.

E continua, distinguindo a regra da propriedade industrial, da regra aplicada para a propriedade autoral:

O direito de exclusividade do criador de obra científica, artística, literária ou de programa de computador não decorre de algum ato administrativo concessivo, mas da criação mesma. Se alguém compõe uma música, surge do próprio ato de composição o direito de exclusividade de sua exploração econômica. É certo que a legislação de direito autoral prevê o registro dessas obras: o escritor deve levar seu livro à Biblioteca Nacional, o escultor sua peça à Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o arquiteto seu projeto ao CREA, e assim por diante. Esses registros, contudo, não têm natureza constitutiva, mas apenas servem à prova da anterioridade da criação, se e quando necessária ao exercício do direito autoral. O autor, portanto, pode reivindicar em juízo o reconhecimento de seu direito de exploração exclusiva da obra, mesmo que não tenha o registro. O inventor, o designer e o empresário não podem reivindicar idêntica tutela, se não exibirem a patente ou o registro.

Finaliza a primeira diferença, Fábio Ulhoa, nos informando que:

Mesmo o registro de programas de computador, embora feito pelo INPI, não tem natureza constitutiva, porque se cuida de direito de autor. Na verdade, o INPI, nesse caso, não desempenha uma função própria, relacionada à tutela da propriedade industrial, mas atua apenas como o órgão designado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que, se, no futuro, entender de passar a incumbência a outra repartição pública, poderá fazê-lo, sem

que isto altere a natureza jurídica do ato registrário, que continuará sendo, no caso, meramente declaratório. Ou seja, o INPI, quando patenteia uma invenção ou registra desenho industrial ou marca, pratica ato de natureza constitutiva, fundada no direito industrial; quando, porém, registra um logiciário (software), pratica ato declaratório, relacionado ao direito autoral ²¹.

Já no tocante à extensão da tutela, ensina Fábio Ulhoa²² que:

O direito industrial protege não apenas a forma exterior do objeto, como a própria ideia inventiva, ao passo que o direito autoral apenas protege a forma exterior. Se alguém apresenta ao INPI um pedido de patente, descrevendo de maneira diferente uma invenção já patenteada, ele não poderá receber o direito industrial que pleiteia. Isto porque a propriedade, neste caso, está protegida como ideia de que decorre a invenção. Ao seu turno, no campo do direito autoral, coíbem-se os plágios, ou seja, a apropriação irregular de obra alheia, tal como ela se apresenta externamente.

Dos ensinamentos de Fábio Ulhoa, acima expostos, podemos extrair a ideia da diferenciação no tocante às espécies do gênero Propriedade Intelectual:

A. Propriedade Industrial: Tutela dos interesses, por meio de registro de patentes, de Invenção, Marcas de Produtos ou Serviços, Nome Empresarial etc.

Peculiaridades:

- Regulamentada pela Lei n.º 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI)
- Sua proteção depende de registro (Art. 2.º, LPI);
- O registro tem natureza constitutiva do direito a ele inerente (Art. 2.º, LPI);
- O registro se sobrepõe à autoria intelectual;
- A proteção se estende à ideia patenteada;

²¹ Op. Cit., p. 144-146.

²² Ibid., mesma página.

- A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito (Art. 40, LPI).

B. Direito Autoral: Tutela dos interesses dos autores de obras intelectuais como, p. ex., I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; III - as obras dramáticas e dramático-musicais; IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma; V - as composições musicais, tenham ou não letra; VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia; VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova; XII - os programas de computador; XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual etc. (Art. 7.º, Lei de Direitos Autorais).

Peculiaridades:

- Regulamentada pela Lei n.º 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais);
- Sua proteção não depende de registro (Art. 18, Lei de Direitos Autorais);
- O registro tem natureza meramente declaratória do direito a ele inerente;
- A autoria intelectual se sobrepõe ao registro;
- A proteção é apenas da forma externa. A proteção é contra o plágio e não em face da ideia;
- Os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 (setenta) anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil (Art. 41, Lei de Direitos Autorais).

B.1. Programa de Computador (*Software*): Tutela dos interesses dos desenvolvedores de *softwares*.

Peculiaridades:

- O desenvolvimento de programa de computador é reconhecido como um Direito de Autor pela Lei n.º 9.610/1998 (art. 7.º, XII), mas possui regulamentação específica pela Lei n.º 9.609/1998 (Lei de *Software*);
- Sua proteção não depende de registro (art. 18, Lei de Direitos Autorais c/c art. 2.º da Lei de *Software*);
- A lei de software determina o seu registro no INPI (art. 2.º, § 3.º da Lei de *Software*). Todavia, conforme vimos neste trabalho, trata-se de ato atípico do INPI, tendo, nesse caso específico, o registro, natureza meramente declaratória do direito a ele inerente, pois relacionado ao direito autoral;
- Entendemos que a autoria intelectual se sobrepõe ao registro, visto tratar-se de direito de autor;
- Por receber proteção da Lei de Direitos Autorais, entendemos que a proteção é apenas da forma externa. A proteção é contra o plágio e não em face da ideia. Assim, é possível que qualquer pessoa comercialize *software* que atenda a mesma necessidade dos já existentes no mercado, desde que não o reproduzam, sob pena de caracterização de plágio;
- Fica assegurada a tutela dos direitos relativos ao programa de computador pelo prazo de 50 (cinquenta) anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação (art. 2.º, § 2.º da Lei de *Software*).

1.3.1.2 A Titularidade dos Direitos de Propriedade Industrial e dos Direitos Autorais

1.3.1.2.1 Direitos de Propriedade Industrial

Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas na Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI, art. 6.º).

Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente (LPI, art. 6.º, § 1.º).

A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade (LPI, art. 6.º, § 2.º).

Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos (LPI, art. 6.º, § 3.º).

O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação (LPI, art. 6.º, § 4.º).

Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação (LPI, art. 7.º).

A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior (LPI, art. 7.º, parágrafo único).

A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho limita-se ao salário ajustado (LPI, art. 88 *caput* e § 1.º).

Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo

empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício (LPI, art. 88, § 2.º).

O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa. A participação nesse caso não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado (LPI, art. 89).

Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador (LPI, art. 90).

A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário. Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário (LPI, art. 91).

É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração (LPI, art. 91, § 2.º).

A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas (LPI, art. 91, § 3.º).

No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência (LPI, art. 91, § 4.º).

Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições acima dispostas (LPI, art. 94).

1.3.1.2.2 Direitos de Autor

Atualmente o direito de autor encontra proteção no artigo 5.º, incisos XXVII e XXVIII da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas; (...)

Trata-se de direito fundamental, de estatura constitucional.

O direito autoral abrange os direitos de autor, os direitos conexos e os programas de computador (*software*).

Os direitos de autor, conforme ensina Manuella Santos²³:

Versam sobre as obras intelectuais protegidas, como textos de obras literárias, artísticas ou científicas, ao passo que os direitos conexos protegem os artistas, intérpretes e executantes, os produtores de fonogramas e os organismos de radiodifusão. O direito autoral surgiu a fim de disciplinar os interesses em torno da obra literária, isto é, dos livros, no

²³ SANTOS, Manuella. *Direito Autoral na Era Digital*. 1.ª edição, 2.ª tiragem, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 73.

entanto, pouco tempo depois houve a expansão do âmbito de aplicação do direito autoral para outros tipos de manifestações culturais, como a obra dramatúrgica e a musical, bem como de escultores, pintores, desenhistas e ilustradores. Além de artistas, profissionais técnicos como arquitetos, engenheiros e paisagistas viram os projetos de sua autoria sendo abrigados sob as asas do direito autoral. Essa expansão continuou avançando ao sabor das inovações tecnológicas, de modo que hoje a fotografia, o filme cinematográfico, o anúncio publicitário e outras formas de criação foram adicionadas ao rol de obras suscetíveis de tutela do direito autoral.

A definição de direito de autor de Antônio Chaves, citado por Manuella Santos²⁴, deixa muito clara a sua diferenciação em relação aos direitos de propriedade industrial. Vejamos:

Podemos defini-lo como o conjunto de prerrogativas de ordem não patrimonial e de ordem pecuniária que a lei reconhece a todo criador de obras literárias, artísticas e científicas, de alguma originalidade, no que diz respeito à sua paternidade e ao seu ulterior aproveitamento por qualquer meio, durante toda a sua vida, e aos sucessores, ou pelo prazo que ela fixar.

A lei de direitos autorais também indica que é titular de direitos de autor quem adapta, traduz, arranja ou orchestra obra caída no domínio público, não podendo opor-se a outra adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua.

A co-autoria da obra, por sua vez, é atribuída àqueles em cujo nome, pseudônimo ou sinal convencional for utilizada. Não se considera co-autor quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra literária, artística ou científica, revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por qualquer meio. Ao co-autor, cuja contribuição possa ser utilizada separadamente, são asseguradas todas as faculdades inerentes à sua criação como

²⁴ Ibid., p. 74.

obra individual, vedada, porém, a utilização que possa acarretar prejuízo à exploração da obra comum (art. 15 da Lei 9.610/1998).

1.3.1.3 A Comercialização dos Direitos de Propriedade Industrial e dos Direitos Autorais

1.3.1.3.1 Direitos de Propriedade Industrial

Os direitos de propriedade industrial podem ser comercializados por meio de contrato de licença ou de cessão. Assim, o titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração ou de cessão para sua transferência definitiva.

Ensina Luís M. Couto Gonçalves²⁵ que *a licença voluntária de patente traduz-se um negócio jurídico, normalmente a título oneroso, pelo qual o titular de um direito de patente autoriza, temporariamente, uma outra pessoa à exploração econômica, total ou parcial, quer no plano objetivo, quer no plano geográfico, do direito de patente de que é titular.*

O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente (art. 61 da LPI).

O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. Todavia, para efeito de validade, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI (art. 62 da LPI).

Entendemos que a característica da Licença, é a sua temporariedade, com manutenção da titularidade da patente ao licenciante e que a forma de transferência definitiva de uma patente é o contrato de cessão de patente, como meio de transferência de tecnologia, podendo a patente ser cedida total ou parcialmente. O

²⁵ GONÇALVES, Luís M. Couto. Manual de Direito Industrial. 3.^a edição, Coimbra: Almedina, 2012, p. 111.

INPI fará a anotação da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário (art. 59 da LPI).

O uso de bem protegido por patente sem a devida licença, acarretará responsabilidade contratual ou extracontratual da parte infratora, com dever de indenizar, conforme já decidiu a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. **PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA REGISTRADA. USO INDEVIDO.** OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. **INDENIZAÇÃO.** VALOR. CONCESSÃO DE LICENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. DANOS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 326/STJ.

1. Não se vislumbra violação ao art. 535 do CPC, porquanto as questões submetidas ao Tribunal de origem foram suficiente e adequadamente delineadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível.

2. A indenização por violação de direito de propriedade industrial deve corresponder à remuneração que o titular da marca recebe pela concessão de licença para exploração do bem, nos termos do artigo 210, III, da Lei 9.279/96.

3. Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso. Súmula 54/STJ.

4. **O uso de marca registrada, sem a devida licença do proprietário, presume-se prejudicial a quem detém a titularidade.**

5. O acolhimento a menor do montante indenizatório pedido na inicial não enseja a aplicação do art. 21 do CPC, dado que o valor é apenas estimativo. Súmula 356/STJ.

6. Recurso especial da DIJON S/A conhecido e parcialmente provido.

7. Recurso especial da CONSTRUTORA GUERRA MARTINS LTDA - CGM - conhecido e provido em parte para reduzir o valor da indenização ao percentual de 0,1%”. (grifo nosso)

(Processo REsp 662917 / MG. RECURSO ESPECIAL 2004/0084138-2. Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES (1107). Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA. Data da Publicação/Fonte: DJe 09/12/2008 RT vol. 882 p. 142)

1.3.1.3.2 Direitos de Autor

Os direitos de autor também podem ser objeto de transferência para sua exploração, desde que respeitadas algumas limitações impostas pela lei 9.610/1998, que assim dispõe:

Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações:

I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os expressamente excluídos por lei;

II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita;

III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos;

IV - a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em contrário;

V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato;

VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato.

A cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no máximo, o período de cinco anos (art. 49 da Lei de Direitos Autorais).

No nosso entendimento, a legislação utiliza impropriamente o termo cessão, sendo relevante mencionarmos que a transferência de direito de autor pode se dar em caráter temporário, por meio de licença, ou definitivo, por meio de cessão.

A utilização de obra artística sem a devida autorização, por meio de licença de uso ou cessão de direitos, caracterizará violação de direito de autor e acarretará o dever de indenizar daquele que violar tais direitos. Nesse sentido, segue jurisprudência da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO AUTORAL. OBRAS FOTOGRÁFICAS PUBLICADAS SEM INDICAÇÃO DE AUTORIA. DANO MORAL. EXTENSÃO DO CONSENTIMENTO DO AUTOR DA OBRA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07.

1. Afigura-se despiciendo o rechaço, uma a uma, de todas as alegações deduzidas pelas partes, bastando ao órgão julgador que decline as razões jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de modo específico a determinados preceitos legais.

2. O acórdão recorrido chegou à conclusão de não haver provas suficientes que indicassem a existência de acordo verbal. Com efeito, inviável a averiguação da existência de acordo verbal entre as partes, porquanto tal providência encontra óbice na Súmula 07 do STJ.

3. **A dúvida quanto aos limites da cessão de direitos autorais milita sempre em favor do autor, cedente, e não em favor do cessionário, por força do art. 49, inciso VI, da Lei n.º 9.610 de 1998.**

4. **A simples circunstância de as fotografias terem sido publicadas sem a indicação de autoria - como restou incontroverso nos autos – é o bastante para render ensejo à reprimenda indenizatória por danos morais.**

5. O valor da condenação por danos morais (R\$ 15.000,00) deve ser mantido, uma vez não se distanciar dos parâmetros praticados por esta Corte.

6. *Recurso especial não conhecido*”. (grifo nosso)

(Processo REsp 750822 / RS. RECURSO ESPECIAL 2005/0080987-5. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140). Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA. Data da Publicação/Fonte: DJe 01/03/2010).

1.3.2 Segredo Industrial e *Know How*

Muitas vezes o empresário pode optar por não registrar uma invenção ou modelo de utilidade, justamente para não tornar pública a tecnologia utilizada para a criação de determinado produto, preferindo manter em segredo a sua fórmula. Ou ainda, o empresário pode deter conhecimento técnico específico para realização de serviços que podem ser objeto de exploração econômica.

Esse *Know-How*, fundado no conhecimento técnico individualizado pelo segredo, e que para Elisabeth Kansznar Fekete, citada por Cesar Flores²⁶, é *gênero do qual o segredo de fábrica ou negócio é uma espécie*, pode também ser comercializado por meio de diversos contratos, dentre os quais: a) contrato de licença de *know-how*; b) contrato de cessão de *Know-How*; c) contratos mistos de cessão e licença etc.

A Constituição Federal reserva tratamento específico ao tema, colocando dentre os princípios gerais da atividade econômica, a Livre Concorrência (art. 170, IV), deixando para a legislação infraconstitucional o tratamento legal da matéria.

Atualmente, a lei 9.279/96, que dispõe sobre os direitos e obrigações de propriedade industrial, concede proteção ao instituto do *Know-How*, senão vejamos:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

²⁶ FLORES, César. Segredo Industrial e o Know-How – Aspectos Jurídicos Internacionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 35.

(...)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

(...).

Do teor do dispositivo legal, explica Daniela Zaitz²⁷ que *basicamente são consideradas condutas de concorrência desleal àquelas praticadas em desacordo com as práticas honestas de comércio e realizadas por possíveis concorrentes, sendo que muitos tipos de condutas podem enquadrar-se no dispositivo legal acima transcrito, e destaca alguns exemplos:*

- *conduta derivada de relação de emprego;*
- *apropriação ilegal de documentos contendo informação secreta;*
- *apropriação por meio de fraude;*
- *apropriação em consequência de culpa 'in contrahendo', nas negociações pré-contratuais;*
- *apropriação em relações contratuais;*
- *apropriação no âmbito de relações societárias, dentre outras.*

Diferentemente do que ocorre com as normas sobre concorrência desleal, o direito concorrencial não regula diretamente o *Know-how*, mas suas normas podem ser aplicadas quando, por exemplo, o detentor de certo *Know-how* impõe preços abusivos.

Nesse sentido, estabelece o artigo 173, § 3.º, da Constituição Federal:

a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

Daniela Zaitz²⁸ esclarece que “o princípio da livre concorrência não admite, em tese, a exclusividade, uma vez que a mesma cria situações monopolísticas em

²⁷ ZAITZ, Daniela. Direito e Know-How. 1.ª edição, 5.ª reimpressão, Curitiba: Juruá, 2011, p. 210.

²⁸ Ibid., p. 212.

mercados livres, pelo que, nesse ponto, as patentes, marcas e inclusive o *Know-how*, por tratar-se de monopólio de fato, podem conflitar com as leis concorrenciais. E ainda, que “a legislação antitruste visa a impedir apenas o abuso do poder econômico. O monopólio, ou o poder econômico em si, não é proibido, e, no caso dos direitos de propriedade industrial e do *Know-how* eficazmente protegido, a situação de monopólio decorre da simples exploração dos institutos em questão, sendo o abuso ou o desvio de finalidade que devem ser evitados”.

A normatização do assunto vem descrita na lei n.º 8.884/1994 (lei antitruste), que assim dispõe em seus artigos 20, 21 e 54:

Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;

III - aumentar arbitrariamente os lucros;

IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

§ 1º A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II.

§ 2º Ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de empresas controla parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa.

§ 3º A posição dominante a que se refere o parágrafo anterior é presumida quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo CADE para setores específicos da economia. (Redação dada pela Lei nº 9.069, de 29.6.95)

Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica;

I - fixar ou praticar, em acordo com concorrente, sob qualquer forma, preços e condições de venda de bens ou de prestação de serviços;

II - obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes;

III - dividir os mercados de serviços ou produtos, acabados ou semi-acabados, ou as fontes de abastecimento de matérias-primas ou produtos intermediários;

IV - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado;

V - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços;

VI - impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição;

VII - exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade nos meios de comunicação de massa;

VIII - combinar previamente preços ou ajustar vantagens na concorrência pública ou administrativa;

IX - utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros;

X - regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para limitar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou prestação de serviços, ou para dificultar investimentos destinados à produção de bens ou serviços ou à sua distribuição;

XI - impor, no comércio de bens ou serviços, a distribuidores, varejistas e representantes, preços de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro ou quaisquer outras condições de comercialização relativos a negócios destes com terceiros;

XII - discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços;

XIII - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais aos usos e costumes comerciais;

XIV - dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relações comerciais de prazo indeterminado em razão de recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e condições comerciais injustificáveis ou anticoncorrenciais;

XV - destruir, inutilizar ou açambarcar matérias-primas, produtos intermediários ou acabados, assim como destruir, inutilizar ou dificultar a operação de equipamentos destinados a produzi-los, distribuí-los ou transportá-los;

XVI - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia;

XVII - abandonar, fazer abandonar ou destruir lavouras ou plantações, sem justa causa comprovada;

XVIII - vender injustificadamente mercadoria abaixo do preço de custo;

XIX - importar quaisquer bens abaixo do custo no país exportador, que não seja signatário dos códigos Antidumping e de subsídios do Gatt;

XX - interromper ou reduzir em grande escala a produção, sem justa causa comprovada;

XXI - cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada;

XXII - reter bens de produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos custos de produção;

XXIII - subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem;

XXIV - impor preços excessivos, ou aumentar sem justa causa o preço de bem ou serviço.

Parágrafo único. Na caracterização da imposição de preços excessivos ou do aumento injustificado de preços, além de outras circunstâncias econômicas e mercadológicas relevantes, considerar-se-á:

I - o preço do produto ou serviço, ou sua elevação, não justificados pelo comportamento do custo dos respectivos insumos, ou pela introdução de melhorias de qualidade;

II - o preço de produto anteriormente produzido, quando se tratar de sucedâneo resultante de alterações não substanciais;

III - o preço de produtos e serviços similares, ou sua evolução, em mercados competitivos comparáveis;

IV - a existência de ajuste ou acordo, sob qualquer forma, que resulte em majoração do preço de bem ou serviço ou dos respectivos custos.

Art. 54. Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços, deverão ser submetidos à apreciação do CADE.

§ 1º O CADE poderá autorizar os atos a que se refere o caput, desde que atendam as seguintes condições:

I - tenham por objetivo, cumulada ou alternativamente:

a) aumentar a produtividade;

b) melhorar a qualidade de bens ou serviço; ou

c) propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico;

II - os benefícios decorrentes sejam distribuídos equitativamente entre os seus participantes, de um lado, e os consumidores ou usuários finais, de outro;

III - não impliquem eliminação da concorrência de parte substancial de mercado relevante de bens e serviços;

IV - sejam observados os limites estritamente necessários para atingir os objetivos visados.

§ 2º Também poderão ser considerados legítimos os atos previstos neste artigo, desde que atendidas pelo menos três das condições previstas nos incisos do parágrafo anterior, quando necessários por motivo preponderantes da economia nacional e do bem comum, e desde que não impliquem prejuízo ao consumidor ou usuário final.

§ 3º Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou grupo de empresas resultante em vinte por cento de um mercado relevante, ou

em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais). (Redação dada pela Lei nº 10.149, de 21.12.2000)

§ 4º Os atos de que trata o caput deverão ser apresentados para exame, previamente ou no prazo máximo de quinze dias úteis de sua realização, mediante encaminhamento da respectiva documentação em três vias à SDE, que imediatamente enviará uma via ao CADE e outra à Seae. (Redação dada pela Lei nº 9.021, de 30.3.95)

§ 5º A inobservância dos prazos de apresentação previstos no parágrafo anterior será punida com multa pecuniária, de valor não inferior a 60.000 (sessenta mil) Ufir nem superior a 6.000.000 (seis milhões) de Ufir a ser aplicada pelo CADE, sem prejuízo da abertura de processo administrativo, nos termos do art. 32.

§ 6º Após receber o parecer técnico da Seae, que será emitido em até trinta dias, a SDE manifestar-se-á em igual prazo, e em seguida encaminhará o processo devidamente instruído ao Plenário do CADE, que deliberará no prazo de sessenta dias. (Redação dada pela Lei nº 9.021, de 30.3.95)

§ 7º A eficácia dos atos de que trata este artigo condiciona-se à sua aprovação, caso em que retroagirá à data de sua realização; não tendo sido apreciados pelo CADE no prazo estabelecido no parágrafo anterior, serão automaticamente considerados aprovados. (Redação dada pela Lei nº 9.021, de 30.3.95)

§ 8º Os prazos estabelecidos nos §§ 6º e 7º ficarão suspensos enquanto não forem apresentados esclarecimentos e documentos imprescindíveis à análise do processo, solicitados pelo CADE, SDE ou SPE.

§ 9º Se os atos especificados neste artigo não forem realizados sob condição suspensiva ou deles já tiverem decorrido efeitos perante terceiros, inclusive de natureza fiscal, o Plenário do CADE, se concluir pela sua não aprovação, determinará as providências cabíveis no sentido de que sejam desconstituídos, total ou parcialmente, seja através de distrato, cisão desociedade, venda de ativos, cessação parcial de atividades ou qualquer outro ato ou providência que elimine os efeitos nocivos à ordem econômica,

independentemente da responsabilidade civil por perdas e danos eventualmente causados a terceiros.

§ 10. As mudanças de controle acionário de companhias abertas e os registros de fusão, sem prejuízo da obrigação das partes envolvidas, devem ser comunicados à SDE, pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Departamento Nacional de Registro Comercial do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo (DNRC/MICT), respectivamente, no prazo de cinco dias úteis para, se for o caso, serem examinados.

No campo do direito das obrigações, a proteção ao *Know-how* pode se dar pela via contratual ou extracontratual.

A via contratual é uma forma bastante eficaz de proteção para o *Know-how*. As partes podem convencionar cláusulas que criem obrigações que limitem o receptor de utilizar e explorar informações que lhe foram comunicadas. A proteção aqui, conforme já dito, pode se dar por meio de diversos contratos, como os de licença ou cessão de *Know-how*, contratos com empregados; contratos com fabricantes ou sub-fabricantes; contratos preliminares em fase de negociação de operações de fusões e aquisições, dentre outros. Todavia, o titular do *Know-how* pode ficar em uma posição vulnerável, pois terceiros de boa-fé não vinculados contratualmente, que vierem a ter conhecimento das informações em questão, poderão usá-las licitamente²⁹.

A responsabilidade civil extracontratual, se dará em situações em que não existe o vínculo contratual, sendo a violação do *Know-how* protegida com base nos princípios da responsabilidade civil extracontratual (186, CC), mediante de comprovação de dano, culpa do agente e nexo de causalidade.

Anote-se ainda, que a mesma também encontra guarida nos arts. 207, 208 e 209 da lei n.º 9.279/96, os quais seguem abaixo:

²⁹ ZAITZ, Daniela. Direito & Know How. Curitiba: Juruá, 2011, p. 217-218.

Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

A jurisprudência também coíbe a violação de *Know-How*, determinando em muitos casos a cessação da atividade concorrente, sob pena de aplicação de multas diárias, sem prejuízo de eventuais indenizações por danos gerados àquele cujo conhecimento específico de negócio tenha sido violado. Vejamos:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA. Contrato de franquia Ação de obrigação de não fazer. Tutela antecipatória indeferida em primeira instância. Existência de cláusula de não concorrência. Pretensão à cessação da atividade concorrente, apreensão de mercadorias, impedimento à comercialização de novos cursos e uso de know how da franqueadora. Cabimento em menor extensão. **Proibição ao exercício da atividade apenas no que se***

refere ao desempenho no mesmo ponto anteriormente utilizado pela unidade franqueada, sob pena de multa diária Potencialidade de concorrência desleal identificada especialmente por configurar confusão em relação aos consumidores. Demais razões recursais que dependem de outros elementos à conferir o juízo de quase certeza exigível para a concessão da tutela pretendida. Ordem de abstenção prematura em relação aos demais aspectos ante a ausência de contraditório Agravo de instrumento parcialmente provido, com observação. Dispositivo: Deram parcial provimento, com observação. (grifo nosso).

(Agravo de Instrumento n.º 0028187-67.2013.8.26.0000. Relator(a): Ricardo Negrão. Comarca: Poá. Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. TJSP. Data do julgamento: 01/07/2013. Data de registro: 05/07/2013. Outros números: 281876720138260000)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - DEMANDA PREPARATÓRIA PARA AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS PELA PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E VIOLAÇÃO SEGredo DE INDÚSTRIA - DECISÃO DETERMINANDO QUE A AUTORA COMPROVASSE A CONCESSÃO DA PATENTE DO PRODUTO DENOMINADO "FUNDO POLIÉSTER" - RECURSO DA PARTE AUTORA.

ADUZIDA A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, SEQUER HAVENDO DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR, PORQUANTO O PLEITO FUNDou-SE EM SITUAÇÃO DIVERSA DA CONSIGNADA NA DECISÃO RECORRIDA - DEMANDANTE QUE ALEGA TERAo HAVIDO VIOLAÇÃO AO SEGredo DE INDÚSTRIA POR EX-FUNCIONÁRIO SEU, CONTRATADO PELA AGRAVADA - PRETENSÃO EMBASADA NOS ARTIGOS 2º, INCISO V, E 195, INCISOS III, XI E XII, DA LEI N. 9.279, DE 14.5.1996 - CAUSA QUE NÃO VERSA SOBRE PATENTE DE INVENÇÃO, PRESCINDINDO DA COMPROVAÇÃO DA RESPECTIVA CONCESSÃO - REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE, COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITOCAUTELAR.

‘Os dirigentes de empresas, os técnicos e os empregados,

entendidos estes como em sua generalidade, em razão das atividades exercidas nos estabelecimentos fabris, comerciais e equivalentes, tomam conhecimento de determinadas informações ou dados confidenciais que dizem respeito à industrialização, à comercialização de produtos ou à prestação de serviços. Essas informações ou dados confidenciais, muito embora não suscetíveis de patente, posto que se fosse o caso, o crime seria contra a propriedade industrial', constituem direitos legítimos de quem os desenvolveu, de quem os aperfeiçoou ou de quem os executou, não podendo, conseqüentemente, ser divulgados ou explorados, sem prévia autorização de seus titulares.

'Exatamente quando alguém que tem conhecimento dessas informações e dados, estando a seu próprio serviço ou a serviço de outrem, passa a divulgá-los, explorá-los ou utilizá-los estará cometendo o crime neste inciso preconizado.' (SOARES, José

Carlos Tinoco. *Tratado da propriedade industrial: patentes e seus sucedâneos*. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 1998, p. 711).

(grifo nosso)

(Processo: 2010.012990-9 (Acórdão). Relator: Cláudio Valdyr Helfenstein. Origem: Joinville

Orgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Comercial
Julgado em: 31/05/2012. Juiz Prolator: Gustavo Henrique Aracheski. Classe: Agravo de Instrumento)

A violação do segredo industrial deve estar evidenciada, desde a caracterização do produto e método de fabricação como objeto de segredo, e ainda, o compromisso contratual do empregado de manutenção de sigilo torna-se documento fundamental para demonstração da quebra desse dever e consequente caracterização da concorrência desleal. A ausência desses elementos mínimos pode acarretar a improcedência de eventual demanda judicial, como ocorreu no caso abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DE SEGREDO INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. PLÁGIO DE MATERIAL IMPRESSO. AÇÃO PRINCIPAL E AÇÃO CAUTELAR 1.

DEMANDA PRINCIPAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DOS DANOS DECORRENTES DA VIOLAÇÃO DE SEGREDO INDUSTRIAL, COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E BUSCA E APREENSÃO DO MANUAL DO PRODUTO, EM RAZÃO DE PLÁGIO. CASO EM QUE EX-EMPREGADOS DA DEMANDANTE VIERAM A CONSTITUIR NOVA EMPRESA DESTINADA A CONCORRER NO RAMO DE FLOCULANTE DERIVADO DE TANINOS DA ACÁCIA NEGRA. 2. VIOLAÇÃO DE SEGREDO INDUSTRIAL NÃO VERIFICADA. HIPÓTESE EM QUE O PRODUTO E SEU MÉTODO DE FABRICAÇÃO NÃO PODERIAM SER CONSIDERADOS SECRETOS. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA EXIGINDO O SILÊNCIO POR PARTE DO EX-EMPREGADO, LÍDER DA NOVA EMPRESA. 3. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DESCARACTERIZAÇÃO, POIS NÃO RESTOU COMPROVADO O INTENTO DE ELIMINAR A CONCORRENTE DO MERCADO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO A INDICAR TENHA A NOVA EMPRESA TENCIONADO CONQUISTAR MERCADO EM QUE AINDA NÃO ATUAVA A DEMANDANTE. 4. ALEGAÇÃO DE PLÁGIO RELATIVAMENTE AO MANUAL DO PRODUTO COMERCIALIZADO PELA DEMANDADA. CARACTERIZAÇÃO, DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACOSTADOS AOS AUTOS. 5. BUSCA E APREENSÃO. CABIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA PRINCIPAL E DA CAUTELAR, NOS TERMOS DA SENTENÇA. RECONVENÇÃO 6. PEDIDO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS À PESSOA JURÍDICA E DE INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZOS MATERIAIS. ALEGAÇÕES CARENTES DE COMPROVAÇÃO. DEMANDA RECONVENCIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA COM VOTO DE LOUVOR. (grifo nosso)

(Apelação Cível Nº 70011698974, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ubirajara Mach de Oliveira, Julgado em 09/02/2006)

São nossas considerações sobre o Know-How e sua proteção.

1.3.3 Programas de Computador (*Software*)

Vencidos os pontos preliminares, a esclarecer a distinção entre as diversas formas de proteção e comercialização das criações e desenvolvimentos com valor para a indústria, passando pelo regime da patente, direito autoral e *Know-How*, passamos a falar especificamente sobre o Programa de Computador e seu regime legal de proteção.

1.3.3.1 Conceito

Ensina Marcos Wachowicz³⁰, que:

*A construção jurídica do conceito de software foi fruto do Direito Internacional sob o marco teórico das Convenções de Berna e de Paris e pelo esforço do Direito Comunitário Europeu, **sendo entendido como o programa de computador, ou escrito destinado a processamento de dados, compreendendo todo o conjunto de instruções para o processamento, produção e interpretação e transferência de textos, manuais, codificações, dentre outros.*** (grifo nosso)

1.3.3.2 Classificação Jurídica do Software

Para que seja possível identificar as regras jurídicas aplicáveis ao *Software*, como forma de interpretar e buscar solução para os diversos negócios jurídicos celebrados, é preciso apurar a sua classificação, como bem jurídico tutelado pelo direito. Nesse contexto, importante analisarmos se o mesmo se enquadra como bem jurídico corpóreo ou incorpóreo; móvel ou imóvel; fungível ou infungível; divisível ou indivisível; consumível ou inconsumível; singular ou coletivo; principal ou acessório.

³⁰ WACHOWICZ, Marcos. *Propriedade Intelectual do Software & Revolução da Tecnologia da Informação*. 1.^a edição, 6.^a reimpressão, Curitiba, Juruá, 2010, p. 70-71.

1.3.3.2.1 Bem Corpóreo e Incorpóreo

O Programa de Computador, por não possuir forma externa, nem ser perceptível somente pelo tato, não podendo ser visto ou tocado, classifica-se como bem incorpóreo, podendo, assim, ser objeto de direito.

Desta forma, a doutrina dominante³¹ tutela o *software* como Bem Intelectual protegido pelo Direito Autoral e não pelo Direito Industrial, sendo, pois, passível apenas de cessão de direitos e não de compra e venda.

E assim dispõe o artigo 9.º da Lei de *Software*:

*Art. 9º **O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de licença.***

Parágrafo único. Na hipótese de eventual inexistência do contrato referido no caput deste artigo, o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do seu uso. (grifo nosso)

1.3.3.2.2 Bem Móvel e Imóvel

A lei de direitos autorais em seu artigo 7.º reconhece o Programa de Computador como obra intelectual protegida, sendo expressa em seu artigo 3.º ao colocá-lo na categoria de bem móvel:

Lei 9.610/1998

*Art. 3º **Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis.*** (grifo nosso)

Trata-se, portanto, de bem móvel por expressa disposição legal. Como consequência, seu criador pode ceder seus direitos autorais sem a necessidade de outorga conjugal, exigida para alienação de bens imóveis, nas hipóteses do art. 1.647 do Código Civil.

³¹ WACHOWICZ, Marcos. Op. Cit., p. 51-52.

1.3.3.2.3 Bem Fungível e Infungível

São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade (CC, art. 85).

Com relação ao Programa de Computador, Marcos Wachowicz³² distingue muito bem o programa executável (*software* licenciado para uso) do programa fonte (linguagem simbólica que cria e altera o programa executável), o que reflete na classificação desse bem jurídico, pois, no seu entendimento, do qual compartilhamos:

*A tecnologia que envolve a criação do programa fonte é fruto do intelecto humano, não podendo ser substituída por outra de igual teor e forma. Desta maneira, **um programa de computador desenvolvido para um usuário específico é um bem infungível, embora o programa executável, que é parte do software licenciado ao usuário, seja perfeitamente fungível.** O programa de computador se compõe basicamente de uma parte infungível, que é o programa fonte, e de uma parte fungível, que é o programa executável. A primeira, objeto de cessão de direitos autorais, a segunda, de cessão de licença de uso. (grifo nosso)*

1.3.3.2.4 Bem Divisível e Indivisível

A propriedade intelectual, como obras de arte, livros, patentes, marcas, dentre outras, possui como característica sua indivisibilidade como bem jurídico, já que, uma vez fracionada, perde a sua qualidade inicial.

Para Marcos Wachowicz³³, “a indivisibilidade do software é inequívoca, pois qualquer alteração em sua substância conduz à perda de sua funcionalidade, qual

³² Op. Cit., p. 54.

³³ Ibid., p. 55.

seja, a capacidade de prestar as mesmas funções que o todo prestava, da mesma forma, já que seu fracionamento resulta também numa perda econômica”.

1.3.3.2.5 Bem Consumível e Inconsumível

O Código Civil conceitua bem consumível como *bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também assim considerados os destinados à alienação* (art. 86).

Do conceito legal depreende-se que o *software* é um bem inconsumível, uma vez que o seu uso não importa destruição imediata da sua própria substância.

1.3.3.2.6 Bem Singular e Coletivo

Dispõe o artigo 89 do Código Civil: *São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais.*

Trazendo à tona novamente as lições de Marcos Wachowicz³⁴, é preciso distinguir o *software* (individualmente considerado) do sistema informático (conjunto de programas de computador que formam o sistema. Assim, o *software* é um bem singular, pois é possível individualizá-lo, separando dos demais; já o sistema informático, deve ser considerado um bem coletivo em si.

1.3.3.2.7 Bem Principal e Acessório

Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal (CC, art. 92).

O programa de computador tem existência própria e por isso se apresenta como bem principal.

³⁴ Op. Cit., p. 57.

A importância da classificação e de se considerar o programa de computador como um bem principal, está no enfoque tributário do negócio jurídico que envolve a aquisição do *software*. Isso porque, por tratar-se de bem imaterial não passível de compra e venda, sendo comercializado por meio de cessão de direito ou licença de uso, sua negociação não se mostra passível de incidência de Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), pela inexistência do fato gerador (compra e venda de um produto ou contratação de um serviço).

Todavia, devemos distinguir duas formas de comercialização de *software* para fins de incidência de ICMS ou ISS na transação.

Nossos tribunais têm se posicionado de forma diferente quando o *software* é comercializado como produto de prateleira, ou seja, de forma indistinta, podendo ser adquirido por qualquer pessoa e colocado no mercado por qualquer distribuidor do produto, e quando o *software* é colocado no mercado em uma relação direta entre o produtor originário (ou quem lhe representante), que detém os direitos autorais, e o adquirente (consumidor final), procedida de modo personalizado.

Esse tem sido o entendimento dos nossos tribunais:

STJ:

TRIBUTARIO. ICMS. ISS. PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE). CIRCULAÇÃO.

1. SE AS OPERAÇÕES ENVOLVENDO A EXPLORAÇÃO ECONOMICA DE PROGRAMA DE COMPUTADOR SÃO REALIZADAS MEDIANTE A OUTORGA DE CONTRATOS DE CESSÃO OU LICENÇA DE USO DE DETERMINADO 'SOFTWARE' FORNECIDO PELO AUTOR OU DETENTOR DOS DIREITOS SOBRE O MESMO, COM FIM ESPECIFICO E PARA ATENDER A DETERMINADA NECESSIDADE DO USUARIO, TEM-SE CARACTERIZADO O FENOMENO TRIBUTARIO DENOMINADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PORTANTO, SUJEITO AO PAGAMENTO DO ISS (ITEM 24, DA LISTA DE SERVIÇOS, ANEXO AO DL 406/68).

2- SE, POREM, TAIS PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO SÃO FEITOS EM LARGA ESCALA E DE MANEIRA UNIFORME, ISTO E, NÃO SE DESTINANDO AO ATENDIMENTO DE DETERMINADAS NECESSIDADES DO USUARIO A QUE PARA TANTO FORAM CRIADOS, SENDO COLOCADOS NO MERCADO PARA AQUISIÇÃO POR QUALQUER UM DO POVO, PASSAM A SER CONSIDERADOS MERCADORIAS QUE CIRCULAM, GERANDO VARIOS TIPOS DE NEGOCIO JURIDICO (COMPRA E VENDA, TROCA, CESSÃO, EMPRESTIMO, LOCAÇÃO ETC), SUJEITANDO-SE PORTANTO, AO ICMS.

3- DEFINIDO NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU QUE OS PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO EXPLORADOS PELAS EMPRESAS RECORRENTES SÃO UNIFORMES, A EXEMPLO DO "WORD 6, WINDOWS", ETC, E COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MERCADO, PELO QUE PODEM SER ADQUIRIDOS POR QUALQUER PESSOA, NÃO É POSSIVEL, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, A REDISCUSSÃO DESSA TEMATICA, POR TER SIDO ELA ASSENTADA COM BASE NO EXAME DAS PROVAS DISCUTIDAS NOS AUTOS.

4- RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. CONFIRMAÇÃO DO ACORDÃO HOSTILIZADO PARA RECONHECER, NO CASO, A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO ICMS. (grifo nosso)

(Processo REsp 123022 / RS. RECURSO ESPECIAL 1997/0017225-2. Relator Ministro JOSÉ DELGADO (1105). Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA. Data do julgamento 14/08/1997. Data da Publicação / Fonte: DJ 27/10/1997 p. 54729. LEXSTJ vol. 103 p. 147. RDR vol. 10 p. 204 RT vol. 748 p. 109).

TJRS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE). ISS. **O comércio de software de propriedade de terceiros é operação em que há evidente circulação de mercadoria, sujeita ao ICMS, de competência estadual, que ocorre, em geral, com aqueles programas conhecidos como de prateleira e colocados no mercado para aquisição de qualquer pessoa. Já a concessão de licença de uso**

de software estabelecida entre o produtor originário, que detém os direitos autorais, e o adquirente (consumidor final), procedida de modo personalizado, está dentre as hipóteses que implicam a incidência de ISS. No caso, os contratos de locação de sistemas firmados com as municipalidades dizem respeito a programa desenvolvido para a gestão pública, e comercializado por terceiro, em que se encontram especificados valores distintos para a locação propriamente dita e para os serviços prestados (implantação, suporte técnico, diárias de técnicos etc), possibilitando a cobrança de ISS somente sobre os serviços prestados, de sorte que merece ser mantida a sentença. Apelo desprovido. (grifo nosso)

(Apelação Cível Nº 70015451735, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Armando Bezerra Campos, Julgado em 29/08/2007)

TRIBUTÁRIO E FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ISS E ICMS. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA. SOFTWARE. A VENDA OU DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, - PACOTES DE SOFTWARE PRODUZIDOS NO EXTERIOR - PARA AQUISIÇÃO EM MASSA, POR QUALQUER PESSOA, SEM ADAPTAÇÃO PARA USO ESPECÍFICO DE USUÁRIO DETERMINADO ESTÁ SUJEITA A ICMS. SOMENTE HAVERIA INCIDÊNCIA DE ISS SE A ATIVIDADE DESENVOLVIDA CONSISTISSE NA CESSÃO OU CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COM FIM DETERMINADO E PARA ATENDER A NECESSIDADE ESPECÍFICA DE DETERMINADO USUÁRIO, QUANDO A ATIVIDADE ENVOLVERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUJEITA AO ISS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(Reexame Necessário Nº 70004570727, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Maria Silveira, Julgado em 15/08/2002)

1.3.3.3 Proteção Jurídica do Software

Conforme já mencionamos neste trabalho, o *software*, no direito brasileiro, constitui direito de autor, muito embora possua tratamento específico dado pela lei

de *software* e registro perante o INPI, sendo a lei de direitos autorais aplicada naquilo que não conflita com aquela legislação específica. A legislação civil e consumerista também serão aplicadas para disciplinar as relações entre o desenvolvedor do *software* e o adquirente do sistema e na medida em que a relação entre as partes se caracterize como sendo civil (entendemos que haverá aplicação do Código Civil nos casos de comercialização de *softwares* de grande porte ou de gestão empresarial, por exemplo) ou de consumo (entendemos que haverá aplicação do CDC nos casos de comercialização de *softwares* de prateleira, destinados a um público indistinto e sem necessidade de desenvolvimento de projetos específicos, por exemplo), estando a base de toda proteção contemplada entre os direitos fundamentais previstos no artigo 5.º da Constituição Federal.

Assim, temos a seguinte legislação aplicável ao *software*:

a) Proteção Constitucional:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas; (...)

b) Proteção da Lei de Direitos Autorais (lei n.º 9.610/1998):

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte,

tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

(...)

XII – os programas de computador; (...).

A utilização indevida de licenças, por exemplo, mesmo que por empresas coligadas, filiais ou integrantes de um mesmo grupo econômico contratante da licença originária, caracterizam violação de direito de autor. Nesse sentido já se posicionou o STJ:

RECURSO ESPECIAL. I.- PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 E DE CERCEAMENTO DE PROVA NO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REJEITADAS. II.- **DIREITO AUTORAL. SOFTWARE E MÓDULOS PARA ENSINO À DISTÂNCIA. LICENCIAMENTO. ILICITUDE DE CESSÃO A OUTRAS UNIVERSIDADES A QUE LIGADA A CONTRATANTE.** III.- CONDENAÇÃO À REGULARIZAÇÃO, SOB MULTA, E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. IV.- INDENIZAÇÃO CALCULADA COM BASE NO NÚMERO DE USOS ILÍCITOS E NÃO SOBRE O NÚMERO DE MAIS 3.000 EXEMPLARES, COMO PREVISTO NO ART. 103, § ÚN., DA LEI DE DIREITO AUTORAL. V.- MULTA DE 10 (DEZ) VEZES O NÚMERO DE EXEMPLARES FRAUDULENTOS; VI.- LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DETERMINADA; VII.- SUCUMBÊNCIA INTEGRAL MANTIDA A CARGO DA RÉ.

I - O Acórdão recorrido examinou, motivadamente, todas as questões pertinentes, rejeitados Embargos de Declaração, de maneira que não houve ofensa ao art. 535 do Cód. de Proc. Civil, sendo válido o julgamento antecipado da lide, quando todos os elementos nos autos são fáticos. Impossibilidade, ademais, de reexame das conclusões do julgado relativamente à interpretação do contrato e à matéria fática (súmulas 5 e 7 do STJ);

II - Configura infração à legislação autoral a autorização de uso de software e módulos atinentes a ensino à distância por outras universidades a ela coligadas, para as quais não licenciados os produtos.

III - Astreintes válidas para regularização e abstenção de uso, fixadas

com base em multa diária de R\$ 5.000.00 (cinco mil reais).

IV - Inadmissibilidade de condenação a indenização de valor equivalente a 3.000 licenças (**Lei de Direito Autoral, Lei 9.609/98, art. 103, § único**), quando o número de usos ilícitos é determinável, devendo a indenização pautar-se pelo número de usos fraudulentos.

V - Multa punitiva acrescida à indenização, no valor de 10 (dez) vezes o número de usos fraudulentos apurado.

VI.- Liquidação por arbitramento determinada, pois desnecessário provar fatos novos, apenas se impondo a estimativa do número de usos indevidos, já reconhecidos no processo conhecimento, de modo que dispensada a mais trabalhosa forma da liquidação por artigos.

VII.- Sucumbência mantida exclusivamente pela ré, conquanto alterado o cálculo do valor da condenação, ante o fato de o pedido condenatório haver sido integralmente acolhido, apenas se ajustando o valor devido.

Recurso Especial provido em parte. (grifo nosso)

(REsp 1127220 / SP. RECURSO ESPECIAL. 2009/0043167-9. Relator Ministro SIDNEI BENETI (1137). Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA. Data de Publicação: DJe 19/10/2010).

c) Proteção da Lei de Software (Lei n.º 9.609/1998):

Principais Características:

- O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes (art. 2.º da Lei de *Software*);
- Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alterações não-autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação (art. 2.º, § 1.º da Lei de *Software*);
- Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo prazo de cinquenta anos, contados a partir de 1º de

janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação (art. 2.º, § 2.º da Lei de *Software*);

- A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro (art. 2.º, § 3.º da Lei de *Software*);

- Aquele que comercializar programa de computador, quer seja titular dos direitos do programa, quer seja titular dos direitos de comercialização, fica obrigado, no território nacional, durante o prazo de validade técnica da respectiva versão, a assegurar aos respectivos usuários a prestação de serviços técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento do programa, consideradas as suas especificações. A obrigação persistirá no caso de retirada de circulação comercial do programa de computador durante o prazo de validade, salvo justa indenização de eventuais prejuízos causados a terceiros (art. 8.º da Lei de *Software*);

- O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de licença (art. 9.º da Lei de *Software*);

- Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o registro dos respectivos contratos, para que produzam efeitos em relação a terceiros (art. 11 da Lei de *Software*);

- A violação dos direitos de autor de programa de computador constitui crime apenado com detenção de seis meses a dois anos ou multa. Se a violação consistir na reprodução, por qualquer meio, de programa de computador, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização expressa do autor ou de quem o represente, a pena será de reclusão de um a quatro anos e multa (art. 12 da Lei de *Software*).

Importante mencionarmos ainda a proteção jurídica do *software* através dos vínculos internacionais.

O Brasil é signatário da Convenção Internacional de Berna, instituída pelo Decreto n.º 75.669/1975, para proteção das obras literárias e artísticas, e ainda, da Convenção de Genebra, instituída pelo Decreto n.º 48.458/1960, sobre direito de autor.

Pertinente a lição de Elisabeth Dias³⁵, ao destacar que estamos tratando de normas hierarquicamente superiores, devendo a legislação infraconstitucional criada para disciplinar os programas de computador ser compatível com as convenções do qual o Brasil é signatário, o que ocorre com a Lei 9.609/98, dado ao caráter supralegal dos tratados e convenções dos quais o Brasil é signatário.

Tanto a convenção de Berna quanto a de Genebra, não preveem expressamente a proteção do *software* como uma obra artística, todavia, não trazem em seu texto um rol taxativo, permitindo que a legislação local discipline a matéria, com abrangência para o Programa de Computador, como ocorre na legislação brasileira.

1.3.3.4 Comercialização do *Software*

1.3.3.4.1 Formas de disponibilização do *Software* para o Mercado

O *Software* pode ser disponibilizado no mercado de duas formas:

a) *Software* como Serviço (*Software as a Service* - SAAS): No modelo SAAS o fornecedor do *software* se responsabiliza por toda a estrutura necessária para a disponibilização do sistema (servidores, conectividade, cuidados com segurança da informação) e o cliente utiliza o *software* via internet, pagando um valor recorrente pelo uso. Não é necessariamente a tecnologia utilizada que determina o modelo. O *software* utilizado pode ser 100% web ou pode ter alguma instalação local (como anti-vírus ou sistemas de backup). A característica principal é a não aquisição das licenças (mas sim pagar pelo uso como um "serviço") e a responsabilidade do fornecedor pela disponibilização do sistema em produção³⁶.

³⁵ PEREIRA, Elisabeth Dias Kanthack. Proteção Jurídica do Software no Brasil. 1.^a edição, 9.^a reimpressão, Curitiba: Juruá, 2011, p. 97.

³⁶ Software como serviço. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_como_servi%C3%A7o>. Acesso em: 24-9-2013.

b) *Software* como Produto: É o modelo pelo qual o cliente adquire a licença de uso e se responsabiliza pela instalação e manutenção do sistema em produção, dentro de sua estrutura.

1.3.3.4.2 *Software* Integrado com Aplicativo Fiscal

Os *softwares* que contem aplicativo fiscal, para sua comercialização, necessitam atender algumas exigências do Fisco. Assim, os desenvolvedores desses *softwares*, devem homologar perante as Secretarias da Fazenda dos Estados em que os sistemas são comercializados, Laudo Técnico contendo a especificação da versão comercializada do *software* a qual deve atender as exigências legais.

Não raro nos deparamos com imposições arbitrárias e ilegais exigidas pelos Estados, ao legislar sobre a matéria.

Exemplo disso está, dentre outros, na legislação do Estado do Rio Grande do Norte, que prevê no regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), aprovado pelo Decreto n.º 13.640/1997, em seu artigo 148, V, bem como no art. 19, XVII, da Lei Estadual nº 6.968/96, responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto aos fabricantes e às pessoas credenciadas que prestem assistência técnica em máquinas, aparelhos e equipamentos destinados à emissão de documentos fiscais, quando a irregularidade por eles cometida concorrer para a omissão total ou parcial dos valores registrados nos totalizadores e conseqüentemente para a falta de recolhimento do imposto.

E ainda, o artigo 830-ABB do Regulamento ICMS do Estado do Rio Grande do Norte (Consolidado pelo Decreto 22.231/2011), ao regulamentar o cadastramento de Programa Aplicativo Fiscal, Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF), traz a necessidade de que seja prestado compromisso afiançado pelo empresário responsável pela empresa desenvolvedora do *software*, curiosamente, terceiro não vinculado ao fato gerador:

Art. 830-ABB. O cadastramento do PAF-ECF deverá ser feito mediante requerimento da empresa desenvolvedora, credenciada conforme art. 830-AAZ deste Regulamento, dirigido ao Subcoordenador da SUFAC, instruído com os seguintes documentos (Conv. ICMS 15/08): (AC pelo Decreto 21.851, de 24/08/2010)

I - requerimento de Cadastro de Programa Aplicativo Fiscal -PAF-ECF, conforme modelo constante no Anexo 173 deste Regulamento;

II - cópia reprográfica do Laudo de Análise Funcional do PAF-ECF, emitido por órgão técnico credenciado pela COTEPE/ICMS, nos termos do Convênio ICMS 15/08;

III – cópia reprográfica da publicação, no Diário Oficial da União, do despacho de registro do Laudo de Análise Funcional de PAF-ECF na Secretaria Executiva do CONFAZ;

IV - Termo de Compromisso, conforme modelo constante no Anexo 174 deste Regulamento, afiançado:

a) pelo empresário responsável pela empresa desenvolvedora, inscrito nos termos do art. 967 do Código Civil;

b) pelo responsável pelo PAF-ECF, no caso de sociedade cooperativa;

c) no caso de sociedade limitada:

1. havendo 3 (três) ou mais sócios, pelos 2 (dois) sócios que detenham maior participação no capital da sociedade;

2. havendo 2 (dois) sócios, pelo que detém maior participação no capital da sociedade, ou pelos 2 (dois) sócios no caso de igual participação;

d) pelo acionista controlador, ou por um deles, quando vinculados por acordo de votos, ou pelo administrador, no caso de sociedade anônima;

V - cópia reprográfica autenticada:

a) do documento constitutivo da empresa;

b) da última alteração dos atos constitutivos da empresa, se houver, registrada na Junta Comercial do Estado, na qual comprove a participação societária;

c) da última alteração contratual que contenha a cláusula de administração e gerência da sociedade, se houver;

d) de certidão expedida pela Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil, relativa ao ato constitutivo da empresa e quanto aos poderes de gerência, se for o caso;

e) da procuração e do documento de identidade do representante legal da empresa, se for o caso; e

f) do comprovante de certificação por empresas administradoras de cartão de crédito e de débito, com atuação em todo o território nacional, quanto à possibilidade de realização de transações com estes meios de pagamento pelo Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF);

g) da identificação e CPF do responsável pela empresa e pelo programa aplicativo;

VI - no caso de PAF-ECF do tipo exclusivo-próprio, definido na alínea “b” do inciso III do art. 830-AAX deste Regulamento, desenvolvido pelos próprios funcionários da empresa usuária, declaração da empresa de que o programa foi por ela desenvolvido por meio de seus próprios funcionários e de que possui os arquivos fontes do programa e pode apresentá-los ao fisco quando solicitado;

VII - no caso de PAF-ECF do tipo exclusivo-próprio, definido na alínea “b” do inciso III do art. 830-AAX deste Regulamento, desenvolvido por profissional autônomo contratado para esta finalidade:

a) declaração da empresa de que o programa foi por ela desenvolvido por meio de profissional autônomo contratado para esta finalidade e de que possui os arquivos fontes do programa e pode apresentá-los ao fisco quando solicitado; e

b) cópia do contrato celebrado entre a empresa e o profissional autônomo contratado para desenvolvimento do programa;

VIII - no caso de PAF-ECF do tipo exclusivo-terceirizado, definido na alínea “c” do inciso III do art. 830-AAX deste Regulamento:

a) cópia do contrato de prestação de serviço para desenvolvimento do programa que deve conter cláusula de exclusividade de uso do programa e de entrega dos arquivos fontes pela empresa desenvolvedora contratada à empresa usuária contratante;

b) declaração da empresa contratante de que possui os arquivos fontes do programa e pode apresentá-los ao fisco quando solicitado;

e

c) cópia da nota fiscal relativa à prestação do serviço de desenvolvimento do programa;

IX - mídia óptica não regravável única, contendo etiqueta que identifique os arquivos e programas nela gravados, rubricada pelo responsável ou representante legal da empresa, contendo os seguintes documentos em arquivo eletrônico:

a) relação dos arquivos fontes e executáveis e respectivos códigos resultantes da autenticação por programa que execute a função do algoritmo Message Digest-5 (MD-5);

b) manual de operação do PAF-ECF, em português, contendo a descrição do programa com informações de configuração, parametrização e operação e as instruções detalhadas de suas funções, telas e possibilidades;

c) cópia-demonstração do PAF-ECF e respectivos arquivos de instalação, com possibilidade de ser instalada e de demonstrar o seu funcionamento, acompanhada das instruções para instalação e das senhas de acesso irrestrito a todas as telas, funções e comandos, com prazo de instalação e utilização ilimitado;

d) cópia do principal arquivo executável do PAF-ECF.

e) leiaute de cada tabela acessada pelo PAF-ECF, e o diagrama apresentando o relacionamento entre elas.

§ 1º A partir do recebimento dos documentos previsto nos incisos do caput deste artigo, a SUFAC terá 30 dias para se pronunciar a respeito da solicitação de cadastramento do PAF-ECF.

§ 2º O Subcoordenador da SUFAC poderá impugnar o Termo de Compromisso, a que se refere o inciso IV do caput deste artigo, negando o pedido de cadastramento do PAF-ECF, quando afiançado por pessoa que somente possua bem de família ou bens que estejam gravados por garantia real.

§ 3º O Subcoordenador da SUFAC poderá indeferir o pedido de cadastramento do PAF-ECF, cujo Laudo de Análise Funcional do PAF-ECF apresente item ou requisito com não conformidade.

§ 4º Poderão ser solicitados outros documentos julgados necessários, inclusive folha corrida da Justiça Estadual, Federal e da Eleitoral, além de atestado de antecedentes da Polícia Federal e Estadual dos sócios que prestaram a fiança e do responsável legal pelo programa aplicativo.

§ 5º A SUFAC suspenderá novas autorizações do PAF-ECF no caso de comprovada irregularidade no desenvolvimento do mesmo.

§ 6º A suspensão prevista no § 5º, a critério do Subcordenador da SUFAC, poderá ser revogada, desde que a empresa desenvolvedora:

I - comprove a regularização do programa aplicativo; e

II - promova a regularização dos programas já comercializados, no prazo estabelecido pelo fisco em ato declaratório publicado no Diário Oficial do Estado.

§ 7º O programa aplicativo poderá ser a qualquer momento analisado pelo fisco.

§ 8º O Termo de Compromisso a que se refere o inciso IV do caput deste artigo, poderá ser substituído por Carta de Fiança Bancária, a qual deverá cumprir no mínimo os seguintes requisitos: (AC pelo Decreto 22.004, de 05/11/2010)

I - ter como FIADOR instituição financeira idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação própria;

II - ter como BENEFICIÁRIA a Secretaria de Estado da Tributação do Estado do Rio Grande do Norte;

III - ter como AFIANÇADA a empresa desenvolvedora de PAF-ECF;

IV - ter valor não inferior a R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil Reais);

V - possuir cláusula de atualização de seu valor pelos mesmos índices de atualização dos créditos tributários do Estado;

VI - ser concedida por prazo não inferior a 2 (dois) anos;

VII - prevê a eleição do foro a cidade de Natal, capital deste Estado, para dirimir questões entre a fiadora e a credora referentes à fiança bancária;

VIII - prevê a renúncia do benefício de ordem previsto no art. 827 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);

IX - conter declaração da instituição financeira de que a carta de fiança é concedida em conformidade com o disposto no art. 34 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos termos do art. 2º da Resolução nº 2.325 de 1996, do Conselho Monetário Nacional;

X - conter declaração de renúncia aos termos do art. 835, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);

XI - conter renúncia, por parte da instituição financeira fiadora, do estipulado no inciso I do art. 838 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 9º Findo o prazo mencionado no inciso VI do § 8º, o responsável legal pela empresa desenvolvedora do PAF-ECF deverá protocolar na SET-RN, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do vencimento da Carta de Fiança Bancária, a revalidação da referida carta ou nova carta nos termos do § 8º. (AC pelo Decreto 22.004, de 05/11/2010). (g.n.)

Ocorre que a instituição de responsabilidade de natureza tributária expressa na legislação supracitada é incompatível com o artigo 128 do Código Tributário Nacional, em especial pelo fato de que se constitui em terceiro não vinculado ao fato gerador.

Assim dispõe o artigo 128 do CTN:

Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. (grifo nosso)

O pagamento de tributo, como regra, recai sobre a pessoa do contribuinte que é aquele que possui relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação tributária (art. 121, CTN). Excepcionalmente, e para garantir o cumprimento das obrigações tributárias, a legislação criou outra modalidade de sujeição passiva que se denomina de indireta, a responsabilidade tributária. Desse modo, o artigo 128 do CTN estabelece os limites para a instituição da responsabilidade tributária, que serve exatamente para não admitir que o Estado, no exercício do poder de tributar possa estender a responsabilidade tributária a relações que se distanciem do fato gerador do tributo.

Os tribunais, ao apreciarem a matéria têm, em sua maioria, firmado entendimento no sentido de que o fornecimento de equipamentos para emissão de documentos fiscais não importa em ter relação com a ocorrência do fato gerador.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO ESTADUAL. CABIMENTO. EFEITOS CONCRETOS. EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE. EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO CONJUNTA DE RESPONSABILIDADE POR EVASÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REQUISITOS PREVISTOS EXAUSTIVAMENTE NA LEI. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O mandamus foi impetrado em face do Governador do Estado do Mato Grosso do Sul e do Secretário de Estado da Fazenda do mencionado ente estatal, em razão da exigência perpetrada pelo Decreto Estadual nº 10.525/2001, que instituiu a obrigatoriedade de ser firmada declaração na qual a empresa que desenvolve software para processamento de dados com finalidade fiscal assume a responsabilidade solidária, juntamente com o contribuinte, pela evasão fiscal decorrente da utilização do aplicativo de informática desenvolvido.

2. É cabível a ação mandamental, pois não se questiona, em tese, a validade do diploma normativo, mas tão somente os efeitos concretos da exigência instituída pelo mencionado decreto estadual sobre a atividade econômica desempenhada pela impetrante.

3. Com a adoção da escrituração fiscal digital, novas obrigações acessórias foram instituídas com o objetivo de otimizar a fiscalização tributária. É inegável, portanto, que a modernização dos instrumentos fiscalizatórios é medida salutar, que deve ser valorada de forma positiva, pois contribui para o aprimoramento da função arrecadatória estatal. No entanto, esses novos mecanismos devem sempre obediência às normas gerais de direito tributário previstas no CTN e no Texto Constitucional.

4. No tocante à atividade de desenvolvimento de aplicativos de

informática destinados a emitir documentos com finalidade fiscal, o Código Tributário do Estado do Mato Grosso do Sul estabelece a responsabilidade solidária do fabricante do software, apenas nos casos em que esse concorre para a omissão total e parcial de informações fiscais utilizadas para o cálculo do imposto devido, isto é, quando compactua com a prática da evasão fiscal.

5. **Quando a Fazenda Estadual exige da empresa fornecedora do software uma declaração assumindo total responsabilidade pela utilização do programa, está, na verdade, atribuindo responsabilidade tributária por ato infralegal, contrariando, portanto, os arts. 124, I e 128 do CTN, que reservam à lei a regulação integral da aludida matéria. No caso, a declaração exigida não se caracteriza como uma mera obrigação acessória, pois extrapola a função de facilitar o cumprimento da obrigação tributária ou de fiscalizar o pagamento do tributo.**

6. O art. 10, § 1º, da Lei 9.609/98 (Lei do Software) mencionado pelo Fisco não se aplica à situação em tela, pois regula matéria distinta, atinente à responsabilidade civil, seja do licenciado, seja do proprietário do programa, sobre danos ocasionados a terceiros decorrentes de vício do produto comercializado ou de violação a direitos autorais.

7. Estando a responsabilidade tributária submetida estritamente à lei, não é possível acolher o pleito do impetrante para acrescentar a cláusula isentiva da responsabilidade na declaração exigida pelo Fisco. **Basta, portanto, para restabelecer a situação de legalidade e o direito líquido e certo da impetrante, que se considere abusiva a exigência perpetrada pelo ato impugnado no mandamus.**

8. Recurso ordinário em mandado de segurança provido em parte."
(grifo nosso)

(STJ- Segunda Turma- Ministro CASTRO MEIRA - RMS 30138 / MS - DJe 08/03/2010).

(Processos Relacionados: 1) MS 0016774-56.2012.8.20.0001 – TJRN; 2) MS 0000468-31.2012.8.23.0000 – TJRO; 3) MS 01711-70.2012.8.10.0000 – TJMA)

1.3.3.4.3 Instrumentos de comercialização do *Software*

Diversos são os instrumentos utilizados para a comercialização de *softwares*, os quais serão objeto de exploração no capítulo abaixo, onde abordaremos as modalidades de contratos de transferência destas tecnologias.

2. MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE PROGRAMA DE COMPUTADOR

2.1 Contrato de Licença de Uso

O contrato de licença de uso é um dos mais utilizados para comercialização do *software*.

Wilson Furtado³⁷ distingue o *software* de pequeno porte do *software* de grande porte, ao avaliar o contrato de licença de uso, e ensina que:

(i) Software de Pequeno Porte: Também chamados de softwares de prateleira são aqueles softwares que são comercializados de uma forma mais simples e cujo contrato não requer maiores formalidades para o seu aperfeiçoamento jurídico, uma vez que a mera abertura da embalagem que dá proteção à mídia magnética, onde encontra-se gravada a cópia do programa, significa que seu adquirente aderiu às condições comercializadas, pré-estabelecidas pelo proprietário do produto para o seu uso;

(ii) Software de Grande Porte: Também chamados de softwares de gestão empresarial, são aqueles cuja comercialização não é tão, haja vista que são geralmente desenvolvidos para a informatização de grandes empresas e, para tanto, sua comercialização é sempre precedida de projetos, tratativas e demonstrações que duram meses e meses até a celebração do contrato em si. (g.n.)

Existem produtos intermediários que também são comercializados através de contratos de licença de uso, não tão elaborados.

Abordaremos nesse trabalho, as questões envolvendo o *Software* de Grande Porte (*Software* de Gestão Empresarial).

³⁷ FURTADO, Wilson. Dos Contratos e Obrigações de Software. São Paulo: Iglu. 2004, p. 20.

A elaboração de um contrato de licenciamento de uso de *software* requer atenção a muitos pontos relacionados às obrigações das partes e fornecimento de informações necessárias ao usuário do produto, contratante da solução ofertada.

Por tratar de assunto técnico relacionado à área de Tecnologia da Informação (TI) e vinculado a projeto e cronogramas pré-estabelecidos entre as partes, a melhor técnica de redação contratual é partir de um capítulo contendo “Definições”, para o fim de esclarecer ao usuário alguns conceitos técnicos para uma melhor compreensão do contrato, e ainda, de eventuais “Anexos” que o integram.

Partindo disso, entendemos ser importante a definição do objeto do contrato, uma vez que é muito comum o contrato de licenciamento de *software* abranger a contratação de serviços de manutenção/suporte de *software* e consultoria para implantação de *software*, além de prever a hipótese de realização de customizações do sistema e propriedade intelectual desses desenvolvimentos específicos.

Depreende-se daqui, a necessidade de declarar em contrato a titularidade do *software* e de trazer expressamente a informação ao usuário de que o *software* não fere propriedade intelectual de terceiros, a exemplo da cláusula abaixo:

*A **CONTRATADA** é proprietária do **SISTEMA XPTO** e possui expressa autorização para licenciá-los, de acordo com a legislação aplicável à propriedade industrial, direito de autoria e segredo de negócio e fabricação de um programa de computador (software).*

A cláusula de vigência e rescisão também merece atenção nesses tipos de contrato. O *software* de grande porte está normalmente ligado a grandes projetos, com cronogramas extensos de execução de implantação, além do alto custo de contratação. Estabelecer prazo mínimo de vigência, de acordo com a estimativa de implementação do projeto, e prazos razoáveis de aviso prévio para rescisão imotivada, são cautelas que a parte contratante desses serviços deve tomar a fim de não frustrar o investimento realizado e viabilizar uma eventual migração para outro sistema, caso assim deseje. Segue exemplo da nossa prática profissional:

O CONTRATO entra em vigor na data de sua assinatura e terá vigência pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, prorrogável automaticamente por iguais e sucessivos períodos.

A parte que não desejar a continuidade do presente CONTRATO deverá notificar a outra, por escrito, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias, respeitado o período inicial de 36 (trinta e seis) meses.

A implantação do sistema deve ter suas etapas definidas em cronograma previamente ajustado entre as partes, que poderá integrar o contrato na forma de anexo.

A contratante deve estar ciente dos requisitos mínimos de *hardware* necessários para a instalação do sistema contratado, sendo sua obrigação a manutenção de um ambiente tecnológico de acordo com a configuração mínima exigida.

Por tratar-se de serviço que demanda conhecimento técnico específico, esses projetos necessitam de que a contratante designe dentre seus funcionários, conforme se depreende da nossa práxis, um responsável pelo acompanhamento da implantação, que irá interagir com os técnicos da contratada nos assuntos relacionados à parte técnica e às providências necessárias para o bom andamento da implantação. Normalmente exige-se desse profissional bons conhecimentos técnicos dos recursos de *software* e *hardware* necessários para o perfeito funcionamento do sistema, além de capacidade de coordenação dos recursos humanos e materiais necessários à implantação. Trata-se de tema importante e que deve constar expressamente em contrato, uma vez que muitos dos problemas apresentados em fase de implantação de um sistema são de culpa exclusiva da própria contratante que, por eleger mal seu preposto ou tê-lo substituído diversas vezes durante o projeto, acabou por prejudicar e retardar o bom e regular andamento dos trabalhos planejados em cronograma. Extraímos da nossa prática a redação abaixo:

O CONTRATANTE deverá designar dentre seus funcionários, um responsável pelo acompanhamento da implantação do SISTEMA, o qual interagirá com a CONTRATADA ou seus Representantes nos assuntos relacionados à parte técnica e às providências necessárias para o bom andamento da implantação. Esse profissional deverá ter bons conhecimentos técnicos dos recursos de software e hardware necessários para o perfeito funcionamento do SISTEMA, além de capacidade de coordenação dos recursos humanos e materiais necessários a esta implantação.

Importante ainda a referência sobre a autoria dos desenvolvimentos realizados no curso do projeto, uma vez que o contratante pode solicitar alguns desenvolvimentos específicos para melhor adequação de funcionalidade do sistema. Esses desenvolvimentos integrarão o sistema e permanecerão de propriedade da contratada. Essa proteção pode estar expressamente prevista em contrato. Dentro do nosso cotidiano, podemos assim exemplificá-la:

Todos os direitos de propriedade intelectual no tocante ao SISTEMA e/ou aos Serviços são e permanecerão propriedade exclusiva da CONTRATADA, incluindo, sem limitação, quaisquer aprimoramentos, correções, traduções, alterações, novas versões ou obras derivadas realizadas pela CONTRATADA, isoladamente ou em conjunto com o CONTRATANTE.

O software de gestão armazena informações de dados da empresa, razão pela qual o contrato deve mencionar de forma clara os riscos inerentes à possível perda de dados, com obrigação de realização de *backup periódico*, de *responsabilidade do contratante*, caso esse serviço não faça parte do objeto contratual (armazenamento de dados). Citamos duas situações da nossa prática profissional:

O CONTRATANTE deverá zelar para que vírus cibernéticos não venham a ser introduzidos pelos seus prepostos no equipamento onde se encontra instalado o SISTEMA, sendo de sua exclusiva responsabilidade os danos daí decorrentes.

O CONTRATANTE está ciente de que diversos fatores, alheios à vontade das partes, podem levar à perda dos dados lançados e outros itens como relatórios exclusivos ou aplicativos armazenados no(s) disco(s) rígido(s) do(s) computador(es) onde se encontra o SISTEMA, pelo que deve providenciar, periodicamente, a cópia de segurança ("backup"), destes dados, para a própria segurança de seus arquivos.

Principais obrigações da parte contratante:

- a) Apurar e cumprir com suas obrigações fiscais e legais, independentemente do processamento feito através do Software;
- b) Manter pessoal treinado para a operação do SISTEMA e para o relacionamento com a CONTRATADA;
- c) Prover, sempre que ocorrerem quaisquer problemas com o SISTEMA, toda a documentação, relatórios e demais informações que relatem as circunstâncias em que os problemas ocorreram, objetivando facilitar e agilizar os trabalhos;
- d) Realizar pontualmente os pagamentos;
- e) Não contratar ou permitir que qualquer terceiro realize intervenções no software;
- f) Autorizar a CONTRATADA, sempre que solicitado, a auditar as instalações técnicas do CONTRATANTE visando inventariar o real número de licenças em uso;
- g) Disponibilizar os requisitos técnicos recomendados pela CONTRATADA para utilização do SISTEMA.

Principais obrigações da contratada:

- a) Cumprimento e entrega dos itens contratados, nos termos e condições acordados;
- b) Produzir aperfeiçoamentos e melhorias no SISTEMA, visando sua atualização e a melhor utilização dos mesmos;
- c) Ministrando curso para operação do SISTEMA.

2.1.1 Cláusula de Confidencialidade

Referidos projetos permitem que as empresas desenvolvedoras de *software* de gestão empresarial, tomem conhecimento de dados específicos e importantes do contratante, de integração de sua base de dados, e ainda, de todo um processo de produção e manuseio de informações, decorrentes de um *know how* do contratante. Diante disso, a cláusula de confidencialidade torna-se importante nessa modalidade de contrato e pode trazer maior conforto às partes, que terão o sigilo e confidencialidade de suas informações. A título de exemplo prático:

As Partes obrigam-se a guardar e a manter o sigilo e a confidencialidade de todas as informações e/ou dados de natureza confidencial que lhe sejam divulgados ou aos quais venham a ter acesso sob ou em função deste Contrato, utilizando-as apenas na medida do estritamente necessário para o desempenho de suas atividades e/ou obrigações sob este CONTRATO e adotando sempre todas as precauções necessárias para evitar que tais informações sejam usadas, reproduzidas, publicadas ou divulgadas sem autorização escrita da outra Parte.

2.1.2 Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA)

Quando se trata da contratação de serviços de tecnologia da Informação (TI), torna-se importante a garantia de níveis de qualidade.

Muitos serviços de tecnologia suportam a atividade fim de uma empresa. Temos atualmente empresas que funcionam 100% em ambiente virtual, sem vinculação com qualquer estabelecimento físico. Para sustentar uma plataforma de *e-commerce* eficiente, por exemplo, seu idealizador depende de um alto nível de desempenho de seus fornecedores, dentre outros, em relação à hospedagem de seu *website* e transferência eletrônica de fundos (TEF), a fim de viabilizar o acesso dos consumidores aos seus produtos e a concretização de suas vendas.

Em se tratando de *software* de gestão empresarial, o nível de desempenho também se mostra importante, uma vez que os seus diversos módulos permitem desde a concretização de uma venda em sua frente de loja, ao controle de estoques, reposição de peças, expedição de cupom fiscal etc. A indisponibilidade do sistema, em períodos de picos de venda, podem representar perdas para o usuário do sistema. O SLA, nesse contexto, mostra-se uma eficiente ferramenta para o fim de que um nível mínimo de desempenho seja mantido pela empresa fornecedora do sistema.

Segundo Patricia Peck Pinheiro³⁸:

O objetivo do SLA é ser uma ferramenta de monitoração e controle do cumprimento do padrão estabelecido no acordo de serviço contratado entre as partes, permitindo deixar de modo claro e inequívoco as expectativas do cliente e as obrigações e limites de responsabilidade do fornecedor. Desse modo, é um instrumento legal e formal para negociação de padrão de fornecimento versus condições de fornecimento, e em alguns serviços, especialmente telefonia, isso é essencial, já que muitos dos contratos não podem ser alterados, mas há regras de SLA que podem ser customizadas caso a caso.

Importante que o SLA, nesses casos, especifique as condições de disponibilidade de suporte técnico, a forma de acompanhamento do suporte, tempo de resposta por solicitação de melhorias de produto, classificação das penalidades, montante da multa e forma de sua compensação.

Exemplo de SLA, extraído da nossa prática profissional:

“CONDIÇÕES E AÇÕES A SEREM CONSIDERADAS PARA A GESTÃO DE OCORRÊNCIAS DE FALHA DO PRODUTO ‘XPTO’.

Disponibilidade do suporte técnico

³⁸ PINHEIRO, Patricia Peck. Direito Digital. Editora Saraiva. 3.^a edição, 2009. Pág. 331.

O atendimento de suporte técnico deverá ocorrer em regime de alta disponibilidade, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana (24 x 7).

Acompanhamento do suporte

Deverá haver reuniões periódicas para o acompanhamento de histórico de chamadas de acordo com o número de ocorrências podendo ser mensais ou até trimestrais.

Solicitação de melhorias do produto

Caso haja solicitações de melhorias do produto o fornecedor deverá responder em até 15 (quinze) dias úteis.

Classificação/Penalidades

Este item trata dos critérios envolvidos na classificação de ocorrências e a consequente penalização, que será aplicada na forma de multa, conforme descritivos abaixo.

- Critérios de Severidade da ocorrência

Critério	Descritivo
ALTA	Parada com solução de contorno
MÉDIA	Alguns processos impactados
BAIXA	Um processo Impactado

- Processos X Critério

Processo	Critério
Queda do Sistema	ALTA
Conectores Padrão	MÉDIA
Ambiente de Desenvolvimento	BAIXA

- Tempo de Atendimento X Severidade

Severidade	Tempo Resposta	Tempo Resolução	SLA
ALTA	1h	4hs	98%
MÉDIA	4hs	16hs	97%
BAIXA	8hs	24hs	97%

- Multa

- a) A sanção pelo não atendimento ao SLA, será calculada obedecendo ao seguinte critério: 5% de multa sobre o valor da manutenção mensal, acrescido de um percentual apurado de acordo com o número de ocorrências e a severidade, nos termos da tabela abaixo:

Severidade	SLA	Multa
Alta	98%	2%
Média	97%	1%
Baixa	97%	0,5%

Exemplo de aplicação

Considerando a quantidade de ocorrências num período, como: 1 ALTA + 2 MÉDIA. A multa será calculada da seguinte forma $(5\% + (1 \times 2\%) + (2 \times 1\%)) = 9\%$.

- b) O valor apurado a título de sanção pelo não atendimento ao SLA, será automaticamente compensado pela CONTRATADA na forma de desconto automático na fatura do mês subsequente, não podendo exceder a 50% do valor da manutenção mensal.”

2.1.3 Cláusula Arbitral

A depender do porte do projeto e valores envolvidos, a eleição da arbitragem como meio de solução de controvérsia pode se mostrar adequado. Em se tratando de assunto técnico e específico, a condução e resolução da controvérsia por pessoas especializadas no tema e com maior celeridade e sigilo, apresenta-se como alternativa importante, uma vez que o perfil dos nossos magistrados é o de um profissional generalista e a demora no julgamento das demandas, devido ao acúmulo de processos ajuizados, somados ao caráter público das demandas judiciais, tendem a retardar a solução do conflito e a ampliar o desgaste na relação negocial entre as partes.

A arbitragem está definida na Lei n.º 9.307/1996 e as partes elegem esse procedimento para solução de controvérsias, por meio da Cláusula Arbitral, que pode ter, a título de exemplo, o seguinte conteúdo:

Exemplo de Cláusula Arbitral extraído do nosso cotidiano:

CLÁUSULA XXª – SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIA

XX.1. Os litígios e controvérsias oriundos do presente Contrato e seus anexos, de sua interpretação ou de sua execução, bem como de todo o acordo firmado entre as Partes em instrumentos posteriores, mas relacionado ao presente Contrato, deverão ser definitivamente resolvidos por meio de arbitragem, a ser administrada pelo “Centro de Arbitragem XPTO”, em São Paulo–SP, de acordo com seu regulamento, disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.xpto.com.br/serviços/arbitrage/regulamento>.

XX.2 Regulamento: as Partes deverão observar todas as regras e procedimentos constantes do Regulamento de Arbitragem,

especialmente quanto ao procedimento de comunicação da controvérsia.

XX.3. Sede e Idioma: *as Partes acordam que a arbitragem terá sede em São Paulo-SP, nas dependências do “Centro de Arbitragem XPTO”, e o idioma oficial da arbitragem será o Português do Brasil.*

XX.4. Tribunal Arbitral: *o Tribunal Arbitral formado para a solução da controvérsia será composto de 03 (três) árbitros, sendo 01 (um) indicado por cada uma das Partes e o terceiro indicado pelos árbitros nomeados pelas Partes, a quem caberá a presidência do Tribunal Arbitral, devendo os nomes terem sido ratificados pelo Comitê Gestor da Câmara ‘XYZ’ de Comércio.*

XX.5. Lei aplicável: *a arbitragem será regida pela legislação brasileira.*

XX.6. *Sem prejuízo da eleição da arbitragem, para demandas emergenciais ou cautelares de qualquer espécie, para quais a câmara arbitral não é competente, as partes elegem o foro da comarca da Capital do Estado de São Paulo como o competente para dirimi-las, bem como em caso de extinção da Câmara eleita, se outra regra não estiver estabelecida no regulamento interno.*

2.1.4 Cláusula de Exclusão e Limitação de Responsabilidade

Ponto importante e que desperta calorosos debates, é a inclusão de cláusula de exclusão e limitação de responsabilidade, nos contratos que envolvem serviços de tecnologia.

A cláusula, todavia, deve ser vista com enfoque nos aspectos da relação negocial.

Uma relação negocial pode ter por base diferentes regras jurídicas, se estivermos falando de uma relação de consumo, de direito civil, ou um contrato de adesão.

O Código de Defesa do Consumidor é expresso ao admitir a cláusula de limitação de responsabilidade nas relações de consumo entre fornecedor e

consumidor pessoa jurídica e desde que haja motivo justificado. É o que dispõe o artigo 51, I, *in fine*:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis; (...). (grifo nosso)

Nos contratos de adesão, entendemos que a cláusula permanece válida, desde que não implique em renúncia a direito resultante da natureza do negócio. A limitação de responsabilidade, como meio de alocação de riscos contratuais, não implica em renúncia a direitos. Dispõe o artigo 424 do Código Civil:

Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. (grifo nosso)

Assim, havendo um equilíbrio na relação contratual a cláusula será perfeitamente válida.

Nas demais relações de direito civil, também enxergamos a possibilidade de inclusão da cláusula limitadora de responsabilidade, decorrente da autonomia da vontade, desde que respeitada a função social do contrato. Nesse sentido:

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. (grifo nosso)

Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; (...).

A Lei de Software, por sua vez, ao tratar do tema, apenas reconhece a nulidade da cláusula contratual que exima qualquer dos contratantes das responsabilidades por eventuais ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos

ou violação de direitos de autor. Não há qualquer vedação para a limitação de responsabilidade ou exclusão de responsabilidade por danos indiretos e lucros cessantes, por exemplo. Vejamos:

*Art. 10, § 1º, Lei 9.609/1998: **Serão nulas as cláusulas que:***

(...)

II - eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades por eventuais ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direitos de autor. (grifo nosso)

Trata-se de norma restritiva de direito, que não admite interpretação extensiva nem uso de analogia. A proibição, nos contratos de *software*, é específica à isenção de responsabilidade por eventuais ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direito de autor (art. 10, II da Lei de *Software*). É essa leitura que entendemos que deva ser feita diante das peculiaridades dos contratos de *software*, sendo perfeitamente possível a limitação de responsabilidade e ainda a sua isenção nos casos previstos em lei (caso fortuito, força maior etc.) ou em situações decorrentes de negligência do cliente (Invasão de vírus, *hackers* e *crakers* na infraestrutura ou no ambiente computacional do contratante, por exemplo) ou de terceiros estranhos à relação contratual (ex: falhas na prestação de serviços e/ou produtos de terceiros contratados diretamente pelo contratante, que interagem com os sistemas contratados; falha no fornecimento de energia elétrica ou telecomunicações nas instalações do contratante).

Resta saber se a relação com a empresa desenvolvedora de *software* de gestão empresarial é uma relação de consumo ou uma relação de direito civil, principalmente em se tratando de relação interempresarial. E ainda, as ponderações e motivos que justificam a inclusão deste tipo de cláusula contratual.

Segundo o ensinamento do Prof. Marco Antonio Araújo Junior³⁹ as teorias que identificam o consumidor, podem ser explicadas da seguinte forma:

³⁹ JUNIOR, Marco Antonio Araujo. Direito do Consumidor, parte I: Tutela Material do Consumidor (Coleção Resumo de Bolso). 1ª edição, São Paulo: Premier Máxima, 2008.

1) Teoria finalista, subjetiva ou teleológica: identifica como consumidor a pessoa física ou jurídica que retira definitivamente de circulação o produto ou serviço do mercado, utilizando o serviço para suprir uma necessidade ou satisfação pessoal, e não para o desenvolvimento de outra atividade de cunho profissional. Nesta teoria, não se admite que a aquisição ou a utilização de produto ou serviço propicie a continuidade da atividade econômica.

2) Teoria maximalista ou objetiva: identifica como consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou utiliza o serviço na condição de destinatário final (destinatário fático), não importando se haverá uso particular ou profissional do bem, tampouco se terá ou não a finalidade de lucro, desde que não haja repasse ou reutilização do mesmo. Não se encaixa nesse conceito, portanto, aquele que utiliza serviço ou adquire produto que participe diretamente do processo de transformação, montagem, produção, beneficiamento ou revenda, para o exercício de sua atividade.

3) Teoria Mista ou híbrida: surgida a partir das interpretações jurisprudenciais, suaviza os conceitos trazidos pelo CDC, reconhecendo como consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou utiliza o serviço, mesmo em razão de equipamentos ou serviços que sejam auxiliares de sua atividade econômica. Surge aqui a interpretação da vulnerabilidade do consumidor. (ou Teoria do Finalismo Aprofundado)

Nos filiamos à teoria Teoria Finalista do conceito de consumidor, para a qual o CDC protege o consumidor não profissional. Assim, sempre que a aquisição de produtos ou serviços for utilizada para o desenvolvimento de atividade profissional, viabilizando o exercício da atividade econômica e a obtenção do lucro, em especial nas relações entre empresários, não estaremos diante de uma relação de consumo.

Na hipótese específica de comercialização de *Software* de Gestão Empresarial, por tratar-se de ferramenta que suporta a operação de uma empresa,

criando facilidade para o exercício da atividade econômica, entendemos estar diante de uma relação interempresarial, com aplicação de regras de direito civil.

É comum, nas relações interempresariais, que as partes façam concessões e assumam riscos inerentes à própria atividade econômica. A limitação do valor de indenização é um recurso importante nas relações contratuais bilaterais entre empresas, na medida que permite uma alocação de riscos bastante eficiente. Não é razoável que uma empresa desenvolvedora de software de Gestão Empresarial assuma os riscos típicos da empresa contratante, mas sim àqueles que são próprios da sua atividade. Economicamente não é possível que para serviços de tecnologia, em especial aqueles que suportam a operação de uma empresa, sejam dadas garantias ilimitadas. Isso válido para a grande maioria dos serviços de tecnologia, que só são economicamente viáveis se os riscos forem adequadamente equacionados. Em caso de falha de desempenho, as empresas contratadas não podem responder integralmente pelos prejuízos decorrentes da paralisação destas empresas contratantes.

Entendemos que quando uma empresa se submete a depender de um serviço de tecnologia ela está assumindo um risco, criar condições de disponibilidade, ou mesmo a contratação de um seguro adicional são ônus da própria empresa contratante. E ainda, que quando o cliente contrata esse tipo de serviços, ele tem conhecimento de que a indisponibilidade eventualmente pode ocorrer, dentro de níveis previamente ajustados. O acordo de nível de serviço (SLA) pode ser ainda uma importante ferramenta para pressionar a manutenção de um desempenho mínimo dos serviços contratados, principalmente quando houver estipulação de cláusula penal para o não cumprimento do SLA proposto.

Mesmo admitindo a aplicação da Teoria Finalista Aprofundada, que, segundo Bruno Miragem⁴⁰, *apresenta-se a partir de dois critérios básicos: a) primeiro, de que a extensão do conceito de consumidor por equiparação é medida excepcional no regime do CDC; b) segundo, que é requisito essencial para esta extensão conceitual e por intermédio*

⁴⁰ MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 4.^a edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 151.

da equiparação legal (artigo 29), o reconhecimento da vulnerabilidade da parte que pretende ser considerada consumidora equiparada, não enxergamos sua aplicação nos casos de contratação de software de grande porte, isso porque, referidas contratações, normalmente envolvem empresas com capacidade econômica extremamente maior que a empresa desenvolvedora do software, não havendo o que se falar em vulnerabilidade econômica. A vulnerabilidade técnica também não se apresenta, pois esses projetos exigem, como obrigação do contratante, respaldo e contratação de uma equipe de TI dedicada, não se admitindo a alegação futura de falta de conhecimento técnico sobre o produto/serviço contratado e etapas do projeto de implantação.

Nesse sentido, Bruno Miragem cita jurisprudência do STJ, que entendemos conveniente mencionar:

*Direito do consumidor. Recurso Especial. Conceito de consumidor. Pessoa jurídica. Excepcionalidade. Não constatação na hipótese dos autos. Foro de Eleição. Exceção de incompetência. Rejeição. – **A jurisprudência do STJ tem evoluído no sentido de somente admitir a aplicação do CDC à pessoa jurídica empresária excepcionalmente, quando evidenciada a sua vulnerabilidade no caso concreto; ou por equiparação, nas situações previstas pelos artigos 17 e 29 do CDC.** – Mesmo nas hipóteses de aplicação imediata do CDC, a jurisprudência do STJ entende que deve prevalecer o foro de eleição quando verificado o expressivo porte financeiro ou econômico da pessoa tida por consumidora ou do contrato celebrado entre as partes. – É lícita a cláusula de eleição de foro, seja pela ausência de vulnerabilidade, seja porque o contrato cumpre sua função social e não ofende à boa-fé objetiva das partes, nem tampouco dele resulte inviabilidade ou especial dificuldade de acesso à justiça. Recurso especial não conhecido (grifo nosso)*
(STJ, REsp 684.613/SP, rel. Min. Fátima Nancy Andrighi, j. 21.06.2005, DJU 01.07.2005, p. 530)

No nosso entendimento, a validade da cláusula também deve observar critérios de ponderação, a fim de que não se imponha uma desvantagem excessiva para a parte contratante, mantendo-se um equilíbrio na relação negocial e a boa-fé

que se espera nos negócios jurídicos em geral. Recomenda-se que a cláusula seja mutuamente aceita; que leve em consideração o interesse econômico das partes; e que não estabeleça um valor irrisório frente aos valores envolvidos no contrato com expectativa de lucro projetado pelo período de vigência contratual.

Eventual nulidade da cláusula de limitação de responsabilidade poderia advir do não atendimento da função social do contrato. O contrato estará conformado à sua função social quando as partes se pautarem pelos valores da solidariedade (art. 3.º I, CF), da justiça social (art. 170, *caput*, CF), da livre iniciativa, for respeitada a dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III, CF) e não se ferirem os valores ambientais. De outro lado, a função social não estaria atendida quando: a) a prestação de uma das partes for exagerada ou desproporcional, extrapolando a álea normal do contrato; b) houver vantagem exagerada para uma das partes; etc.

Exemplo de Cláusula de Limitação de Responsabilidade extraída da nossa experiência prática:

X.1 As Partes acordam, de boa-fé e de livre vontade, que a responsabilidade do FORNECEDOR por eventuais danos decorrentes do Contrato ficará limitada ao montante das multas e penalidades previstas no Contrato.

X.2 Exceto pelos atos dolosos, em nenhuma outra hipótese o FORNECEDOR será responsável por perdas e danos, lucros cessantes, dano emergente ou insucessos comerciais da CLIENTE e/ou de terceiros, seja por que razão e a que título for.

X.3 A CLIENTE entende que o sistema licenciado, embora elaborado com o objetivo e cuidado de segurança necessários com vistas ao pleno funcionamento, está sujeito a ocorrência eventual de intervenções de terceiros. Assim, o FORNECEDOR não poderá ser responsabilizado por eventual indisponibilidade de acesso ou falha no sistema, na incidência das seguintes situações:

*a) Falhas na infraestrutura do **CLIENTE**;*

*b) Falhas na prestação de serviços e/ou produtos de terceiros contratados diretamente pelo **CLIENTE** que interagem com o sistema;*

- c) *Falha no fornecimento de energia elétrica ou telecomunicações nas instalações do **CLIENTE**;*
- d) *Invasão de vírus, hackers e crackers na infraestrutura ou no ambiente computacional do **CLIENTE**;*
- e) *Paradas programadas ou emergenciais, ou ainda indisponibilidade de serviço de Data Center nos casos de hospedagem dos dados do **CLIENTE** nos servidores do FORNECEDOR, sendo certo que o FORNECEDOR apenas tem como parceiros, empresas que ofereçam minimamente condições de segurança e operabilidade de serviço.*
- f) *Caso fortuito ou força maior.*

2.1.5 Serviços de Manutenção e Suporte de Software

Na definição de Emir Iscandor⁴¹:

Esse contrato visa dar suporte ao adquirente do 'software', possibilitando a utilização total do programa de computador, como também o saneamento de eventuais falhas, se configurando em um contrato que visa tanto a manutenção preventiva como a corretiva. Determinada pessoa jurídica se obrigará, por meio desse contrato, a prestar assistência técnica ao usuário adquirente do programa de computador. Referida assistência poderá contar com variantes como, além de se prestar a sanar dúvidas ou corrigir erros, também fornecer treinamentos, consultoria, podendo até se prestar ao fornecimento de novas versões do 'software' em questão (chamados de atualização ou 'upgrade').

Em se tratando de software de grande porte (sistema de gestão empresarial), foco do nosso estudo, normalmente esses serviços de suporte e manutenção vêm

⁴¹ AMAD, Emir Iscandor. Contratos de Software "Shrinkwrap Licenses" e "Clickwrap Licenses". Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 77-78.

cumulados com o contrato de licença de uso, estando definidos em suas cláusulas e anexos.

Segundo Wilson Furtado⁴², a manutenção e o suporte devem constar os seguintes serviços:

I – Manutenção: serviços que visem manter a cópia do software cedida ao usuário final através de contrato de licença de uso, sempre atualizada, através da liberação de mídias magnéticas contendo pacotes com pequenas alterações ou melhorias introduzidas no programa de computador – ‘patches’ -, e novas versões liberadas pelo proprietário do software em questão.

II – Suporte: serviços de apoio prestados ao licenciado pelo licenciante ou terceiro por ele contratado para esse fim, com o objetivo de esclarecer dúvidas quanto ao funcionamento do programa. Referidos serviços são normalmente prestados pelo licenciante através dos chamados canais de comunicação: telefone, fax, internet, ou direto de seu equipamento de computação, haja vista que com a assinatura do contrato o usuário recebe uma senha e o endereço eletrônico do licenciante para que passe a ter acesso a sua máquina, tendo condições de solucionar, ele mesmo por intermédio de seus profissionais, as dúvidas existentes.

É importante ainda, que o contrato especifique as causas não cobertas pelo serviço de suporte, e que serão cobrados como serviços adicionais, evitando, assim, divergência de entendimentos e desgastes na relação negocial.

Os serviços de manutenção e suporte de *software*, muito embora prestados na maioria das vezes diretamente pelo próprio licenciante podem ser prestados por empresas terceirizadas, distribuidoras do programa de computador comercializado, desde que haja previsão contratual nesse sentido.

⁴² Op. Cit., p. 50-51.

2.1.6 Sublicença de Uso

O contrato de sublicença de uso caracteriza-se como um acessório do contrato de licença de uso, não subsistindo sem este⁴³. Vemos na prática que é um instrumento necessário para comercialização de *software* por parceiros caracterizados como canais de distribuição ou representação. Uma vez credenciados pela empresa desenvolvedora, esta licencia aos canais os direitos de comercialização do *software*, autorizando, para tanto, o seu sublicenciamento, durante o período de vigência do contrato e nas condições nele estabelecidas.

Assim, na prática, a sublicença deve ocorrer em observância aos termos do contrato de licenciamento, cuja minuta deve servir de referência ao canal de distribuição ou representante autorizado, dependendo do modelo de negócio adotado pela empresa desenvolvedora. Importante frizar que o sublicenciante não está autorizado a licenciar o uso do *software*, assumindo obrigações diferentes das definidas no contrato de licenciamento adotado pela empresa desenvolvedora e sim, assinar com os clientes finais, o contrato de sublicenciamento do *software*, nos termos do contrato de licenciamento.

Desta forma, o contrato de sublicenciamento é bem definido por Wilson Furtado⁴⁴, que ainda elenca os seus requisitos essenciais:

A sublicença de uso de software é o contrato segundo o qual a parte detentora dos direitos de comercialização do mesmo transfere a outrem a licença recebida do titular dos direitos do programa, para que este utilize uma cópia do software em benefício próprio, na forma estabelecida no contrato em questão e nas condições definidas no contrato de licença de comercialização de software, cumulado com autorização de sublicenciamento de uso, ou outro modelo jurídico previsto em lei e nos termos da documentação que acompanha o programa.

Requisitos essenciais:

⁴³ FURTADO, Wilson. Dos Contratos e Obrigações de Software. São Paulo: Iglu, 2004, p. 69.

⁴⁴ Ibid., p. 70 ss.

I – Além da qualificação precisa do sublicenciante e do sublicenciado, a qualificação completa do titular dos direitos do programa;

II – O objeto do contrato, esclarecendo da melhor maneira possível e entendível a espécie de programa que está sendo comercializado. O recomendável é que a sublicença seja uma cópia fiel da licença existente entre o sublicenciante e o titular dos direitos do programa;

III – As condições de sublicenciamento, que estarão definidas nas condições de licenciamento, por isso recomendável que a minuta de sublicenciamento seja uma cópia fiel da minuta de licenciamento.

IV – Quem irá efetuar a entrega, instalação ou implantação do programa, além dos treinamentos necessários, se o próprio sublicenciante ou o detentor dos direitos do programa;

V – As restrições do sublicenciamento impostas pelo detentor dos direitos do programa;

VI – Os limites e características do ambiente operacional do equipamento de computação do sublicenciado;

VII – O preço, as condições de pagamento e de que forma ocorrerá o faturamento. Para Wilson Furtado⁴⁵, a única questão a ser observada com um pouco mais de atenção refere-se ao faturamento, uma vez que é comum na área de software ocorrer uma distorção da figura do licenciante e do sublicenciante, chegando a acontecer um faturamento direto pelo licenciante ao usuário final, fato que não se justifica, uma vez que o pacto é direto entre sublicenciante e usuário final. O faturamento direto do licenciante ao usuário em contratos dessa natureza somente se justifica se o pacto vier a ser celebrado direto entre o licenciante e o usuário final com a simples interveniência do sublicenciado, mas nesse caso não teríamos uma sublicença de uso e sim uma licença de uso direta.

VIII – “Responsabilidade das partes. O sublicenciante deve assumir no contrato de sublicença de uso de software as mesmas responsabilidades que o proprietário dos direitos do programa

⁴⁵ Op. Cit., p. 74.

assumiu para com ele no contrato de licença cumulado com autorização de sublicenciamento ou no contrato de distribuição cumulado com a autorização em questão. Nenhuma outra responsabilidade além daquelas já indicadas devem ser assumidas pelo sublicenciante sob pena de ferir não apenas o contrato que estará celebrando com o usuário final, mas também o contrato que celebrou com o proprietário dos direitos do programa.

IX – O tratamento relativo às informações confidenciais, prazo de contrato, rescisão, manutenção e suporte, também devem espelhar as condições de licenciamento.

2.1.7 Consultoria para Implantação de Software

Nos contratos de *software*, em especial àqueles de grande porte, a contratação da licença de uso normalmente está atrelada a realização da implantação do sistema pela empresa contratada. Torna-se de fundamental importância que esta implantação esteja refletida em um projeto, com cronogramas bem definidos e ajustado entre as partes antes mesmo da assinatura do contrato de licenciamento. Trata-se de tema relevante e gerador de muitas controvérsias durante os trabalhos de implantação, caso as etapas e responsabilidades não estejam muito bem definidas. Nesta fase é de fundamental importância que a equipe de TI do contratante analise o projeto e discuta eventuais pontos de divergência.

Os serviços de implantação podem ser objeto de contratação em dois formatos distintos, com execução direta pela empresa contratada ou com execução pela empresa contratante, mediante consultoria e apoio e orientação pela empresa contratada.

De qualquer modo, em ambos os casos, a definição dos serviços que serão prestados por cada parte se mostra muito importante, devendo o instrumento contratual conter uma proposta técnica e comercial muito bem elaborada, contendo o escopo do projeto de forma minuciosa.

Elucida Wilson Furtado⁴⁶ que:

Em virtude da omissão legal quanto à matéria, as partes devem esclarecer cada passo da consultoria e implantação no capítulo destinado ao procedimento. Há que se observar ainda, que a participação dos técnicos do usuário final nesse processo deve ocorrer de forma efetiva, não apenas no que se relaciona ao acompanhamento, mas também no que se refere à fiscalização. Ademais, a teoria, na prática, bem sabemos, apresenta resultados diferenciados, haja vista que a teoria em questões dessa natureza é fundamentada apenas em simulações, enquanto a prática é fundamentada em dados concretos, o que, vale dizer, se o resultado não se apresenta de acordo com o sugerido nas simulações, é de responsabilidade dos técnicos do usuário apontarem os problemas para que os técnicos da empresa implantadora possam tomar as medidas corretivas necessárias à obtenção do resultado desejado.

É importante que esses contratos estabeleçam prazos de projeto e aceite final de implantação pelo contratante. Não é recomendável para esse tipo de contratação, o denominado “Projeto Fechado”, em que o prazo e o preço são determinados. Isso porque, o projeto pode sofrer variações, requeridas pelo próprio contratante, diante de situações detectadas na fase de implantação, gerando ampliação do prazo e utilização de mais horas em projeto, o que certamente acarretará prejuízos à contratada.

O mais adequado e usual é a contratação de “Projeto Aberto”, tanto para o contratante quanto para a contratada. No projeto aberto, a empresa contratada fará a estimativa de horas para execução do projeto e o pagamento normalmente é realizado com base em medição do tempo dispendido pelos técnicos envolvidos no projeto. A vantagem, para o contratante, é de pagar somente por aquilo que recebeu e, para a contratada, de aceitar eventuais modificações de projeto, uma vez que será

⁴⁶ Op. Cit., p. 92.

remunerada pelas horas adicionais de projeto, realizando o seu serviço com a mesma qualidade e empenho iniciais.

Tem sido muito comum em contratos desse porte, de implantação de projeto, decorrentes de licenciamento de *software*, tem sido a contratação pelas empresas contratantes de profissionais da contratada vinculados ao projeto, por conta de sua *expertise*. As empresas prestadoras desses serviços mostraram-se preocupadas e contrárias a essa prática, pelo fato de terem um custo para o aprimoramento técnico específico desses profissionais. Esse *Konow How* é fruto de investimento feito aos profissionais para que possam prestar serviços de implantação específico ao projeto em que estão envolvidos.

Por conta disso, não raro vão existir cláusulas que vedam a contratação dos profissionais envolvidos em projeto, pela contratante. Embora a Constituição Federal, estabeleça em seu artigo 5.º, XIII que *é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer* e em seu inciso XX que *ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado*, e exista controvérsia acerca da eficácia executória da cláusula diante da falta de anuência dos profissionais alocados em projeto, a pena pecuniária pode ser um mecanismo eficiente a inibir tal prática, e terá seu fundamento no artigo 608 do Código Civil, que assim dispõe: *aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem pagará a este a importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber durante dois anos*. A cláusula de aliciamento de funcionários pode ter o seguinte teor, segundo a prática do nosso cotidiano:

*Durante o período em que o **CLIENTE** estiver com algum CONTRATO ativo com a **CONTRATADA** e pelo prazo de 1 (um) ano a contar da data em que estiver finalizado o CONTRATO de trabalho de um profissional que trabalhar ou tenha trabalhado na **CONTRATADA**, e que tenha trabalhado em algum projeto para o **CLIENTE**, este se compromete a não apresentar, para aqueles profissionais seja diretamente ou por meio de interposta pessoa, qualquer oferta de trabalho ou de emprego, nem tão pouco contratá-*

*los. A violação da obrigação assumida pelo **CLIENTE** nos termos desta Cláusula a sujeitará a pagar à **CONTRATADA** uma multa no valor equivalente à soma dos salários brutos auferidos pelo empregado na **CONTRATADA**, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses de contrato, sem prejuízo do direito da **CONTRATADA** de adotar as demais medidas que entender convenientes, conforme previstas em Lei.*

Os direitos autorais decorrentes das implementações e customizações feitas no *software* também devem estar especificados em contrato.

Dispõe o artigo 5.º da Lei de Software (9.609/98):

*Os direitos sobre as derivações autorizadas pelo titular dos direitos de programa de computador, inclusive sua exploração econômica, pertencerão à pessoa autorizada que as fizer, **salvo estipulação contratual em contrário**. (grifo nosso)*

Diante da previsão legal, entendemos prudente o lançamento de uma cláusula expressa no contrato, informando a titularidade da autoria de todo e qualquer desenvolvimento decorrente do contrato. Exemplificamos de acordo com o que vivenciamos na prática jurídica:

*Todos os direitos de propriedade intelectual no tocante ao SISTEMA XPTO são e permanecerão propriedade exclusiva da **CONTRATADA**, incluindo, sem limitação, quaisquer aprimoramentos, correções, traduções, alterações, implementações, customizações, novas versões ou obras derivadas realizadas pela **CONTRATADA**, isoladamente ou em conjunto com o **CLIENTE** ou quaisquer terceiros.*

A despeito do que dispõe o artigo 5.º da Lei de Software, Wilson Furtado⁴⁷ menciona que:

⁴⁷ Op. Cit., p. 107.

Se atentarmos para o detalhe que todo software destinado à gestão empresarial necessita de adequações visando o seu aproveitamento pelo usuário final, chega-se à fácil conclusão de que o dispositivo legal representa um grave risco aos proprietários de direitos de programas dessa natureza, pois caso venha a ser o contrato omissivo, o direito de propriedade das modificações passa a ser do tomador de serviços. Contudo, a disposição legal em questão merece críticas e há de ser reformulada o mais rápido possível, primeiro por ferir o direito autoral e, segundo, fere a própria legislação societária em si. Vejamos. O software, mesmo modificado, não perde a sua essência e sua característica fundamental, pois continua sendo o mesmo produto. À cada nova versão do mesmo, existe a necessidade da migração pelo usuário final, de todas as modificações realizadas na versão anterior para essa nova versão. Mesmo que se crie uma nova funcionalidade em algum dos módulos licenciados, ele ainda continuará sendo o mesmo produto licenciado, pois não houve uma nova criação, ou seja, um desenvolvimento em que se parte do nada, e sim ajustes sobre uma criação já existente. Desta forma, incorreu em erro o legislador ao definir como sendo da pessoa autorizada a propriedade das modificações, salvo ajuste em contrário, haja vista que sozinhas elas não subsistem. Outro fato estranho, contido no artigo que se analisa, é o usuário final, no caso tomador de serviços, poder 'inclusive explorar economicamente' tais modificações, independentemente do seu objeto social; pelo menos é isso que se depreende do texto legal em questão. Ao prevalecer esse entendimento, corremos o risco de se ter empresas e entidades com fim social completamente diverso, explorando atividade econômica não afim, como por exemplo, um hospital vendendo software, o mesmo ocorrendo com uma indústria de auto-peças ou do ramo alimentício.

2.1.8 Desenvolvimento Específico de *Software* (Customização)

O desenvolvimento específico de *software* consiste na modalidade de contrato que tem por objeto o desenvolvimento de uma funcionalidade inexistente, a modificação de uma funcionalidade existente ou ainda o desenvolvimento de uma *interface* que permita a integração de dados entre *softwares* distintos.

Segundo nos ensina Wilson Furtado⁴⁸, esse contrato se caracteriza pela responsabilidade conjunta das partes no desenvolvimento da funcionalidade ou *interface*, a um *software* já existente, com base em informações das equipes técnicas das partes. Trata-se de contrato consensual, bilateral e oneroso. Depende de acordo de vontades, gera obrigações mútuas e tem preço estabelecido.

Aqui também é recomendável o seu prazo seja estimado em número de horas de projeto e seu preço pago mediante medição do tempo de serviço executado.

Importante que as partes estabeleçam as obrigações de cada qual e, caso o contrato de desenvolvimento específico não integre o contrato de prestação de serviços de implantação e de licenciamento, que contenha especificação quanto à autoria do desenvolvimento e propriedade intelectual do produto final, além de cláusula de confidencialidade.

O projeto deve ser muito bem avaliado pelas equipes técnicas e aprovado previamente, com cronograma para sua implementação, além de período de prova para aceitação do projeto. Segundo Wilson Furtado⁴⁹:

A prova é importante para ambas as partes e não apenas para uma delas como a princípio possa se supor. Para o tomador, a não realização da prova pode caracterizar, com o passar do tempo, uma aceitação tácita dos serviços. Neste caso, corre o tomador sério risco, qual seja, a de ter investido elevada soma em dinheiro em um projeto com resultado duvidoso. Já para o

⁴⁸ Op. Cit., p. 124-125

⁴⁹ Op. Cit., p. 130.

prestador, o risco é de ter no futuro que se ver obrigado a corrigir eventuais defeitos apresentados no resultado do seu serviço que nem sempre terá origem em defeitos na concepção dos mesmos.

Por falta de regulamentação específica, aplica-se o prazo de garantia mínima de 90 (noventa) dias previsto no Código de Defesa do Consumidor.

2.2 Contrato de Encomenda e Contrato de Desenvolvimento Participativo de Software

O contrato de encomenda, nas lições de Emir Iscandor⁵⁰:

Se presta à contratação de uma determinada pessoa física ou jurídica com o intuito de desenvolver um programa de computador específico aos interesses do contratante, para fins próprios e certos.

O contrato de desenvolvimento participativo de software, por sua vez, é conceituado por Wilson Furtado⁵¹ como:

Contrato segundo o qual, duas ou mais pessoas reúnem esforços para realizarem a construção de um programa de computador inteiramente novo, ou para efetuarem alterações substanciais em um programa já existente, com o objetivo de obterem um resultado inteiramente diferenciado daquele produzido pelo software em questão.

O contrato de desenvolvimento participativo distingue-se do contrato de encomenda, pela clara intenção de comercialização do software desenvolvido, enquanto que o desenvolvimento por encomenda pressupõe a utilização do sistema pelo seu adquirente. Tem por característica a responsabilidade conjunta das partes

⁵⁰ Op. Cit., p. 77.

⁵¹ Op. Cit., p. 133.

no resultado do desenvolvimento. Trata-se de verdadeira construção conjunta de um projeto. Sendo assim, O prazo é comum para as partes e reflete na realização de tarefas previamente definidas em cronograma, sendo razoável trabalhar com prazo estimado de projeto⁵².

A questão do preço lhe é bem peculiar, uma vez que uma das partes faz um investimento inicial e o lucro será obtido pelas partes assim que o programa entrar em produção. A participação decorre da união do capital (investimento inicial) e do trabalho (desenvolvimento)⁵³.

Pela sua peculiaridade, as responsabilidades das partes devem estar bem definidas no contrato de desenvolvimento participativo, como de quem será a responsabilidade: de elaboração do projeto (normalmente da parte capitalista) e sua aprovação (que pode ser até mesmo conjunta); equipe responsável pela construção do novo *software*; momento em que os serviços serão iniciados e passos para sua execução (cronograma); criação de versão Beta para realização de testes, como ferramenta importante para aprovação do sistema desenvolvido; conclusão e início de uso, após prova de aceitação; realização de serviços de manutenção e suporte, a fim de que o *software* permaneça atualizado tecnicamente e de que o usuário final tenha apoio na utilização diária do programa⁵⁴.

Recomenda-se que haja acordo de confidencialidade entre as partes desde o início das negociações e, na contratação, que essas condições sejam estendidas para toda equipe dedicada ao projeto⁵⁵.

A prova de aceitação é fundamental para conclusão do projeto com emissão de termo de certificação de aceitação do projeto. A forma e o tempo de sua realização devem estar previstos em contrato. Não sendo aceito o projeto, por

⁵² FURTADO, Wilson. Dos Contratos e Obrigações de *Software*. São Paulo: Iglu, 2004, p. 133-135.

⁵³ FURTADO, Wilson, op. Cit., p. 135.

⁵⁴ FURTADO, Wilson, op. Cit., p. 136-141

⁵⁵ FURTADO, Wilson. op. Cit., p. 141.

apresentar algum defeito, deve ser emitido um relatório discriminando o defeito, prazo de correção e data de realização de nova prova⁵⁶.

A propriedade intelectual fruto do desenvolvimento participativo deve estar definida em contrato. Em se tratando de criação de novo sistema, deve-se definir em contrato de quem será a propriedade intelectual. No caso de desenvolvimento sobre sistema já existente, mostra-se importante a obtenção de autorização do titular do programa para que sejam feitos os desenvolvimentos e num segundo momento definir a quem caberá os direitos relativos à propriedade intelectual das modificações introduzidas no *software*. Também deve ser definido a quem pertencerá os direitos de exploração econômica do sistema⁵⁷.

⁵⁶ FURTADO, Wilson. op. Cit., p. 142.

⁵⁷ FURTADO, Wilson. op. Cit., p. 143.

CONCLUSÃO

A presente monografia teve por premissa chamar atenção para um ramo do direito que vem cada vez mais ganhando espaço no ordenamento jurídico e na pauta dos nossos tribunais, os assuntos relacionados às novas tecnologias.

Procuramos trazer um pouco da nossa vivência no mercado de *softwares* de grande porte e despertar o interesse pela pesquisa e estudos relacionados a esse tema, e outros de grande importância para os profissionais do direito contemporâneo.

Não vislumbramos nos dias de hoje e em uma projeção futura a atuação do profissional do direito sem que seus estudos tenham um enfoque direcionado aos meios digitais e tecnológicos em que estão inseridos os novos negócios, que propulsionam a nova economia.

As novas tecnologias envolvem empresas dos mais variados setores e porte. Não há quem, dentro de um plano estratégico e de marketing, deixe de utilizá-las como meio de alavancar as vendas e atrair clientela dentro de um perfil desejável. Na administração do negócio, são ferramentas que otimizam o tempo do empresário e lhe oferecem importantes informações, condensadas em relatórios analíticos e de resultado, viabilizando a tomada de decisões precisas e ágeis, e que podem mudar o rumo de uma companhia.

O comércio eletrônico está presente em nossas vidas, as compras online já não nos assustam e criam facilidades nunca antes imaginadas. Estamos vivendo a era digital, em uma sociedade sedenta por informação. É a sociedade da informação.

Dentro desta nova perspectiva relacionada aos negócios digitais e que tem gerado uma dependência cada vez maior de todos por inovações tecnológicas, o conhecimento deve ser compartilhado, divulgado, estimulando novas ideias e críticas, para construção de novos rumos, condizentes com essa evolução social.

Deixamos, assim, nossa pequena participação, dentro de um estudo para elaboração do nosso trabalho científico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Direito da Propriedade Intelectual – Estudos em Homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. 1.^a edição, 3.^a reimpressão, Curitiba: Juruá, 2011.

ALMEIDA, Carlos Ferreira. Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial. Coimbra: Almedina, 2011.

AMAD, Emir Iscandor. Contratos de Software “Shrinkwrap Licenses” e “Clickwrap Licenses”. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

ANTUNES, José A. Engrácia. Direito dos Contratos Comerciais. Coimbra: Almedina, 2012.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A Transferência de Tecnologia no Brasil (Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial). 2.^a tiragem, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, vol. 1. 12.^a edição, São Paulo: Saraiva, 2008.

FALCÃO, Joaquim. Direito do Software Livre e a Administração Pública. Coleção Direitos Autorais e Temas Afins. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

FERNANDES, Wanderley. Fundamentos e Princípios dos Contratos Empresariais. Série Gvlaw. São Paulo: Saraiva, 2012.

FLORES, Cesar. Segredo Industrial e o Know-How – Aspectos Jurídicos Internacionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

FORGIONI, Paula A. Teoria Geral dos Contratos Empresariais. 2.^a edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

FURTADO, Wilson. Dos Contratos e Obrigações de Software. São Paulo: Iglu, 2004.

GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor. Código Comentado e jurisprudência. 6.^a edição, Rio de Janeiro: Impetus, 2010.

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol. III, Contratos e Atos Unilaterais. 5.^a edição, São Paulo: Saraiva, 2008.

GONÇALVES, Luís M. Couto. Manual de Direito Industrial. 3.^a edição, Coimbra: Almedina, 2012.

GUESSER, Adalto Herculano. Software Livre & Controvérsias Tecnológicas. Curitiba: Juruá, 2009.

MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Comerciais. 16.^a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2010.

MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 4.^a edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

PEREIRA, Elisabeth Dias Kanthack. Proteção Jurídica do Software no Brasil. 1.^a Edição, 9.^a Reimpressão, Curitiba: Juruá, 2011.

PINHEIRO, Patricia Peck. Direito Digital. 3.^a edição, São Paulo: Saraiva, 2009.

POLIZELLI, Demerval L. Sociedade da Informação – Os desafios da era da colaboração e da gestão do conhecimento. São Paulo: Saraiva, 2008.

PONTES, Hildebrando. Os Contratos de Cessão de Direitos Autorais e as Licenças Virtuais *Creative Commons*. 2.^a edição, Belo Horizonte: Del Rey, 2009.

SANTOS, Manoel Joaquim Pereira. Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias. Série Gvlaw. São Paulo: Saraiva, 2007.

_____. A Proteção Autoral de Programas de Computador. Coleção Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

SANTOS, Manuella Santos. Direito Autoral na Era Digital – Impactos, Controvérsias e Possíveis Soluções. 1.^a edição, 2.^a tiragem, São Paulo: Saraiva, 2009.

SILVA, Rodney Malveira. Hermenêutica Contratual. São Paulo: Atlas, 2011.

WACHOWICZ, Marcos. Propriedade Intelectual do Software & Revolução da Tecnologia da Informação. 1.^a Edição, 6.^a Reimpressão, Curitiba: Juruá, 2010.

WALD, Arnaldo. Direito Civil, vol. 3, Contratos em Espécie. 18.^a edição, São Paulo: Saraiva, 2009.

ZAITZ, Daniela. Direito & Know-How – Uso, Transmissão e Proteção dos Conhecimentos Técnicos ou Comerciais de Valor Econômico. 1.^a edição, 5.^a Reimpressão, Curitiba: Juruá, 2011.

Artigos e Publicações:

Arpanet. In: Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: <<http://pt.wikipedia.org/wiki/ARPANET>>. Acesso em 23-9-2013.

Alexander Graham Bell. In: Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell>. Acesso em 23-9-2013.

CAMPOS, Fernanda. Origem dos Meios de Comunicação. Disponível em: <http://comunickse.blogspot.com.br/2008/12/origem-dos-meios-de-comunicacao.html>. Acesso em: 31-5-2013.

Escritório de Transferência de Conhecimento. Perguntas Frequentes. Disponível em: <<http://www.proppi.uff.br/etco/perguntas-frequentes>>. Acesso em: 24-9-2013.

Exame.com. Google pode comprar WhatsApp por US\$ 1 bilhão, diz site. Disponível em: <<http://exame.abril.com.br/negocios/aquisicoes-fusoes/noticias/google-pode-comprar-whatsapp-por-us-1-bilhao-diz-site>>. Acesso em: 09-7-2013.

História da Internet. In: Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_Internet>. Acesso em: 31-5-2013.

História do Rádio. Disponível em: <www.locutor.info/Biblioteca/Historia_do_Radio_GERAL.doc>. Acesso em 23-9-2013.

Internet World Stats. Disponível em: <<http://www.internetworldstats.com/stats.htm>>. Acesso em 31-5-2013.

You Tube. In: Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: <<http://pt.wikipedia.org/wiki/YouTube>>. Acesso em: 09-7-2013.

O que é Direito Autoral. Disponível em: <<http://www.ecad.org.br/pt/direito-autoral/o-que-e-direito-autoral/Paginas/default.aspx>>. Acesso em: 24-9-2013.

Patentes/modelo de utilidade – O que é? Disponível em: <<http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=87>>. Acesso em: 24-9-2013.

Propriedade Industrial. Patentes de Invenção. Disponível em: <http://www.ipi.gov.mz/article.php3?id_article=62>. Acesso em: 24-9-2013.

Software como serviço. Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_como_servi%C3%A7o>. Acesso em: 24-9-2013.

Telegrafia. In: Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em:
<<http://pt.wikipedia.org/wiki/Telegrafia>>. Acesso em: 31-5-2013.

Telefone. In: Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em:
<<http://pt.wikipedia.org/wiki/Telefone>>. Acesso em: 31-5-2013.

Televisão. In: Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em:
<<http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o>>. Acesso em: 31-5-2013.