



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Parecer Nº 0053-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0
PROCESSO Nº 52400.064299-2012
INTERESSADO: DIRPA
ASSUNTO:

- I. Divulgação de Diretrizes de Exame. Patente de invenção implementada por programa de computador.
- II. Escopo da proteção patentária. Lei 9279/96 e Acordo TRIPS da OMC. Ausência de sobreposição em relação à Lei 9609/98.
- III. Necessidade de delimitação do que pode integrar o objeto da proteção por patente. Ausência de óbice legal à divulgação das Diretrizes. Transparência e Segurança Jurídica.

Exmo. Sr. Procurador-Chefe da PFE/INPI,

1. A Diretoria de Patentes submete à apreciação da Procuradoria as Diretrizes de exame de pedidos de patentes envolvendo invenção implementada por programa de computador (doravante, Diretrizes). As Diretrizes constituem orientações aos examinadores quanto ao modo de proceder a análise dos pedidos de patentes.
2. O trabalho foi objeto da consulta pública nº 01/2012, publicada no Diário Oficial da União do dia 16 de março de 2012, por meio da qual diversas manifestações foram encaminhadas ao INPI.
3. Verifica-se pelos documentos de fls. 22/165 que todas as manifestações foram devidamente respondidas pela Diretoria de Patentes, com o acolhimento de algumas sugestões, inclusive.
4. É o relatório.

5. A consulta consiste em apurar se as Diretrizes de exame de Patentes envolvendo invenções implementadas por programa de computador violam, em alguma medida, a Lei 9279/96, de modo que a análise se limitará ao enfrentamento de eventual choque entre a concessão de patentes de invenção implementadas por programa de computador e a norma constante do art. 10, V da LPI.

6. De início, cuida ressaltar que o INPI já concede há anos patente de invenção implementada por programa de computador. Não cabe falar em novidade neste cenário, portanto. Ao que tudo indica, a intenção da DIRPA com a divulgação das Diretrizes de exame é justamente conferir maior segurança e transparência nos critérios que norteiam o exame dessas patentes, o que, de fato, afigura-se salutar e recomendável.

7. A Lei 9279/96 prevê em seu art. 10, de forma taxativa, o que não pode ser patenteado:

"Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais."

8. Portanto, no Brasil, só não pode ser protegido por patente aquilo que estiver listado no art. 10 da Lei 9279/96. Na verdade, não poderia ser diferente. O Acordo TRIPS da OMC, do qual o Brasil é signatário, veda em seu art. 27 exclusões legais de qualquer área da tecnologia do campo da proteção, exceto em poucos casos específicos.

9. Não por outra razão as exclusões feitas pela Lei 9279/96 do campo da proteção coincidem com os casos específicos em que autorizada a exclusão pelo Acordo TRIPS. Afinal, enquanto signatário, o Brasil se comprometeu com os termos do Acordo, sendo certo que eventual frustração de tal compromisso pode provocar retaliações indesejáveis.





10. Destarte, a Lei 9279/96 se abstém de definir o que seja invento para fins de proteção patentária, cuidando apenas de detalhar, em seu art. 10, aquilo que não deve ser protegido. Segundo o Professor Denis Barbosa o espectro de proteção é amplo, *verbis*:

“A proteção, assim, se volta para uma ação humana, de intervenção na Natureza, gerando uma solução técnica para um problema técnico.” (BARBOSA, Denis Borges, Uma introdução à Propriedade Intelectual, 2ª Ed., Lúmen Júris, 2003, pg. 337)

11. Deduz-se, pois, que, à luz da legislação brasileira, pode ser objeto de proteção patentária qualquer ação humana que, reunindo atividade inventiva e novidade, apresenta uma solução técnica para um problema técnico, desde que não encontre vedação no art. 10 da lei 9279/96. Não há, a rigor, restrição de proteção patentária a qualquer segmento econômico, isto é, a solução técnica engendrada pode estar vinculada a qualquer tipo de indústria.

12. Outrossim, para que se legitime a proteção patentária de uma invenção, o que se exige é, além dos demais requisitos, o caráter técnico do invento. Na obra citada acima, assim pontua o Professor Denis Barbosa:

“A questão da natureza técnica do invento é central para a definição do termo, em seu sentido jurídico. Para precisar o alcance do pedido do privilégio, é necessário declinar o campo técnico no qual o invento se insere; para que a publicação seja eficaz como pressuposto da patente, é preciso assegurar que o problema técnico e sua solução sejam entendidos; as reivindicações descrevem as características técnicas do invento.” (ob. cit. pg. 338)

13. No que tange à invenção implementada por programa de computador, não há razão para fugir de tal perspectiva. Muito embora o art. 10, V da Lei 9279/96 vede a concessão de patentes para programas de computador em si, nada obsta que se confira proteção a uma invenção que seja realizada a partir da aplicação prática de um algoritmo ou *software*.

14. Não custa lembrar que a definição do que seja “programa de computador em si” é encontrada no art. 1º da Lei 9609/98: “Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.”

15. À evidência, o que deve nortear o exame de um pedido de patente de invenção implementada por programa de computador é o caráter técnico da invenção reivindicada, isto é, a apresentação de uma ação humana que revele solução técnica para um problema técnico, e que estejam presentes os demais requisitos para proteção patentária. O fato de tal invenção ser



realizada a partir da aplicação de um programa de computador não deve, a rigor, interferir no exame.

16. Deveras, impõe-se observar que o intérprete deve se guiar pela premissa segundo a qual a Lei não contém expressões inúteis, de modo que não lhe cabe ir além daquilo que legislador consignou na Lei 9279/96. Situam-se, assim, fora do escopo da proteção patentária apenas e tão somente as situações listadas no art. 10 da LPI, não podendo o intérprete alargar o sentido das vedações constantes neste rol.

17. No caso específico dos programas de computador, curial reparar que o art. 10, V da Lei 9279/96 exclui do escopo da proteção "programa de computador em si", justamente porque, enquanto expressão de uma idéia despida de aplicação industrial, já é objeto de tutela por parte da Lei 9609/98, a Lei dos Direitos Autorais, como visto acima.

18. A despeito de serem forjados em ambiente técnico (a máquina), os programas de computador em si não se propõem a resolver um problema técnico, daí porque carecem do caráter técnico exigido para proteção patentária.

19. Por outro lado, há hipóteses em que o programa de computador é inserido como etapa na concretização de uma invenção, um meio para se atingir a solução técnica esperada, não havendo razão para, nestes casos, recusar o espectro de proteção patentária, uma vez que o objeto da proteção não é o programa de computador em si, mas o processo ou produto forjado a partir da aplicação de um determinado programa.

20. Como visto alhures, excluir tais invenções do escopo de proteção patentária, não só representaria indevido alargamento do rol de vedações disposto no art. 10 da Lei 9279/96, como, em última análise, malsinaria o compromisso firmado pelo Brasil no Acordo TRIPS da OMC, o que é de todo indesejável como já exposto.

21. Logo, não se vislumbra qualquer óbice legal à concessão de patente de invenção implementada por programa de computador, sendo recomendável, contudo, uma adequada regulamentação por parte do INPI acerca dos critérios adotados para análise dos pedidos de patente desta natureza, justamente para que fique claro o objeto da proteção conferida, evitando-se uma indesejável confusão com a vedação constante do art. 10, V da Lei 9279/96.

22. Neste sentido, verifica-se, pela análise das Diretrizes em apreço, o cuidado que cercou a condução dos trabalhos da DIRPA, com o intuito de conferir aos usuários, internos e externos, meios para uma adequada compreensão de como deve ser reivindicada uma patente de invenção implementada por programa de computador.

23. De plano, percebe-se um compromisso em situar o escopo da proteção conferida pela Lei 9279/96, analisando de forma minuciosa as vedações listadas no seu art. 10, justamente



para garantir transparência àquilo que, de fato, encontra-se excluído do campo da proteção patentária.

24. Noutro giro, as Diretrizes em tela permitem a assimilação de que não há sobreposição na proteção das invenções implementadas por programa de computador, porquanto respeitado o objeto da proteção da Lei 9609/98, qual seja, o programa de computador em si, compreendido como expressão literal da criação, dando-se, como exemplo, o código fonte.

25. Constatase também a delimitação das classes de processos existentes quanto à invenções implementadas por programa de computador, inclusive com riqueza de exemplos fáticos para permitir a compreensão de como o INPI entende preenchidos os requisitos para proteção deste tipo de invenção.

26. Como não poderia deixar de ser, as Diretrizes reforçam os critérios que, em geral, norteiam o exame de pedidos de patentes, chamando especial atenção para a necessidade de uma qualificação para o requisito da atividade inventiva nos casos de patente de invenção implementada por programa de computador.

27. Com efeito, enfatiza-se a noção de que, nos casos de patente de invenção implementada por programa de computador, faz-se mister que a atividade inventiva exista no campo técnico, isto é, que traga solução técnica para um problema técnico, não se admitindo a apresentação de efeito técnico que decorra da qualidade da máquina.

28. As Diretrizes também apresentam a estrutura esperada de um pedido de patente de invenção implementada por programa de computador, justamente para garantir transparência quanto ao formato adequado de uma reivindicação de patente desta natureza, inclusive pontuando a diferença no procedimento de pedidos de patente de processo ou produto.

29. A reivindicação neste tipo de patente assume importância marcante, uma vez que, como já explanado linhas acima, faz-se necessário submeter a invenção ao INPI de forma precisa, situando a solução técnica propugnada de tal modo que não atraia a incidência do disposto no art. 10 e demonstre o atendimento dos requisitos elencados no art. 8º, ambos da LPI.

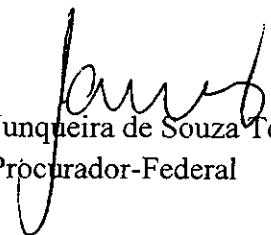
30. Em suma, pode-se dizer que as Diretrizes em apreço não trazem em seu bojo qualquer sorte de ilegalidade, ao revés, consubstancia um documento que esclarece o que pode integrar o objeto da proteção nos casos de patente de invenção implementada por programa de computador, estabelecendo transparência e segurança para um procedimento que já vinha sido há muito manejado pelo INPI.

31. Ante o exposto, atendo-se à consulta formulada, conclui-se que as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes envolvendo programa de computador, cuja última versão se encontra acostada nas fls. 174/191 dos presentes autos, não trazem qualquer sorte de ilegalidade, não havendo, portanto, óbice a sua publicação.



À consideração superior.

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2016.


Daniel Junqueira de Souza Tostes
Procurador-Federal



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206



Despacho nº 0710/2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo nº. 52400.064299-2012

1. Estou de acordo com o Parecer nº 0053-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador da Coordenação-Geral Jurídica de Propriedade Industrial.
2. Por meio do Parecer nº 0060-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, faço algumas considerações complementares.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2016.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Parecer nº 0060-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52400.064299-2012-63

INTERESSADO: Diretoria de Patentes.

ASSUNTO: Diretrizes de exame de pedidos de patente envolvendo invenções implementadas por programas de computador.

I. A invenção implementada por computador é passível de patenteamento, e não se confunde com o programa de computador em si.

II. Há instituições públicas no Brasil desenvolvendo pesquisas voltadas à patenteabilidade de invenções implementadas por programa de computador.

Senhor Diretor de Patentes,

I. RELATÓRIO

1. Em 2012, a Diretoria de Patentes submeteu à Procuradoria as diretrizes de exame de pedidos de patentes envolvendo invenções implementadas por programa de computador. Os autos restaram sem exame até o momento por diversos fatores, entre eles, a Indicação nº 5.277, de 2013.

2. A Indicação nº 5.277, de 2013, de autoria do Sr. Deputado Newton Lima, em co-autoria com os Srs. Deputados Inocêncio Oliveira, Dr. Rosinha e Paulo Teixeira, trouxe um conjunto de recomendações dirigidas ao INPI. As recomendações de nºs 12 e 13 abordaram as diretrizes em apreço.

3. A recomendação nº 12 remeteu à proposição de novas diretrizes de exame de pedidos de patente envolvendo invenções implementadas por programa de computador.¹

¹ Indicação nº 5.277, de 2013, Recomendação nº 12) propor nova diretriz de exame para invenções implementadas por programa de computador, observando, inclusive e necessariamente, os padrões dos requisitos de patenteabilidade recomendados neste estudo, bem como o(s) resultado(s) do(s) estudo(s) mencionado(s) acima, e



Enquanto não se propõem novas diretrizes, recomendou-se a suspensão do exame desses pedidos de patente.²

4. Desde o recebimento das recomendações *supra*, o exame das diretrizes permaneceu sobrestado. Salvo engano, encontra-se em curso, no âmbito da Diretoria de Patentes, uma revisão das diretrizes, em estado bastante avançado de elaboração.

5. No primeiro semestre de 2016, a publicação das diretrizes foi inserida em uma agenda de compromissos discutida entre o INPI, MDIC e o MPOG. Essa agenda de compromissos foi transposta para uma minuta de acordo de cooperação técnica, tendo como celebrantes o INPI, MDIC e o MPOG. Esta Procuradoria examinou a minuta de acordo de cooperação por meio do Despacho nº 0410/2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC-3.2.3.

6. Independentemente da celebração do acordo de cooperação mencionado acima, existe uma agenda de compromisso, cujo cumprimento é de interesse da Administração, o que justifica o exame jurídico das diretrizes.

7. Destarte, o primeiro compromisso do INPI, contido na minuta do acordo de cooperação técnica, refere-se à submissão das diretrizes ao MDIC. Para cumprimento desse compromisso, levantou-se o sobrestamento do feito.

8. As diretrizes foram examinadas por esta Procuradoria, por meio do Parecer nº 0053-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador da Coordenação-Geral Jurídica de Propriedade Industrial, aprovado pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0710/2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3.

9. Feito o intróito sobre as razões que levaram ao sobrestamento do processo em epígrafe, passa-se ao cerne da consulta.

10. É o relatório

II. FUNDAMENTAÇÃO

11. O cerne da consulta reside na distinção entre “programa de computador em si” e “invenção implementada por programa de computador”.

também a farta literatura nacional e internacional, e as contribuições realizadas por ora da consulta pública realizada em 2012. Colocar em consulta pública a nova proposta de diretriz de exame;

² Indicação nº 5.277, de 2013, Recomendação nº 13) enquanto o(s) estudo(s) e a proposta de nova diretriz são elaborados e discutidos, suspender o exame dos pedidos de patentes que envolvam invenções implementadas por programas de computador.



12. O “programa de computador em si” não é invenção, de acordo com o art. 10, V, da Lei nº 9.279, de 1996, portanto, não é passível de patenteamento.

13. *A contrario sensu*, é passível de patenteamento a invenção implementada por programa de computador, conquanto não se qualifique como “patente de computador em si”.

14. Nessa linha de raciocínio, há criações envolvendo programas de computador não correspondentes ao conceito de “programa de computador em si”. Essa interpretação considera que a partícula “em si”, contida no inciso V do art. 10 da Lei nº 9.279, de 1996, não é gratuita.

15. Se a intenção do legislador fosse descaracterizar como invenção as criações envolvendo programa de computador, não haveria razão de existir a partícula “em si” na redação do art. 10, V, da Lei nº 9.279, de 1996. Tal exegese do dispositivo é feita à luz do brocardo latino “*verba cum effectu, sunt accipienda*”, cuja tradução é “não se presumem, na lei, palavras inúteis”.

16. A expressão “programa de computador em si” compreende as instruções dirigidas ao hardware, descritas em linguagem natural ou codificada, desprovida de solução técnica.

17. Por exemplo, o pacote Office da Microsoft é um programa de computador em si, logo, não é uma invenção, e nem se cogita promover o seu patenteamento. Outros exemplos de programas de computador em si, protegidos pelo direito autoral:

- (i) Jogos eletrônicos, independentemente de sua plataforma;
- (ii) Sistema Eletrônico de Informações (SEI), instituído pelo MPOG como sistema padrão do processo eletrônico nacional;
- (iii) Programas de tramitação de processos eletrônicos judiciais, desenvolvidos pelo Poder Judiciário.

18. Os programas de computador acima exemplificados encaixam-se na definição do art. 1º da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998,³ e portanto, são protegidos pelo direito autoral.

19. Imagina-se uma sonda de perfuração, instalada em uma base flutuante no alto mar, que permite o acesso ao reservatório de petróleo ou gás natural. Supõe-se que a sonda submarina não consiga perfurar uma determinada rocha localizada no solo marítimo.

20. O problema técnico está identificado. A solução do problema encontra-se nos seguintes termos, na hipótese ora posta: a perfuração somente é realizada se houver uma variação

³ Lei nº 9.609, de 1998, art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

do ângulo de inclinação do aparelho (semelhante a uma broca) à medida que a rocha é perfurada. A solução desse problema técnico demanda uma invenção. A invenção, no caso, precisa identificar a natureza da rocha, calcular o ângulo necessário para atuação do aparelho e emitir o comando para que essa operação ocorra.

21. Com a finalidade de resolver esse problema técnico, desenvolve-se um programa de computador que permite a identificação do ângulo de inclinação necessário à perfuração. Esta solução é uma invenção que foi implementada por um programa de computador, e não um programa de computador em si.

22. O programa de computador descrito não apenas encaminha um comando ao hardware, mas ele resolve um problema técnico relativo à identificação do tipo de rocha encontrado e o grau de angulação necessário à perfuração. Trata-se de uma invenção implementada por programa de computador que produz um efeito técnico apto a solucionar um problema.

23. Trazido um exemplo de invenção implementada por um programa de computador, cabe trazer a explanação doutrinária sobre a matéria, *in verbis*:

“Assim, em um programa podem-se incorporar soluções técnicas e, mais, pode-se através dele ou com seu suporte dar a certas soluções o caráter de ação prática sobre o universo circundante, vale dizer, aquele requisito do concreto e técnico (a natureza do invento) que exigem as leis de patentes. São estas as chamadas ‘invenções implementadas de software’.”⁴

24. É pacífica a compreensão de que a invenção implementada por computador é passível de patenteamento, e não se confunde com o programa de computador (em si).⁵

25. A distinção entre “programa de computador em si” e “invenção implementada por programa de computador” é adotada pelo Escritório Europeu de Patentes (*European Patent Office* – EPO).

26. O art. 52.2 da Convenção sobre a Patente Européia, de 1973, estabelece o que não é invenção, tal como o art. 10 da Lei nº 9.279, de 1996. O programa de computador não é

⁴ BARBOSA, Denis Borges. *A Propriedade Intelectual no século XXI: estudos de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 468.

⁵ O conceito de invenção implementada por programa de computador está relacionado com a idéia de um produto ou processo cujo funcionamento depende do programa de computador, como se percebe na explicação a seguir: “We use the term ‘software-related invention’ to describe inventions that employ software to perform their function and where the inventive contribution is embodied within the software itself. [...] The term ‘software-related invention’ should, therefore, be taken to encompass both (1) inventions that are described solely in terms of the software (eg the program(s) that it contains), and (2) inventions that claim products or processes whose functionality depends on software (eg computers or methods for performing certain functions or tasks).” MACQUEEN, Hector; WAELEDE,



invenção, de acordo com o art. 52(2)(c) da Convenção.⁶ Essa previsão não impede o patenteamento de invenção implementada por programa de computador pelo EPO, conforme se verifica no tópico 3.6 das Diretrizes de Exame.⁷

27. O INPI de Portugal também concede patentes de invenções relacionadas a programas de computador e afirma, em seu sítio eletrônico, que os argumentos contrários à patenteabilidade pautam-se em uma interpretação restrita da Código de Propriedade Industrial.⁸

28. A norma portuguesa desqualifica o programa de computador “como tal” como invenção, classificando-o como uma exceção ao objeto de um pedido de patente. O programa de computador “como tal” corresponde à expressão “programa de computador em si”, contida na legislação brasileira.

Lei nº 9.279, de 1996	Código de Propriedade Industrial de Portugal, DL 36/2003, de 05 de março (com as alterações do DL nº 143/2008, de 25/07)
Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas;	Art. 52º Limitações quanto ao objecto 1 – Exceptuam-se do disposto no artigo anterior: a) As descobertas, assim como as teorias científicas e os métodos matemáticos; [...]

Charlotte; LAURIE, Graeme; BROWN, Abbe. *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy*. 2ed. Oxford: Oxford University, 2011, p. 534, 535.

⁶ Convenção sobre a concessão de patentes europeias (Convenção sobre a Patente Europeia), de 5 de outubro de 1973, art. 52.2 – Não são consideradas como invenções no sentido do parágrafo 1, particularmente:

[...]

c) Os planos, princípios e métodos no exercício de atividades intelectuais, em matéria de jogo ou no domínio das atividades econômicas, assim como os programas de computador.

[...]

3 – As disposições do parágrafo 2 apenas excluem a patenteabilidade dos elementos enumerados nas ditas disposições na medida em que o pedido da patente europeia ou a patente europeia apenas diga respeito a um desses elementos considerado como tal.

⁷ De acordo com as Diretrizes de exame do EPO, a reivindicação de uma invenção implementada por programa de computador corresponde: (i) ao método usado para operar um determinado aparelho; (ii) ao aparelho utilizado pelo método; (iii) o programa de computador; (iv) a mídia física na qual se materializa o programa de computador. Nesse sentido, conferir o texto original: “Inventions involving programs for computers can be protected in different forms of a ‘computer-implemented invention’, an expression intended to cover claims which involve computers, computer networks or other programmable apparatus whereby *prima facie* one or more of the features of the claimed invention are realised by means of a program or programs. Such claims directed at computer-implemented inventions may take the forms described in F-IV, 3.9 and sub-sections.” EUROPEAN PATENT OFFICE. *Guidelines for Examination: 3.6 Programs for computers*. Disponível em: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_6.htm> Acesso em 15.08.2016.

⁸ “Contrariamente ao que se possa pensar, nem todas as invenções relacionadas com software estão excluídas de patenteabilidade. Pelo contrário, existe um amplo conjunto de domínios, onde surgem invenções implementadas por computador, que podem, efectivamente, ser protegidas juridicamente através do Sistema da Propriedade Industrial. De facto, a ideia generalizada sobre a não patenteabilidade neste domínio assenta, por ventura, numa interpretação demasiado austera do nº 1 do Artigo 52º do Código da Propriedade Industrial e do provável esquecimento da alínea nº 3 do mesmo artigo.” Disponível em:

<<http://www.marcaspatentes.pt/index.php?action=view&id=53&module=newsmodule>> Acesso em 18.10.2016.

[...] V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações;	d) Os projetos, os princípios e os métodos do exercício de actividades intelectuais em matéria de jogo ou no domínio das actividades económicas, assim como os programas de computadores, como tais, sem qualquer contributo; e) As apresentações de informação. [...] 3 – O disposto no nº 1 só exclui a patenteabilidade quando o objecto para que é solicitada a patente se limite aos elementos nele mencionados.
---	---

29. As legislações portuguesa e brasileira são similares nos aspectos pertinentes à exclusão de patenteabilidade de “programa de computador em si”. Em Portugal, prevaleceu a compreensão sobre a legalidade e constitucionalidade da patenteabilidade da invenção implementada por programa de computador.

30. Em Portugal, publicou-se o Guia de Legislação e Prática de Exame no INPI para a área das invenções implementadas por computador (IIC), onde se lê a seguinte definição:

“Uma IIC é uma invenção cuja implementação envolve o uso de um computador, de uma rede de computadores, ou de qualquer outro dispositivo programável, e que tenha uma ou mais características total ou parcialmente realizadas através de um programa de computador.”⁹

31. O guia sobre a matéria em estudo, elaborado pelo INPI de Portugal, explica a diferença entre um programa de computador e a invenção implementada por programa de computador do seguinte modo:

“Os programas de computador implementam algoritmos. Um algoritmo é um método matemático que promove a realização de uma tarefa num número finito de passos. Em contexto informático, o termo ‘algoritmo’ é frequentemente utilizado em relação a um conjunto de passos ordenados para resolver um problema ou fornecer uma saída a partir de um determinado conjunto de entradas. Neste contexto, um algoritmo descreve o conceito subjacente a um programa de computador. É neste âmbito que uma IIC é descrita para fins de um pedido de patente; **não através do código desenvolvido pelo programador, mas através das funcionalidades implementadas.**”¹⁰

32. Da explicação acima, depreende-se que a redação da reivindicação de um pedido de patente de invenção implementada por programa de computador prescinde dos algoritmos.¹¹

⁹ INPI. Guia de Legislação e Prática de exame no INPI para a área das IIC. Portugal, 2014. Disponível em: <http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/300/301/Manual%20das%20Inven%C3%A7%C3%B5es%20Implementadas%20por%20Computador%20%28IIC%29%202014.pdf> Acesso em 07.10.2016.

¹⁰ Ibid. (sem grifo no original).



33. Mais adiante, o guia do INPI de Portugal é explícito ao afirmar que o depositante não precisa apresentar o código-fonte no pedido de patente, bastando a descrição das funcionalidades do programa de computador adotado na invenção.¹²

34. China e Rússia também concedem patentes de invenção implementada por programa de computador, sem prejuízo da tutela dos programas de computador pelo direito autoral. As empresas russas de alta tecnologia têm se utilizado do sistema de patentes para proteger as invenções implementadas por programa de computador, mormente na área de segurança da informação.¹³

35. Residentes brasileiros também têm utilizado, ainda que timidamente, o sistema de patentes para proteção das invenções implementadas por programa de computador na China. Abrantes, em análise comparativa sobre a matéria tendo como parâmetro os países membros do BRICS, identificou alguns pedidos desse tipo de patente, depositados por residentes brasileiros na China.

36. Abrantes cita, por exemplo, o pedido de patente PI 0101198, depositado no Brasil, e na China, onde recebeu a identificação CN100544196. No caso, esse pedido de patente foi depositado pela Unicamp/SP e PUC-RS.¹⁴

37. O INPI já concedeu a PI 0101198, tendo como titulares a Unicamp/SP e a União Brasileira de Educação e Assistência – Mantenedora da PUC-RS. A patente também foi concedida no Japão, Coréia, China e Estados Unidos. Na presente data, verifica-se que ela ainda não foi objeto de decisão no Escritório Europeu de Patentes (EPO).

38. Trata-se de uma patente de invenção implementada por programa de computador no campo técnico das telecomunicações. A invenção propõe um aumentar da velocidade de transmissão de sistemas digitais por meio de um método de “desconvolução cega” de sinais digitais, consistindo na aplicação de filtros digitais particulares ao sinal.

39. A UFMG e a ECOVEC são titulares da patente PI0506220, que também constitui uma invenção implementada por programa de computador. A patente tem como título “sistema

¹¹ Essa linha de raciocínio encontra-se presente nas diretrizes elaboradas pelo INPI do Brasil, conforme se percebe no tópico 4.1 dedicado aos algoritmos. Reconhece-se que é possível confundir algoritmo com método matemático. Por isso, as diretrizes esclarecem essa diferença, concluindo que “[...] um algoritmo que se proponha a meramente solucionar uma função matemática é considerado um método matemático, e, portanto, não é considerado invenção por incidir no art. 10 da LPI.”

¹² “Assim, para uma IIC, não é necessário apresentar código-fonte ou qualquer realização de um programa de computador, sendo sim necessário descrever as funcionalidades do programa de computador. Essa descrição deverá ser suficientemente detalhada, de tal forma que possibilite claramente compreender de que forma o método é implementado, suportando suficientemente a matéria que será reivindicada.” Ibid.

¹³ ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. A proteção de invenções implementadas por programa de computador nos BRICS: uma análise comparativa. *Revista da ABPI*, nº 142, mai/jun de 2016, p. 23, p. 22/31.

¹⁴ Ibid. p. 31.

de monitoramento e controle de endemias e/ou epidemias". Ela consiste em um sistema que se utiliza de recursos de telecomunicações e da informática para comunicação imediata de dados gerados pela análise dos vetores capturados e encaminhados a uma central informatizada.

40. A invenção permite a emissão de alarmes e o envio de relatórios para controle de endemias e/ou epidemias aos locais e instâncias sociais. Ainda, há um banco de dados com os históricos epidêmicos e um mecanismo para monitoramento das condições climáticas propícias à eclosão de endemias. A patente, no caso, não é um mero depósito digital de dados. É uma tecnologia aplicada à saúde pública, com particular atenção às demandas médico-hospitalares.

41. Outro exemplo de invenção implementada por programa de computador é a patente PI 9604721, cuja titular é a Embrapa. A patente tem como título "sistema integrado para análise de raízes e cobertura do solo - SIARCS". Ela permite a análise da distribuição das raízes e da cobertura vegetal do solo. A análise ocorre por meio de imagens digitais obtidas diretamente no campo. A avaliação dessas imagens é feita pela invenção patenteada, que se utiliza de técnicas de processamento de imagens digitais.

42. Os exemplos acima indicam que há instituições públicas no Brasil desenvolvendo pesquisas voltadas à patenteabilidade de invenções implementadas por programa de computador. O interesse no patenteamento de invenções implementadas por programas de computador não se encontra restrito no âmbito das instituições públicas de pesquisa.

43. A Usiminas é titular da patente PI 9605064, intitulada de "sistema para determinação de ciclos térmicos de soldagem". A invenção implementada por programa de computador realiza a aquisição de dados em uma região soldada a arco elétrico no qual se identifica um elevado nível de interferência eletromagnética. Esses dados são apresentados por meio de gráficos, tabelas ou listagens.

44. A funcionalidade da invenção está relacionada à produção de uma perfeita imunidade em face das interferências eletromagnéticas. Ou seja, resolve-se um problema técnico, posto que as interferências eletromagnéticas produzem erros nos resultados de sistemas convencionais.

45. A empresa Máquinas Agrícolas Jacto titulariza a patente PI0101172, intitulada de "sistema de controle automático de pulverização através de análise de imagens digitalizadas". A invenção corresponde a um sensor com a função de captar imagens digitais do solo e/ou das plantas.

46. As imagens captadas são remetidas a uma central de processamento. Nessa central, existe um programa de computador com redes neurais de aprendizado, ou sistemas equivalentes, que reconhecem as classes de imagens (plantas) a partir da forma e/ou propriedades físicas. A invenção aprimora o procedimento de pulverização, posto que ela permite um tratamento diferenciado do solo.

47. A empresa Alpargatas é titular da patente PI0402795, também caracterizada como invenção implementada por programa de computador. A patente é intitulada de “equipamento para montagem automática de sandálias, e respectivo sistema de montagem automática”. A invenção compreende uma recortadeira, um gabinete de montagem, um painel de controle e um microcomputador. Ela possui as variáveis de produção organizadas por tipos e modelos de sandálias.

48. O controlador lógico programável (CLP) permite, mediante um programa de computador, o comando de todas as operações de produção do objeto, inclusive de reconhecimento dos parâmetros de controle de qualidade (medidas, defeitos, etc.), recorte e montagem.

49. Do exposto acima, conclui-se preliminarmente que a distinção entre “programa de computador em si” e “invenção implementada por programa de computador” está longe de ser uma invenção do INPI. Trata-se de uma distinção conceitual usualmente adotada pelos escritórios de concessão de patente.

50. A verdadeira controvérsia reside nos parâmetros técnicos que caracterizam uma invenção implementada por programa de computador. Nesse sentido, a criação de um novo processo de criptografia, que resolve um problema técnico, é passível de qualificar-se como invenção em um país, e não em outro.

51. A princípio, os parâmetros técnicos adotados nas diretrizes em apreço aproximam-se daqueles do EPO, distanciando-se da compreensão norte-americana aplicada no USPTO. Tal verificação indica uma visão restritiva do INPI a respeito do tema.

52. O INPI permanece considerando como não patenteável os métodos matemáticos, os métodos de fazer negócio e a apresentação de informação. Esses métodos, ainda que implementados por programa de computador, não são considerados como invenção, o que os torna excluídos da proteção patentária. Nesse sentido pronuncia-se as diretrizes, conforme texto abaixo transcrito:

“Cabe ressaltar que criações que incidam em outros incisos do art. 10, sendo ou não implementadas por programa de computador, não são consideradas invenção. Por exemplo, um método matemático implementado por programa de computador não é considerado invenção, não pelo fato de ser implementado por programa de computador, mas sim por ser um método matemático, incidindo no inciso I, Art. 10 da LPI.”

53. Por outra senda, a criptografia e o processamento de vídeo são critérios adotados pelo INPI, no tocante à invenção implementada por programa de computador.



54. Inquire-se se os critérios de patenteabilidade adotados pelo INPI configuram uma violação à legislação pátria. A legislação não veda os critérios adotados pelo INPI. Considerando que a legislação não veda a adoção dos referidos critérios, particularmente aplicáveis ao exame dos pedidos de patente de invenção implementada por programa de computador, reconhece-se que existe um espaço de discricionariedade técnica por parte da Administração.

55. Nessa seara dos critérios técnicos, o debate sobre as diretrizes escapa do seu aspecto jurídico e situa-se no âmbito da discricionariedade administrativa. Do mesmo modo, as considerações de conveniência e oportunidade quanto à publicação das diretrizes fogem do âmbito de competência desta Procuradoria, cabendo a esta se ater ao exame jurídico da proposta.

56. Há quem diga que o Acordo TRIPS não permite o patenteamento de invenção implementada por programa de computador. Algumas linhas são necessárias sobre essa matéria.

57. O art. 10 do Acordo TRIPS diz que os programas de computador serão protegidos pelo direito autoral.¹⁵ Esse dispositivo explica que a proteção como direito autoral refere-se ao código fonte ou objeto. Ou seja, o dispositivo não se refere à invenção implementada por programa de computador, não impedindo que esta venha a ser considerada invenção, e consequentemente, patenteável.¹⁶

58. O Enunciado nº 19 do Manual de Boas Práticas Consultivas da AGU orienta o parecerista a consignar os entendimentos jurídicos divergentes. *In casu*, as críticas dirigidas às diretrizes encontram-se também na órbita da legalidade, e não apenas nas questões pertinentes ao juízo discricionário do administrador.

59. O Centro de Competência em Software Livre da Universidade de São Paulo e o Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, entre outras instituições, vêm ilegalidade na proposta preliminar das diretrizes. Ainda, princípios constitucionais são invocados para sustentar o equívoco na exegese do art. 10, V, da Lei nº 9.279, de 1996, adotada pelo INPI.¹⁷

¹⁵ Acordo TRIPS, art. 10.1. Programas de computador, em código fonte ou objeto, serão protegidos como obras literárias pela Convenção de Berna (1971).

¹⁶ Para Reichman, os países possuem a liberdade de estabelecer o nível de proteção patentária das invenções implementadas por programa de computador, sem violação ao TRIPS. "Perhaps the most accurate conclusion is that the TRIPS Agreement 'leaves both developed and developing countries free to determine the level of patent protection to be afforded program-related inventions within their domestic jurisdictions, but not free to impose their ...[respective] decisions on other member countries.'" REICHMAN, J.H. "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPS Component of the WTO Agreement." Disponível em <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1617&context=faculty_scholarship>. Acesso em 14 nov. 2016.

¹⁷ CENTRO DE COMPETÊNCIA EM SOFTWARE LIVRE DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CCSL/USP; CENTRO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS DO RIO DE JANEIRO - CTS-FGV. Contribuição em relação Disponível em: <<http://softwarelivre.gov.br/documentos-oficiais/inpi-contribuicao-ccsl-usp-cts-fgv>>. Acesso em 18.10.2016.

60. Existe um receio por parte da sociedade de que as diretrizes em estudo possam vir a limitar a liberdade dos programadores, que dentro de um sistema de cooperação, intercambiam criações. Tal limitação de liberdade pode potencialmente criar danos às pequenas e médias empresas do setor tecnológico. Nesse diapasão, a política nacional de informática seria agredida por estas diretrizes.¹⁸

61. As críticas às diretrizes são legítimas no sentido de fomentar um debate sobre o que o País pretende em termos de concessão de patente e de política de desenvolvimento tecnológico.

62. O texto das diretrizes examinado pela Procuradoria não é exatamente aquele objeto da consulta pública, no qual houve participação do Centro de Competência em Software Livre da Universidade de São Paulo e do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro.

63. Uma vez concluída a consulta pública, o INPI efetuou modificações no texto, acolhendo críticas e sugestões. A versão reformulada das diretrizes é a que foi submetida a este órgão consultivo.

64. A Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (SEAE/MF), mediante o Parecer nº 06/COGPC/SEAE/MF, não identificou nas diretrizes uma violação à Lei nº 9.279, de 1996, *ipsis litteris*:

“18. A Seae entende, portanto, que o documento em tela, apesar de **não sobrepor a LPI ao Direito Autoral na proteção do software em si** – seu código em linguagem de programação – torna objetos sujeitos à proteção patentária a descrição da funcionalidade do software acompanhada do processo lógico, compreendido como sua sequência e ações, que garante a realização da funcionalidade mesma. [...]”

65. A SEAE/MF demonstra atenção com a possibilidade da redação das reivindicações proporcionar um escopo de proteção maior do que é apresentado no relatório descritivo.¹⁹

66. A matéria levantada pela SEAE/MF possui tamanha relevância que o INPI tratou em detalhes sobre a impossibilidade do escopo das reivindicações ampliar o conteúdo do

¹⁸ MARANHÃO, Juliano. “Programa de computador implementado por programa de computador”: a inventividade dos juristas e a liberdade dos programadores. Disponível em < <http://ibpieuropa.org/book/revista-eletronica-do-ibpi-nr-7> > Acesso em 14 nov. 2016.

¹⁹ Parecer nº 06/COGPC/SEAE/MF: “21. Vê-se, portanto, que nas instruções direcionadas aos pedidos de proteção patentária de software, há abertura para a elaboração de reivindicações que contemplem apenas o aspecto da funcionalidade do programa de computador, mesmo que descritos os passos para atingi-la, pois inclusive esses estão dispostos em arranjo funcional. Segundo o Prof. Mark Lemley, no artigo citado no parágrafo 10, as reivindicações dispostas dessa maneira tendem a aumentar o escopo de proteção da invenção para além do que é apresentado no relatório descritivo.”



relatório descritivo, conforme se percebe nas Diretrizes de Exame – bloco I.²⁰ Vale conferir o texto do item 3.89 das Diretrizes de Exame – bloco 1.²¹

67. Uma patente concedida, em qualquer área tecnológica, cujo escopo de reivindicação amplie o conteúdo do relatório descritivo, sujeita-se à nulidade, por violação ao art. 25 da Lei nº 9.279, de 1996.²²

68. Como é cediço, não se aplicam as diretrizes em estudo de forma isolada, mas sim em conjunto com as demais existentes. O relatório descritivo e o quadro reivindicatório são temas tratados nas diretrizes de exame - bloco I, que se aplicam a todos os pedidos de patente, independentemente da área tecnológica.

69. De fato, há titulares de patentes que alegam possuir um escopo protetivo maior do que aquele do direito concedido, o que pode afetar o ambiente concorrencial. Essa prática não diz respeito somente às patentes de invenção implementadas por programa de computador.

70. A concessão de patentes em qualquer área tecnológica produz potencialmente um risco de concorrência desleal. Esse fenômeno não é exclusivo do direito patentário. Até mesmo em desenho industrial, há titulares que alegam possuir um escopo protetivo maior do que o concedido.²³ Na área do direito marcário, existe problema similar envolvendo os limites da proteção concedida.

71. Este órgão consultivo compartilha com a SEAE/MF a preocupação com o risco ao ambiente concorrencial proporcionado pela ampliação do escopo de proteção. Esse risco é inerente ao sistema de propriedade industrial.

²⁰ INPI. *Diretrizes de exame de pedidos de patente, bloco I*: título, relatório descritivo, quadro reivindicatório, desenhos e resumo. Resolução INPI/PR nº 124/2013. Publicada na RPI nº 2241, de 17.12.2013. Em momento prévio à aprovação das diretrizes pelo Sr. Presidente do INPI, a Procuradoria examinou o documento, por meio do Parecer nº 0026-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 1089/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

²¹ Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – bloco I: “O artigo 25 da LPI estabelece que as reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção. Isso significa que deve haver base no relatório descritivo da matéria objeto de cada reivindicação e **que o escopo das reivindicações não deve ser mais amplo que o conteúdo do relatório descritivo** e desenhos, se houver, e com base na contribuição ao estado da técnica.” (sem grifo no original)

²² Lei nº 9.279, de 1996, art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

²³ Essa matéria foi examinada pela Procuradoria, por intermédio do Parecer nº 0040-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0. Na ocasião, o Comitê Permanente de Elaboração e Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Desenhos Industriais submeteu à Procuradoria uma minuta de instrução normativa que excluía a análise dos relatórios descritivos e das reivindicações. Reproduz-se a seguir um trecho da fundamentação do parecer: “39. Como é cediço, o escopo de proteção do desenho industrial restringe-se à forma ornamental do objeto, e não inclui funcionalidades. Ocorre, no entanto, que determinados usuários inserem funcionalidades no relatório descritivo e nas reivindicações, e com isso, buscam usufruir de um escopo protetivo que é próprio de patente de modelo de utilidade, e não de desenho industrial.”



72. Imagina-se, por exemplo, a superveniência de uma ordem judicial determinando que o INPI não aplique estas diretrizes e que todo pedido de invenção implementada por programa de computador deve ser arquivado definitivamente.

73. Os prejuízos ao ambiente concorrencial continuarão existindo independentemente da aplicação das diretrizes em apreço. Não é o direito patentário que promove prejuízos ao ambiente concorrencial, é o mau uso do direito. O ambiente concorrencial e os programas públicos de inovação seriam mais prejudicados pela hipotética ordem judicial acima aventada do que pela aplicação das diretrizes em estudo.

74. Um fato a ser lembrado é que o INPI já concede patentes de invenção implementada por programa de computador, nos moldes destas diretrizes, há muitos anos. As diretrizes constituem uma harmonização de entendimentos no âmbito da Diretoria de Patentes. Não se trata de um modelo novo de exame a ser implementado.

75. Não há indícios de que a prática de exame adotada pelo INPI representa efetivamente um entrave à atividade das pequenas e médias empresas dedicadas ao desenvolvimento de programas de computador. Não parece que eventuais entraves no setor residam na prática de exame de pedidos de patente.

III. CONCLUSÃO

76. Abstraídas quaisquer considerações atinentes à conveniência e à oportunidade, sob o ponto de vista jurídico-formal, este órgão consultivo não identifica óbice à aprovação das diretrizes pelo Sr. Presidente do INPI, cabendo, antes, submetê-las ao MDIC, em conformidade com o compromisso assumido pela Administração.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2016.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe