

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E
INOVAÇÃO - INPI

CAROLINA TAGLIARI

O REGISTRO DA EXCLUSIVA DE TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO:
o caso do Brasil

Rio de Janeiro

2016

CAROLINA TAGLIARI

O REGISTRO DA EXCLUSIVA DE TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO:

o caso do Brasil

Dissertação apresentada ao Programa Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Academia De Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento - Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como requisito final para obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Orientadores: Prof. Dr. Denis Borges Barbosa (*in memorian*)

Profa. Dra. Lucia Regina Rangel de Moraes Valente Fernandes

Coorientadora: Cláudia de Cássia Torres

Rio de Janeiro

2016

T126r Tagliari, Carolina. O registro da exclusiva de topografia de circuito integrado: o caso do Brasil. / Carolina Tagliari. - - 2016.

340 f.

Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2016.

Orientador: Dr. Denis Borges Barbosa.

Coorientadoras: Dra. Lucia Regina Rangel de Moraes Valente Fernandes e Cláudia de Cássia Torres.

1. Propriedade industrial – Brasil. 2. Propriedade industrial - Registro de Topografia de Circuito Integrado. 3. Propriedade industrial – Sigilo.
I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.77:621.382

CAROLINA TAGLIARI

O REGISTRO DA EXCLUSIVA DE TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO:
o caso do Brasil

Dissertação apresentada ao Programa Mestrado Profissional Em Propriedade Intelectual e Inovação, da Academia De Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento - Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como requisito final para obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Aprovada em: 20 de dezembro de 2016.

Prof. Dr.Denis Borges Barbosa (*in memorian*) (orientador)

Profa. Dra. Lucia Regina Rangel de Moraes Valente Fernandes (orientadora)

Prof. Dr. Edi Braga de Oliveira Junior

Prof. Dr. Ricardo Carvalho Rodrigues

Ao meu filho João Vicente, concebido e recebido no andamento deste curso de mestrado, que me ensinou e ensina a cada dia que a alegria e o amor não têm limites.

Ao meu esposo Daniel, que com a chegada do nosso filho se tornou também um pai amoroso e dedicado, por ter suportado minhas ausências, por ter sempre me apoiado e por me dar todo o suporte necessário. Te amo.

AGRADECIMENTOS

Tanto a dizer e me faltam palavras. Ao repensar minha trajetória neste mestrado, me emociono com os acontecimentos felizes e os tristes que ocorreram nesta longa trajetória.

Em primeiro lugar quero agradecer ao meu orientador Dr. Denis Borges Barbosa, que iluminou meu caminho com vários artigos e legislações que eu desconhecia sobre o tema, cumprindo o papel não de um simples orientador, mas de um apaixonado pela arte de ensinar, um mestre de verdade, que se empolga com os descobrimentos e progressos de seus pupilos, que se esforça para dividir seu vasto conhecimento, com paciência e humildade incomuns. Infelizmente o Dr. Denis faleceu em 02 de abril de 2016, deixando uma imensa tristeza em meu coração que não terminei esta dissertação a tempo de lhe entregar minhas singelas conclusões, para que ele pudesse ter a alegria e a certeza de ter transmitido uma réstia de seus conhecimentos. Esse legado jamais morrerá. Obrigada Dr. Denis.

Agradeço a minha família, pelo apoio e suporte que sempre me deram nesta longa caminhada, à minha mãe, irmãos, esposo, filho e sogra, muito obrigada! Sem vocês seria impossível a realização deste sonho.

A Academia do INPI, em especial a Patricia Trotte, Prof. Celso Lage e Profa. Rita Machado, que sempre dispostos a ajudar, não pouparam esforços para que eu concluísse este mestrado, me ajudando a encontrar soluções e transpor todas as pedras no caminho.

A minha orientadora Lucia Fernandes, que aceitou este “filho” como se dela fosse, e se esforçou para que o meu trabalho fizesse sentido, me deu o suporte necessário a finalização desta dissertação. Muito obrigada.

Aos colegas da empresa CEITEC S.A., em especial ao Dr. Rafael Garcia e ao Dr. Roberto Andrade, Dr. Cylon Gonçalves da Silva e Dr. Marcelo Lubaszewski, que tornaram possível a realização deste mestrado profissional.

TAGLIARI, Carolina. **O registro da exclusiva de topografia de circuito integrado: o caso do Brasil.** Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2016.

RESUMO

A presente dissertação tem como escopo analisar o arcabouço legislativo, nacional e internacional relativo a proteção da topografia de circuito integrado, investigando seu propósito e efetividade na proteção do ativo. Busca ainda o esclarecimento de questões surgidas em um caso prático, da empresa CEITEC S.A., no depósito de cinco topografias de circuito integrado no INPI. Considerou-se importante para o estudo a legislação americana, em especial o *Semiconductor Chip Protection Act*, de 1986¹ (SCPA), bem como a jurisprudência das Cortes Americanas sobre a interpretação desta legislação, como parâmetro a solução dos problemas apresentados em relação a regulamentação no Brasil. Realizou-se um estudo aprofundado da Lei nº 11.484 de 31 de maio de 2007 e da Instrução Normativa 10/2013 de 18/03/2013, publicada pelo INPI, para compreender como funciona o processo de registro da topografia de circuito integrado no Brasil. Foram apontadas as principais questões surgidas no processo de registro das topografias de circuito integrado e, ao final, pontuou-se recomendações para garantir a segurança jurídica do registro. Destacam-se como resultado da pesquisa a publicação do INPI das topografias de circuito integrado depositadas no Instituto e a recomendação de sigilo do registro da exclusiva.

Palavras-chave: Registro de Topografia de Circuito Integrado. Propriedade Industrial, sigilo.

¹ UNITED STATES OF AMERICA. **Semiconducvtor chip protection act of 1984, 17 U.S.C.** Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130051>. Acesso em: 12 mar. 2016.

TAGLIARI, Carolina. **The registration of integrated circuit topography exclusive: the case of Brazil.** Dissertation (Master's Degree in Intellectual Property and Innovation) - Coordination of Graduate Programs and Research, National Institute of Industrial Property, Rio de Janeiro, 2016.

ABSTRACT

This dissertation aims to analyze the legislative, national and international framework for the protection of integrated circuit topography, investigating its purpose and effectiveness in asset protection. It also seeks to clarify issues arising in a practical case, from the company CEITEC S.A., in the deposit of five integrated circuit topographies at INPI. The American legislation, in particular the *Semiconductor Chip Protection Act of 1986*² (SCPA), was considered important for the study, as well as the jurisprudence of the American Courts on the interpretation of this legislation, as a parameter to solve the problems presented in relation to the regulation in the Brazil. An in-depth study of Law 11.484 of May 31, 2007 and Normative Instruction 10/2013 of 03/18/2013, published by INPI, was carried out to understand how the registration process of the integrated circuit topography in Brazil works. The main issues raised in the process of submitting integrated circuit topographies were pointed out and, at the end, recommendations were made to ensure legal certainty of registration. As a principal result of the research, the publication of the INPI of the topographies of integrated circuit deposited in the Institute and the recommendation of secret the registration of the exclusive stand out.

Keywords: Integrated Circuit Topography Registry. Industrial Property, Confidentiality.

² UNITED STATES OF AMERICA. *Semiconductor Chip Protection Act of 1984*, 17 U.S.C. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130051>. Acesso em: 12 mar. 2016.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Seção de corte de um chip observado por microscopia eletrônica, evidenciando a interligação de suas camadas metálicas.....	28
Figura 2 - Fluxo simplificado do processo produtivo de um Circuito Integrado, evidenciando a formação de diversas camadas de um chip	29
Figura 3 - Design and layout of analog, mixed-signal, digital, and RF electronic circuits.....	30
Figura 4 - Wafer de silício.....	31
Figura 5 – Quadro Legislativo do surgimento do Tratado de Washington	50
Figura 6 - Linha histórica das ações e políticas governamentais para o complexo eletroeletrônico e segmento microeletrônico brasileiro.....	99

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Marcos iniciais da indústria mundial de semicondutores	33
Quadro 2 - Relação das <i>Design Houses</i> no Brasil.....	98
Quadro 3 – Topografias de Circuito Integrado depositadas no INPI.....	121

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

ABINEE/RS - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica do Rio Grande do Sul

ASICS - *Application-Specific Integrated Circuit*

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

CE - Comunidade Europeia

CEE - Conselho da Comunidade Europeia

CEITEC S.A. - Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada

CIDE - Contribuição de intervenção no domínio econômico

CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

DH - *Design House*

DHs - *Design Houses*

DICIG - Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros

DSP - *Digital Signal Processor - Processamento Digital de Sinal*

EUA - Estados Unidos da América

FEDERASUL - Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul

FIERGS - Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul

INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial

IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica

ISTEC - Instituto Superior de Tecnologia

MCT - Ministério da Ciência e Tecnologia

MCTI - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

MCTIC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

OMC - Organização Mundial do Comércio

OMPI - Organização Mundial de Propriedade Intelectual

P&D - Pesquisa e Desenvolvimento

PADIS - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores

PIS-COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social

PNM - Plano Nacional de *Microeletrônica*

PMUB - Projeto Multiusuário Brasileiro

PUC - Pontifícia Universidade Católica

PUC-Rio - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

RAM - *Random Access Memory* - *Memória de Acesso Aleatório*

RFID - *Radio-Frequency IDentification* - Identificação por rádio frequência

SCPA - *Semiconductor Chip Protection Act*

STF - Supremo Tribunal Federal

STJ - Superior Tribunal de Justiça

TCI - Topografia de Circuito Integrado

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

TJRJ - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

TRF1 - Tribunal Regional Federal da 1ª Região

TRF2 - Tribunal Regional Federal da 2ª Região

TRF3 - Tribunal Regional Federal da 3ª Região

TRF4 - Tribunal Regional Federal da 4ª Região

TRF5 - Tribunal Regional Federal da 5ª Região

TRIPs - *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio

TV – Televisor

UDPe - Universidade Federal de Pernambuco

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

UFRGS- Universidade Federal do Rio Grande do Sul

UNICAMP - Universidade de Campinas

UNISINOS - Universidade do Rio dos Sinos

US Copyright Office - *United States Copyright Office*

U.S.C. - *United States Code*

USP - Universidade de São Paulo

WIPO - *World Intellectual Property Organization* - Organização Mundial de Propriedade Intelectual

X-FAB – *X-Fab Semiconductors Foundry*

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	16
1.1 OBJETIVO	20
1.1.1 Objetivo geral	20
1.1.2 Objetivos específicos	21
1.2 JUSTIFICATIVA	22
1.3 METODOLOGIA	23
1.4 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO	24
2 TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO	27
2.1 CONCEITOS E IMPORTÂNCIA DO CIRCUITO INTEGRADO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	27
2.2 DEFINIÇÃO TEÓRICA E LEGAL DA TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO	33
2.3 ANÁLISE E EXEGESE LEGISLATIVA SOBRE A PROTEÇÃO <i>SUI GENERIS</i> E AS PRINCIPAIS NORMAS RELATIVAS À TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO	43
2.4 REQUISITOS GERAIS DE PROTEÇÃO PARA TOPOGRAFIAS DE CIRCUITO INTEGRADO	53
2.5 BREVES CONCEITOS PARA UMA MELHOR ANÁLISE DA PROTEÇÃO À TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO.....	58
2.5.1 Cópia Servil	58
2.5.2 Engenharia reversa	60
2.5.3 <i>Fair use</i>	63
3 A PROTEÇÃO E O REGISTRO DA TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA	65
3.1 ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO AMERICANA	66
3.1.1 <i>UNITED STATES CODE – Title 17 - Copyright, Chapter – 9 Protection of Semiconductor Chip Products</i>	<i>66</i>
3.1.2 <i>Code of Federal Regulations, Title 37 — Patents, Trademarks, and Copyrights, Part 211—Mask work Protection</i>	<i>70</i>

3.1.3 <i>Compendium of U.S. copyright office practices, Capítulo 1200</i>	72
3.1.4 <i>Circular 100 do Copyright Office, Federal Statutory Protection of Mask works</i>	74
3.2 JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA NOS ESTADOS UNIDOS	74
3.2.1 <i>Atari Games Corp. v. Nintendo of America Inc. (1992)</i>	76
3.2.2 <i>Sega Enters. Ltd. v. Accolade, Inc. (1992)</i>	78
3.2.3 <i>Brooktree Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc. (1993)</i>	80
3.2.4 <i>Sony Computer Entm't, Inc. v. Connectix Corp. (2000)</i>	84
3.3 CONCLUSÕES SOBRE O SISTEMA DE PROTEÇÃO A TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA	87
4 O CASO DO BRASIL	92
4.1 OS SEMICONDUTORES NO BRASIL	92
4.1.1 Surgimento das atividades de pesquisas brasileiras em semicondutores	92
4.1.2 Desenvolvimento da indústria brasileira de semicondutores	94
4.2 A TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO NO BRASIL- POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O FOMENTO DA INDÚSTRIA DE SEMICONDUTORES.	96
4.2.1 A criação da legislação da proteção à topografia de circuito integrado.	99
4.2.2 A Proteção a Topografia de Circuito Integrado criada pela Lei 11.484/2007.	101
4.3 O CASO DA CEITEC S.A.	121
4.3.1 Questões surgidas no depósito dos pedidos de registro de topografia de circuito integrado pela CEITEC S.A.	124
4.4 JURISPRUDÊNCIA NACIONAL	132
4.4.1 Agravo Interno no. 70018574517 – TJRS (2007)	133
4.4.2 Apelação Cível no. 9175910-49.2004.8.26.0000 – TJSP (2011)	135
4.4.3 Apelação Cível nº. 7005079551 – TJRS (2013)	141
4.4.4 Embargos de Declaração na Apelação Cível de nº. 0183261-82.2008.8.19.0001 – TJRJ (2013)	144
4.4.5 Apelação Cível nº 0149214-47.2009.8.26.0100 – TJSP (2014)	147
4.4.6 Conclusões sobre a jurisprudência nacional analisada	148
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS, RESULTADOS E RECOMENDAÇÕES	151

REFERÊNCIAS	157
APÊNDICE 1 – RESULTADOS DA PESQUISA	163
ANEXO A1 - ATARI GAMES CORP. V. NINTENDO OF AMERICA INC.....	171
ANEXO A2 - SEGA ENTERS. LTD. V. ACCOLADE, INC.	183
ANEXO A3 - BROOKTREE CORP. V. ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	201
ANEXO A4 - SONY COMPUTER ENTMT, INC. V. CONNECTIX CORP.	208
ANEXO B1 – USPTO MAIL	220
ANEXO B2 – CANADIAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE REPLY	223
ANEXO C1 – RESOLUÇÃO Nº 187/2008	224
ANEXO C2 – INSTRUÇÃO NORMATIVA IN Nº 273/2011.....	235
ANEXO C3 – INSTRUÇÃO NORMATIVA IN Nº 10/2013.....	245
ANEXO C4 – FORMULÁRIO – MODELO I.....	255
ANEXO D1 – GUIA INPI.....	259
ANEXO D2 – GUIA SIGILO	261
ANEXO E1 – COPIA DA TABELA DE TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO PUBLICADA PELO INPI	263
ANEXO E2 - CÓPIA DA PRIMEIRA TABELA DE TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO PUBLICADA PELO INPI	265
ANEXO F1 – AGRAVO INTERNO Nº 70018574517 – TJRS (2007)	268
ANEXO F2 – APELAÇÃO CÍVEL NO. 9175910-49.2004.8.26.0000 – TJSP (2011).....	280
ANEXO F3 – APELAÇÃO CÍVEL NO. 70050795517 – TJRS (2013).....	291

ANEXO F4 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL DE NO. 0183261-82.2008.8.19.0001 – TJRJ (2013).....321

ANEXO F5 – APELAÇÃO CÍVEL NO. 0149214-47.2009.8.26.0100 – TJSP (2014).....326

1 INTRODUÇÃO

Semicondutores são elementos ou compostos (silício, germânio, selênio, gálio, arsenieto, etc.) que apresentam capacidade condutiva muito menor que os condutores, cuja condutividade é possibilitada pelo movimento dos elétrons livres, podendo atuar como condutores em determinadas situações e como isolantes em outras. Isso porque semicondutores possuem em sua estrutura atômica um “buraco” no agrupamento externo de elétrons, podendo ter essa propriedade aumentada ou diminuída adicionando impurezas ao material, num processo denominado “dopagem”³.

Em razão destas propriedades singulares, condutivas ou isolantes, os semicondutores podem desempenhar muitas tarefas como componentes ativos em circuitos elétricos, modulando, retificando e amplificando sinais elétricos, manipulando assim as informações traduzidas em impulsos elétricos, com base numa lógica binária⁴.

Os semicondutores correspondem ao material que mais revolucionou a sociedade no século 20 e 21, vivemos hoje a era do silício, dado seu uso em praticamente todas as nossas atividades. O desenvolvimento da eletrônica evoluiu na primeira metade do século 20, com o uso do dispositivo chamado válvula eletrônica. O primeiro computador eletrônico (Eniac), de 1946, nos EUA, foi construído com válvulas eletrônicas. No final de 1947 foi demonstrado o primeiro transistor, substituto da válvula, feito em semicondutor. Desde então presenciamos uma forte evolução nas tecnologias de semicondutores, passando de dispositivo discretos para o circuito integrado, também chamado de “*chip*”, a partir de 1960⁵.

³ Dosi, G. *Mudança técnica e transformação industrial: a teoria e uma aplicação à indústria dos semicondutores*. Editora Unicamp, 2006. p. 54.

⁴ DOSI. 2006. p. 55

⁵ DOSI. 2006. p. 61

O *chip* contém um número crescente de transistores, seguindo uma lei empírica e econômica, chamada Lei de Moore⁶, que prevê um crescimento de 100% no número de *transistors* num *chip* a cada ano. Em 2010 a escala é de alguns bilhões de *transistors* por *chip*. Esta é resultado de inovações em 3 aspectos: i) redução nas dimensões das estruturas dos dispositivos; ii) aumento da área do *chip*; iii) aumento da eficiência do empacotamento⁷.

O circuito integrado, conhecido também por “*microchip*” ou “*chip*” é fabricado a partir de um material semicondutor, normalmente o silício, folheados em lâminas de 8 ou 12 camadas. Cada uma destas camadas tem um desenho, uma topografia tridimensional diferente, formando um circuito eletrônico completo, que funciona com transistores, resistências e suas interconexões, para armazenar dados em sua memória RAM⁸, ou como processadores, realizando funções lógicas e matemáticas. Já a Topografia de Circuito Integrado (TCI) é o desenho tridimensional das diversas camadas que compõe o circuito integrado, chamadas de “máscaras”⁹.

Por todas essas capacidades, os semicondutores foram elementos-chave em inúmeras inovações tecnológicas, nos anos 1950 o rádio de pilha; no anos 1960, a calculadora de mão e computador de 3ª geração (IBM360); nos anos 1970, *microprocessador* e *microcontrolador*; nos anos 1980, o PC, jogos eletrônicos, DSP (processamento digital de sinais); nos anos 1990, o telefone celular, a câmera digital, a internet DPD (digital pixel display); e nos anos 2000, a TV digital e 3D, MP3, *ipod*, *e-book readers*, *ipad* e a revolução no atendimento médico (*Healthcare*

⁶ Gordon Moore foi um dos fundadores da Intel em 1965. Ele predisse que o número de transistores em um CI cresceria 2¹⁶ em 16 anos, o que realmente aconteceu de 1959 a 1975. Mudanças na tecnologia levaram a mudanças na lei, de forma que desde meados dos anos de 1990 acredita-se que o número de transistores em uma mesma área de silício dobra a cada dois anos. Isso equivale a uma redução nas dimensões dos componentes de aproximadamente 70%.

⁷ DOSI. 2006. p. 48.

⁸ *Random Access Memory*, é um tipo de memória que permite a leitura e a escrita, utilizada como memória primária em sistemas eletrônicos digitais.

⁹ DOSI. 2006. p. 57.

revolution). Além destas aplicações existem outras, como na agricultura de precisão, alimentos, RFID, transformação de materiais, energia, transporte, nanotecnologia, saúde, medicamentos, robótica, entre outros¹⁰.

Freeman e Soete (2008), ao descreverem o crescimento desta tecnologia na sociedade atual, pontuam:

A convergência das tecnologias dos computadores e das telecomunicações tem levado a um uso crescente do termo “tecnologia da informação e das telecomunicações (TIC)” para descrever esta transformação. Suas aplicações são tão amplas que já se tornou comum falar em uma “sociedade da informação” ou, mais recentemente, com a expansão da Internet ligando milhares de computadores ao redor do mundo, de uma sociedade “on-line”¹¹.

Os circuitos integrados são utilizados para uma gama enorme de serviços e facilidades, podemos citar como exemplo os conhecidos computadores e celulares, que utilizam os “*chips*” para memória e como processadores, a gestão de inventário, controle de ativos, autenticação, identificação animal, identificação e rastreamento, detecção e memória de temperatura ou violação de invólucro, etc. As possibilidades de uso dos *chips* aumentaram com a transmissão de dados via RFID (*radio frequency identification* – identificação por radiofrequência) e a “internet das coisas”, conceito pelo qual os objetos se comunicam através dos *chips* nele inseridos, trazendo informações que desencadeiam interações em outros objetos, fazendo com que os objetos se comuniquem e interajam¹².

O Brasil é um grande consumidor desta tecnologia, no entanto, os registros de topografia de circuitos integrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ainda são escassos, apesar da crescente necessidade da *microeletrônica*, pela “miniaturização” dos

¹⁰ BNDES SETORIAL 31, p. 5-48, de Regina Maria Vinhais Gutierrez
Data: 03/2010. Disponível em 21/12/2013:
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/GaleriaS.A.rquivos/conhecimento/bnset/set3101.pdf

¹¹ FREEMAN, C.; SOETE, L. **A economia da inovação industrial**. Campinas: UNICAMP, 2008. p. 281.

¹² DOSI. 2006. p. 41

instrumentos de acesso a informação, que exigem novos modelos de circuitos eletrônicos cada vez menores e com maior capacidade de armazenamento e leitura¹³.

A fabricação de semicondutores, ou *chips* no Brasil ainda é inexpressiva, pela falta de tecnologia neste setor, deixando um buraco na balança comercial do país. Já foram criados programas de incentivo a criação de circuitos integrados¹⁴, mas a fabricação ainda é incipiente. Utilizando o exemplo de outras nações, como a China e Coréia, o Brasil pode se beneficiar da tecnologia já criada através da engenharia reversa, saltando mais rapidamente do patamar atual para outro mais inovador¹⁵.

Esta pesquisa abrangerá desde o conceito de topografia de circuito integrado, a legislação que a regulamenta, o panorama legislativo internacional, o funcionamento da proteção deste ativo nos Estados Unidos da América, o nascimento da proteção no Brasil, como funciona esta proteção no país e casos concretos de depósito de topografia no INPI.

¹³ Fonte Tabela de Topografias de Circuito Integrado depositadas no INPI. Aceso em 29/07/2016.

Fonte: site INPI: file:///UserS.A.dmin/Downloads/copy2_of_Topografia_cadastro_Portal.pdf

¹⁴ Foi lançado em 2002 o Programa Nacional de *Microeletrônica*¹⁴, focado nas *Design Houses* (DH) para projetos de circuitos integrados. O **Programa Nacional de Microeletrônica-Design**, pelo Comitê da Área de Tecnologia da Informação (CATI), conforme Resolução nº 108, de 6.12.2002, publicada no Diário Oficial da União de 11.12.2002. O Programa Nacional de *Microeletrônica* tinha como objetivo:

- a) Ampliar a capacitação de recursos humanos na área de projetos de circuitos integrados (CI), visando atender às necessidades de empresas de *design* e instituições de ensino e pesquisa.
- b) Atrair para o Brasil atividades de *design* desenvolvidas internacionalmente por empresas do setor de TIC (INTEL, AMD, Ericsson, NEC, Nokia, Bosch, Siemens, etc.).
- c) Atrair para o Brasil empresas internacionais independentes, especializadas em *design*.
- d) Estimular a formação de *design-houses* brasileiras e/ou atividades de projeto de CI em empresas brasileiras de TIC.
- e) Estimular o desenvolvimento da engenharia de produto de bens finais no Brasil, com foco em sistemas do complexo eletrônico.
- f) Estimular o desenvolvimento de ferramentas de CAD eletrônico por *software houses* no Brasil.
- g) Criar sinergias e economias externas para centros de *design* através da criação de centros tecnológicos dotados de infraestrutura avançada de telecomunicações, *software* especializado, estações de trabalho e bibliotecas de uso compartilhado.
- h) Aumento da competitividade da indústria nacional, em vários setores da economia, através do desenvolvimento de produtos diferenciados e maior agregação de valor.

¹⁵ BNDES SETORIAL nº 41 Mar. 2015. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1995-. Semestral. ISSN 1414-9230. Disponível em https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/4281/4/BS%2041_mar_atualizado_p.pdf. Acesso em 20/02/2016.

Cabe ressaltar como resultados mais relevantes da pesquisa a publicação pelo INPI da relação dos pedidos de Topografia de Circuito Integrado depositadas no Brasil e a recomendação de sigilo deste registro, de acordo com a interpretação dada as normas vigentes e os casos da legislação e jurisprudência americanos.

1.1 OBJETIVO

O Objetivo da presente dissertação de mestrado é estudar a legislação sobre Topografia de Circuito Integrado no Brasil e no mundo, abordando as principais normas que deram origem a legislação nacional, procurando entender e interpretar seus dispositivos para entender o limite e o escopo da proteção de Topografia de Circuito Integrado no Brasil.

1.1.1 Objetivo geral

O problema que originou a pesquisa foi de ordem prática, uma solicitação da empresa CEITEC S.A.¹⁶ para que o departamento jurídico realizasse o estudo do registro de Topografia de Circuito Integrado, apontasse seus benefícios para a empresa e as implicações legais, bem como custo benefício do registro do ativo.

¹⁶A CEITEC S.A. é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) que atua no segmento de semicondutores desenvolvendo soluções para identificação automática (RFID e smartcards) e para aplicações específicas (ASICs). A empresa projeta, fabrica e comercializa circuitos integrados para aplicações como identificação de animais, medicamentos, hemoderivados, pessoas e veículos, além de autenticação, gestão de inventário, controle de ativos, entre outras. Localizada em Porto Alegre, a CEITEC S.A. desempenha o papel estratégico no desenvolvimento da indústria de *microeletrônica* do Brasil. O site da empresa é: <http://www.ceitec-sa.com/SitePages/home.aspx>. Abordaremos mais sobre a empresa no capítulo 3.

Visando responder todas as dúvidas geradas pela empresa titular da Topografia e também por seus criadores, bem como buscando esclarecer pontos obscuros na prática, ainda não claramente regulados na legislação nacional, foi tecida a presente dissertação de mestrado.

Para responder as questões da pesquisa, o objetivo geral da dissertação consiste em estudar conceito de Topografia de Circuito Integrado e a legislação internacional que conceitua e protege este ativo, para, a partir deste exame, realizar uma análise comparativa entre a legislação e a prática do registro no país pioneiro nesta proteção, os Estados Unidos da América e o Brasil, para, ao final, sugerir alguma melhoria ou adequação na legislação ou prática nacional.

1.1.2 Objetivos específicos

Facilitando a compreensão e organização, desmembramos o objetivo geral nos seguintes objetivos específicos relacionados:

- a) analisar o conceito de topografia de circuito integrado, sua definição legal e teórica;
- b) estudar a exegese da proteção legal à topografia de circuito integrado e suas principais normas na legislação internacional;
- c) abordar conceitos chave para o entendimento da proteção à topografia de circuito integrado;
- d) tratar sobre a legislação americana, a prática sobre o depósito do ativo e sua jurisprudência sobre topografia de circuito integrado;
- e) estudo do caso dos semicondutores no Brasil, abrangendo as políticas públicas para surgimento e fortalecimento da indústria, que originaram a criação da legislação nacional;

- f) apresentar o caso CEITEC S.A. e as questões trazidas neste estudo de caso; e
- g) analisar a jurisprudência nacional sobre topografia de circuito integrado para conhecer a posição dos tribunais nacionais sobre o assunto, contribuindo com sugestões de esclarecimento de questões controversas.

Atingindo cada um destes objetivos específicos poderemos reunir material suficiente para chegar ao objetivo geral e responder à questão da pesquisa.

1.2 JUSTIFICATIVA

No artigo *Microeletrônica: qual é ambição do Brasil*”, da publicação BNDES Setorial, de maio de 2015, os autores introduzem a reflexão:

A importância da eletrônica é cada vez mais percebida no cotidiano de empresas, governos e pessoas. Dos brinquedos infantis a aviões e carros não tripulados, passando pela automação do agronegócio, indústria e serviços, os componentes semicondutores estão no coração da Revolução da Informação, agregando parcelas cada vez maiores das funcionalidades e do custo a esses bens. Tal como diversos países desenvolvidos e em desenvolvimento, o Brasil definiu as bases de sua estratégia e tornou a posicionar o setor como prioritário desde o início da década de 2000. (...) Como uma indústria dependente de incentivos e com longo prazo de maturação, é de suma importância que o governo redobre o compromisso com uma agenda de longo prazo, criando condições para que esses embriões floresçam e para que o Brasil seja um destino competitivo para novos investimentos. Para tanto, há necessidade de implementar um conjunto amplo e coordenado de medidas, centradas em ações para formação de pessoal, financiamento, incentivo à inovação, desenvolvimento de mercado local, logística, entre outros. O esforço do governo para a gestão dessas iniciativas é fundamental, com identificação de interlocutores de alto nível e priorização efetiva na implementação das medidas já percebidas¹⁷.

A CEITEC S.A. – Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada é um destes esforços governamentais para germinar a indústria de semicondutores no Brasil. Com uma

¹⁷BNDES SETORIAL. **Biblioteca Digital**. n. 41, mar. 2015. Disponível em: <<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/4281>>. p. 344. Acesso em: 23 jul. 2015.

*Design House*¹⁸ ativa e produção acelerada de Topografias de Circuito Integrado a Procuradoria e Consultoria Jurídica da empresa foi encarregada de proteger esta propriedade industrial.

Pesquisando sobre o funcionamento do registro na legislação brasileira e como se dá o seu depósito no INPI, a Procuradoria e Consultoria Jurídica da empresa se deparou com alguns obstáculos, que serviram para a redação da presente dissertação, e, ao longo deste curso de mestrado profissional, a fizeram mudar de rumo a escrita deste trabalho.

Questões como o sigilo da topografia depositada, os limites da permissão de engenharia reversa e até mesmo a falta de informações sobre o que já está depositado, para servir de parâmetro ao estado da técnica, quase levaram a empresa a desistir do pedido de registro.

Finalmente, no ano de 2016, o INPI publicou uma relação dos pedidos de registro de Topografia de Circuito Integrado e a CEITEC S.A. depositou 05 pedidos de registro.

1.3 METODOLOGIA

Definidos os objetivos do trabalho, é necessário delinear o roteiro do estudo a partir da caracterização do tipo de pesquisa e da descrição das etapas, técnicas e ferramentas utilizadas para viabilizar a solução das questões apresentadas.

A pesquisa foi realizada por meio de dois métodos de observação. O primeiro, observação indireta que consistiu em um levantamento bibliográfico. O segundo, a observação direta, concretizou-se através de um estudo de caso. Inicialmente, foi realizado um levantamento referencial teórico sobre as legislações de que regulamentam a Topografia de Circuito Integrado, seu arcabouço legal no Brasil e a origem destas normas a partir das

¹⁸ No Capítulo 2 o conceito de *Design House* será aprofundado, nestas é onde se projetam o esquemático elétrico do *chip* e seu desenho do circuito a ser aplicado no silício. As *Design Houses* também são conhecidas como *fabless*, por não terem estruturas fabris.

legislações mundiais. Após foi realizada pesquisa jurisprudencial nos Estados Unidos e no Brasil sobre o tema.

O estudo de caso foi decorrente da experiência prática da Procuradoria e Consultoria Jurídica da empresa CEITEC S.A. no depósito de 5 Topografias de Circuito Integrado no INPI. Foram relatados os problemas e as dúvidas encontradas durante o processo e de que forma foram solucionadas, ou não, contribuindo a dissertação e as conclusões a que se pretende chegar.

O presente trabalho possui intensa carga jurídica, sendo que as pesquisas utilizadas foram de fontes imediatas de interesse jurídico (internet e periódicos) e fontes imediatas jurídico-formais de pesquisa (legislação, doutrina legal, jurisprudências)¹⁹.

Quanto a classificação da pesquisa jurídica a mesma pode ser enquadrada como científica dogmática, pois não se limita a descrever fenômenos, mas sugerir interpretações e parâmetros a partir da comparação das normas existentes e jurisprudência colacionada.

1.4 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO

A proposta desta dissertação de mestrado profissional é a análise do exclusivo da Topografia de Circuito Integrado, os aspectos legais e práticos da proteção concedida pelo INPI, bem como seus requisitos legais para proteção de acordo com as normas internacionais sobre este ativo.

¹⁹UNIMAR. **Manual de metodologia da pesquisa jurídico científica**. Disponível em: http://www.unimar.br/cusos/posgraduacao/strictosensu/manual_direito-unimar.pdf>. Acesso em: 04 jun. 2015. p. 11.

Para trilhar este caminho iniciaremos dissecando a topografia de circuito integrado, abordando conceito técnico e legal, história e relevância para o desenvolvimento tecnológico, as principais normas internacionais de proteção a este ativo.

Serão abordados alguns conceitos necessários a esta compreensão, como o de cópia servil, engenharia reversa e “*fair use*”, para que possamos completar a visão teórica necessária às conclusões buscadas.

A legislação americana será visitada e o sistema de proteção à topografia de circuito integrado no *United States Copyright Office*²⁰. Além da legislação americana, a jurisprudência americana sobre o assunto será abordada para melhor interpretar a aplicação legislativa.

Especificamente sobre o caso Brasil, será analisada a história dos semicondutores no país, desde o surgimento da pesquisa até o desenvolvimento da indústria brasileira de semicondutores, para que se possa compreender a necessidade das políticas públicas para o fomento deste setor e a criação da Lei nº 11.484 de 2007²¹.

Serão examinadas a relevância e a efetividade da proteção legal deferida pelo Capítulo III da Lei nº 11.484/2007²² a Topografia de Circuito Integrado, pelo seu formato “*sui generis*” conferido em razão das especificidades dos semicondutores e a utilização deste tipo de proteção no Brasil, pelos *players* do setor.

Será exibido o caso específico da empresa pública Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada – CEITEC S.A. e as questões surgidas a partir da decisão da empresa de

²⁰ O site do *United States Copyright Office* é: <https://www.uspto.gov/>

²¹ BRASIL. **Lei nº 11.484 de 31 de maio de 2007**. Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. Brasília, 2007. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/11484.htm>. Acesso em: 09 dez. 2016.

²² Ibid, loc. cit.

registrar algumas topografias de circuito integrado no INPI, que geraram um interessante material a esta pesquisa.

Para finalizar o entendimento do caso Brasil, será apresentada uma pesquisa de jurisprudência nas bases nacionais, buscando compreender como esta proteção está sendo tratada na nossa jurisprudência.

O último capítulo, a partir do referencial teórico trazido nos capítulos anteriores, trará a conclusão sobre a efetividade de proteção do ativo analisado, com a abordagem específica no caso do Brasil, onde a situação do ativo hoje não é clara, conforme se verificou na abordagem do caso CEITEC S.A., no registro de cinco Topografias de Circuito Integrado, interpretando e contribuindo com sugestões de alteração na legislação nacional, de acordo com o panorama analisado.

A presente dissertação aspira contribuir para sanar as dúvidas ainda pendentes sobre o Registro de Topografia de Circuito Integrado, apontando as maiores dificuldades encontradas e sugerindo possíveis soluções, de acordo com a legislação sobre o tema, que atendam tanto titulares da criação, quanto o Estado, que visa fomentar e proteger esta propriedade industrial *sui generis*.

2 TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO

Nesta introdução busca-se conceituar importantes preceitos para a compreensão deste estudo, além de pontuar a base legal existente da proteção à Topografia de Circuito Integrado, especialmente no Brasil e nos Estados Unidos da América.

2.1 CONCEITOS E IMPORTÂNCIA DO CIRCUITO INTEGRADO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Impossível imaginar a vida no cenário atual sem os equipamentos eletrônicos que nos cercam e as facilidades que nos proporcionam, falar sem estar presente e sem necessitar de uma linha, acessar a internet de dispositivos móveis, receber notícias sobre trânsito, tempo e outras utilidades em tempo real e em qualquer lugar, comprar sem dinheiro físico no bolso, apenas pela transmissão de dados. Celulares, computadores, televisores, cartões de crédito, etc., todos estes instrumentos mágicos que tornam nossa vida mais ágil e fácil, estas são algumas das benesses eletrônicas possíveis graças a pequenos dispositivos que são chamados de “*chip*”, *microchip*, circuito integrado ou ainda semicondutores.

São estas partes tão pequenas que dão vida a estes dispositivos eletrônicos, integrando memória RAM, ou como processadores que realizam funções lógicas e matemáticas. Fabricados a partir de um material semicondutor, geralmente o silício, em lâminas de 8 ou 12 polegadas de diâmetro. Mais de 50 camadas são processadas e cada uma delas possui um desenho, uma topografia tridimensional diferente, que se interconectam para formar um circuito eletrônico completo.

A Figura 1 ilustra as diversas camadas de um circuito integrado, nas quais processos físicos e químicos modificam substrato e depositam novos filmes a cada camada. A dopagem

muda a condutividade de certas áreas, fazendo com que a interconexão dos diferentes dispositivos seja feita por níveis de metais depositados e gravados sobre o substrato.

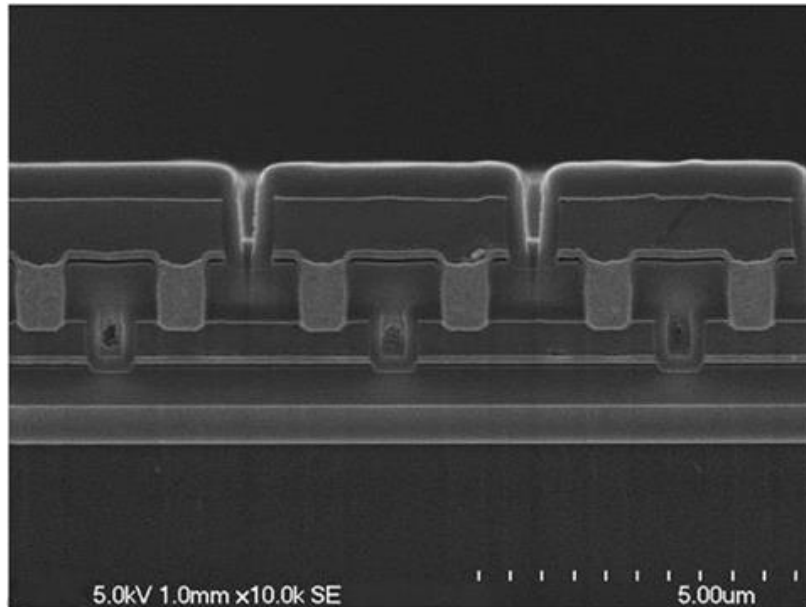


Figura 1 - Seção de corte de um *chip* observado por *microscopia eletrônica*, evidenciando a interligação de suas camadas metálicas
Fonte: CEITEC S.A.²³

Cada camada deste circuito eletrônico é minuciosamente construída para funcionar e se conectar com a próxima, alcançando a funcionalidade almejada, no menor espaço possível dentro da lâmina de silício em formato de disco (*wafer*) onde será impressa. Cada *wafer* pode ser composto de centenas ou milhares de *chips*, dependendo de seu tamanho. Sequências como a demonstrada no ciclo básico do esquemático abaixo, podem ocorrer repetidas vezes durante o processamento de um circuito integrado.

²³ Foto tirada por Ricardo Cunha na Fábrica da CEITEC S.A. em 15 jul. 2016.

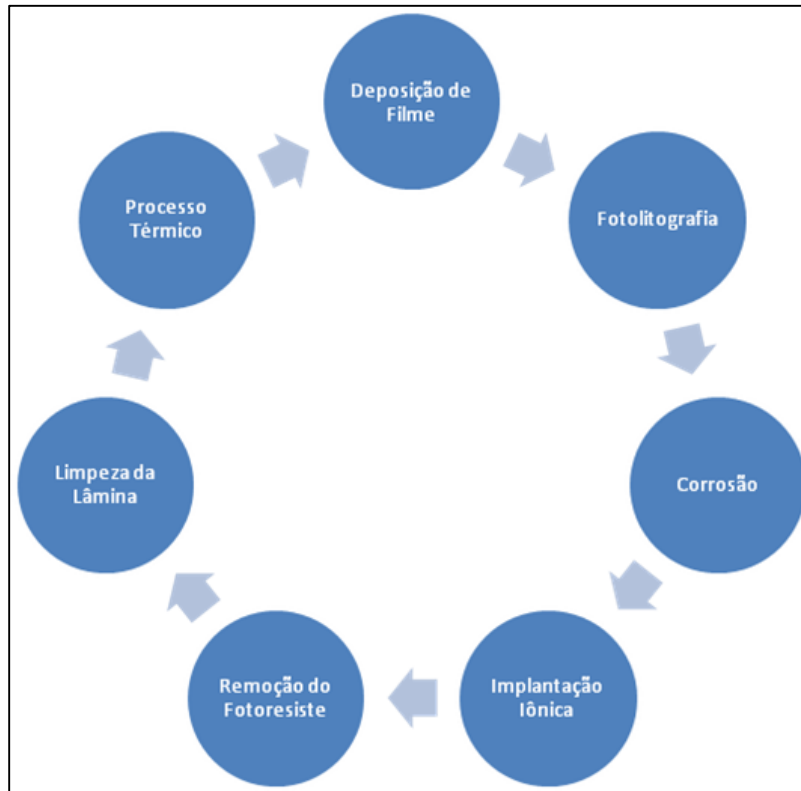


Figura 2 - Fluxo simplificado do processo produtivo de um Circuito Integrado, evidenciando a formação de diversas camadas de um *chip*
Fonte: CEITEC S.A.²⁴

O desenho elaborado (Figura 2) para integrar as camadas do *chip*, armazenando itens como memória RAM, bateria, dentre outros, chama-se Topografia de Circuito Integrado. Esta topografia do circuito é impressa no *wafer* através de máscaras, feitas sob medida para cada desenho e camada de cada *chip*.

²⁴ Foto tirada por Ricardo Cunha na Fábrica da CEITEC S.A. em 15 jul. 2016.

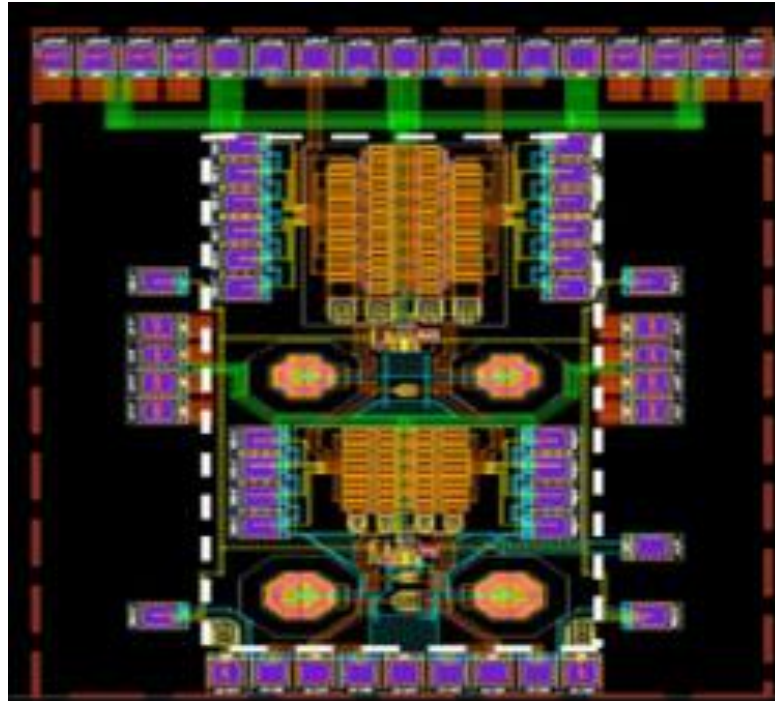


Figura 3 - *Design and layout of analog, mixed-signal, digital, and RF electronic circuits*

Fonte: GIOUS UFPR.²⁵

O resultado final é um *wafer* de silício com milhões ou milhares de *chips* impressos, conforme a Figura 4.

²⁵ UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR. IC Design - Research Lines. **GIOS UFPR**. Curitiba: Departamento de Engenharia Elétrica, 2016. Disponível em: <<http://en-gics-ufpr.weebly.com/ic-design.html>>. Acesso em: 08 jul. 2016.

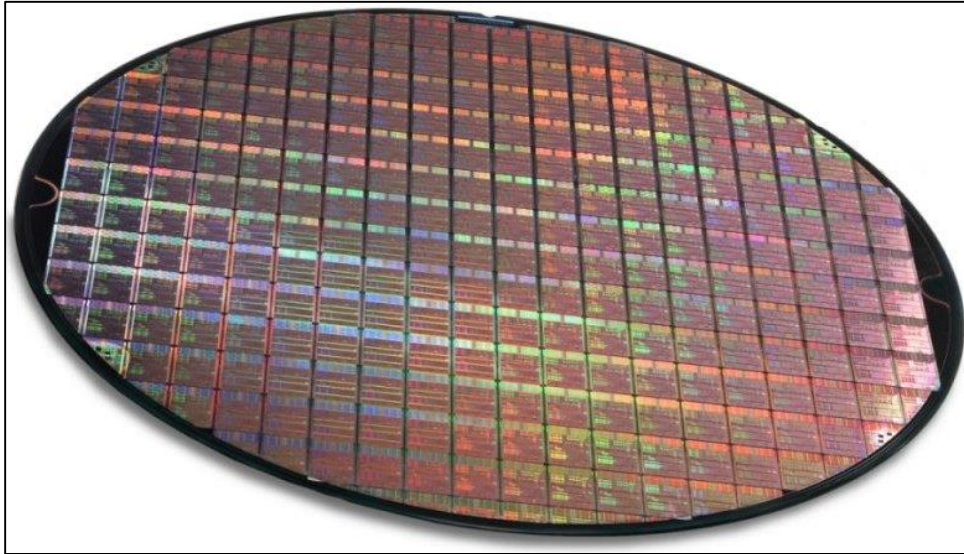


Figura 4 - Wafer de silício

Fonte: Google images²⁶

A estrutura da cadeia produtiva da indústria de semicondutores é basicamente constituída de três etapas: projeto, fabricação e encapsulamento/teste²⁷.

As empresas que realizam os projetos dos *chips*, planejando suas camadas e topografias, são denominadas *Design Houses*, nestas é onde se projetam o esquemático elétrico do *chip* e seu desenho do circuito a ser aplicado no silício. As *Design Houses* também são conhecidas como *fabless*, por não terem estruturas fabris²⁸.

Já a fabricação é realizada pelas *foundries*, que a partir de processos operacionais fotográficos, físicos e químicos de altíssima complexidade – que podem consistir de 300 processos individuais de produção – em um tempo de processamento (*lead time*) de 6 a 8

²⁶ Disponível em: <https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&site=img&tbm=isch&source=hp&biw=1271&bih=2193&q=diversas+camadas+de+um+circuito+integrado&gs_l=img.3...1533.1533.0.2402.1.1.0.0.0.105.105.0j1.1.0....0...1ac.1.64.img..0.0.0.Ua4S2XBStA#hl=pt-BR&tbm=isch&q=wafer+camadas+dopagem&imgsrc=zf_i3MsbkQR0PM%3a>. Acesso em: 23 maio. 2016.

²⁷ OLIVEIRA, M.; OLIVA, F. A avaliação da importância estratégica e econômica da instalação de uma fábrica de *chips* no Brasil. **Série de Working Papers**, v. 3, n. 16, p. 14, 2015. Disponível em: <www.ead.fea.usp.br/wpapers>. Acesso em: 06 ago. 2015.

²⁸ BNDES SETORIAL. **Biblioteca Digital**. n. 41, mar. 2015. Disponível em: <<https://web.bnades.gov.br/bib/jspui/handle/1408/4281>>. p. 354. Acesso em: 23 jul. 2015.

semanas²⁹. Os *chips* são distribuídos no *wafer* para serem refinados e cortados individualmente. Esta etapa é conhecida como *Front End*.

Essas empresas são dedicadas à fabricação de circuitos integrados. Uma fábrica de semicondutores de última geração, que usa as tecnologias do estado da arte, custa em torno de US\$ 5 bilhões. O investimento é tão vultoso que existem apenas três ou quatro empresas gigantes³⁰, segundo a Avaliação das Estratégias de Negócios das Empresas de Projeto de Circuitos Integrados do Programa CI-Brasil, realizado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI, em 2014, que assinala ainda:

Ressalta-se a complexidade de operação de uma fábrica de semicondutores, exigindo padrões altíssimos de qualidade, incluindo mão de obra especializada. Não bastam engenheiros e técnicos de alto nível acadêmico e profissional, ou especialistas acostumados a trabalhar em países desenvolvidos, com a cadeia de suprimento e o apoio técnico ao alcance das mãos e prazos azeitados. É necessário, também, operários com qualificação elevada. O processo fabril envolve química fina, mecânica fina, nanotecnologia, engenharia de materiais, representando um salto tecnológico importante. As foundries só se viabilizam com quantidades maciças de recursos financeiros e o poder público precisa fazer a sua parte, contribuindo com recursos para viabilizar a iniciativa³¹.

A fase final compreende teste, refinamento, corte e encapsulamento, chamada de fase de *Back-End*, onde a empresa é responsável pela retirada do *chip* do *wafer*, realização de testes e montagem em um encapsulamento de proteção.

A explanação desta complexa e refinada cadeia produtiva é relevante para que se tenha uma visão mais clara da indústria e do valor das topografias de circuito integrado, para que se compreenda a importância desta propriedade intelectual.

²⁹ WANG, W.; RIVERA, D. E.; KEMPF, K. G. Model predictive control strategies for supply chain management in semiconductor manufacturing. *International Journal of Production Economics*, v. 107, p. 56-77, 2007.

³⁰ De acordo com o Boletim BNDES Setorial os principais players deste setor são Texas Instruments, Analog Devices, ON Semiconductor, Infineon, STMicroelectronics e Bosch. BNDES SETORIAL. **Biblioteca Digital**. n. 41, mar. 2015. Disponível em: <<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/4281>>. Acesso em: 23 de julho de 2015. p. 351.

³¹ AGENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – ABDI. **Avaliação Das estratégias de negócios das empresas de projeto de circuitos integrados do Programa CI-Brasil**. 2014. p. 26. Disponível em: <<http://www.abdi.com.br/Estudo/Vers%C3%A3o%20Final%20Estudo%20Softex%20Dez-14.pdf>>. Acesso em: 12 ago. 2015.

O Quadro 1 demonstra os principais eventos na indústria mundial de semicondutores.

MARCOS INICIAIS DA INDÚSTRIA MUNDIAL DE SEMICONDUCTORES

- 1947: Transistor bipolar (BARDEEN e BRATTAIN, BELL LABS dos EUA)
- **1952:** Por US\$ 25.000,00, empresas como **TEXAS INSTRUMENTS** (EUA) e **SONY** (na época com outro nome; Japão), compraram da **BELL LABS** a licença para aprender e usar a tecnologia de fabricação de transistores; a tecnologia foi transferida através de um *workshop*
- **SONY** foi a primeira empresa a fabricar um rádio totalmente transistorizado e comercializá-lo em escala, criando assim o mercado de consumo para transistores
- 1958: Circuito integrado (J. KILBY, TEXAS INSTRUMENTS, EUA)
- 1970: Memória SRAM 256 bit (FAIRCHILD, EUA)

Quadro 1 - Marcos iniciais da indústria mundial de semicondutores

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados de Freeman e Soete (2008) e Dosi (2006).

A topografia de circuito integrado, o desenho tridimensional de cada uma das camadas (máscaras) do *chip*, unidos em suas arquitetadas funcionalidades, ganharam tremendo valor e importância para esta veloz cadeia produtiva. A propriedade industrial de sua criação tem hoje alto valor agregado, sendo decisiva para a sobrevivência desta indústria e o desenvolvimento tecnológico de nossa “sociedade *on line*” (FREEMAN e SOETE, 2008³²).

A criação de topografias de circuito integrado que tornem o *chip* menor e mais eficaz contra-ataques e engenharia reversa é a luta diária das *Design Houses* em todo o globo, tornando este conhecimento uma propriedade industrial de grande valor. A importância econômica do *chip* levou a criação de uma nova modalidade de direito, diferente de tudo o quanto então existia, da qual tratam-se os itens que seguem neste Capítulo.

2.2 DEFINIÇÃO TEÓRICA E LEGAL DA TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO

³² FREEMAN, C.; SOETE, L. **A economia da inovação industrial**. Campinas: UNICAMP, 2008. p. 281.

Segundo Stern (1986)³³, o *Semiconductor Chip Protect Act*, a definição de Topografia de Circuito Integrado (*mask work*) é:

Semiconductor *chip* products ("*chips*") are minute electronic circuits laid out in semiconductor material (e.g., silicon). A modern *microprocessor* comprised of a die, approximately 0.3 inches x 0.3 inches in size, is capable of storing as much computer circuitry as that contained in an entire room full of vacuum tube computer circuitry. The SCPA protects the layout or "topography" of these semiconductor *chip* products by protecting the "*mask work*" used to manufacture the *chip*. See SCPA §§ 902, 905, 910. A "*mask work*" is defined as: a series of related images, however fixed or encoded:

(A) having or representing the predetermined, three-dimensional pattern of metal-lic, insulating, or semiconductor material present or removed from the layers of a semiconductor *chip* product; and

(B) in which series the relation of the images to one another is that each image has the pattern of the surface of one form of the semiconductor product³⁴...

SCPA § 901(a)(2)³⁵. (Grifo nosso).

O Tratado de Washington, administrado pela *Word Intellectual Property Organization* (WIPO)³⁶, em 1989, dispôs que:

Article 2

(i)...

(ii) "layout-design (topography)" means the three-dimensional disposition, however expressed, of the elements, at least one of which is an active element, and of some or all of the interconnections of an integrated circuit, or such a three-dimensional disposition prepared for an integrated circuit intended for manufacture³⁷.

³³ STERN, R. The *Semiconductor Chip Protection Act* of 1984: The International Comity of Industrial Property Rights. **Berkeley journal of International Law**, [s.l.], v. 3, n. 2, 1986. Disponível em: <<http://scholarship.law.berkeley.edu/bjil/vol3/iss2/3>>. Acesso em: 09 maio. 2016.

³⁴ Tradução livre: Produtos semicondutores ("*chips*") são circuitos eletrônicos hora estabelecidas no material semiconductor (por exemplo, silício). Um *microprocessador* moderno composto de uma matriz, a cerca de 0,3 polegadas x 0,3 polegadas em dimensão, é capaz de armazenar tanto circuitos do computador como a contida em todo um quarto completo de circuitos do computador do tubo de vácuo. O SCPA protege a disposição ou "topografia" destes produtos de *chips* semicondutores por proteger o "trabalho de máscara" utilizado para fabricar o *chip*. Veja SCPA §§ 902, 905, 910. Uma "obra máscara" é definida como: uma série de imagens relacionadas, quer fixas ou codificadas:

(A) com ou representando o padrão predeterminado, tridimensional, isolante ou material semiconductor liga de metal, presentes ou removidos a partir das camadas de um produto de *chips* semicondutores; e

(B) em que a relação série de imagens para uma outra é que cada imagem tem o padrão da superfície de uma forma de o produto semiconductor....

SCPA § 901 (a) (2).

³⁵ STERN, R. The *Semiconductor Chip Protection Act* of 1984: The International Comity of Industrial Property Rights. **Berkeley journal of International Law**, [s.l.], v. 3, n. 2, 1986. Disponível em: <<http://scholarship.law.berkeley.edu/bjil/vol3/iss2/3>>. Acesso em: 09 maio. 2016.

³⁶ O Tratado de Washington foi adotado em 1989 e oferece proteção para apresentação gráfica (topografias) de circuitos integrados. O Tratado ainda não entrou em vigor, mas foi ratificado ou adesão por parte dos seguintes Estados: Bósnia-Herzegovina, Egito e Santa Lúcia. <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/washington/>

³⁷ Tradução livre: Artigo 2

(i)...

A definição exige um elemento ativo e que seja destinada ao fabrico mas considera cada topografia isoladamente, não apenas o conjunto.

Segundo Denis Borges Barbosa, em seu artigo de junho de 2007³⁸:

A lei americana protege o traçado original de um semicondutor, este definido como a forma intermediária ou final de qualquer produto que tenha duas ou mais capas de material metálico, isolante ou semicondutor, depositado ou de outra forma removido a partir de um pedaço de material semicondutor de acordo com um modelo pré-fabricado, destinado a cumprir uma função de circuito eletrônico³⁹.

A Comunidade Europeia, em 16 de dezembro de 1986, na Diretiva 87/54/CEE⁴⁰, em seu Capítulo Primeiro, tratando sobre as definições, o artigo 1 dispõe da seguinte forma:

1. for the purposes of this Directive:
 - (a) a 'semiconductor product' shall mean the final or an intermediate form of any product:
 - (i) consisting of a body of material which includes a layer of semiconducting material; and
 - (ii) having one or more other layers composed of conducting, insulating or semiconducting material, the layers being arranged in accordance with a predetermined three-dimensional pattern; and
 - (iii) intended to perform, exclusively or together with other functions, an electronic function;
 - (b) the 'topography' of a semiconductor product shall mean a series of related images, however fixed or encoded;
 - (i) representing the three-dimensional pattern of the layers of which a semiconductor product is composed; and
 - (ii) in which series, each image has the pattern or part of the pattern of a surface of the semiconductor product at any stage of its manufacture;
 - (c) 'commercial exploitation' means the sale, rental, leasing or any other method of commercial distribution, or an offer for these purposes. However, for the purposes of Articles 3 (4), 4 (1), 7 (1),
- (3) and (4) 'commercial exploitation' shall not include exploitation under conditions of confidentiality to the extent that no further distribution to third parties occurs, except where exploitation of a topography takes place under conditions of

(ii) "esquema de configuração (topografia)" significa que a disposição tridimensional, no entanto, expressa, dos elementos, pelo menos um dos quais é um elemento activo, e de algumas ou de todas as interligações de um circuito integrado, ou tal uma disposição tridimensional preparado para um circuito integrado destinados ao fabrico,

³⁸ Margaret Chon questionou o mestre Denis: "Is there a big semiconductor *chip* industry in Brazil? The SCPA in the U.S. is rarely used. It's an example of an unnecessary IP law."

³⁹ BARBOSA, D. **Breves comentários à Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, que introduz proteção exclusiva relativa à Topografia de Circuitos Integrados**. jun. 2007. p. 8. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/topografias.pdf>>. Acesso em: 11 mar. 2015.

⁴⁰ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. Database of Intellectual Property. Council Directive. **Integrated Circuits, Council Directive**, v. 54, n. 87, p. 1-6, dez. 1986. Disponível em: <<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/eu/eu006en.pdf>>. Acesso em: 06. fev.2016.

confidentiality required by a measure taken in conformity with Article 223 (1) (b) of the Treaty.

2. The Council acting by qualified majority on a proposal from the Commission may amend paragraph 1 (a) (i) and (ii) in order to adapt these provisions in the light of technical progress.⁴¹

No mesmo sentido do Tratado e da Diretiva da Comunidade Europeia, a lei brasileira, 11.484/2007, de 31 de maio de 2007⁴², traz um capítulo que trata da proteção a Topografia de Circuitos Integrados, considerando o todo e também cada desenho de camada isoladamente, definindo:

Art. 26. Para os fins deste Capítulo, adotam-se as seguintes definições:

I – circuito integrado significa um produto, em forma final ou intermediária, com elementos dos quais pelo menos um seja ativo e com algumas ou todas as interconexões integralmente formadas sobre uma peça de material ou em seu interior e cuja finalidade seja desempenhar uma função eletrônica;

II – topografia de circuitos integrados significa uma série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura. (Grifo nosso).

⁴¹ Tradução livre: 1. Para os efeitos da presente diretiva:

(a) por “produto semiconductor”, a final ou uma forma intermédia de qualquer produto:

(i) que consiste de um corpo de material que inclui uma camada de material semiconductor; e

(ii) com um ou mais camadas compostas de material condutor, isolante ou semiconductor, estando as camadas dispostas de acordo com um padrão tridimensional pré-determinado; e

(iii) destina-se a realizar, exclusivamente ou em conjunto com outras funções, uma função eletrônica;

(b) a “topografia” de um produto semiconductor, entende-se uma série de imagens relacionadas, quer fixas, quer codificadas;

(i) representa o padrão tridimensional das camadas de que o produto semiconductor se compõe; e

(ii) em que cada imagem tem o padrão ou a parte do padrão de uma superfície do produto semiconductor em qualquer fase do seu fabrico;

(c) “exploração comercial”, a venda, arrendamento, locação financeira ou qualquer outro método de distribuição comercial ou qualquer oferta para esse fim. No entanto, para os efeitos dos artigos 3º (4), 4 (1), 7 (1),

(3) e (4) “exploração comercial” não deve incluir a exploração em condições de confidencialidade, na medida em que nenhuma outra distribuição a terceiros ocorre, salvo exploração de uma topografia ser feita em condições de confidencialidade exigidas por uma medida tomada em conformidade com (1) (b) do artigo 223º do Tratado.

2. O Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da Comissão, pode alterar o n.º 1 (a) (i) e (ii), a fim de adaptá-las em função do progresso técnico.

⁴² BRASIL. **Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007**. Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. Brasília, 2007. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/111484.htm>. Acesso em: 09 jul. 2016.

No Capítulo 9 do *Copyright Law of the United States*⁴³, a lei Americana conceitua:

(...)

(1) a “semiconductor *chip* product” is the final or intermediate form of any product —
 (A) having two or more layers of metallic, insulating, or semiconductor material, deposited or otherwise placed on, or etched away or otherwise removed from, a piece of semiconductor material in accordance with a predetermined pattern; and
 (B) intended to perform electronic circuitry functions;

(2) a “*mask work*” is a series of related images, however fixed or encoded —

(A) having or representing the predetermined, three-dimensional pattern of metallic, insulating, or semiconductor material present or removed from the layers of a semiconductor *chip* product; and

(B) in which series the relation of the images to one another is that each image has the pattern of the surface of one form of the semiconductor *chip* product;

(3) a *mask work* is “fixed” in a semiconductor *chip* product when its embodiment in the product is sufficiently permanent or stable to permit the *mask work* to be perceived or reproduced from the product for a period of more than transitory duration;⁴⁴

(...)

A legislação brasileira não faz menção à necessidade de elemento ativo, porque não adentra na funcionalidade da topografia para fins de registro, nem mesmo da obrigatoriedade de fabricação, protege em qualquer estágio da concepção ou manufatura, independentemente de fixação.

⁴³ UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE. **Copyright Law of the United States of America and related Laws contained in Title 17 of the United States Code.** [201-]. Disponível em: <<http://copyright.gov/title17/92chap9.html>>. Acesso em: 01 abr. 2016.

⁴⁴ (1) um “produto *chip* semiconductor” é a forma final ou intermédia de qualquer produto -

(A) possuindo duas ou mais camadas de materiais metálicos, de isolamento, ou material semiconductor, depositada ou de outro modo colocada sobre, ou gravada fora ou de outro modo removida, um pedaço de material semiconductor de acordo com um padrão determinado; e

(B) destinado a desempenhar funções de circuitos eletrônicos;

(2) uma “máscara” é uma série de imagens relacionadas, quer fixas, quer codificadas -

(A) com ou representando o padrão determinado, tridimensional de materiais metálicos, de isolamento, ou material semiconductor presentes ou removidos a partir das camadas de um produto de *chips* semicondutores; e

(B) em que a relação série de imagens para uma outra é que cada imagem tem o padrão da superfície de uma forma de o produto de *chips* semicondutores;

(3) uma máscara é “fixada” em um produto de *chips* semicondutores quando a sua forma de realização em que o produto é suficientemente estável ou permanente para permitir o trabalho de máscara a ser percebidos ou reproduzido a partir do produto por um período de mais de duração transitória

Quanto ao autor da topografia, a Lei 11.484/2007⁴⁵ admite a titularidade originária, podendo a pessoa jurídica, no caso, o empregador ou a quem o criador (criadores) prestarem serviços, registrar a topografia, de acordo com o art. 27 da Lei nº 11.484:

Art. 27 da Lei nº 11.484: Art. 27. (...)

§ 3º A proteção poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do criador, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho, de prestação de serviços ou de vínculo estatutário determinar que pertença a titularidade, dispensada a legalização consular dos documentos pertinentes⁴⁶.
(...)

Este modelo de atribuição de titularidade advém da Lei do *Software*, pois assim como este, a topografia geralmente é resultado de esforço intelectual coletivo. Nos Estados Unidos o direito de pedir patente está restrito ao inventor pessoa natural ou seus sucessores. Reza o art. 4º. da Lei nº 9.609/98:

Art. 4º Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.

§ 1º Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado.

§ 2º Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço ou servidor os direitos concernentes a programa de computador gerado sem relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato de prestação de serviços ou assemelhados, do contratante de serviços ou órgão público.

§ 3º O tratamento previsto neste artigo será aplicado nos casos em que o programa de computador for desenvolvido por bolsistas, estagiários e assemelhados⁴⁷.

⁴⁵ BRASIL. **Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007**. Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. Brasília, 2007. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/111484.htm>. Acesso em: 09 jul. 2016.

⁴⁶ Idem.

⁴⁷ BRASIL. **Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998**. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País e dá outras providências. Brasília, 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9609.htm>. Acesso em: 14 jun. 2016.

Como a lei de propriedade industrial nacional, Lei nº 9.279/96, a lei de topografia brasileira é clara, em seu art. 28 e parágrafos, ao referir que a propriedade da topografia pertence unicamente ao empregador ou contratante de serviços, no caso de contratação de empregado ou prestador de serviço para o fim de desenvolver a topografia de circuito integrado. É importante que a atividade do autor seja expressamente ligada a pesquisa e desenvolvimento, ou que decorra da natureza do cargo que ocupa, utilizando ele de recursos, informações, programas, bibliotecas, ferramentas, *software*, materiais e instalações do titular.

Art. 28. Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou entidade geradora de vínculo estatutário os direitos relativos à topografia de circuito integrado desenvolvida durante a vigência de contrato de trabalho, de prestação de serviços ou de vínculo estatutário, em que a atividade criativa decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos ou quando houver utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais ou de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, contratante de serviços ou entidade geradora do vínculo.

§ 1º Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á à remuneração convencionada.

§ 2º Pertencerão exclusivamente ao empregado, prestador de serviços ou servidor público os direitos relativos à topografia de circuito integrado desenvolvida sem relação com o contrato de trabalho ou de prestação de serviços e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais ou de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, contratante de serviços ou entidade geradora de vínculo estatutário.

§ 3º O disposto neste artigo também se aplica a bolsistas, estagiários e assemelhados⁴⁸.

Considerando o custo do ferramental utilizado no desenvolvimento de uma topografia de circuito integrado, é praticamente inviável que uma pessoa física, sem utilizar-se de um laboratório ou outro meio ligado a uma pesquisa, consiga desenvolver este ativo.

Em relação ao âmbito de proteção a Lei nº 11.484/2007 confere ao titular 10 anos de proteção, contados da data de depósito ou da 1ª exploração, conforme texto do art. 35. O art. 36 traz em seus incisos os direitos de propriedade do titular da Topografia. Na sequência, o art. 37 traz os atos em que o direito do titular não alcança.

Art. 35. A proteção da topografia será concedida por 10 (dez) anos contados da data do depósito ou da 1ª (primeira) exploração, o que tiver ocorrido primeiro.

⁴⁸ Ibid, loc. cit.

Art. 36. O registro de topografia de circuito integrado confere ao seu titular o direito exclusivo de explorá-la, sendo vedado a terceiros sem o consentimento do titular:

I – reproduzir a topografia, no todo ou em parte, por qualquer meio, inclusive incorporá-la a um circuito integrado;

II – importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, uma topografia protegida ou um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida; ou

III – importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, um produto que incorpore um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida, somente na medida em que este continue a conter uma reprodução ilícita de uma topografia.

Parágrafo único. A realização de qualquer dos atos previstos neste artigo por terceiro não autorizado, entre a data do início da exploração ou do depósito do pedido de registro e a data de concessão do registro, autorizará o titular a obter, após a dita concessão, a indenização que vier a ser fixada judicialmente.

Art. 37. Os efeitos da proteção prevista no art. 36 desta Lei não se aplicam:

I – aos atos praticados por terceiros não autorizados com finalidade de análise, avaliação, ensino e pesquisa;

II – aos atos que consistam na criação ou exploração de uma topografia que resulte da análise, avaliação e pesquisa de topografia protegida, desde que a topografia resultante não seja substancialmente idêntica à protegida;

III – aos atos que consistam na importação, venda ou distribuição por outros meios, para fins comerciais ou privados, de circuitos integrados ou de produtos que os incorporem, colocados em circulação pelo titular do registro de topografia de circuito integrado respectivo ou com seu consentimento; e

IV – aos atos descritos nos incisos II e III do caput do art. 36 desta Lei, praticados ou determinados por quem não sabia, por ocasião da obtenção do circuito integrado ou do produto, ou não tinha base razoável para saber que o produto ou o circuito integrado incorpora uma topografia protegida, reproduzida ilicitamente.

§ 1º No caso do inciso IV do caput deste artigo, após devidamente notificado, o responsável pelos atos ou por sua determinação poderá efetuar tais atos com relação aos produtos ou circuitos integrados em estoque ou previamente encomendados, desde que, com relação a esses produtos ou circuitos, pague ao titular do direito a remuneração equivalente à que seria paga no caso de uma licença voluntária.

§ 2º O titular do registro de topografia de circuito integrado não poderá exercer os seus direitos em relação a uma topografia original idêntica que tiver sido criada de forma independente por um terceiro⁴⁹.

O texto da lei nacional é similar ao do Tratado de Washington⁵⁰, que em seu art. 6 regula o escopo da proteção. Contudo, no artigo na letra B do item (2) do mesmo art. 6, o Tratado explicita que a incorporação de uma topografia já existente, mesmo que protegida, em outra

⁴⁹ BRASIL. **Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007**. Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. Brasília, 2007. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11484.htm>. Acesso em: 09 jul. 2016.

⁵⁰ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. **Washington treaty on intellectual property in respect of integrated circuits**. WIPO, 1989. Disponível em: <<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/washington/>>. Acesso em: 26 ago. 2015.

topografia considerada original, não será considerada violação dos direitos da topografia integrada. Já na letra C o texto do tratado foi adaptado na legislação nacional ao art. 37, § 2º.

(2) [Acts Not Requiring the Authorization of the Holder of the Right]

(a) Notwithstanding paragraph (1), no Contracting Party shall consider unlawful the performance, without the authorization of the holder of the right, of the act of reproduction referred to in paragraph (1)(a)(i) where that act is performed by a third party for private purposes or for the sole purpose of evaluation, analysis, research or teaching.

(b) Where the third party referred to in subparagraph (a), on the basis of evaluation or analysis of the protected layout-design (topography) ("the first layout-design (topography)"), creates a layout-design (topography) complying with the requirement of originality referred to in Article 3(2) ("the second layout design (topography)"), that third party may incorporate the second layout-design (topography) in an integrated circuit or perform any of the acts referred to in paragraph (1) in respect of the second layout design (topography) without being regarded as infringing the rights of the holder of the right in the first layout-design (topography).

(c) The holder of the right may not exercise his right in respect of an identical original layout-design (topography) that was independently created by a third party⁵¹.

A Organização Mundial do Comércio (OMC), em seu "Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights⁵²", conhecido como o Tratado TRIPS, de 1994, trata em sua "SECTION 6" sobre os "LAYOUT-DESIGNS (TOPOGRAPHIES) OF INTEGRATED CIRCUITS", reconhecendo, em seu art. 35, a proteção a estes ativos, de acordo com o Tratado de Washington, excluindo apenas o item 3 do art. 6º, que trata da licença compulsória. No art. 36 TRIPS delimita o escopo da proteção, e no art. 37 expõe que atos não autorizados, após

⁵¹ Tradução livre: (2) [Atos não exigem a autorização do titular do direito]

(A) Não obstante o parágrafo (1), nenhuma parte contratante deverá considerar ilegal o desempenho, sem a autorização do titular do direito, do acto de reprodução referido no parágrafo (1) (a) (i) onde esse ato é realizada por um terceiro para fins privados ou com o único propósito de avaliação, análise, pesquisa ou de ensino.

(B) Quando o terceiro se refere a alínea (a), com base numa avaliação ou análise da topografia protegida (topografia) ("o primeiro projeto de leiaute (topografia)"), cria uma topografia (topografia) cumprindo a exigência de originalidade que se refere o artigo 3 (2) ("o segundo layoutdesign (topografia)"), esse terceiro pode incorporar o segundo projeto de leiaute (topografia) em um circuito integrado ou realizar qualquer dos actos referido no parágrafo (1) em relação à segunda layoutdesign (topografia), não sendo considerado violar os direitos do titular do direito no primeiro projeto de leiaute (topografia).

(C) O titular do direito não pode exercer o seu direito em relação a um-projeto de layout idêntico originais (topografia) que foi criado de forma independente por um terceiro.

⁵² WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. **Agreement on Trade-Related aspects of intellectual property rights**. World Trade Organization (WTO), 1994. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/text.jsp?file_id=305736>. Acesso em: 09 maio. 2016.

notificação do titular do direito, estarão sujeitos ao pagamento de *royalties*. A proteção também é conferida por 10 anos.

Article 35 - Relation to the IPIC Treaty - Members agree to provide protection to the layout-designs (topographies) of integrated circuits (referred to in this Agreement as "layout-designs") in accordance with Articles 2 through 7 (other than paragraph 3 of Article 6), Article 12 and paragraph 3 of Article 16 of the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits and, in addition, to comply with the following provisions.⁵³

Article 36 - Scope of the Protection - Subject to the provisions of paragraph 1 of Article 37, Members shall consider unlawful the following acts if performed without the authorization of the right holder: 9 importing, selling, or otherwise distributing for commercial purposes a protected layout-design, an integrated circuit in which a protected layout-design is incorporated, or an article incorporating such an integrated circuit only in so far as it continues to contain an unlawfully reproduced layout-design.⁵⁴

Article 37 – Acts Not Requiring the Authorization of the Right Holder

1. Notwithstanding Article 36, no Member shall consider unlawful the performance of any of the acts referred to in that Article in respect of an integrated circuit incorporating an unlawfully reproduced layout-design or any article incorporating such an integrated circuit where the person performing or ordering such acts did not know and had no reasonable ground to know, when acquiring the integrated circuit or article incorporating such an integrated circuit, that it incorporated an unlawfully reproduced layout-design. Members shall provide that, after the time that such person has received sufficient notice that the layout-design was unlawfully reproduced, that person may perform any of the acts with respect to the stock on hand or ordered before such time, but shall be liable to pay to the right holder a sum equivalent to a reasonable royalty such as would be payable under a freely negotiated license in respect of such a layout-design

2. The conditions set out in subparagraphs (a) through (k) of Article 31 shall apply *mutatis mutandis* in the event of any non-voluntary licensing of a layout-design or of its use by or for the government without the authorization of the right holder.⁵⁵

⁵³ Artigo 35 - Relações com o Tratado IPIC - Os membros acordam em conceder proteção aos esquemas de configuração (topografias) de circuitos integrados (referidas no presente como "topografias") em conformidade com os artigos 2 a 7 (exceto no 3 do artigo 6), o artigo 12.º e no n.º 3 do artigo 16.º do Tratado sobre propriedade intelectual em Matéria de Circuitos integrados e, além disso, para cumprir com as disposições seguintes.

⁵⁴ Artigo 36 - Alcance da proteção - Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 37.º, os Membros considerarão ilícitos os seguintes atos, se realizados sem a autorização do titular do direito: 9 importar, vender, ou distribuir para fins comerciais um layout protegida design, um circuito integrado em que uma topografia protegida está incorporada, ou um artigo que incorpore um tal circuito integrado apenas na medida em que continue a incluir um esquema de configuração reproduzido ilegalmente.

⁵⁵ Artigo 37 - Actos que não exigem a autorização do titular dos direitos

1. Não obstante o artigo 36, nenhum Membro considerar ilegal a realização de qualquer dos atos mencionados no referido artigo no que respeita a um circuito integrado que incorpora uma reprodução ilícita de topografia ou qualquer artigo que incorpore um circuito integrado dessa natureza, onde a pessoa que executa ou ordenação tais atos não sabia e não tinha motivos razoáveis para saber, quando da aquisição do circuito integrado ou do artigo que incorpore um circuito integrado dessa natureza, que incorporava um projeto de leiaute reproduzido ilegalmente. Membros devem prever que, após o momento em que essa pessoa tenha sido suficientemente informada de que a topografia foi reproduzido ilegalmente, essa pessoa pode realizar qualquer dos actos em relação ao estoque na mão ou encomendados antes desse momento, mas serão responsáveis pagar ao titular um montante equivalente a um royalty adequado, conforme seria exigível ao abrigo de uma licença livremente negociada em relação a esse projeto de leiaute

A menção da proteção a Topografia de Circuito Integrado pelo Tratado TRIPS, finalizado na Rodada do Uruguai em 1994, adotado em 15 de abril de 1994 em Marrakesh, em vigor desde 1 de janeiro, de 1995, na qual instalou-se por definitivo a OMC no plano internacional, deu validade ao texto do Tratado de Washington, até então em desuso pela não concordância com o texto referente a licença compulsória, ponto exato extraído do TRIPS. A partir de então as regras do Tratado de Washington incorporadas pelo TRIPS passaram a ser multilaterais e universais entre os 188 Estados Membros signatários⁵⁶.

2.3 ANÁLISE E EXEGESE LEGISLATIVA SOBRE A PROTEÇÃO *SUI GENERIS* E AS PRINCIPAIS NORMAS RELATIVAS À TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO

A produção comercial de dispositivos semicondutores iniciou depois da segunda guerra mundial, por volta de 1950. Desde então esta indústria apresentou taxas de crescimento impressionantes⁵⁷.

Antes da segunda guerra, Europa e Estados Unidos andavam juntos na descoberta desta tecnologia. Durante a guerra, essa posição mudou completamente e a Europa ficou para trás. No final dos anos 1950 e na década de 1960 foi estabelecida uma fronteira tecnológica definitiva nos EUA em relação ao resto do mundo, induzida pelos mecanismos de coordenação

2. As condições estabelecidas nas alíneas (a) a (k) do artigo 31 aplica-se *mutatis mutandis*, em caso de qualquer licenciamento não-voluntário de uma topografia ou de seu uso pelo ou para o Governo sem a autorização do titular do direito

⁵⁶ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. **Member states**. [201-]. Disponível em: <<http://www.wipo.int/members/en/>>. Acesso em: 06 fev. 2016.

⁵⁷ Segundo Dosi (2006), no período de 1958-76 a indústria norte-americana cresceu, em termos monetários, a uma taxa geométrica anual média de 18,5% e, em termos reais, a uma taxa de 44%, pois o preço dos semicondutores teve uma vertiginosa queda.

DOSI, G.; STIGLITZ, J. **The role of intellectual property rights in the development process, with some lessons from developed countries**: an introduction. 2006. p. 231.

e planejamento propiciados pelas políticas públicas, principalmente no setor militar, que fez emergir uma forte liderança tecnológica, alicerçada em grandes empresas, como os Bell Labs⁵⁸, fundada em 1925, com sede em Berkeley Heights, Nova Jersey, e também órgãos públicos (forças armadas), universidades e centros de pesquisa. Foi esta rápida interação que gerou novos conhecimentos técnicos e uma exploração comercial extremamente bem sucedida⁵⁹.

Já a Europa não contava com empresas de grande porte, como os Bell Labs. As empresas europeias, como a Philips⁶⁰, fundada em 15 de maio de 1891 com sede em Eindhoven, Amsterdã, (eletrônicos de consumo) e a Siemens⁶¹, fundada em 12 de outubro de 1847, com sede em Berlin, Alemanha (engenharia elétrica) não tinham o mesmo porte das americanas e entraram no mercado de semicondutores em momentos diferentes, apostando em produtos de segmentos nos quais já estavam atuando, deixando de lado as aplicações militares e os computadores, campos onde ocorreriam os maiores avanços técnicos⁶². A consequência foi uma menor quantidade de rotas e aplicações tecnológicas para os semicondutores⁶³.

Na década de 1960 a indústria europeia estava voltada para rotas tecnológicas diversas da americana, e já não se tratava de uma questão de escolha, mas de uma limitação fabril e tecnológica diferencial, o que implicaria altos custos e tempo para a reestruturação industrial. As decisões de estratégia tecnológica das empresas europeias tornaram-se restrições no futuro,

⁵⁸ Bell Telephone Laboratories ou Bell Labs era originalmente o braço de pesquisa e de desenvolvimento AT&T dos Estados Unidos, desenvolvendo uma série de tecnologias consideradas revolucionárias desde comutadores telefônicos, cabos de telefone, transístores, LEDs, lasers, a linguagem de programação C e o sistema operativo Unix.

⁵⁹ DOSI. 2006. p. 72

⁶⁰ WIKIPÉDIA. **Philips**. 2016. Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/Philips>>. Acesso em: 12 mar. 2016.

⁶¹ WIKIPÉDIA. **Siemens**. 2016. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Siemens_AG>. Acesso em: 12 mar. 2016.

⁶² O transistor de silício, o circuito integrado e o circuito integrado MOS não receberam atenção na Europa e foram exatamente estas as inovações de mais longo alcance.

DOSI, G.; STIGLITZ, J. **The role of intellectual property rights in the development process, with some lessons from developed countries**: an introduction. 2006. p. 97.

⁶³ DOSI. 2006. p.73

já as ramificações abertas pela indústria americana tornaram-se seu grande trunfo de desenvolvimento⁶⁴.

Outro fator que merece destaque nesta trajetória tecnológica é a política pública adotada pelos EUA para fomentar a indústria de semicondutores, não apenas em relação ao investimento, mas ao foco dado pelas necessidades da indústria militar que foi fator decisivo para o desenvolvimento desta tecnologia, enquanto as indústrias europeias focavam seus esforços em bens já existentes no campo civil e a imitação do que era criado no campo militar. Nos países europeus, a intervenção pública ficou totalmente ausente nos campos não-militares, resultando que no final da década de 1960 todas as indústrias europeias de semicondutores eram perdedoras na corrida dos circuitos integrados⁶⁵.

Neste mesmo período (década de 1950-1960) o Japão, assim como a Europa, limitava-se a imitação, mas em grau inferior, seguindo a mesma derrocada tecnológica. O Japão tinha pouca experiência científica e tecnológica no campo dos semicondutores e uma defasagem na capacidade tecnológica de imitação mais elevada que a Europa. O país nipônico também estava focado nas aplicações eletrônicas de consumo⁶⁶, não havia nenhum mercado militar⁶⁷.

A diferença japonesa em relação a Europa está na estratégia coordenada, adotada diante do *gap* tecnológico estabelecido pelos EUA. A indústria japonesa decidiu rapidamente acabar com a defasagem em relação à imitação, decrescendo de 3,4 anos na década de 1950, para 1,2 nos no início da década de 1960⁶⁸.

⁶⁴ DOSI. 2006. p. 82

⁶⁵ DOSI. 2006. p.94

⁶⁶ Empresas como Hitachi, Toshiba, Matsushita, Nippon, Eletric, Mitsubishi Eletric, Fujitsu e Sony

⁶⁷ DOSI. 2006. p.95

⁶⁸ DOSI. 2006. p.95

Graças as medidas adotadas⁶⁹, no final da década de 1970 a defasagem da imitação japonesa havia sido reduzida de forma impressionante e, em alguns campos havia desaparecido completamente, estando apta a concorrer com a indústria americana⁷⁰.

Nos anos de 1980, o Japão era capaz de produzir semicondutores nos mesmos níveis de densidade dos EUA e, muitas vezes, a custos inferiores e confiabilidade superior, embora em termos de aptidões associadas (*softwares*) ainda esteja com uma pequena defasagem tecnológica. No final da década de 1980, quatro dos seis maiores fabricantes de semicondutores do mundo eram empresas japonesas⁷¹.

Diante dessa rápida ascensão nipônica o Congresso Americano se propôs a criar uma forma de proteger esta tecnologia, pois os sistemas existentes não ofereciam a proteção adequada a topografia do circuito integrado.

Este novo e valioso ativo de propriedade industrial trouxe para a indústria um desafio – como proteger este produto, que necessita de muito investimento em dinheiro e horas de trabalho para ser concluído e pouquíssimo tempo para ser copiado via engenharia reversa?

Os Estados Unidos, país pioneiro na fabricação de circuitos integrados, estava sozinho na fabricação deste ativo e por muito tempo não se preocupou com a cópia. Com a incisiva

⁶⁹ A estratégia adotada pelo Japão para alavancar a indústria de semicondutores nacional contou com as seguintes medidas.

- Evitar duplicações de esforços em P&D (fator que foi muito alto na Europa) e difundir o mais rápido possível a melhor tecnologia disponível entre todas as empresas, Isso foi alcançado por meio do controle governamental da tecnologia importada e mediante a coordenação informal, mas efetiva, entre governo e empresas.
- Estímulo à concorrência interna entre as empresas nacionais para promover a agressividade tecnológica e comercial, mantendo condições estruturais favoráveis para o progresso técnico.
- O governo japonês garantiu o mercado para o ramo (embora não para cada empresa), mantendo o estrito controle não-tarifário das importações⁶⁹ e do investimento estrangeiro, vetando qualquer investimento estrangeiro com participação majoritária.
- O controle sobre a tecnologia importada. Só foram permitidos os acordos de licenciamento que contribuíssem para aumentar o nível tecnológico japonês, tornando mais rápido o processo de imitação /aperfeiçoamento.

DOSI, G.; STIGLITZ, J. **The role of intellectual property rights in the development process, with some lessons from developed countries**: an introduction. 2006.

⁷⁰ DOSI. 2006. p.94

⁷¹ NEC, Toshiba, Hitachi, Motorola, Fujitsu e Texas Instruments. FREMAN et. All, p. 322. 2008. TABELA 7.4. 2008

entrada do Japão neste negócio, que em 1986 já dominava 47% deste mercado, o cenário mudou e os EUA iniciaram a busca legislativa por proteção intelectual (BARBOSA, 2007).

O problema é que a topografia de circuito integrado demanda muito trabalho duro, mas nenhuma atividade inventiva, deste modo, impossível proteger o ativo via sistema de patentes, ele não se enquadra nos requisitos de patenteabilidade. Segundo Barbosa (2007): “Fabricar um circuito integrado exige o mesmo grau de criatividade que preencher uma declaração de imposto de renda – ou talvez nem isto.”

Também inútil tentar proteger via sigilo industrial, pois a engenharia reversa, com técnicas certas, consegue extrair o desenho da topografia do *wafer*, possibilitando a cópia de cada camada no silício, formando um circuito integrado original idêntico ao contrafeito.

A via do direito autoral igualmente não se faz útil, porquanto o circuito integrado é um objeto de uso prático, industrial e tangível, sem nenhuma característica estética, e as normas de direito autoral dos EUA não aceitam proteger objetos tangíveis⁷².

Mesmo depois que o *software* tornou-se objeto de proteção pelo direito autoral, a situação não chegou a mudar significativamente. Os *softwares* residentes em circuitos integrados - os chamados *firmwares* - passaram a ter proteção, mas o semicondutor foi dela excluído. A explicação para o tratamento contraditório é que o *software* é sempre uma unidade de informação, escapando, assim, da noção de objeto utilitário. O circuito integrado, por sua vez, pode ser usado na operacionalidade de um carro ou de um aspirador de pó (BARBOSA, 2007, p. 7).

Em 1983 a OMPI publicou um relatório⁷³ que indicava a impossibilidade de proteger a topografia de circuito integrado, de forma eficaz, pelos sistemas já existentes. (BARBOSA 2007).

⁷² BARBOSA, D. **Breves comentários à Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, que introduz proteção exclusiva relativa à Topografia de Circuitos Integrados.** jun. 2007. p. 8. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/topografias.pdf>>. Acesso em: 11 mar. 2015.

⁷³ Doc. OMPI LPCS/II/4, de 24/2/83.

A opção encontrada pelo Congresso Americano foi o “*Semiconductor Chip Protection Act of 1986*⁷⁴” (SCPA), uma legislação de efeitos nacionais, que protege o somente a configuração e o desenho (layout) que atendam aos requisitos de novidade e originalidade⁷⁵. O SCPA estendeu seus efeitos através de mecanismos de reciprocidade a países que declarassem a intenção de adotar semelhante proteção ao *chip*, como Austrália, Canadá, Suécia, Finlândia, Suíça (que protege via concorrência desleal pela Lei de 19/12/86, art. 5º, C) e a antiga Comunidade Econômica Europeia⁷⁶, através da *Directive on the legal protection of topographies of semiconductor products*⁷⁷, de 16/12/86.

A importância do SCPA se dá por ter criado uma nova forma de proteção à propriedade intelectual, instituindo um regime *sui generis* para a proteção da topografia de circuito integrado, onde a engenharia reversa é permitida para fins de ensino, análise ou determinação dos conceitos técnicos incorporados a topografia (*mask work*). Como revela Santos (2007)⁷⁸: “Isso demonstra que a proteção não se aplica à ideia ou conceito, mas sim à forma de expressão, distinção essa que não é considerada fácil (HARRIS, 1985-1986, p. 205)”.

Até o surgimento do SCPA, como bem destaca Barbosa (2007), nenhuma norma de propriedade intelectual tinha regulado o direito à engenharia reversa como limitação específica ao direito de propriedade do titular. Se o produto considerado novo não for inteiramente idêntico aquele ao qual se aplicou a engenharia reversa, e que a máscara não seja uma cópia

⁷⁴ UNITED STATES OF AMERICA. *Semiconductor Chip Protection Act of 1984*, 17 U.S.C. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130051>. Acesso em: 12 mar. 2016..

⁷⁵ Seção 902 (b) do SCPA.

⁷⁶ CEE formada, na época, por: França, Itália, Alemanha Ocidental Reino Unido, Irlanda e Dinamarca (1973), Grécia (1981), e, em 1986, Portugal e Espanha.

⁷⁷ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. *Council Directive of 16 December 1986 on the legal protection of topographies of semiconductor products (87/54/EEC)*. dez. 1986. Disponível em: <<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=1410>>. Acesso em: 08 jul. 2016.

⁷⁸ SANTOS, M. *A proteção da topografia de circuitos integrado*. 2007

servil, o resultado do processo de desmontagem conceitual é perfeitamente aceitável no mercado e pode ser objeto também de proteção.

O requisito para que o objeto da engenharia reversa seja lícito é que o titular demonstre que realizou substanciais investimentos, em termos de tempo, esforço ou dinheiro, para chegar ao resultado considerado original⁷⁹, não uma cópia servil.

Ato contínuo o Japão imitou a iniciativa americana e publicou *The Act Concerning the Circuit Layout of a Semiconductor Integrated Circuit, Law 60-43 Law on the Circuit Layout of a Semiconductor Integrated Circuits* (Act N.º 43 de 31 de maio de 1985, alterado pelo Act No. 89, de 12 de novembro de 1993⁸⁰, que não exige reciprocidade, mas assegura tratamento nacional. De acordo com o art. 3.2, o requerimento de registro deve ser feito ao Ministério da Indústria e Comércio Internacional:

2. A person seeking to obtain registration for establishment shall submit an application form containing the following matters to the Minister of International Trade and Industry:

Com a diretiva da Comunidade Europeia vieram as leis da França (*Règlement relatif à la protection des semi-conducteurs*⁸¹) de 15/11/88, Inglaterra (*Copyright, Designs and Patents Act 1988 - Chapter 48*⁸²) de 10/11/87, Alemanha (*Halbleiterschutzgesetz*⁸³) de 11/11/87 e Holanda (*Wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografien van*

⁷⁹ A exigência de originalidade imposta a topografia de circuito integrado é maior que a do direito autoral, porém menor que a da lei de patentes.

⁸⁰ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. **The act concerning the circuit layout of a semiconductor integrated circuit.** nov. 1993. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128349>. Acesso em: 06 fev. 2016.

⁸¹ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. **Règlement relatif aux demandes d'enregistrement des topographies de produits semi-conducteurs microélectroniques.** nov. 1987. Disponível em: <<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/de/de014fr.pdf>>. Acesso em: 25 ago. 2015.

⁸² WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. **Copyright, Designs and Patents Act 1988** (Chapter 48). nov. 1988. Disponível em: <<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=1640>>. Acesso em: 08 jul. 2016.

⁸³ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. **Gesetz über den Schutz der Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen.** out. 2013. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=326678>. Acesso em: 29 set. 2015.

*halfgeleiderprodukten*⁸⁴) de 7/11/87. Logo em seguida a Dinamarca (*Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning –topografi*⁸⁵), de 9/12/87, trilhou o mesmo caminho.

Finalmente, em maio de 1989 foi aprovado o texto do Tratado de Washington WIPO⁸⁶, apesar do veto dos EUA e Japão. A Figura 5 mostra um quadro esquemático que relaciona as legislações internacionais com o Tratado de Washington para melhor compreensão.

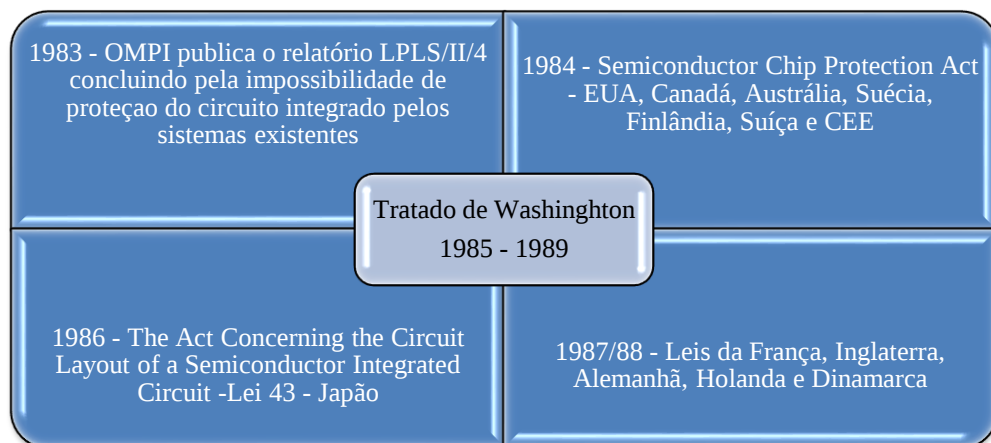


Figura 5 – Quadro Legislativo do surgimento do Tratado de Washington

Fonte: Elaborada pela autora. Baseado nos Tratados citados, disponíveis em: <http://www.wipo.int/wipolex>.

De acordo com Barbosa (2007), embora semelhantes as legislações não protegem o mesmo objeto. O SCPA protege o *mask work*, ou seja, a forma que serve para fabricar as camadas dos *wafers*; a lei japonesa se volta ao traçado do circuito (*circuit layout*) as leis europeias, inclusive da CE, referem-se a topografia dos semicondutores; e o Tratado de Washington ao desenho do traçado (*layout design*).

⁸⁴ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. **Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten**. out. 1987. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=228955>. Acesso em: 12 mar. 2016.

⁸⁵ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. **Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi)**, dez. 2005. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=180085>. Acesso em: 13 ago. 2015.

⁸⁶ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. **Washington treaty on intellectual property in respect of integrated circuits**. 1989. Disponível em: <<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/washington/>>. Acesso em: 26 ago. 2015.

O Tratado de Washington, elaborado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, foi assinado por apenas oito países, Bosnia e Herzegovina, China, Egito, Ghana, Guatemala, Índia, Libéria, Santa Lúcia, Sérvia e Zâmbia⁸⁷ e jamais entrou em vigor. Este instrumento legal prevê a proteção da topografia ou configuração do circuito integrado, tendo como critério tanto a originalidade quanto o esforço empregado para a construção do *chip*. O tempo mínimo de proteção previsto é de 8 anos, deixando a critério de cada país signatário adotar um regime *sui generis* ou baseado nos institutos de propriedade imaterial já existentes.

O grande problema do Tratado de Washington, na visão de EUA e Japão, que jamais o assinaram, foi o disposto em seu art. 6 (3), que prevê a possibilidade de licença compulsória em caso de interesse nacional. A exemplo do que é praticado em patentes.

Esta legislação não obriga o registro da topografia, conforme seu art. 7, a proteção pode ser feita via direito autoral, sem registro. Barbosa (2007) afirma que: nos Estados Unidos, foi escolhida tal via, e o registro – lá obrigatório para todos os demandantes locais de proteção autoral, se faz no *United States Copyright Office*⁸⁸.

Em 1994, com a promulgação do Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio (TRIPS)⁸⁹, que dispunha em seus arts. 35, 38 e 65 que os membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) deveriam pôr em vigor até 01/01/2000 uma forma de proteção a topografia de circuito integrado, com base nas normas dos artigos 2 a 7, 12 e 16 (3) do Tratado de Washington, com exceção do trecho que trata das licenças compulsórias ou não voluntárias - art. 6(3) – independente de adesão ou ratificação do Tratado.

⁸⁷ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. **Administered treaties**. mar. 2007. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=29>. Acesso em: 26 ago. 2016.

⁸⁸ COPYRIGHT. Librarian of congresso seeks input on register of copyrights. **Copyright.com**, n. 648, dez. 2016. Disponível em: <<http://www.copyright.gov/>>. Acesso em: 09 maio. 2016.

⁸⁹ Promulgado pelo Decreto 1.355, de 30/12/1994, incorporando a Ata Final dos resultados da Rodada do Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, assinada em Marraqueche, em 12/04/1994.

TRIPS então utilizou o Tratado de Washington como padrão mínimo de proteção a este ativo, incorporando às disposições já existentes regras adicionais que ampliam sua abrangência, como o art. 36, que inclui o produto final incorporando o circuito integrado, pelo art. 37, que prevê a indenização ao infrator de boa-fé, e pelo art. 38, que amplia o prazo de proteção para 10 anos⁹⁰. Segue o texto⁹¹:

SEÇÃO 6: TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

ARTIGO 35

Relação com o Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados

Os Membros acordam outorgar proteção às topografias de circuitos integrados (denominados adiante "topografias") em conformidade com os Artigos 2 a 7 (salvo o parágrafo 3 do Artigo 6), Artigo 12 e parágrafo 3 do Artigo 16 do Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados e, adicionalmente, em cumprir com as disposições seguintes.

ARTIGO 36

Abrangência da Proteção

Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1 do Artigo 37, os Membros considerarão ilícitos os seguintes atos, se realizados sem autorização do titular do direito: importar, vender ou distribuir por outro modo para fins comerciais uma topografia protegida, um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida ou um Artigo que incorpore um circuito integrado desse tipo, somente na medida em que este continue a conter uma reprodução ilícita de uma topografia.

ARTIGO 37

Atos que não Exigem a Autorização do Titular do Direito

1. Sem prejuízo do Disposto no Artigo 36, nenhum Membro considerará ilícita a realização de qualquer dos atos a que se refere aquele Artigo em relação a um circuito integrado que contenha uma topografia reproduzida de forma ilícita ou a qualquer produto que incorpore um tal circuito integrado, quando a pessoa que tenha efetuado ou ordenado tais atos não sabia e não tinha base razoável para saber, quando da obtenção do circuito integrado ou do produto, que ele continha uma topografia reproduzida de forma ilícita. Os Membros disporão que, após essa pessoa ter sido suficientemente informada de que a topografia fora reproduzida de forma ilícita, ela poderá efetuar qualquer daqueles atos com relação ao estoque disponível ou previamente encomendado, desde que pague ao titular do direito uma quantia equivalente a uma remuneração razoável, equivalente à que seria paga no caso de uma licença livremente negociada daquela topografia.

2. As condições estabelecidas nos subparágrafos (a) a (k) do Artigo 31 aplicar-se-ão, *mutatis mutandis*, no caso de qualquer licenciamento não-voluntário de uma topografia ou de seu uso pelo ou para o Governo sem a autorização do titular do direito.

ARTIGO 38

Duração da Proteção

1. Nos Membros que exigem o registro como condição de proteção, a duração da proteção de topografias não expirará antes de um prazo de dez anos contados do depósito do pedido de registro ou da primeira exploração comercial, onde quer que ocorra no mundo.

⁹⁰ SANTOS, M. **A protectao da topografia de circuitos integrado**. 2007. p. 3

⁹¹ Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>>. Acesso em: 25 set. 2015.

2. Nos Membros que não exigem registro como condição de proteção, as topografias serão protegidas por um prazo não inferior a dez anos da data da primeira exploração comercial, onde quer que ocorra no mundo.
3. Sem prejuízo dos parágrafos 1 e 2, um Membro pode dispor que a proteção terminará quinze anos após a criação da topografia.

Deste modo foram incorporadas as disposições constantes no tratado de Washington, no qual o TRIPS se baseou, com a diferença de fixar o prazo de proteção para 10 anos e exclusão da menção sobre licenças compulsórias, parte que causou o dissenso de EUA e Japão que não assinaram o tratado por discordar neste ponto específico. As demais disposições, em relação ao objeto e âmbito de proteção, necessidade da originalidade, liberdade de implementação do regime protetivo (com ou sem registro), o princípio de assimilação de tratamento nacional, esgotamento ou exaustão de direito e as regras do *reverse engineering* foram assimiladas. Revela Barbosa (2007, p. 21) que:

O Tratado de Washington não está em vigor no Brasil. TRIPs prevê que se dará uma proteção no âmbito geral do Tratado e, uma vez que o Brasil optou por legislar nos termos gerais do TRIPs, há que se entender que todos os membros de TRIPs estarão legitimados à proteção no Brasil, independente de reciprocidade. Tal ocorre nas hipóteses em que, mesmo um Estado não sendo parte de uma das convenções obrigatórias sob TRIPs, ele subscreve este último acordo.

O Brasil, signatário de TRIPS, iniciou as tratativas para a proteção da topografia de circuito integrado em 1990, publicando somente em 2007 a Lei nº 11.484, que regulamenta a proteção.

2.4 REQUISITOS GERAIS DE PROTEÇÃO PARA TOPOGRAFIAS DE CIRCUITO INTEGRADO

O Tratado de Washington protege (BARBOSA, 2007): a reprodução da máscara por qualquer meio que seja; a importação ou distribuição de um *microchip* em que o *mask work* esteja incorporado; e a autorização a terceiros para praticar atividades exclusivas.

Também permite a reprodução da máscara para fins de ensino, análise e avaliação; a incorporação de resultados anteriores numa máscara original, mesmo através da engenharia reversa; a importação, distribuição ou venda de um *microchip*, sem fins de reprodução e a infração inocente.

Já a Lei nº 11.484 protege a topografia original, resultado do esforço intelectual de seu criador e que não seja comum ou vulgar para técnicos, especialistas ou fabricantes de circuitos integrados no momento de sua criação, conforme descrito no art. 29:

Art. 29. A proteção prevista neste Capítulo só se aplica à topografia que seja original, no sentido de que resulte do esforço intelectual do seu criador ou criadores e que não seja comum ou vulgar para técnicos, especialistas ou fabricantes de circuitos integrados, no momento de sua criação.

§ 1º Uma topografia que resulte de uma combinação de elementos e interconexões comuns ou que incorpore, com a devida autorização, topografias protegidas de terceiros somente será protegida se a combinação, considerada como um todo, atender ao disposto no *caput* deste artigo.

§ 2º A proteção não será conferida aos conceitos, processos, sistemas ou técnicas nas quais a topografia se baseie ou a qualquer informação armazenada pelo emprego da referida proteção.

§ 3º A proteção conferida neste Capítulo independe da fixação da topografia.

No que diz respeito à engenharia reversa, a Lei nº 11.484, em seu art. 37, inciso II, incorporou o princípio de que não será considerado violação se um terceiro criar, de forma independente, uma topografia original idêntica a topografia já protegida.

Portanto, pode-se dizer que são requisitos substantivos da exclusiva topográfica (BARBOSA, 2007):

- a) a **originalidade** – a exigência de originalidade imposta a topografia de circuito integrado excede a do direito autoral e de *software*⁹², mas ainda está longe do

⁹² A originalidade no direito autoral e no *software* é considerada suficiente quando a obra foi criada pelo autor, simplesmente por não ser cópia. Original é – neste sentido – simplesmente o que foi criado pelo autor, sem nenhuma avaliação de estado da arte ou de uso e registro prévio.

BARBOSA, D. **Breves comentários à Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, que introduz proteção exclusiva relativa à Topografia de Circuitos Integrados**. jun. 2007. p. 8. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/topografias.pdf>>. Acesso em: 11 mar. 2015.

quantum mínimo exigido para a patente⁹³ ou mesmo modelo de utilidade, na verdade, se assemelha, segundo Barbosa (2007), ao conceito requerido as marcas e desenho industrial, de apropriabilidade (atribuição subjetiva de obra originária), pois não se exige qualquer passo inventivo, mas soma o sentido de autoria com o requisito de que não seja padrão, corriqueira ou familiar na indústria⁹⁴. Como refere o art. 29 da Lei nº 11.484: que seja original, no sentido de que resulte do esforço intelectual do seu criador e que não seja comum ou vulgar no momento de sua criação.

- b) a **novidade** – não estar no estado da técnica. Para a Topografia de Circuito Integrado é requisito essencial a novidade econômica⁹⁵, ou seja, que o invento ainda não tenha sido industrializado.
- c) a **suficiência descritiva** – a exata reivindicação do material protegido, como novo e original, de forma que só possa individualizar o objeto da proteção. Esta última exigência, segundo Barbosa (2007), é essencial para a formação de prova pré-constituída, sendo a única causa substantiva que justifica a denegação de registro pelo INPI. As informações devem ser suficientes para identificar e singularizar a

⁹³ O requisito para o deferimento do privilégio de invenção é a atividade inventiva, segundo o art. 13 da Lei nº 9279/96, e para o modelo de utilidade, o ato inventivo, art. 14. Porém, de acordo com CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Vol. I, parte I. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, p. 161: “A originalidade é o que caracteriza a invenção como uma criação da inteligência e a distingue das descobertas.”

⁹⁴ 17 USC Par. 902 (b):

(b) Protection under this chapter shall not be available for a mask work that—

(1) is not original; or

(2) consists of designs that are staple, commonplace, or familiar in the semiconductor industry, or variations of such designs, combined in a way that, considered as a whole, is not original.

⁹⁵ Barbosa, em TRATADO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, Tomo II, Patentes, p. 1158, conceitua: “Pode-se classificar a novidade em pelo menos duas parelhas opostas:

- Cognoscitiva: a que se transformou no padrão geral das modernas leis de patentes – a exigência de que a tecnologia ainda não tenha sido tornado acessível ao público nos limites territoriais pertinentes, de forma que o técnico, dela tendo conhecimento, pudesse reproduzi-la; ou
- Econômica: trata-se da exigência de que o invento ainda não tenha sido posto em prática, ou seja, industrializado, nos limites territoriais pertinentes; o privilégio resultante é chamado de patente de introdução. (...) (Grifo nosso).

BARBOSA, D. **Tratado da Propriedade Intelectual**. 2010. p. 1869-70.

topografia, por este motivo é que se descreve a função da topografia, não para proteger, visto que a proteção é apenas de forma, mas para individualizar o exclusivo. A suficiência descritiva não visa a revelação da tecnologia existente no componente, pois, como já referido, a proteção é de forma, e todo seu conteúdo está fora do alcance da exclusiva. Se houver conhecimento livre, imerso na topografia, ele é plenamente recuperado e utilizado através da engenharia reversa do art. 38. Assim, a suficiência descritiva se refere apenas à identificação do elemento protegido.

A Lei nº 11.484/2007 traz, no mesmo sentido do disposto no art. 6(2) do Tratado de Washington, afinado com TRIPs, em seu art. 37, parágrafo segundo que:

O titular do registro de topografia de circuito integrado não poderá exercer seus direitos em relação a uma topografia original idêntica que tiver sido criada de forma independente por um terceiro.

Ou seja, mesmo inexistente o requisito da originalidade, se a topografia for resultado de esforço próprio de terceiro, este poderá utiliza-la livremente. Certamente este terceiro não poderá registrar o exclusivo, pois lhe carece a originalidade.

O parágrafo primeiro do art. 29 da Lei nº 11.484/2007 nos traz a possibilidade de proteção da Topografia de Combinação, quando uma topografia for resultado de uma combinação de elementos e interconexões comuns, incorporando, com as devidas autorizações, topografias protegidas de terceiros, conseguindo com seu todo alcançar a originalidade, esta pode ter sua propriedade garantida.

Barbosa (2007, p. 32) refere que no Brasil não há definição legal do que seja patente de combinação, mas revela:

Em tal patente, pois, a invenção reivindicada está numa combinação de elementos, e não nos elementos singulares; nela, nenhum dos elementos será reivindicado como novo, nem qualquer combinação diversa do todo será tida como nova, nem será a esta imputada um resultado industrial específico.

Na topografia, assim como na patente de combinação, vale a mesma premissa, se a justaposição formar um o todo original, pode ser registrada e protegida, caso haja autorização dos titulares das topografias justapostas, caso as mesmas não estejam no estado da técnica.

Em seguida, no parágrafo segundo do art. 29, a Lei nº 11.484 revela que a proteção conferida será somente de forma, não abrangendo conceitos, processos, sistemas ou técnicas nas quais a topografia se baseie. Desta forma, a proteção concedida é limitada a exatidão do desenho, evitando a cópia servil, mas inútil contra formas análogas, ideias, conceitos, etc.

Isso por opção do legislador, que, seguindo alinha da legislação internacional, decidiu pela liberdade da engenharia reversa, conforme expresso no art. 37, II da Lei nº 11.484/2007.

Essas ideias, conceitos, processos e etc., podem ser registrados via patente de invenção, se realmente representarem uma novidade. A vedação de registro como topografia de circuito integrado não implica em liberdade de uso de conteúdo, apenas na busca por outra forma de proteção.

Ainda, o art. 29, em seu terceiro e último parágrafo, diz que a proteção independe da fixação da topografia. Não é necessária a existência física do *chip*, apenas sua idealização já é passível de proteção. O Brasil tinha (e ainda tem) capacidade limitada de fabricação de semicondutores, desvincular a proteção do objeto físico foi um ardil louvável do legislador.

Nos países signatários do TRIPS é condição para a proteção da topografia que esta seja registrada. No Brasil este pedido de registro deverá ser realizado perante o INPI, conforme art. 30 da Lei de Topografia. Diferente do direito autoral que não exige registro, para a topografia, a exclusividade e o direito *erga omnes* só nascem com o depósito do exclusivo no INPI.

No Brasil, em razão da incerteza sobre esta nova proteção e como o INPI irá lidar com este ativo tão sensível, as empresas de semicondutores nacionais, aparentemente, optam por

não registrar suas topografias. Apostam que o alto custo da engenharia reversa inibirá mais o contra fator do que a proteção dada pelo deferimento do exclusivo, se publicado for. O número de registro de topografias é insignificante se comparado a quantidade de topografias nacionais projetadas. A proteção é feita por outros meios que não o registro da topografia no INPI.

Para compreender melhor este ativo e sua proteção *sui generis* faz-se necessário elucidar alguns breves conceitos trazidos em nas legislações que tratam do tema.

2.5 BREVES CONCEITOS PARA UMA MELHOR ANÁLISE DA PROTEÇÃO À TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO.

A proteção à Topografia de Circuito Integrado, tanto no Brasil quanto em qualquer outra parte do globo só se dá para evitar que o direito do titular da obra seja usurpado. Mas como uma legislação que permite a engenharia reversa na obra protegida pode proteger o titular da cópia? Para responder essa importante questão é necessário tratar de alguns conceitos, como a engenharia reversa e *fair use*.

E para que seja possível analisar o tema da engenharia reversa é necessário que se estude o conceito de cópia servil, contudo, este conceito não está facilmente disponível e sua construção depende da análise do processo de cópia, além de conceitos como novidade e originalidade.

2.5.1 Cópia Servil

A obra de caráter artístico difere profundamente da criação industrial, visto que a primeira é uma expressão de criatividade e sem finalidade utilitária, já a segunda objetiva produzir efeitos no mundo material, com um resultado utilitário de maior força, rapidez ou

perfeição. No direito autoral é requisito de proteção a originalidade da obra, já no direito de propriedade industrial (patente de invenção, modelo de utilidade e desenho industrial) o requisito é a novidade, objetivamente considerado, com exceção da Topografia de Circuito Integrado.

Segundo Silveira (2014):

A originalidade deve ser entendida em sentido subjetivo, em relação à esfera pessoal do autor. Já objetivamente nova é a criação ainda desconhecida como situação de fato. Assim, em sentido objetivo, a novidade representa um novo conhecimento para o próprio sujeito, enquanto, em sentido objetivo, representa um novo conhecimento para toda a coletividade⁹⁶.

O art. 29 da Lei nº 11.484/2007, como já discutido no capítulo 2.4 deste trabalho, traz a originalidade como requisito ao registro da Topografia de Circuito Integrado, não a novidade, como nos demais ativos protegidos por propriedade industrial, daí o regime *sui generis*.

A análise da originalidade de uma topografia, assim como no *software*, não se dá apenas pela comparação das obras, mas de uma análise minuciosa do processo criativo, pois original é o que foi criado pelo autor sem avaliação do estado da arte ou de uso de registro prévio, com um mínimo de doação pessoal (sala limpa).

O relatório: “*The House Report on the Semiconductor Chip Protection Act*” de 1984, prevê que uma obra máscara é “original” se é a criação independente de um autor e não foi copiado de outra fonte (H.R. REp. Nº. 98-781, at 17 (1984))⁹⁷.

Barbosa (2010, p. 1869-1870), em sua obra Tratado da Propriedade Intelectual, quando versa sobre o problema das tecnologias autoduplicativas, revela que:

Para copiar o invento clássico do setor mecânico, o competidor do inventor tinha que reproduzir, intelectualmente, a solução técnica, a partir do relatório descritivo da patente, ou por meio da engenharia reversa.

(...)

Discutindo o efeito de TRIPs sobre tais tipos de tecnologias, também dissemos:

⁹⁶ SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual: propriedade industrial, direito de autor, *software*, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes. 5ed. Barueri, SP, Manole, 2014. p. 8

⁹⁷ Compendium of U. S. Copyright Office Practices – Third Edition – apud Semiconductor *Chip* Protection, p. 6.

To copy an invent of the mechanical sector (or a Gothic Cathedral, or a sculptor masterpiece), the competitor of the inventor had to reproduce, intellectually, the technical solution, from the descriptive report of the patent, or by means of reverse engineering, and that requires investment and knowledge. The copyist of a painter or sculptor had to display talent, even though of a distinct fashion. And for inventions and works of intellect were protected till then for the natural or legal-created scarcity of information-value they convey, which required ingenuity, time or money to produce⁹⁸.

A partir destas considerações, pode-se concluir que a cópia servil é aquela em que o que reproduz não emprega trabalho, ou não detém talento, para realiza-la, simplesmente o faz como um operador de máquina copiadora – automaticamente. A cópia servil não é obra do trabalho ou do intelecto, é apenas a reprodução, idêntica e fiel, do original, sem esforço ou habilidade envolvidos, não há qualquer novidade ou originalidade nesta mera reprodução.

2.5.2 Engenharia reversa

Toda a legislação abordada neste trabalho sobre a proteção da Topografia de Circuito Integrado permite a realização da engenharia reversa na obra protegida.

A engenharia reversa é processo oposto a cópia servil, enquanto esta se limita a mera reprodução, sem grande esforço ou capacidade intelectual exigidos, a engenharia reversa é um processo, considerada, inclusive, como uma fonte de tecnologia e de desenvolvimento tecnológico próprio para as empresas⁹⁹. Revela Tigre (2006):

Um tipo particular de atividade de P&D realizada nas empresas é a engenharia reversa, uma fonte de tecnologia amplamente utilizada tanto em países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. Consiste na reprodução funcional de produtos e processos lançados por empresas inovadoras sem transferência formal de tecnologia. A engenharia reversa é mais do que uma simples cópia, pois determinados componentes ou etapas de produção podem estar protegidos por patentes ou segredo industrial. Para que a nova versão seja competitiva, é necessária uma capacitação tecnológica para se compreender e modificar a tecnologia original por meio do desenvolvimento de prender e modificar a tecnologia original por meio do

⁹⁸ BARBOSA, D. **Tratado da Propriedade Intelectual**. 2010. p. 1869-70.

⁹⁹ TIGRE, p. **Gestão da inovação: a economia da tecnologia no Brasil**. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. p. 94.

desenvolvimento de novas rotas, da substituição de componentes patenteados e da solução de problemas de forma independente¹⁰⁰.

Como dito, é uma verdadeira tecnologia da reinvenção, realizada a partir do estudo do processo inverso de desconstrução da invenção na busca da evolução técnica.

Choksi (1998), em sua obra “*The integrated Circuit Topography Act: Approaching Ministerial Review*”¹⁰¹ descreve a engenharia reversa como:

Este aspecto da topografia é potencialmente o mais controverso sob a maioria dos esquemas nacionais de proteção existentes. A engenharia reversa é o termo que geralmente descreve um processo legal na qual o produto de um concorrente pode ser desmontado para descobrir informações e, assim, permitir a criação de um produto concorrente.

Considerando a definição da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, engenharia reversa é “um meio justo e honesto de começar com um produto, conhecer e trabalhar para de trás para frente, para adivinhar o processo que ajudou no seu desenvolvimento ou fabricação”¹⁰². O *U.S. District Court*, em 1989, definiu a engenharia reversa como: “o processo de começar com um produto acabado e, trabalhando para trás, analisar a forma como o produto funciona ou como ele foi feito”¹⁰³.

Barbosa (2008), ao mencionar a engenharia reversa e o acordo TRIPS, refere que a questão da engenharia reversa, revela que se permite também livremente o uso da topografia para fins – já não de conhecimento – mas de uso econômico dos dados, conhecimentos e

¹⁰⁰ TIGRE, p. **Gestão da inovação: a economia da tecnologia no Brasil**. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. p. 94. p. 96.

¹⁰¹ CHOKSI, J. **The integrated circuit topography act: approaching ministerial review**. 1998. p. 16.

¹⁰² A fair and honest means of starting with the known product and working backwards to divine the process, which aided in its development or manufacture. Completando o conceito, a U.S. District Court, em 1989 definiu como: the process of starting with a finished product and working backwards to analyze how the product operates or how it was made.

BEHRENS, B.; LEVARY, R. Practical legal aspects of *software* reverse engineering. In: **Intellectual property in the age of universal access**. ACM, 1999. p. 19-21. Disponível em: <<http://dl.acm.org/citation.cfm?id=269017>>. Acesso em: 26 ago. 2015.

¹⁰³ BEHRENS, B.; LEVARY, R. Practical legal aspects of *software* reverse engineering. In: **Intellectual property in the age of universal access**. ACM, 1999. p. 19. Disponível em: <<http://dl.acm.org/citation.cfm?id=269017>>. Acesso em: 26 ago. 2015.

tecnologias existentes nas topografias. No dizer da lei, segundo a interpretação dada, são lícitos os atos que consistam na criação ou exploração de uma topografia, que resulte da análise, avaliação e pesquisa de topografia protegida¹⁰⁴.

Note-se que o Tratado dispõe muito mais clara e enfaticamente sobre o direito à engenharia reversa, no que tem todo suporte de TRIPs. Assim, sob o Tratado e TRIPs, a exceção de engenharia reversa é aplicável mesmo se a topografia resultante é idêntica à que foi avaliada e analisada, desde que se prove criação original no sentido subjetivo. Ou seja, que tenha havido investimento real e suficiente para gerar a topografia resultante.

A engenharia reversa atende a três objetivos principais¹⁰⁵:

- a) a interoperabilidade, ou seja, o desenvolvimento de interfaces lógicas para que dois produtos sejam compatíveis;
- b) o desenvolvimento de produtos similares e concorrentes; e
- c) a manutenção ou suporte técnico, ou seja, a correção de erros, o desenvolvimento de adaptações e a introdução de modificações no produto originário.

A legislação, nacional e internacional, admite o desenvolvimento de uma topografia concorrente, desde que não seja cópia servil (idêntica) de outra preexistente, mesmo que devidamente registrada, admite-se a criação de uma topografia de circuito integrado baseada nos conceitos, técnicas ou elementos incorporados em topografia, ou topografias anteriores, contanto que a derivada constitua criação nova em virtude da aplicação do critério originalidade.

¹⁰⁴ BARBOSA, Denis Borges, **A nova norma de proteção às topografias de circuitos integrados**, ppt para Núcleo de Estudos e Pesquisa em Propriedade Intelectual. 2008. Slide 42. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/home/topografias.ppt>

¹⁰⁵ SANTOS. 2007 apud EDELMAN 1993, p. 290

Neste sentido o art. 37 da Lei nº 11.484/2007 dispõe que: “O titular do registro de topografia de circuito integrado não poderá exercer seus direitos em relação a uma topografia original idêntica que tiver sido criada de forma independente por um terceiro”. Esta vedação vem do art. 6 (2) (c) do Tratado de Washington, mas não foi recepcionada na Diretiva 87/54/CEE, nem no Acordo TRIPS.

A partir desta ideia que engenharia reversa é a desconstrução da obra para o estudo de seu funcionamento e seus conceitos, buscando entendê-la ou superá-la, passa-se ao importante conceito de *fair use*.

2.5.3 *Fair use*

A tradução literal de *fair use* é uso justo, ou uso adequado, e, na realidade, é disto mesmo que se trata, a análise dos motivos da utilização na engenharia reversa por um justo motivo.

Além da permissão legislativa para a execução da engenharia reversa sob a seção 117 da Lei de Direitos Autorais Americana, a jurisprudência também tem protegido como o *fair use* certas cópias intermediários no desenvolvimento de *software* feitas no processo criativo. No entanto, esta proteção não é uniformemente aplicada em todos os tipos de direitos autorais e nenhum tribunal decidiu que toda a engenharia reversa é necessariamente um *fair use*.

O §107 do *Copyright Act* dispõe:

Limitações aos direitos exclusivos: uso justo

Não obstante as disposições das seções 106 e 106A, o uso justo de um trabalho com direitos autorais, incluindo a utilização por reprodução em cópias ou gravações ou por quaisquer outros meios especificados por essa seção, para fins de crítica, comentário, reportagem, ensino (incluindo múltiplas cópias para uso em sala de aula), estudo ou investigação, não é uma violação de direitos autorais. Para determinar se a utilização de uma obra em qualquer caso particular, é um uso justo dos fatores a ponderar devem incluir:

- (1) o propósito e caráter do uso, inclusive se tal uso é de natureza comercial ou para fins educacionais sem fins lucrativos;
- (2) a natureza do trabalho protegido com direitos autorais;

- (3) a quantidade e substancialidade da parte usada em relação à obra como um todo;
e
(4) o efeito do uso sobre o mercado potencial ou valor do trabalho com direitos autorais. O fato de que uma obra é inédita em si não impede a constatação de uso justo, se for feita essa verificação após a consideração de todos os fatores acima.¹⁰⁶ (tradução livre).

Evans (2012), encontrou a seguinte definição para *fair use*:

Para ser considerado justo, o ato de engenharia reversa (pelo menos conceitualmente) deve ajudar a descobrir elementos não protegidos do trabalho com direitos autorais, que não são facilmente aparentes. Desta forma, a cópia intermediária é vista não apenas como um benefício particular para o copista, mas também um benefício para a sociedade. Beneficia a sociedade a maior disseminação de ideias e processos incorporados em produtos criativos distribuídos pela venda no mercado de massa desprotegida.¹⁰⁷

Deste modo, para a realização da engenharia reversa ser considerada como *fair use*, deve preencher os requisitos elencados no artigo supramencionado, levando em consideração benefício para a sociedade no geral.

Para realizar um estudo comparativo e analítico mais aprofundado da legislação e jurisprudência sobre a Topografia de Circuito Integrado, elege-se o país de referência e de criação da primeira legislação sobre o tema, os Estados Unidos da América. A escolha pelos EUA deu-se também pela maior disponibilidade de textos e jurisprudências sobre o tema. A seguir discorre-se sobre a proteção da Topografia de Circuito Integrado na América, para depois ser analisado o caso do Brasil.

¹⁰⁶ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, **Circular 92**: Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code. December 2011. Disponível em: <<http://copyright.gov/title17/circ92.pdf>>. Acesso em: 22 jun. 2016.

¹⁰⁷ EVANS, T. Reverse Engineering Ip. **Marquette Intellectual Property Law Review**, v. 17, n. 1, p. 13-22, 2013. p. 93. Disponível em: <<http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=964083123101065095023093091013107104000082090035005036124001114090078003102006010087123102061029031045017120107094091089084095016018074003068065018093011091072116053061017008103065006064108118117084107072023116091110028017006084105064100115127109082&EXT=pdf>>. Acesso em: 13 ago. 2015.

3 A PROTEÇÃO E O REGISTRO DA TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Os EUA foram pioneiros na proteção da Topografia de Circuito Integrado com o “*Semiconductor Chip Protection Act of 1984*”¹⁰⁸ (SCPA), que deu origem ao Tratado de Washington, iniciado em 1985. Esta legislação de efeitos nacionais protege somente a configuração e o desenho (layout) que atendam aos requisitos de novidade e originalidade¹⁰⁹.

O SCPA estendeu seus efeitos através de mecanismos de reciprocidade a países que declarassem a intenção de adotar semelhante proteção ao *chip*, como Austrália, Canadá, Suécia, Finlândia, Suíça e a antiga Comunidade Econômica Europeia¹¹⁰.

Até o surgimento do SCPA, como bem destaca Barbosa (2007), nenhuma norma de propriedade intelectual tinha regulado o direito à engenharia reversa como limitação específica ao direito de propriedade do titular. Além disso, a importância do SCPA se dá por ter criado uma nova forma de proteção à propriedade intelectual, instituindo um regime *sui generis* para a proteção da topografia de circuito integrado, onde a engenharia reversa é permitida para fins de ensino, análise ou determinação dos conceitos técnicos incorporados a topografia (*mask work*).

Diferente das patentes de invenção e marcas, cujo registro é feito no escritório USPTO, o registro da Topografia é feito no *United States Copyright Office*, sendo tratado como direito autoral “*sui generis*”, assim como os programas de computador.

¹⁰⁸ UNITED STATES OF AMERICA. *Semiconductor Chip Protection Act of 1984*, 17 U.S.C. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130051>. Acesso em: 12 mar. 2016.

¹⁰⁹ Seção 902 (b) do SCPA.

¹¹⁰ CEE formada, na época, por: França, Itália, Alemanha Ocidental Reino Unido, Irlanda e Dinamarca (1973), Grécia (1981), e, em 1986, Portugal e Espanha.

Hoje, o assunto proteção a Topografia de Circuito Integrado nos Estados Unidos é regulado por uma série de leis e normativas, são elas:

- a) *UNITED STATES CODE – Title 17 - Copyright, Chapter – 9 Protection of Semiconductor Chip Products*¹¹¹;
- b) *Code of Federal Regulations, Title 37 — Patents, Trademarks, and Copyrights, Part 211—Mask work Protection*¹¹²;
- c) *COMPENDIUM OF U.S. COPYRIGHT OFFICE PRACTICES, em seu capítulo 1200*¹¹³; e
- d) *Circular 100 do Copyright Office, Federal Statutory Protection of Mask works*¹¹⁴.

A seguir será analisada a legislação acima elencada e serão destacadas as principais semelhanças e diferenças com o sistema brasileiro.

3.1 ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO AMERICANA

3.1.1 *UNITED STATES CODE – Title 17 - Copyright, Chapter – 9 Protection of Semiconductor Chip Products*

¹¹¹ UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE. **Copyright Law of the United States of America and related Laws contained in Title 17 of the United States Code.** [201-]. Disponível em: <<http://copyright.gov/title17/92chap9.html>>. Acesso em: 01 abr. 2016.

¹¹² Disponível em: <<http://www.copyright.gov/title37/211/37cfr211-4.html>>. Acesso em: 01 abr. 2016.

¹¹³ Disponível em: <<http://www.copyright.gov/comp3/chap1200/ch1200-mask-works.pdf>>. Acesso em: 01 abr. 2016.

¹¹⁴ Disponível em: <<http://www.copyright.gov/circs/circ100.pdf>>. Acesso em: 01 abr. 2016.

O *United States Code*, em seu Título 17, que trata de *Copyright*, em seu Capítulo 9, regula a proteção de semicondutores e produtos de *chips*. No § 903, letra (c) (1), refere que:

(c)(1) Any document pertaining to a *mask work* may be recorded in the Copyright Office if the document filed for recordation bears the actual signature of the person who executed it, or if it is accompanied by a sworn or official certification that it is a true copy of the original, signed document. The Register of Copyrights shall, upon receipt of the document and the fee specified pursuant to section 908(d), record the document and return it with a certificate of recordation.

The recordation of any transfer or license under this paragraph gives all persons constructive notice of the facts stated in the recorded document concerning the transfer or license.

Deste modo, são requisitos para o depósito da Topografia de Circuito Integrado no *US Copyright Office* a entrega do documento (a lei não especifica se é mídia eletrônica, descrição da topografia, nenhuma formalidade explícita) com a assinatura do executor da topografia, ou, em caso de cópia, certificação sob juramento que é uma cópia fiel do documento original. O *US Copyright Office*, após o pagamento da taxa especificada, irá devolver o documento original com um certificado de averbação

Esta lei também exige que a topografia seja original para que seja registrada, conforme § 902 (b) (1):

(b) Protection under this chapter shall not be available for a *mask work* that—

(1) is not original; or

(2) consists of designs that are staple, commonplace, or familiar in the semiconductor industry, or variations of such designs, combined in a way that, considered as a whole, is not original;

(c) In no case does protection under this chapter for a *mask work* extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.

Porém, no item (2), ao contrário do art. 29, § 1º da Lei nº 11.484/07, não considera a “topografia de combinação” suscetível de registro.

Art. 29. A proteção prevista neste Capítulo só se aplica à topografia que seja original, no sentido de que resulte do esforço intelectual do seu criador ou criadores e que não

seja comum ou vulgar para técnicos, especialistas ou fabricantes de circuitos integrados, no momento de sua criação.

§ 1o Uma topografia que resulte de uma combinação de elementos e interconexões comuns ou que incorpore, com a devida autorização, topografias protegidas de terceiros somente será protegida se a combinação, considerada como um todo, atender ao disposto no caput deste artigo.

Outra diferença relevante resultado da natureza *sui generis* da proteção da topografia de circuito integrado, é que a duração da proteção nos Estados Unidos se dá no final do ano civil em que termina o registro:

§ 904 · Duration of protection

(a) The protection provided for a *mask work* under this chapter shall commence on the date on which the *mask work* is registered under section 908, or the date on which the *mask work* is first commercially exploited anywhere in the world, whichever occurs first.

(b) Subject to subsection (c) and the provisions of this chapter, the protection provided under this chapter to a *mask work* shall end ten years after the date on which such protection commences under subsection (a).

(c) All terms of protection provided in this section shall run to the end of the calendar year in which they would otherwise expire.

No § 906, que trata da limitação de direitos exclusivos, da engenharia reversa e primeira venda, a legislação dispõe, da mesma forma que a Lei nº 11.484, em seu art. 37, inciso II, no sentido de permitir a engenharia reversa para a criação de uma nova topografia, desde que não seja idêntica a protegida:

§ 906 · Limitation on exclusive rights: reverse engineering; first sale

(a) Notwithstanding the provisions of section 905, it is not an infringement of the exclusive rights of the owner of a *mask work* for—

(1) a person to reproduce the *mask work* solely for the purpose of teaching, analyzing, or evaluating the concepts or techniques embodied in the *mask work* or the circuitry, logic flow, or organization of components used in the *mask work*; or

(2) a person who performs the analysis or evaluation described in paragraph (1) to incorporate the results of such conduct in an original *mask work*, which is made to be distributed.

Em relação ao pedido de registro no *US Copyright Office*, dispõe o § 908 que o pedido será feito em um formulário específico e será paga uma taxa fixada de acordo com o trabalho realizado pelo *Copyright Office* e o benefício do registro público. Caso aceito o pedido de registro, será emitido um certificado de recebimento do material. Caso negado o pedido, ou se

não emitida uma resposta pelo *Copyright Office* no prazo de 4 meses do depósito, o depositante pode ingressar com recurso judicial em um Tribunal Distrital dos EUA em até 60 dias.

§ 908 · Registration of claims of protection

(a) (...)

(b) (...)

(c) The application for registration of a *mask work* shall be made on a form prescribed by the Register of Copyrights. Such form may require any information regarded by the Register as bearing upon the preparation or identification of the *mask work*, the existence or duration of protection of the *mask work* under this chapter, or ownership of the *mask work*. The application shall be accompanied by the fee set pursuant to subsection (d) and the identifying material specified pursuant to such subsection.

(d) The Register of Copyrights shall by regulation set reasonable fees for the filing of applications to register claims of protection in *mask works* under this chapter, and for other services relating to the administration of this chapter or the rights under this chapter, taking into consideration the cost of providing those services, the benefits of a public record, and statutory fee schedules under this title. The Register shall also specify the identifying material to be deposited in connection with the claim for registration.

(e) If the Register of Copyrights, after examining an application for registration, determines, in accordance with the provisions of this chapter, that the application relates to a *mask work* which is entitled to protection under this chapter, then the Register shall register the claim of protection and issue to the applicant a certificate of registration of the claim of protection under the seal of the Copyright Office. The effective date of registration of a claim of protection shall be the date on which an application, deposit of identifying material, and fee, which are determined by the Register of Copyrights or by a court of competent jurisdiction to be acceptable for registration of the claim, have all been received in the Copyright Office.

Uma peculiaridade do registro deferido pela legislação americana é que ao titular da topografia protegida é conferido o direito de utilização do símbolo  (letra M em um círculo):

§ 909 · *Mask work* notice

(a) The owner of a *mask work* provided protection under this chapter may affix notice to the *mask work*, and to masks and semiconductor *chip* products embodying the *mask work*, in such manner and location as to give reasonable notice of such protection. The Register of Copyrights shall prescribe by regulation, as examples, specific methods of affixation and positions of notice for purposes of this section, but these specifications shall not be considered exhaustive. The affixation of such notice is not a condition of protection under this chapter, but shall constitute prima facie evidence of notice of protection.

(b) The notice referred to in subsection (a) shall consist of—

(1) the words “*mask work*”, the symbol *M*, or the symbol  (the letter M in a circle); and

(2) the name of the owner or owners of the *mask work* or an abbreviation by which the name is recognized or is generally known.

3.1.2 Code of Federal Regulations, Title 37 — Patents, Trademarks, and Copyrights, Part 211—Mask work Protection

O Code of Federal Regulations, Title 37 — Patents, Trademarks, and Copyrights, Part 211—MASK WORK PROTECTION, traz em seu texto, no parágrafo §211.4, letras (c) (2) e (e) a permissão de registro de “disposição de portas ou camadas despersonalizadas”, permitindo o registro de mais de uma camada de metal formando um produto de *chip*, que inclui uma pluralidade de elementos do circuito, adaptáveis para serem personalizados para uma pluralidade de diferentes produtos finais, em que alguns dos elementos do circuito estão, ou poderão estar, conectados como portas:

(c) One registration per *mask work*.

(1) Subject to the exception specified in paragraph (c)(2) of this section, only one registration can generally be made for the same version of a *mask work* fixed in an intermediate or final form of any semiconductor *chip* product. However, where an applicant for registration alleges that an earlier registration for the same version of the work is unauthorized and legally invalid and submits for recordation a signed affidavit, a registration may be made in the applicant's name.

(2) Notwithstanding the general rule permitting only one registration per work, owners of *mask works* in final forms of semiconductor *chip* products that are produced by adding metal-connection layers to unpersonalized gate arrays may separately register the entire unpersonalized gate array and the custom metallization layers. Applicants seeking to register separately entire unpersonalized gate arrays or custom metallization layers should make the nature of their claim clear at Space 8 of application Form MW. For these purposes, an “unpersonalized gate array” is an intermediate form *chip* product that includes a plurality of circuit elements that are adaptable to be personalized into a plurality of different final form *chip* products, in which some of the circuit elements are, or will be, connected as gates.

(...)

(e) Registration in most complete form. Owners seeking registration of a *mask work* contribution must submit the entire original *mask work* contribution in its most complete form as fixed in a semiconductor *chip* product. The most complete form means the stage of the manufacturing process, which is closest to completion. In cases where the owner is unable to register on the basis of the most complete form because he or she lacks control over the most complete form, an averment of this fact must be made at Space 2 of Form MW. Where such an averment is made, the owner may register on the basis of the most complete form in his or her possession. For applicants seeking to register an unpersonalized gate array or custom metallization layers under paragraph (c)(2) of this section, the most complete form is the entire *chip* on which the unpersonalized gate array or custom metallization layers reside(s), and registration covers those elements of the *chip* in which work protection is asserted.

Outra interessante questão trazida nesta legislação é a possibilidade da manutenção do sigilo (segredo comercial) na topografia registrada. A letra (c) do parágrafo 211.5 revela:

(c) Trade secret protection. Where specific layers of a *mask work* fixed in a semiconductor *chip* product contain information in which trade secret protection is asserted, certain material may be withheld as follows:

(1) *Mask works* commercially exploited. For commercially exploited *mask works* no more than two layers of each five or more layers in the work. In lieu of the visually perceptible representations required under paragraph (b)(1) of this section, identifying portions of the withheld material must be submitted. For these purposes, identifying portions shall mean (i) a printout of the *mask work* design data pertaining to each withheld layer, reproduced in *microform*, or (ii) visually perceptible representations in accordance with paragraph (b)(1) (i), (ii), or (iii) of this section with those portions containing sensitive information maintained under a claim of trade secrecy blocked out, provided that the portions remaining are greater than those which are blocked out.

(2) *Mask work* not commercially exploited. For *mask works* not commercially exploited falling under paragraph (b)(2)(i) of this section, any layer may be withheld. In lieu of the visually perceptible representations required under paragraph (b)(2) of this section, “identifying portions” shall mean (i) a printout of the *mask work* design data pertaining to each withheld layer, reproduced in *microform*, in which sensitive information maintained under a claim of trade secrecy has been blocked out or stripped, or (ii) visually perceptible representations in accordance with paragraph (b)(2)(i) of this section with those portions containing sensitive information maintained under a claim of trade secrecy blocked out, provided that the portions remaining are greater than those which are blocked out. The identifying portions shall be accompanied by a single photograph of the top or other visible layers of the *mask work* fixed in a semiconductor *chip* product in which the sensitive information maintained under a claim of trade secrecy has been blocked out, provided that the blocked out portions do not exceed the remaining portions.

E a letra (d) do mesmo parágrafo possibilita que o *US Copyright Office* forneça um “registro especial”, uma forma alternativa de depósito, desde que o depositante faça o pedido por escrito e fundamentado, ao endereço indicado.

(d) Special relief. The Register of Copyrights may decide to grant special relief from the deposit requirements of this section, and shall determine the conditions under which special relief is to be granted., Requests for special relief under this paragraph shall be made in writing to the Associate Register for Registration Program, Library of Congress, Copyright Office - RPO, 101 Independence Avenue, SE, Washington, DC 20559-6200, shall be signed by the person signing the application for registration, shall set forth specific reasons why the request should be granted and shall propose an alternative form of deposit.

Nota-se, pelo disposto na letra (e) deste parágrafo 211.5, que, em realidade esses documentos exigidos para o registro de topografia nunca se tornam públicos, são arquivados

no *US Copyright Office* durante o período de proteção e após destruídos, ou de outra forma descartados:

(e) Retention and disposition of deposits.

(1) Any identifying material deposited under this section, including material deposited in connection with claims that have been refused registration, are the property of the United States Government.

(2) Where a claim of protection in a *mask work* is registered in the Copyright Office, the identifying material deposited in connection with the claim shall be retained under the control of the Copyright Office, including retention in Government storage facilities, during the period of protection. After that period, it is within the joint discretion of the Register of Copyrights and the Librarian of Congress to order its destruction or other disposition

3.1.3 *Compendium of U.S. copyright office practices, Capítulo 1200*

Trata-se de um manual de práticas do *U.S. Copyright Office*, que em seu capítulo 1200 versa sobre o registro de Topografia de Circuito Integrado, definindo conceitos e até benefícios do registro. Em seu art. 1204.2, define originalidade com a seguinte citação:

1204.2 Originality

A *mask work* must be original to be protectable. The House Report on the *Semiconductor Chip Protection Act* of 1984 provides that a *mask work* is “original” if it is the independent creation of an author and was not copied from another source. H.R. REP. NO. 98-781, at 17 (1984). The *mask work* cannot consist solely of “designs that are staple, commonplace, or familiar in the semiconductor industry, or variations of such designs, combined in a way that, considered as a whole, is not original.” 17 U.S.C. § 902(b)(2).

Deixando claro que a originalidade é oriunda do trabalho e esforço na criação da topografia – não havendo cópia servil, há originalidade.

Nos arts. 1204.5 (C) e 1207 deste compêndio de práticas, há uma lista dos benefícios do registro:

1204.5(C) Benefits of Registration

In addition to providing the protection discussed below in Section 1207, registration of a claim in a *mask work* provides the following benefits:

- A certificate of registration for a *mask work* issued by the U.S. Copyright Office constitutes prima facie evidence of the facts stated in the certificate and that the applicant has met the requirements for protection.

mask work or the exclusive licensee of all rights in the *mask work* may institute a civil action for infringement provided the infringement occurred after the commencement of the term of protection.

17 U.S.C. §§ 908(f), 910.

(...)

1207 Exclusive Rights in *Mask works*

During the term of protection, the *mask work* owner has the following exclusive rights:

- To reproduce the *mask work* by optical, electronic, or any other means;
- To import or distribute a semiconductor *chip* product in which the *mask work* is embodied; and
- To induce or knowingly to cause another person to do any of the acts described immediately above.

17 U.S.C. § 905.

Assim como normatizado no § 904 do *UNITED STATES CODE*, o período de proteção de 10 anos termina na data em que o trabalho máscara é pela primeira vez explorada em qualquer parte do mundo, o que ocorrer primeiro, terminando no fim do décimo ano civil após o seu início:

1206 Term of Protection

Protection for a *mask work* commences on the date the *mask work* is registered with the U.S. Copyright Office or the date that the *mask work* is first commercially exploited anywhere in the world, whichever occurs first. Protection lasts for ten years (terminating at the end of the tenth calendar year after it began). 17 U.S.C. § 904.

No que refere à engenharia reversa, o manual orienta que a pessoa que realiza engenharia reversa pode incorporar o resultado em um trabalho de máscara original:

1207.1 Limitation on Exclusive Rights: Reverse Engineering

Chapter 9 permits reverse engineering of a *mask work* “solely for the purposes of teaching, analyzing, or evaluating the concepts or techniques embodied in the *mask work* or in the circuitry, logic flow, or organization of components used in the *mask work*.” The person who performs legitimate reverse engineering can incorporate the results in an original *mask work* intended for distribution. 17 U.S.C. § 906(a).

O art. 1210,2 (C) confirma a possibilidade da manutenção do depósito sob sigilo, veja:

1210.2(C) Deposit of Identifying Material

The required deposit for a *mask work* consists of identifying material (“ID material”). The Register of Copyrights has broad authority to specify the identifying material to be deposited in connection with the claim for registration. In recognition of the need to preserve trade secrets or avoid public disclosure of sensitive information embodied in various identifying materials, the Office’s regulations provide different deposit options, depending upon whether the *mask work* has been commercially exploited and whether the deposit contains trade secret material. The U.S. Copyright Office

encourages the fullest disclosure of the *mask work* within the deposit options established by the regulation. 37 C.F.R. § 211.5.

Explicando no art. 1213.4 a forma de sigilo:

1213.4 *Mask works* Not Commercially Exploited Containing Trade Secrets

If a *mask work* that has not been commercially exploited contains trade secrets, the ID material should consist of:

- Special “identifying portions” (defined below) for any layer or layers in which trade secrecy is claimed; and
- A single photograph of the top or other visible layers of the *mask work* with the sensitive information maintained under a claim of trade secrecy blocked out, provided the blocked out portions do not exceed the remaining portions.

3.1.4 Circular 100 do Copyright Office, Federal Statutory Protection of Mask works

Esta circular fornece informações para registrar reivindicações ao abrigo da SCPA - *Semiconductor Chip Protection Act*, de 1984, desde condições de elegibilidade para proteção, direitos de propriedade, processos de registo, prazo de proteção, e remédios para as violações de direitos.

Dentro de suas definições, cabe destacar o conceito de originalidade, que vai ao encontro dos já citados:

Originality

To be protected under the SCPA, a *mask work* must be original. In a 1984 report, the Committee on the Judiciary of the House of Representatives stated that a *mask work* is “original” if it is the independent creation of an author who did not copy it.

Se for fruto de trabalho independente e não cópia servil, é original.

Esta circular praticamente repete os termos do *Compendium Of U.S. Copyright Office Practices*, Capítulo 1200, explanado anteriormente, mantendo a mesma regra para engenharia reversa e segredo industrial.

3.2 JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA NOS ESTADOS UNIDOS

O site do *U.S. Copyright Office* traz o “*Fair use Index*”¹¹⁵, uma base de dados pesquisável de opiniões judiciais, inclusive por categoria e tipo de uso (por exemplo, música, internet / digitalização, paródia). É um apanhado de jurisprudência sobre as questões mais polêmicas do assunto, de vários Circuitos Judiciais dos Estados Unidos, desde 1841 até 2016.

A metodologia utilizada para o levantamento de casos julgados foi realizada neste website, com o preenchimento do formulário da seguinte forma:

- a) No campo *Select jurisdiction or jurisdictions to search* foram marcadas todas as opções, para que todos os julgados, de todas as instâncias judiciais estivessem contidos.
- b) No campo *Select category or categories to search* foram marcadas as seguintes opções: *Computer program, Internet/Digitization, Other*.

Neste repositório não foram encontradas opções de busca contendo os termos *mask work, chip* ou *Topographies of Integrated Circuit*. Importante ressaltar que não foi utilizado qualquer filtro temporal na pesquisa.

Em uma busca mais ampla, no site google, mais especificamente no site google Acadêmico¹¹⁶ encontra-se o artigo: “*The first chip layout copying case*”¹¹⁷, publicado em agosto de 1991, sobre um caso de 1990, cujo relato se faz pertinente neste trabalho.

Todos os casos encontrados podem ser visualizados no anexo A. Após a análise individual dos casos encontrados, selecionou-se o acima citado e mais três que, apesar de não

¹¹⁵ Disponível em: <<http://www.copyright.gov/fair-use/fair-index.html>>. Acesso em: 01 abr. 2016.

¹¹⁶ Disponível em: <<https://scholar.google.com.br/>>. Acesso em: 23 maio. 2016.

¹¹⁷ Disponível em: <https://www.academia.edu/26540761/Micro_Law-the_first_chip-layout_copying_case>. Acesso em: 17 ago. 2016.

tratarem diretamente sobre Topografia de Circuito Integrado, trazem discussões sobre direitos conexos e relevantes a este estudo, como a engenharia reversa. Seguiu-se com a apresentação dos casos Norte-Americanos mais relevantes para o estudo do tema proposto.

Interessante que os três casos encontrados são referentes a indústria de games, trazendo importantes reflexões sobre o processo de engenharia reversa e atos chamados de *fair use*, que pode ser entendido como uso justo ou de boa-fé.

3.2.1 *Atari Games Corp. v. Nintendo of America Inc. (1992)*

Este caso é o de segunda maior relevância para nosso estudo, por esta razão será abordado com maiores detalhes. Trata-se de um caso julgado pela *United States Court of Appeals for the Federal Circuit*, no qual são abordados temas como engenharia reversa de *chips* protegidos pelo depósito da Topografia de Circuito Integrado no *US Copyright Office*, a importância do sigilo destes registros e o *fair use*.

Busca-se a íntegra do caso no site www.digital-law-online.info¹¹⁸ para melhor compreender as questões discutidas.

A Nintendo desenvolveu um sistema de segurança chamado 10NES, para evitar o acesso não licenciado de cartuchos de jogos em sua plataforma. O NES10 consistia na comunicação entre dois *chips* – um presente no console NES, chamado “*master chip*” ou tranca, e o outro contido nos cartuchos de programas de jogos, chamados *slave chip* ou chave¹¹⁹.

¹¹⁸ Disponível em: <<http://digital-law-online.info/>>. Acesso em: 13 ago. 2015.

¹¹⁹ RADER, J. **Atari Games Corp. v. Nintendo of America Inc. U.S. Court of Appeals**, Federal Circuit. 975 F.2d 832, 24 USPQ 1015. 10 Set., 1992. Disponível em: <<http://digital-law-online.info/cases/24PQ2D1015.htm>>. Acesso em: 21 jun. 2016.

A Atari firmou um contrato de licença com a Nintendo, que continha obrigações bem restritivas, para ter acesso ao seu console de games, garantindo a Atari acesso limitado as especificações do game e do console, como ao sistema de segurança 10NES.

Em uma manobra jurídica desleal, o advogado da Atari solicitou ao *Copyright Office* Norte-Americano uma reprodução integral do sistema de segurança 10NES sob a justificativa de que a Atari estaria sendo processada por violação de direitos da Nintendo e que a cópia do código seria utilizada especificamente para sua defesa no litígio.

A partir do acesso obtido ilegalmente do programa 10NES a Atari desenvolveu outro programa intitulado *Rabbit*, com a mesma finalidade do 10NES, de desbloquear o sistema de segurança da Nintendo no console NES. Porém, buscando escapar da acusação de cópia servil, a Atari cuidou para que o programa *Rabbit* utilizasse um *chip* diverso do utilizado no 10NES, assim como a linguagem de programação foi distinta, fazendo que as instruções linha-por-linha dos programas 10NES e *Rabbit* variem”¹²⁰.

A *United States Court of Appeals for the Federal Circuit* julgou que a obtenção do código do 10NES perante o *Copyright Office* violou as regras daquele instituto, pois não havia ameaça de ação judicial da Nintendo contra a Atari, que, aliás, era sua licenciada. Dessa forma a obtenção e reprodução do código fonte da Nintendo perante o *Copyright Office* por parte da Atari, através de seu advogado, representou uma violação dos direitos de *copyright* da Nintendo.

A partir disto o caso foi analisado em dois momentos – o processo de engenharia reversa realizado antes da obtenção do ilegal código perante o *Copyright Office* e depois deste fato. Neste sentido foi ratificado pela corte que a proteção garantida pelo *Copyright* não é referente

¹²⁰, RADER, J. **Atari Games Corp. v. Nintendo of America Inc.** U.S. Court of Appeals, Federal Circuit. 975 F.2d 832, 24 USPQ 1015. 10 Set., 1992. p.5-6. Tradução nossa Disponível em: <<http://digital-law-online.info/cases/24PQ2D1015.htm>>, Acesso em: 21 jun. 2016.

a obra em sua completude e não proíbe a engenharia reversa para entender as ideias e os processos da obra protegida.

Assim, concluiu a corte que se a cópia objeto da engenharia reversa não tivesse sido obtida através de um meio fraudulento, a prática da engenharia reversa poderia ser qualificada como *fair use*, mas não pode a Atari utilizar a permissão da engenharia reversa como uma desculpa para a cópia ilegal realizada. Eis a conclusão da *United States Court of Appeals for the Federal Circuit*:

Conclusion

The district court did not err by granting Nintendo's request for a preliminary injunction. Nintendo is likely to prove that the 10NES program contains protected expression. Nintendo is also likely to prove that Atari made unauthorized verbatim copies of the 10NES program. On this record, the district court did not err in determining that Nintendo is likely to show successfully that Atari infringed the 10NES copyright by obtaining and copying the source code from the Copyright Office. Furthermore, Nintendo is likely to prove that Atari's *Rabbit* program is substantially similar to the 10NES program and that the similarities relate to protected expression. Nintendo is also likely to overcome Atari's assertion of copyright misuse as a defense. Atari presents no arguments to rebut the presumption of irreparable harm that arises upon a showing of likelihood of success on the merits¹²¹.

3.2.2 *Sega Enters. Ltd. v. Accolade, Inc. (1992)*

Este caso foi julgado pela *United States Court of Appeals for the Ninth Circuit*, em 1992 e a íntegra deste caso também pode ser encontrada no anexo A, e foi extraída do site www.digital-law-online¹²².

O litígio entre as partes não trata especificamente da proteção a topografia de circuito integrado ou *microchips*, mas da permissão e dos limites da engenharia reversa neste mercado

¹²¹ RADER, J. **Atari Games Corp. v. Nintendo of America Inc.** U.S. Court of Appeals, Federal Circuit. 975 F.2d 832, 24 USPQ 1015. 10 Set., 1992. p. 10 Disponível em: <<http://digital-law-online.info/cases/24PQ2D1015.htm>>, Acesso em: 21 jun. 2016.

¹²² Disponível em: <<http://digital-law-online.info/cases/24PQ2D1561.htm>>. Acesso em: 12 mar. 2016.

de tecnologia, onde a proteção ao *software* e a topografia de circuito integrado são *sui generis* devido as suas especificidades.

A autora *Sega Enterprises, Inc.* (Sega) fabricava consoles de jogos de vídeo games (em cartuchos), como o “Genesis”, também conhecido como “*Mega Drive*”. A ré Accolade, Inc., um dos concorrentes do requerente, fabricava cartuchos compatíveis com o console Genesis, dentre outros eletrônicos, tais como computadores¹²³.

A Accolade desenvolveu os seus próprios jogos de computador para ser jogado nos consoles da Sega. Para fazer o seu *software* de jogos compatíveis com os consoles Genesis a Accolade realizou engenharia reversa nos produtos da Sega, copiando o código de objeto dos jogos do Genesis e convertendo ao código-fonte. A ré utilizou o que aprendeu a partir da engenharia reversa para escrever o seu próprio código de computador e assim desenvolver seus jogos compatíveis com consoles da Sega.

Frisa-se que a partir da engenharia reversa a Accolade desenvolveu seus próprios jogos, compatíveis com o console Genesis, que, de acordo com a própria Sega, não são reproduções do código de seus programas, mas um desenvolvimento independente.

O Tribunal considerou a realização da engenharia reversa pela Accolade como *fair use*, decidindo que a desmontagem de um programa de computador protegido por uma razão legítima, na falta de outros meios de acesso aos elementos, que não estão protegidas por direitos de autor constitui *fair use*. Embora A Accolade comercializasse os jogos de vídeo fruto desta engenharia reversa, o Tribunal considerou que a cópia da ré foi para um propósito legítimo, pois não seria essencialmente exploratória, mas para decifrar as funções não-passíveis de direitos autorais tornando compatíveis os jogos independentemente criados para o console

¹²³ REINHARDT, J. *Sega Enterprises Ltda. v. Accolade Inc.* U.S. Court of Appeals, Ninth Circuit. 977 F.2d 1510, 24 USPQ2d 1561. 1992. Disponível em: <http://digital-law-online.info/cases/24PQ2D1561.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016.

Genesis. Qualquer exploração comercial do código funcional foi indireta e de importância mínima.

Na mesma linha, o tribunal considerou que a réu Accolade não usurpou o mercado da autora Sega, porque continuou como um concorrente do mercado e criou seus próprios jogos de vídeo game independentes, utilizando a sua capacidade criativa. Notando que os programas de computador contêm uma mistura de elementos criativos e funcionais, o Tribunal salientou que a Accolade seria incapaz de acessar os aspectos funcionais, desprotegidos, sem a utilização da engenharia reversa e da cópia. O Tribunal salientou ainda que, sem uma exceção de *fair use* para desmontar código objeto, o proprietário da obra teria um monopólio de fato de sobre os aspectos funcionais do trabalho, o que não é o objetivo do *Copyright Act*, em especial em seu parágrafo 107.

3.2.3 *Brooktree Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc. (1993)*

Este caso é o de maior relevância em nosso estudo pois trata especificamente da proteção de *chip*. Foi encontrado na literatura, mais especificamente no artigo “*The first chip-layout copying case*”, o qual relata que a empresa *Brooktree* foi concedido o registro de máscara de trabalho MW 2873 em 6 de agosto de 1987, e registro de MW 3838 em 6 de julho de 1988, para seus *chips* identificados como Bt451 e Bt458. Esses *chips* da *Brooktree* incorporam um projeto de circuito que combina as funções de uma memória estática de acesso aleatório (SRAM) e um conversor digital para analógico (DAC). Este circuito, por vezes referido como RAMDAC, atua como uma "paleta de cores", produzindo as cores em monitores de vídeo a cores com alta velocidade e resolução de imagem melhorada.

A *Brooktree* afirmou que um único *chip* Bt458 substituiu um conjunto previamente usado de 36 *chips* (um produto da *Advanced Micro Devices* - AMD) e ofereceu muitas vantagens.

Um componente crítico dos *chips Brooktree* é a célula central, uma célula SRAM de dez transistores que é repetida mais de seis mil vezes em uma matriz que cobre cerca de oitenta por cento da área de *chip*. Cada célula central consiste em dez transistores e condutores metálicos que ligam eletricamente os transistores através das três dimensões da célula multicamadas. *Brooktree* acusou que esta célula principal foi copiada pela AMD, infringindo assim os registros de trabalho da máscara da *Brooktree*.

A AMD não questiona a validade desses registros de trabalho de máscara, ou contesta a posição da *Brooktree* de que seus *chips* estão protegidos pela Lei de Proteção de *Chip* (SCPA). A AMD, no entanto, afirma que suas topografias acusadas não são cópias ou infrações.

O caso foi a júri na Corte Federal de San Diego e a instrução do júri sobre os critérios para estabelecer a infração incluía a instrução de que a infração requer semelhança substancial a uma parte substancial da obra de máscara registrada:

Para estabelecer a infração, *Brooktree* deve mostrar que os trabalhos da máscara de A.M.D. são substancialmente similares a uma parcela material da máscara de topografia em microplaquetas de *Brooktree* cobertas pelo registro da topografia de circuito integrado da *Brooktree*. Nenhuma regra ou percentual rígido governa o que constitui uma, citação, "similaridade substancial". Podem existir semelhanças substanciais quando uma parte importante do trabalho de máscara é copiada, embora a percentagem de todo o *chip* que é copiado possa ser relativamente pequena. Não é necessário que AMD faça uma cópia do trabalho de máscara da topografia inteira exposto no *chip Brooktree*.

A AMD declara que não contesta no recurso esta instrução do júri. Em vez disso, a AMD argumenta que, como a parte não-SRAM de seu *chip* acusado não foi copiada, os *chips* não são "substancialmente semelhantes", independentemente da materialidade da célula SRAM para o trabalho de máscara total. Era indiscutível que não havia duplicação de todo o *chip*. A AMD afirma que a lei *Semiconductor Chip Protection Act* exige a cópia de todo o *chip* e, portanto, que ele tinha direito a um julgamento em seu favor como uma questão de direito, ou pelo menos para um novo julgamento sobre a questão.

O princípio da semelhança substancial reconhece que a existência de diferenças entre um trabalho acusado e protegido por direitos autorais não pode negar a violação se uma parte importante do trabalho protegido por direitos autorais for apropriada. Se a parte copiada for qualitativamente importante, o pesquisador de fato pode encontrar adequadamente similaridade substancial sob a lei de direitos autorais, e sob o *Semiconductor Chip Protection Act*.

A posição da AMD no julgamento, e em apelo, foi que sua célula central era o produto da engenharia reversa do *chip Brooktree*, e, portanto, não constitui uma infração ao *Semiconductor Chip Protection Act*. A engenharia reversa é uma defesa estatutária, incluída na lei após a atenção extensiva do Congresso para o funcionamento da indústria de *chips* de semicondutores.

Este aspecto foi explorado ao longo dos vários anos de gestação legislativa do SCPA. Neste caso, o procedimento de engenharia reversa foi descrito por testemunhas, e distinguido em propósito e mecanismo da cópia contra a qual o *Semiconductor Chip Proteção Act* foi destinado a guarda. Foi explicado que uma pessoa engajada na engenharia reversa procura entender o design do *chip* original com o objetivo de melhorar o circuito, o layout do *chip* ou ambos. A presença de inovação e melhoria foi enfatizada como a marca registrada de um layout original. Uma testemunha explicou a diferença como determinante "foi algo inovador feito no

processo ou foi simplesmente uma reprodução do que já estava lá?" Outra testemunha explicou que a engenharia reversa geralmente produz uma "trilha de papel" registrando os esforços do engenheiro para entender o *chip* original e projetar uma versão diferente após engenharia reversa:

Sempre que houver um verdadeiro caso de engenharia reversa, a segunda empresa terá preparado uma grande quantidade de papel - lógica e diagramas de circuitos, layouts experimentais, simulações de computador do *chip* e similares, também terá investido milhares de horas do trabalho. Todos estes podem ser documentados por referência aos registros de negócios comuns da empresa. Um pirata não tem esses papéis, pois o pirata não faz nada disso. Portanto, se houve realmente engenharia reversa ou apenas um trabalho de cópia, isso pode ser mostrado olhando para os registros do réu. A trilha de papel de um *chip* diz a um observador perspicaz se o *chip* é uma cópia ou encarna o esforço de engenharia reversa¹²⁴.

A defesa de AMD era que seus *microplaquetas* foram projetados independentemente depois que os *microplaquetas* de *Brooktree* foram submetidos à engenharia reversa para aprender o projeto de *Brooktree*. A questão de saber se as atividades da AMD eram engenharia reversa aceitável ou cópia inaceitável foi explicada ao júri da seguinte maneira:

A engenharia reversa é permitida e é autorizada pela Lei de Proteção de *Chip*. Não é violação do direito exclusivo de um proprietário e trabalho de máscara protegida para outra pessoa, através de engenharia reversa, fotografar e estudar o trabalho de máscara com a finalidade de analisar seus circuitos - correção - circuitos, fluxo lógico e organização de os componentes utilizados no trabalho de máscara e para incorporar essa análise em um trabalho de máscara original.

¹²⁴ Justia US LAW - *Brooktree Corporation, Plaintiff/cross-appellant, v. Advanced Micro Devices, Inc., Defendant/appellant*, 977 F.2d 1555 (Fed. Cir. 1993)

- Disponível em: <<http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/977/1555/304802/>>. Acesso em: 20 set. 2016.

O produto final do processo de engenharia reversa pode ser um trabalho de máscara original e, portanto, não um trabalho de máscara infrator, se o produto de *chip* semiconductor resultante não for substancialmente idêntico ao trabalho de máscara protegida e seu projeto envolvesse trabalho e investimento significantes para que ele não é mero plágio.

Porém, a AMD não obteve sucesso em provar que os documentos apresentados foram obra de engenharia reversa e a Corte considerou que os três registros de Topografia de Circuito Integrado da *Brooktree* em ação foram considerados válidas e infringidas. Duas das patentes referem-se a porções dos *chips* de *Brooktree* que foram objeto de registros de trabalho de máscara. Quanto a estas duas patentes, apenas a validade é apelada. Quanto à terceira patente, apenas a infração é objeto de recurso.

3.2.4 Sony Computer Entm't, Inc. v. Connectix Corp. (2000).

Este caso foi também foi julgado pela *United States Court of Appeals for the Ninth Circuit*, no ano de 2002 e a íntegra deste caso pode ser encontrada no anexo A, e foi extraída do site *www.digital-law-online*¹²⁵.

Da mesma forma que a decisão anteriormente analisada, que, inclusive, serviu como *leading case* para este julgamento, não se trata de proteção a topografia de circuito integrado ou *microchips*, mas do *fair use* para a realização da engenharia reversa no caso de programas de computador, que, como já mencionado, guardam certa semelhança com as regras de permissão de engenharia reversa da legislação pertinente a proteção da Topografia de Circuito Integrado.

A Sony ingressou com ação contra a Connectix alegando violação de seus direitos autorais em relação ao *software* desenvolvido pela Connectix, utilizando engenharia reversa. A

¹²⁵ Disponível em: <<http://digital-law-online.info/cases/53PQ2D1705.htm>>. Acesso em: 13 ago. 2015.

Sony é a desenvolvedora do console do Playstation, que hoje já está em sua quarta geração, e dos games compatíveis com esta plataforma. A Connectix desenvolveu o *Software Virtual Game Station*, que emula as funcionalidades do Playstation em outras plataformas, como o Macintosh¹²⁶.

Para conseguir desenvolver o *Software Virtual Game Station* a Connectix comprou o console da Sony e extraiu a BIOS do *chip* presente no console, copiando suas informações para a memória RAM de seus computadores, observando o funcionamento desta para a criação do *Software Virtual Game Station*.

O Tribunal Distrital concluiu que a reclamação da Sony era procedente e havia infração porque a cópia intermediária realizada pela Connectix não foi um *fair use*. O Tribunal ordenou a que a Connectix cessasse a venda do Virtual Game Station usando o programa de BIOS da Sony e o desenvolvimento de outros produtos frutos desta engenharia reversa.

A Corte do Nono Distrito reverteu a decisão do Tribunal Distrital e reverteu a decisão, revogando a liminar contra Connectix. O Tribunal concluiu que as cópias intermediárias feitas e usadas durante o curso de sua engenharia reversa do programa BIOS da Sony foram feitas em *fair use*, pois a engenharia reversa era necessária e imprescindível para permitir a Connectix o desenvolvimento do Virtual Game Station que não infringe o direito de Copyright dos jogos de PlayStation.

Para chegar a esta conclusão, o Tribunal considerou que três dos quatro fatores necessários para existir o *fair use* em engenharia reversa, de acordo com o parágrafo 107 do

¹²⁶ CANBY, W. **Sony Computer Entertainment v. Connectix Corp. Ninth Circuit**, n. 203 3 ed. p. 596, 2000. Disponível em: <<http://digital-law-online.info/cases/53PQ2D1705.htm>>. Acesso em: 22 jun. 2016.

*Copyright Act*¹²⁷ estavam a favor da Connectix. Segundo a jurisprudência citada na decisão¹²⁸, são os seguintes fatores:

Finalidade da utilização da obra protegida – Sob o primeiro fator, a finalidade e o caráter do uso, o Tribunal investigou se o Virtual Game Station da Connectix simplesmente substitui os objetos da criação original (cópia servil), ou em vez acrescenta algo novo, com um novo propósito ou personagem diferente, alterando o primeiro com a nova expressão, significado ou mensagem; em outras palavras, se e em que medida o novo trabalho é "transformadora". Foi analisado neste caso o propósito, o caráter de uso do produto e a natureza transformativa, ou seja, se o Virtual Game Station traz alguma novidade¹²⁹. Entendeu o Tribunal que o novo programa desenvolvido era modestamente transformador", favorecendo a Connectix pois seu propósito de uso foi para o desenvolvimento de um produto compatível com o Games do Playstation, razão pela qual é um ato de *fair use*.

Natureza da obra protegida – determinadas obras fazem jus a maior proteção pelo Copyright e outras não, por diversos fatores, dentre eles a existência de elementos que não são passíveis de proteção sob Copyright: Traçamos essa distinção porque a Lei de Direitos Autorais protege expressão apenas, não idéias ou os aspectos funcionais de um programa de *software*¹³⁰ e que não podem ser acessados de outra forma que não a cópia ou a engenharia reversa. Considerou o Tribunal que a Connectix utilizou métodos e práticas necessárias para o entendimento da funcionalidade do produto da Sony, enquadrando-se assim no *fair use*.

Quantidade e substancialidade da parte usada - Com relação ao terceiro fator, quantidade e substancialidade da porção usada em relação à obra como um todo, a Connectix desmontou partes do BIOS da Sony e os copiou várias vezes. Portanto, esse fator pesa contra Connectix. Mas como no caso julgado por este mesmo Tribunal, *Sega v. Accolade*¹³¹, num caso de violação, quando o produto final não contém em si mesmo o material ilícito, esse fator (3) é de "muito pouco peso".

Efeitos do uso no mercado potencial- este item também favoreceu a Connectix na análise do Tribunal, pois o caráter transformativo do Virtual Game Station não

¹²⁷ §107 · Limitations on exclusive rights: Fair use

Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—

(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;

(2) the nature of the copyrighted work;

(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and

(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work. The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.

¹²⁸ CANBY, W. **Sony Computer Entertainment v. Connectix Corp. Ninth Circuit**, n. 203 3 ed. p. 8, 2000. Tradução nossa. Disponível em: <<http://digital-law-online.info/cases/53PQ2D1705.htm>>. Acesso em: 22 jun. 2016.

¹²⁹ CANBY, W. **Sony Computer Entertainment v. Connectix Corp. Ninth Circuit**, n. 203 3 ed. p. 10, 2000. Tradução nossa. Disponível em: <<http://digital-law-online.info/cases/53PQ2D1705.htm>>. Acesso em: 22 jun. 2016.

¹³⁰ CANBY, W. **Sony Computer Entertainment v. Connectix Corp. Ninth Circuit**, n. 203 3 ed. p. 8, 2000. Tradução nossa. Disponível em: <<http://digital-law-online.info/cases/53PQ2D1705.htm>>. Acesso em: 22 jun. 2016.

¹³¹ *Sega*, 977 F.2d em 1526- 27; ver também *Sony Corp. da Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 EUA 417, 449-50 [220 USPQ 65] (1984) (cópia de todo o trabalho não exclui o uso justo)

constituiu prejuízo ao mercado potencial da Sony, pois não suplantou o Playstation. Entendeu o Tribunal que a inovação trazida pela Connectix criou oportunidades para os usuários jogarem em novos ambientes, nos quais o Sony Playstation não estava habilitado, como um computador e um CD ROM, ao invés de um Playstation e uma televisão¹³².

3.3 CONCLUSÕES SOBRE O SISTEMA DE PROTEÇÃO A TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Analisando a legislação citada verificou-se que, apesar de a Lei nº 11.484/2007 ser uma compilação do SCPA - *Semiconductor Chip Protection Act*, existem diferenças significativas entre o registro feito nos Estados Unidos e no Brasil, questões que aqui no Brasil ainda estão sendo definidas já são praxe e estão regulamentadas nos EUA, como a não publicidade ou sigilo destes depósitos de Topografias de Circuito Integrado, conforme se demonstrou no caso *Nintendo of America Inc. v. Atari Games Corp.* (1992).

Oportuno citar a resposta recebida por esta estudante ao requerer junto ao *US Copyright Office* informações sobre como obter, e se era possível obter, cópias de pedidos de Topografias de Circuito Integrado naquele órgão, conforme anexo B. O *US Copyright Office* respondeu que a ferramenta de pesquisa está disponível no site – frise-se – apenas se consegue obter o nome e o título da topografia depositada, além da data de depósito. Caso o usuário deseje encomendar uma pesquisa ao *US Copyright Office*, este cobra uma tarifa de US\$200 para cada hora ou fracção de hora consumido.

Outra importante questão é a possibilidade dada pelo *Code of Federal Regulations, Title 37 — Patents, Trademarks, and Copyrights, Part 211—Mask Work Protection*, que traz em seu texto, no parágrafo §211.4, letras (c) (2) e (e) a permissão de registro

¹³² Canby, 2000, p. 12. Tradução nossa.

de “disposição de portas ou camadas despersonalizadas”, permitindo o registro de mais de uma camada de metal formando um produto de *chip*, que inclui uma pluralidade de elementos do circuito, adaptáveis para serem personalizados para uma pluralidade de diferentes produtos finais, em que alguns dos elementos do circuito estão, ou poderão estar, conectados como portas.

Além da legislação específica analisada, a jurisprudência nos mostra que existem critérios definidos para a realização da engenharia reversa no *software*, mas que se aplicam perfeitamente no caso da Topografia de Circuito Integrado. O estudo dos casos da indústria de games nos permitiu extrair da lei, em especial o §107 da *Copyright Law*, alguns requisitos considerados importantes para o chamado *fair use* da realização da engenharia reversa, quais sejam:

Finalidade da utilização da obra protegida- a cópia submetida à prática da engenharia reversa deverá ser obtida de maneira legal e para a finalidade de criar um produto diverso do original, o praticante da engenharia reversa deverá ser também criador, impondo processo criativo no trabalho novo;
 Natureza da obra protegida – aquele que realizar a prática da engenharia reversa deverá ter uma razão legítima para tanto, como por exemplo se o conhecimento buscado não é acessível de outra forma, ou o aprimoramento do original;
 Quantidade e substancialidade da parte usada - só poderia ser realizada a reprodução da quantidade necessária para a compreensão da obra e alcançar o fim colimado;
 Efeitos do uso no mercado potencial – a cópia não pode ser utilizada como monopólio de mercado, ou para restringir ou retirar parte do mercado do titular da obra, apenas como combustível para uma maior competitividade¹³³.

O escopo do registro da Topografia de Circuito Integrado é eliminar a cópia servil. Ao proteger a topografia permitindo a engenharia reversa e a criação independente, o legislador acreditou proteger o valioso bem sem vedar a competição, apostando na “imitação criativa” ou “cópia dedicada” ou até “cópia melhorada”, com emprego de trabalho e habilidades que agregam originalidade a esta nova topografia.

¹³³ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. Supreme Court. Supreme Court of Florida. Bonito Boats v. Thunder Craft Boats 489 U.S. 141. Justia. 1989. Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/489/141/>>. Acesso em 22 jun. 2016.

O registro protege a topografia de forma “estática”, sem sua funcionalidade envolvida, evitando assim a reprodução da cópia servil. E mais, evita também que algum concorrente registre a mesma topografia copiada mecanicamente como sua propriedade, para lucrar com o trabalho alheio. No *software*, esta prática é coibida com o chamado “*copyleft*”, que também pode ser aplicado as topografias:

O modo mais simples de tornar-se um programa livre é colocá-lo em público, sem copyright. Isto permite que as pessoas compartilhem o programa e suas melhorias, se elas estiverem dispostas a tal. Mas isto também permite que pessoas não-cooperativas transformem o programa em *software* proprietário. Eles podem fazer modificações, poucas ou muitas, e distribuir o resultado como um produto proprietário. As pessoas que receberem esta forma modificada do programa não tem a liberdade que o autor original havia lhes dado; o intermediário eliminou estas liberdades¹³⁴.

Oportuno citar *House Report 98-781, 96th. Cong. 2nd. Sess. 4 (1984), p.17*:

“a *mask work* is original if it is the independent creation of an author who did not copy it”. Segundo o 17 USC Par. 902 (b): “the *mask work* may not consist solely of designs that are staple, commonplace or familiar in the semiconductor industry, or variations of such design combined in a way that, considered in a whole, is not original”¹³⁵.

Ao permitir a engenharia reversa e a criação independente a legislação facilitou o aprendizado e o acesso à tecnologia, promovendo a competição para diminuir o *gap* tecnológico e evitar o reforço do poder de mercado dos grandes produtores internacionais. No Brasil não poderia ter sido diferente.

O caso *Brooktree v. AMD* nos mostra que a engenharia reversa permitida legalmente deve ser cabalmente comprovada, através de documentação válida e eficaz, e que por mais que o *chip* não seja inteiramente cópia servil, se a cópia consistir em sua parte mais relevante da topografia esta é considerada cópia integral.

¹³⁴ FREE SOFTWARE FOUNDATION. O que é o “Esquerdo de Cópia”? Disponível em: <<https://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html>>. Acesso em: 05 jul. 2014.

¹³⁵ BARBOSA, D. *Tratado da Propriedade Intelectual*. 2010. p. 1909.

O produto final do processo de engenharia reversa não é uma infração, e ele próprio se qualifica para a proteção sob a lei, se é uma máscara de topografia original em contraste com a cópia da topografia. Se o produto semiconductor resultante não é substancialmente idêntico ao original e seu projeto envolve trabalho e investimento significativos, de modo que não é mero plágio, ele não infringe o *chip* original, mesmo se o layout dos dois *chips* for, em parte substancial, semelhante. No caso citado a Corte decidiu que a "trilha de papel" deveria documentar esforços em "analisar ou avaliar os conceitos ou técnicas incorporados no trabalho de máscara ou os circuitos, fluxo lógico ou organização de componentes usados no trabalho de máscara"¹³⁶, estes esforços necessários deveriam estar refletidos nos documentos apresentados pela AMD, mas não estavam.

Não é violação do direito exclusivo de um proprietário de topografia de circuito integrado protegida se outra pessoa, através de engenharia reversa, fotografar e estudar o trabalho de máscara com a finalidade de analisar seus circuitos - correção - circuitos, fluxo lógico e organização de os componentes utilizados no trabalho de máscara e para incorporar essa análise em um trabalho de máscara original.

O produto final do processo de engenharia reversa pode ser um trabalho de máscara original e, portanto, não um trabalho de máscara infrator, se o produto de *chip* semiconductor resultante não for substancialmente idêntico ao trabalho de máscara protegida e seu projeto envolvesse trabalho e investimento significantes para que ele não seja considerado mero plágio.

O Princípio de direitos autorais de semelhança substancial no Direito Americano se mostrou relevante para a construção do SCPA. Embora, na prática, a cópia de uma parte não substancial de um *chip* e o desenho independentemente do restante não seja provável, a cópia

¹³⁶ JUSTIA US LAW. **Brooktree Corporation, Plaintiff/cross-appellant, v. Advanced Micro Devices, Inc., Defendant/appellant**, 977 F.2d 1555 (Fed. Cir. 1993). Disponível em: <<http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/977/1555/304802/>>. Acesso em: 20 set. 2016.

de uma parte material constitui, no entanto, uma violação. Este conceito é particularmente importante na indústria de semicondutores, onde pode ser econômico, por exemplo, copiar 75% de um trabalho de topografia de um *chip* e combinar isso com 25% de outro trabalho de topografia, se as cópias forem módulos transferíveis, como unidades de uma biblioteca de células, pode ser considerado como violação se a parte copiada consistir no “coração do *chip*”.

4 O CASO DO BRASIL

4.1 OS SEMICONDUTORES NO BRASIL.

4.1.1 Surgimento das atividades de pesquisas brasileiras em semicondutores

Um dos precursores do desenvolvimento da eletrônica mundial foi o padre Roberto Landell de Moura, brasileiro que inventou o rádio no final do século 19. Em seguida ele foi aos Estados Unidos da América onde registrou três patentes relacionadas. Voltou ao Brasil e não conseguiu apoio para continuar seu trabalho, muito pelo contrário, foi considerado insano pelas autoridades brasileiras. Nosso país perdeu aqui uma grande oportunidade¹³⁷.

Somente na década de 50 as universidades brasileiras (Instituto Tecnológico da Aeronáutica em 1953 e Universidade de São Paulo nos anos 60) iniciam atividades de pesquisa em semicondutores e dispositivos. Na década de 60 a empresa Philco instala uma fábrica de diodos e transistores em São Paulo. Note-se que apenas dez anos após o licenciamento e disseminação da tecnologia pela Bell Labs, o Brasil iniciou atividades industriais de *microeletrônica*¹³⁸.

Em 1961 é criado o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), e realiza atividades amplas na área de ciências espaciais, o que inclui algumas atividades de *microeletrônica*, tais como pesquisa e desenvolvimento em células solares e sensores. Em 1968

¹³⁷ Foram registradas pelo Padre Lendel, nos EUA, que ficou naquele país de 1901 a 1904 para que estas fossem deferidas, as Patentes:

#775,337: “Wireless Telephone”, filed Oct.4, 1901, approved Nov.22, 1904

#775,846: “Wireless Telegraph”, filed Oct.4, 1901, approved Nov.22, 1904

#771,917: “Wave-Transmitter”, filed Feb.9, 1903, approved Oct.11, 1904.

¹³⁸ FREIRE, R. A **Microeletrônica no Brasil** – História e Perspectivas. Disponível em: <www.df.ufcg.edu.br/~romulo/seminarios/Microv1.ppt>. Acesso em: 13 ago. 2015.

é criado o Laboratório de *Micro*Eletrônica (LME) na Escola Politécnica da USP, pioneiro e responsável pelo desenvolvimento de várias tecnologias de *micro*eletrônica, formação de profissionais e iniciativas “spin-off” (algumas industriais e outras acadêmicas)¹³⁹.

Já em 1971 o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento em Telecomunicações, é criado, em Campinas, SP, com objetivo realizar pesquisas em telecomunicações. As atividades foram descontinuadas, sobretudo após a privatização do sistema Telebrás, ao final dos anos 90.

Na década de 70 são inaugurados 2 laboratórios primeiro, em 1974, pelo Prof. Carlos I. Z. Mammana, que inaugura o Laboratório de Eletrônica e Dispositivos (LED) na Universidade de Campinas (UNICAMP); o segundo, em 1975, inaugurado pelo Prof. João Antônio Zuffo, Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI) na Universidade de São Paulo (USP).

Na década de 80 o Prof. Joel Pereira de Souza iniciou o Laboratório de *Micro*eletrônica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e outro laboratório foi implantado na Universidade Federal de Pernambuco (UFPe) sob responsabilidade do Prof. Eronides da Silva. Ainda no início dos anos 80 foi criado o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI), entidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Hoje ainda existem grupos na UNICAMP, USP, PUC-Rio e UFMG que desenvolvem pesquisa com semicondutores do tipo “III-V”¹⁴⁰.

Nos anos 1970, o Brasil estava em nível similar ou superior a países como Coreia do Sul e Taiwan. Porém dezenas de atividades produtivas de semicondutores foram interrompidas nos anos 1990, após a política de abertura de mercados promovida pelo governo brasileiro¹⁴¹.

¹³⁹ SWART, J. **Evolução de microeletrônica a micro-sistemas**. Disponível em: <www.ccs.unicamp.br/cursos/ee941/download/cap01.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2016.

¹⁴⁰ SWART, J. **Evolução de microeletrônica a micro-sistemas**. p. 14. Disponível em: <www.ccs.unicamp.br/cursos/ee941/download/cap01.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2016.

¹⁴¹ FARIA, R. (coord). **Ciência, tecnologia e inovação para um Brasil competitivo**/ Sociedade Brasileira para o progresso da ciência. São Paulo. SBPC. 2011. p. 126.

Então, buscando a recuperação, a partir da década de 1990, mais especificamente através das leis federais 8.248 e 8.387 de 1991, o Brasil criou instrumentos de estímulo ao setor de tecnologia de informação e comunicação (TIC), buscando como contrapartida a pesquisa e desenvolvimento deste setor¹⁴². Não houve muito sucesso.

Em junho de 2005 o Ministério da Tecnologia (MCT) criou o programa CI-Brasil, dentro do Programa Nacional de *Microeletrônica* que fora instituído em 2002. O CI-Brasil apoia a atividade comercial de engenharia de projeto de circuitos integrados, em núcleos chamados de *Design Houses*, normalmente instalados próximos a centros universitários com pesquisa de *microeletrônica*¹⁴³.

4.1.2 Desenvolvimento da indústria brasileira de semicondutores

A Philco iniciou uma fábrica de diodos e transistores em São Paulo/SP, em 1966. Mais tarde, em meados dos anos 1970, esta fábrica foi transferida para Contagem, MG, em parceria com a RCA. Por volta de 1984 a fábrica foi fechada e colocada à venda. O grupo SID/Sharp interessou-se pela aquisição e assim criou a SID *MICROELETRÔNICA*. Por volta de 1996 ela decidiu descontinuar as operações de difusão de componentes semicondutores, mantendo apenas as atividades de montagem e encapsulamento, sendo esta também descontinuada no ano de 2000¹⁴⁴.

Uma Segunda iniciativa industrial foi o caso da *TRANSIT*. Esta empresa foi criada a partir de 1974 e montou sua fábrica em Montes Claros/MG. Ela iniciou a produção de diodos

¹⁴² HAUSER, G.; PADÃO, F. (org). **Desafios da microeletrônica: o papel do CEITEC**. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL CEITEC. Porto Alegre: CEITEC, 2005. p. 37

¹⁴³ FARIA, R. (coord). **Ciência, tecnologia e inovação para um Brasil competitivo**/ Sociedade Brasileira para o progresso da ciência. São Paulo. SBPC. 2011. p 126.

¹⁴⁴ RIPPER FILHO, J. **História da microeletrônica no Brasil**. MDIC/STI e IEI/NC (org.). O futuro da indústria de semicondutores, Brasília, 2004.

e transistores bipolares em 1976, baseada em tecnologia desenvolvida no LME da USP. Devido a vários erros na implementação desta fábrica, ela não conseguiu sobreviver por muitos anos, tendo sido fechada ainda no final dos anos 70¹⁴⁵.

Existem duas empresas internacionais, a ICOTRON, do grupo Siemens, com fábrica em Gravataí/RS, e a SEMIKRON, com fábrica em Cotia/SP, que tiveram linhas completas de difusão de diodos e transistores de potência. A SEMIKRON mantém atividades. Uma terceira empresa, que atuou na produção destes componentes é a AEGIS, que foi criada em 1982 por dois ex-pesquisadores da USP e da UNICAMP¹⁴⁶.

A ITAUTEC possuiu uma fábrica de encapsulamento de circuitos integrados, sobretudo tipo memórias, em Jundiaí/SP. Outras empresas tiveram fábricas de montagem e encapsulamento de componentes semicondutores no país: *TEXAS INSTRUMENTS*, *FAIRCHILD*, *PHILIPS*, *SANYO* e *RHOM*. Estas empresas fecharam suas operações no início da década de 90 com a ampla e súbita abertura do mercado brasileiro.

Duas empresas atuaram na área de componentes optoeletrônicos. A *ASA MICROELETRÔNICA* realizava montagem e encapsulamento de diodos tipo LED, com fábrica em São Paulo/SP. Esta fábrica foi fechada em meados dos anos 90. A outra empresa é a *ASGA Microeletrônica*, que monta receptores ópticos e emissores a laser, para a área de comunicações ópticas, com fábrica localizada em Paulínia/SP, inaugurada no início dos anos 90. Em atividade na montagem de LEDs existe a *CROMATEK* (Guarulhos, SP)¹⁴⁷.

Por fim, há a empresa *HELIODINÂMICA*, que teve fábrica em Vargem Grande Paulista/SP, produzindo painéis solares. Segundo o fundador Bruno Topel, “a Heliodinâmica

¹⁴⁵ SWART, J. **Evolução de microeletrônica a micro-sistemas**. p. 16. Disponível em: <www.ccs.unicamp.br/cursos/ee941/download/cap01.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2016.

¹⁴⁶ SWART, J. **Evolução de microeletrônica a micro-sistemas**. p. 16. Disponível em: <www.ccs.unicamp.br/cursos/ee941/download/cap01.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2016.

¹⁴⁷ SWART, J. **Evolução de microeletrônica a micro-sistemas**. p. 16. Disponível em: <www.ccs.unicamp.br/cursos/ee941/download/cap01.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2016.

chegou a ser uma das maiores do mundo na década de 80, respondendo por 5% da produção mundial de módulos (fotovoltaicos)”¹⁴⁸.

Exatamente na década de 1990 na qual o Brasil deu início ao processo de abertura comercial, os semicondutores tornaram-se um dos principais sustentáculos da economia global. Circuitos integrados e *software* construíram a mola propulsora na industrialização moderna¹⁴⁹. O câmbio favorável às importações permaneceu assim até 1999, o que proporcionou as empresas brasileiras acesso ao mercado internacional de circuitos integrados, deixando de apoiar a indústria nacional. As empresas passaram a comprar componentes separadamente, e a realizar no Brasil apenas a montagem dos kits. Essa prática fez com que se fechassem as unidades de fabricação das maiorias das empresas de componentes eletrônicos do país¹⁵⁰.

Hoje, as grandes empresas de semicondutores tendem a criar grupos de engenharia de projeto fora do núcleo corporativo, especializando-se por segmento ou tipo de tecnologia desenvolvida, focada no desenvolvimento e sistemas de alto volume de produção (acima de um milhão de *chip*S.A.no)¹⁵¹.

4.2 A TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO NO BRASIL- POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O FOMENTO DA INDÚSTRIA DE SEMICONDUCTORES.

Através do Projeto de Lei nº 76/92, do Senador José Eduardo Andrade Vieira, o Brasil iniciou as discussões sobre a proteção da topografia de circuito integrado, resultando na

¹⁴⁸ SWART, J. **Evolução de microeletrônica a micro-sistemas**. p. 16. Disponível em: <www.ccs.unicamp.br/cursos/ee941/download/cap01.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2016.

¹⁴⁹ HAUSER, G.; PADÃO, F. (org). **Desafios da microeletrônica**: o papel do CEITEC. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL CEITEC. Porto Alegre: CEITEC, 2005. p. 31.

¹⁵⁰ HAUSER, G.; PADÃO, F. (org). **Desafios da microeletrônica**: o papel do CEITEC. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL CEITEC. Porto Alegre: CEITEC, 2005. p. 19.

¹⁵¹ TIGRE, p. **Gestão da inovação**: a economia da tecnologia no Brasil. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. p. 98.

proposta de Lei elaborada pelo Grupo de Trabalho constituído pela Portaria MCT nº 365/90. Foi encaminhado ao Congresso Nacional, pelo Poder Executivo, o Projeto de Lei nº 1787/96, que permaneceu longo tempo em avaliação pelas comissões na Câmara dos Deputados (SANTOS, 2007)¹⁵².

O tema foi esquecido em nosso país, possivelmente porque o Brasil não é produtor de circuitos integrados, até que, em janeiro de 2007, foi editada a Medida Provisória nº 352, que dispunha de incentivos fiscais para as indústrias de semicondutores e equipamentos para TV digital, e sobre a proteção legal da topografia de circuito integrado. Convertida, com significativas alterações (BARBOSA 2007), na Lei nº 11.484 em maio de 2007, nasceu, no Brasil, a proteção legal a topografia de circuito integrado.

Isso porque o Ministério da Ciência e Tecnologia tinha a missão de equilibrar o déficit da balança comercial no setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs), então em 2007 decidiu investir em uma “política geral de desenvolvimento do setor de circuitos integrados” (BARBOSA, 2007, p. 21).

O Ministério da Ciência e Tecnologia lançou em 2002 o Plano Nacional de *Microeletrônica* (PNM) [Programa (2002)], e o BNDES contratou o estudo da consultoria AT Kearney para mapear as alternativas para uma nova entrada do país no setor, após descontinuados os incentivos do período pré-abertura comercial da década de 1990¹⁵³.

¹⁵² SANTOS, M. **A proteção da topografia de circuitos integrado**. 2007.

¹⁵³De acordo com o Boletim BNDES: “Os resultados desses estudos apontaram para a importância do ecossistema integral da *microeletrônica*, com vistas ao fortalecimento do Complexo Eletrônico local e/ou a redução do impacto na balança comercial. Para tanto, seria necessário corrigir lacunas estruturais e oferecer um pacote de incentivo à altura de práticas internacionais para atração de investimentos, com incentivos tributários, financeiros, regulatórios, de infraestrutura, apoio à inovação, formação de recursos humanos, desenvolvimento de mercado, entre outros”.

BNDES SETORIAL. **Biblioteca Digital**. n. 41, mar. 2015. Disponível em: <<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/4281>>. Acesso em: 23 de julho de 2015. p. 347/348.

Em 2005 foi criado o programa CI Brasil, visando a criação, instalação e até mesmo atração para o país de *Design Houses* (DHs), definidas como empresas que atuem no desenvolvimento de projetos de circuitos integrados. Hoje são 23 DHs no Brasil, 14 sem fins lucrativos, 5 visam lucro e 4 são independentes do programa, mas compõe o cenário Brasileiro¹⁵⁴.

De acordo com o site do programa CI Brasil são hoje as *Design Houses* nacionais¹⁵⁵:

NOME DA DESIGN HOUSE	SITE
Instituto de Pesquisas Eldorado	http://www9.eldorado.org.br/
Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife – C.E.S.A.R.	http://www.cesar.org.br/
Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI)	http://www.cti.gov.br/design-house-home
CEITEC S.A. – Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada	http://www.ceitec-sa.com/SitePages/home.aspx
Freescale Semicondutores Brasil	http://www.nxp.com/about/worldwide-locations/nxp-no-brasil:BRAZIL
Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação do Pólo Industrial de Manaus CT- PIM	http://www.ctpim.org.br/index.php/pt/
Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE)	https://www.cetene.gov.br/
Excelchip (Fabless Company)	http://www.excelchip.com/
Chipus Microeletrônica	http://www.chipus-ip.com/
Design house Belo Horizonte (DHBH)	www.dhbh.org.br
LSI TEC	http://www.lsitec.org.br/
A STI Semiconductor Design do Brasil	http://www.toshiba.co.jp/about/press/2011_08/pr1201.htm
DFCHIP	http://www.dfchip.com/
Floripa DH	http://www.floripadh.com/
MINASIC	http://www.minasic.com/
Centro de Pesquisas Avançadas Wernher von Braun	http://www.vonbraunlabs.com/
TE@I2	www2.ee.ufpe.br/dhte2
Santa Maria Design house	http://w3.ufsm.br/smdh/
Idea! Sistemas Eletrônicos	http://www.idea-ip.com/
Silicon Reef	http://www.siliconreef.com.br/site/en/
Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia, SENAI Unidade Cimatec	http://portais.fieb.org.br/senai/senai-na-sua-cidade/salvador/cimatec.html
Perceptia	http://perceptia.com/
Núcleo de Projetistas de Circuitos Integrados Design house (NPCI DH)	

Quadro 2 - Relação das *Design Houses* no Brasil

Fonte: site <http://www.ci-brasil.gov.br/index.php/pt/design-houses>

¹⁵⁴ Disponível em: <<http://www.ci-brasil.gov.br/index.php/pt/design-houses>>. Acesso em: 08 fev. 2016.

¹⁵⁵ Disponível em: <<http://www.ci-brasil.gov.br/index.php/pt/design-houses>>. Acesso em: 12 ago. 2015.

Além destas 23 *Design Houses*, existem como fabricantes de Circuitos Integrados no Brasil a HT Micron (http://www.htmicron.com.br/site_ptbr/), a Unitec (<http://www.unitecgroup.net/en/Paginas/Unitec.aspx>) e o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada CEITEC S.A, que além de ser *design house* é fabricante de circuitos integrados.

Com base nas ações expostas, pode-se afirmar que há uma grande preocupação do governo brasileiro em construir uma base para o segmento de *microeletrônica*, com o foco voltado para as etapas de desenvolvimento e produção. As políticas e ações definem o segmento como estratégico, devido à importância que os semicondutores possuem para os diversos produtos da era digital.

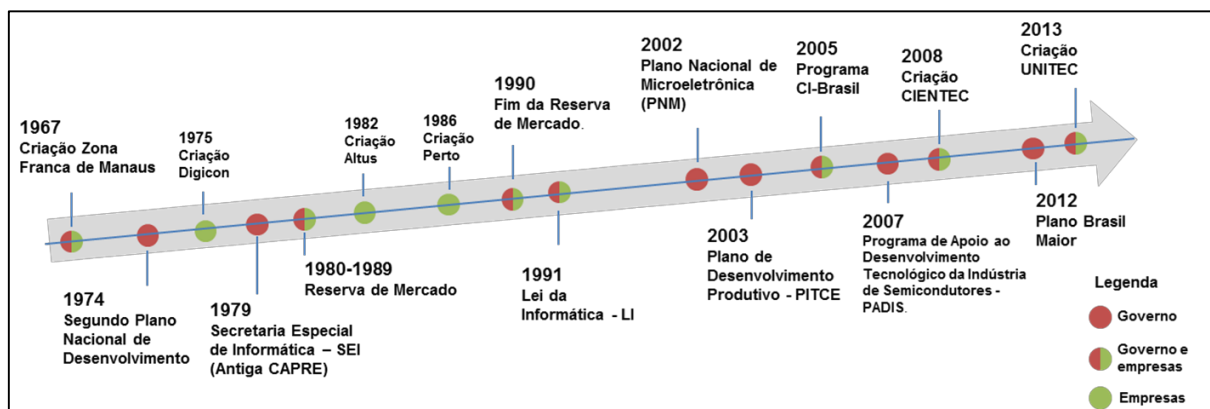


Figura 6 - Linha histórica das ações e políticas governamentais para o complexo eletroeletrônico e segmento *microeletrônico* brasileiro

Fonte: CAMBOIM, Guilherme Freitas. Capacidades de Inovação de Empresas do Segmento *Microeletrônico* Brasileiro. Universidade Federal do Rio Grande do Sul Escola de Administração Departamento de Ciências Administrativas. 2015. p. 40

4.2.1 A criação da legislação da proteção à topografia de circuito integrado.

Para fortalecer esta política e incentivar as indústrias a investirem no desenvolvimento nacional, foi publicada a Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, contendo duas medidas que

visam alavancar a insipiente indústria de semicondutores no Brasil: O PADIS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores), previsto nos artigos 1º a 19, e a regulamentação da proteção legal a topografia de circuito integrado, prevista nos artigos 23 a 61.

O PADIS é um conjunto de incentivos fiscais planejado para contribuir na tarefa de atrair investimentos e ampliar os já existentes, nas áreas de semicondutores e displays (mostradores de informação), incluindo células e módulos/painéis fotovoltaicos e insumos estratégicos para a cadeia produtiva desta indústria, como o lingote de silício e o silício purificado.

O Programa possibilita a desoneração de determinados impostos e contribuições federais incidentes na implantação industrial, na produção e comercialização dos equipamentos beneficiados. Em contrapartida, as empresas estão obrigadas a realizarem anualmente investimentos mínimos em atividades de P&D.

A legislação concede reduções a 0% de alíquotas do Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados, do PIS-COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) e do PIS-COFINS- Importação para máquinas/ equipamentos/ insumos/ *softwares* específicos destinados à produção daqueles produtos, conforme regulamento. Além disso, há incentivo do IPI e do PIS-COFINS na comercialização da produção, bem como do IRPJ e da CIDE. As reduções valem até 22/01/2022, ou por 12 ou 16 anos a contar da aprovação do projeto, conforme o tributo e o nível de agregação local¹⁵⁶.

¹⁵⁶ Disponível em: <<http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=4752>> Acesso em: 06 ago. 2015.

Para ser beneficiária do PADIS, a empresa necessita: a) ser exclusivamente dedicada a produção de bens incentivados pelo programa (CNPJ exclusivo para o PADIS)¹⁵⁷; b) submissão prévia de projeto de P&D e Produção ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio, segundo roteiro específico¹⁵⁸; c) habilitação junto à Receita Federal após a aprovação do projeto¹⁵⁹; d) investimento mínimo anual em P&D (3% de 2014 a 2015, 4% de 2016 a 2018 e, a partir de 2019, retorno ao percentual original de 5%, sempre tendo como base de cálculo o faturamento líquido no mercado interno); e d) Realização no Brasil das etapas produtivas previstas na legislação¹⁶⁰.

Em 10 agosto de 2015 a Lei nº 13.159¹⁶¹, alterou os benefícios concedidos aos *softwares* e estendeu o prazo para apresentação de projetos no PADIS para 2020.

4.2.2 A Proteção a Topografia de Circuito Integrado criada pela Lei 11.484/2007.

No Capítulo III, a Lei nº 11.484/2007 trata das condições de proteção à Topografia de Circuito Integrado, que se dá por via registral no INPI – Instituto Nacional de Propriedade

¹⁵⁷ BRASIL. **Decreto nº 6.233, de 11 de outubro de 2007**. Regulamenta a Lei nº 11.484, de 2007, no que tange ao PADIS, definindo lista de produtos elencados, máquinas/equipamentos/insumos/*softwares* beneficiados com os incentivos fiscais. Brasília, 2007. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6233.htm>. Acesso em: 29 set. 2015.

¹⁵⁸ BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. **Portaria Interministerial MCT/MDIC nº 290, de 7 de maio de 2008**. Aprova instruções para apresentação dos projetos relativos ao PADIS. Brasília, 2008. Disponível em: <<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/70504.html#ancora>>. Acesso em: 12 ago. 2015.

¹⁵⁹ BRASIL. **Instrução Normativa - IN/SRF nº 852, de 13 de junho de 2008**. Estabelece procedimentos para habilitação ao PADIS – só a partir da habilitação a empresa pode efetivamente usar os incentivos do Programa. Brasília, 2008. Disponível em: <<http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2008/in8522008.htm>>. Acesso em: 29 set. 2015.

¹⁶⁰ BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia **Portaria Interministerial MCTI/MDIC nº 1.045, de 03 de outubro de 2014** => Estabelece as etapas produtivas que correspondem ao ‘corte, encapsulamento e teste’ para a produção de painéis solares (células solares montadas em módulos ou painéis) com os incentivos do PADIS. Disponível em: <<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/360230.html>>. Acesso em: 12 ago. 2015.

¹⁶¹ Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13159.htm>. Acesso em: 09 maio 2016..

Industrial que realiza o exame da originalidade da topografia e dos requisitos formais e substantivos.

Esta lei regulamentou a proteção da propriedade industrial desta espécie de tecnologia no Brasil, definindo seus requisitos, forma, duração, titular, direitos conferidos, extinção, etc. São 38 artigos, tratando das condições de proteção à exclusiva de topografia de circuitos integrados, do art. 23 ao 61 da referida lei. Para que esta pesquisa não se torne tautológica, serão abordados, nesta análise, apenas os artigos ainda não referidos e de maior relevância ao tema proposto.

Os artigos 23 a 26, que fazem parte da Seção I, tratam das definições e já foram abordados dentro do tópico sobre as definições da topografia de circuito integrado, item 2.2 deste trabalho.

Os artigos 27 e 28 pertencem a Seção II e tratam dos direitos conferidos ao titular da topografia de circuito integrado. Frise-se o disposto no art. 28:

Art. 28. Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou entidade geradora de vínculo estatutário os direitos relativos à topografia de circuito integrado desenvolvida durante a vigência de contrato de trabalho, de prestação de serviços ou de vínculo estatutário, em que a atividade criativa decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos ou quando houver utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais ou de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, contratante de serviços ou entidade geradora do vínculo.

§ 1º Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á à remuneração convencional.

§ 2º Pertencerão exclusivamente ao empregado, prestador de serviços ou servidor público os direitos relativos à topografia de circuito integrado desenvolvida sem relação com o contrato de trabalho ou de prestação de serviços e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais ou de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, contratante de serviços ou entidade geradora de vínculo estatutário.

§ 3º O disposto neste artigo também se aplica a bolsistas, estagiários e assemelhados.

Da mesma forma que o direito patentário dispõe na Lei nº 9.279/, art. 88, os direitos pertencerão exclusivamente ao empregador contratante quando seu desenvolvimento e criação decorram da natureza do trabalho desenvolvido pelo contratado, ou quando houver utilização

de recursos, materiais ou intelectuais, do empregador, seja este criador vinculado ao empregador de qualquer forma, desde que remunerado.

A Seção III trata das topografias protegidas, seus requisitos, da possibilidade de registro da Topografia de Combinação, da impossibilidade da proteção a conceitos, processos, sistemas ou técnicas da topografia e da desnecessidade da fixação da topografia. Estes assuntos já foram abordados no item 2.4 deste trabalho, ao versar sobre os requisitos legais da proteção à exclusiva. Cabe destacar o disposto no art. 30:

Art. 30. A proteção depende do registro, que será efetuado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

Diferentemente da legislação americana que prevê o registro da Topografia no mesmo lugar do registro de seus direitos autorais, o Brasil optou pelo registro no mesmo instituto que trata de outros temas de propriedade industrial que tem o registro como condição de proteção, traçando uma clara divisão entre os ativos que podem ser de propriedade da indústria e os que são exclusivamente de seus criadores – relativos ao direito autoral – registrados, facultativamente, na Biblioteca Nacional, com exceção do *software*.

O pedido de registro da topografia é disposto na Seção IV, tendo como condições legais:

Art. 31. O pedido de registro deverá referir-se a uma única topografia e atender às condições legais regulamentadas pelo INPI, devendo conter:

I – requerimento;

II – descrição da topografia e de sua correspondente função;

III – desenhos ou fotografias da topografia, essenciais para permitir sua identificação e caracterizar sua originalidade;

IV – declaração de exploração anterior, se houver, indicando a data de seu início; e

V – comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito do pedido de registro.

Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa.

A Lei nº 11.484 data de 31 de maio de 2007 e em 29 de agosto de 2008 o INPI publicou a Resolução 187¹⁶² (ANEXO C1), lançando diretivas para o depósito da topografia de circuito integrado. Em 31 de setembro de 2011 foi publicada a Instrução Normativa 273¹⁶³ (ANEXO C2), que revogava a Resolução 187/2008 e em 18 de março de 2013 foi publicada a Instrução Normativa 10/2013¹⁶⁴ do INPI (ANEXO C3), revogando a IN 273/2011 e estabelecendo os procedimentos relativos ao depósito e processamento de pedidos de registro de topografia de circuito integrado no INPI, esclarecendo várias questões, em especial sobre os tipos de mídia e formato de arquivo que devem ser depositados com a topografia. Será tratado mais sobre a IN 10/2013 no item sobre o sistema de registro da topografia de circuito integrado no Brasil.

O art. 32 dispõe sobre o sigilo do pedido, regendo:

Art. 32. A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, o pedido poderá ser mantido em sigilo, pelo prazo de 6 (seis) meses, contado da data do depósito, após o que será processado conforme disposto neste Capítulo.

Parágrafo único. Durante o período de sigilo, o pedido poderá ser retirado, com devolução da documentação ao interessado, sem produção de qualquer efeito, desde que o requerimento seja apresentado ao Inpi até 1 (um) mês antes do fim do prazo de sigilo.

De acordo com as normativas internacionais, a jurisprudência americana e os conceitos de engenharia reversa e *fair use*, interpreta-se que o legislador, ao utilizar o verbo poder e não dever, quando se refere a manutenção do sigilo pelo INPI pelo prazo de 6 meses, o faz para referir que este período será sem efeitos de registro (efeitos como por exemplo o estado da

¹⁶² Resolução 187/2008 do INPI.

¹⁶³ Instrução Normativa 273/2011 do INPI. Estabelece os procedimentos relativos ao depósito e processamento de pedidos de registro de topografia de circuito integrado no INPI. Disponível em: <http://www.llip.com/uploads/conteudo/63/352578340.pdf>. Acesso em 27/01/2017.

¹⁶⁴ Instrução Normativa 10/2013 do INPI. Estabelece os procedimentos relativos ao depósito e processamento de pedidos de registro de topografia de circuito integrado no INPI. Disponível em: file:///UserS.A.dmin/Desktop/instrucao_normativa_10-2013.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2016.

técnica, ou a exploração anterior), desde que o requerimento seja apresentado ao INPI até um mês antes do fim do prazo de sigilo.

Isso porque o sigilo do pedido de registro e até mesmo do registro concedido da topografia deverá ser mantido em sigilo por todo o prazo de vigência da proteção, da mesma forma como ocorre com o *software* registrado, de acordo com o inciso III, § 2º da Lei nº 9.609/1998¹⁶⁵, podendo ser revelado apenas por ordem judicial ou a requerimento do titular.

O artigo 33 dispõe que o INPI fará o exame formal quando do protocolo do pedido de registro, podendo formular exigências em sessenta dias, sob pena de arquivamento do pedido.

Desta forma, pode-se concluir que existem três possibilidades legais previstas para o arquivamento da topografia: art. 29 - falta de requisitos substantivos (originalidade e não estar no estado da técnica), art. 33 – falta de requisitos formais e, no seu parágrafo único, a data de exploração anterior a dois anos da data do depósito.

Art. 29. A proteção prevista neste Capítulo só se aplica à topografia que seja original, no sentido de que resulte do esforço intelectual do seu criador ou criadores e que não seja comum ou vulgar para técnicos, especialistas ou fabricantes de circuitos integrados, no momento de sua criação.

§ 1º Uma topografia que resulte de uma combinação de elementos e interconexões comuns ou que incorpore, com a devida autorização, topografias protegidas de terceiros somente será protegida se a combinação, considerada como um todo, atender ao disposto no caput deste artigo.

§ 2º A proteção não será conferida aos conceitos, processos, sistemas ou técnicas nas quais a topografia se baseie ou a qualquer informação armazenada pelo emprego da referida proteção.

§ 3º A proteção conferida neste Capítulo independe da fixação da topografia.
(...)

¹⁶⁵ BRASIL. **Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998**. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País e dá outras providências. Brasília, 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9609.htm>. Acesso em: 14 jun. 2016.

Art. 3º Os programas de computador poderão, a critério do titular, ser registrados em órgão ou entidade a ser designado por ato do Poder Executivo, por iniciativa do Ministério responsável pela política de ciência e tecnologia.

§ 1º O pedido de registro estabelecido neste artigo deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:

I - os dados referentes ao autor do programa de computador e ao titular, se distinto do autor, sejam pessoas físicas ou jurídicas;

II - a identificação e descrição funcional do programa de computador; e

III - os trechos do programa e outros dados que se considerar suficientes para identificá-lo e caracterizar sua originalidade, ressaltando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo.

§ 2º As informações referidas no inciso III do parágrafo anterior são de caráter sigiloso, não podendo ser reveladas, salvo por ordem judicial ou a requerimento do próprio titular.

Art. 33. Protocolizado o pedido de registro, o Inpi fará exame formal, podendo formular exigências as quais deverão ser cumpridas integralmente no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Parágrafo único. Será também definitivamente arquivado o pedido que indicar uma data de início de exploração anterior a 2 (dois) anos da data do depósito.

O art. 34 da referida Lei confere, analogamente à carta patente, uma cártula de legitimação, documento em que se inscreve (ainda que não se insira) o direito de exclusiva à topografia de circuito integrado concedida, documento que deverá ser concedido pelo INPI após o deferimento do registro.

Art. 34. Não havendo exigências ou sendo elas cumpridas integralmente, o Inpi concederá o registro, publicando-o na íntegra e expedindo o respectivo certificado.

Parágrafo único. Do certificado de registro deverão constar o número e a data do registro, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, a data de início de exploração, se houver, ou do depósito do pedido de registro e o título da topografia.

A expressão publicando-o na íntegra pode dar conotação de que deferido o registro a topografia deveria ser revelada ao público, mas a interpretação fica clara quando se lê o parágrafo único do respectivo artigo, que esclarece o que deve constar do certificado de registro – estes dados devem ser publicados na íntegra e constar do certificado de registro.

A proteção conferida é de 10 anos, segundo a regra do art. 35. O art. 36 aponta os direitos conferidos pela proteção:

Art. 35. A proteção da topografia será concedida por 10 (dez) anos contados da data do depósito ou da 1ª (primeira) exploração, o que tiver ocorrido primeiro.

Art. 36. O registro de topografia de circuito integrado confere ao seu titular o direito exclusivo de explorá-la, sendo vedado a terceiros sem o consentimento do titular:

I – reproduzir a topografia, no todo ou em parte, por qualquer meio, inclusive incorporá-la a um circuito integrado;

II – importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, uma topografia protegida ou um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida; ou

III – importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, um produto que incorpore um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida, somente na medida em que este continue a conter uma reprodução ilícita de uma topografia.

Parágrafo único. A realização de qualquer dos atos previstos neste artigo por terceiro não autorizado, entre a data do início da exploração ou do depósito do pedido de registro e a data de concessão do registro, autorizará o titular a obter, após a dita concessão, a indenização que vier a ser fixada judicialmente.

O conteúdo da tutela legal da proteção da topografia de circuito integrado vem disposto no art. 36 da Lei nº 11.484/2007, bem como no Art. 6(1) do Tratado de Washington, Art. 36 do TRIPS e Art. 5(1) da Diretiva 87/54/CEE¹⁶⁶, dispondo que o seu titular terá reconhecidos três tipos de direitos: o de distribuição ou comercialização, de reprodução e de importação.

Reza a norma brasileira que é vedado a terceiros, sem o consentimento do titular, que tem o direito exclusivo de exploração da topografia:

- a) reproduzir a topografia, inclusive mediante incorporação a um circuito integrado;
- b) importar, vender ou distribuir para fins comerciais um topografia ou um circuito integrado no qual a topografia esteja incorporada e,
- c) importar, vender ou distribuir para fins comerciais um produto que incorpore um circuito integrado contendo a topografia.

Assim, conforme bem observa Santos (2007), a proteção legal brasileira é mais abrangente, porquanto o núcleo da norma consiste na exclusividade de exploração econômica (direito exclusivo de explora-la). Isso se traduz na disponibilidade do direito de exclusividade, que é disponível, podendo ser objeto de cessão, oneração ou licença para exploração comercial, reguladas nos arts. 41 e 44 da Lei de proteção a Topografia:

Art. 41. Os direitos sobre a topografia de circuito integrado poderão ser objeto de cessão.

§ 1o A cessão poderá ser total ou parcial, devendo, neste caso, ser indicado o percentual correspondente.

§ 2o O documento de cessão deverá conter as assinaturas do cedente e do cessionário, bem como de 2 (duas) testemunhas, dispensada a legalização consular.

Art. 42. O Inpi fará as seguintes anotações:

I – da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

II – de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o registro; e

III – das alterações de nome, sede ou endereço do titular.

¹⁶⁶ Article 5. - 1. The exclusive rights referred to in Article 2 shall include the rights to authorize or prohibit any of the following acts:

(a) reproduction of a topography in so far as it is protected under Article 2 (2);

(b) commercial exploitation or the importation for that purpose of a topography or of a semiconductor product manufactured by using the topography.

Art. 43. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros depois de publicadas no órgão oficial do Inpi ou, à falta de publicação, 60 (sessenta) dias após o protocolo da petição.

A seguir o art. 37 aponta os casos em que não se aplica a proteção:

Art. 37. Os efeitos da proteção prevista no art. 36 desta Lei não se aplicam:

I – aos atos praticados por terceiros não autorizados com finalidade de análise, avaliação, ensino e pesquisa;

II – aos atos que consistam na criação ou exploração de uma topografia que resulte da análise, avaliação e pesquisa de topografia protegida, desde que a topografia resultante não seja substancialmente idêntica à protegida;

III – aos atos que consistam na importação, venda ou distribuição por outros meios, para fins comerciais ou privados, de circuitos integrados ou de produtos que os incorporem, colocados em circulação pelo titular do registro de topografia de circuito integrado respectivo ou com seu consentimento; e

IV – aos atos descritos nos incisos II e III do caput do art. 36 desta Lei, praticados ou determinados por quem não sabia, por ocasião da obtenção do circuito integrado ou do produto, ou não tinha base razoável para saber que o produto ou o circuito integrado incorpora uma topografia protegida, reproduzida ilicitamente.

§ 1º No caso do inciso IV do caput deste artigo, após devidamente notificado, o responsável pelos atos ou por sua determinação poderá efetuar tais atos com relação aos produtos ou circuitos integrados em estoque ou previamente encomendados, desde que, com relação a esses produtos ou circuitos, pague ao titular do direito a remuneração equivalente à que seria paga no caso de uma licença voluntária.

§ 2º O titular do registro de topografia de circuito integrado não poderá exercer os seus direitos em relação a uma topografia original idêntica que tiver sido criada de forma independente por um terceiro.

De acordo com o art. 37 da Lei nº 11.484, não configura violação da topografia devidamente registrada os atos:

- a) com finalidade de análise, avaliação, ensino e pesquisa;
- b) atos que consistam na criação ou exploração de uma topografia que resulte da análise, avaliação e pesquisa de topografia protegida, desde que a topografia resultante não seja substancialmente idêntica à protegida;
- c) atos que consistam na importação, venda ou distribuição por outros meios, para fins comerciais ou privados, de circuitos integrados ou de produtos que os incorporem, colocados em circulação pelo titular do registro de topografia de circuito integrado respectivo ou com seu consentimento; e

- d) aos atos praticados ou determinados por quem não sabia, por ocasião da obtenção do circuito integrado ou do produto, ou não tinha base razoável para saber que o produto ou o circuito integrado incorpora uma topografia protegida, reproduzida ilicitamente.

O que a legislação permite expressamente é a engenharia reversa da topografia de circuito integrado (*reverse engineering*), que consiste, segundo Santos (2007)¹⁶⁷: “Na realização de atos destinados a obter a partir de um produto acabado o processo de desenvolvimento e fabricação do mesmo, isto é, a descoberta dos conhecimentos técnicos aplicados pelo criador da topografia originária.”

Nos casos em que a exploração da topografia se dá para fins não econômicos, como ensino e pesquisa, não há grande discussão sobre a disposição legal, porém, nos casos onde a engenharia reversa é aplicada com fins econômicos há reservas dos criadores das topografias em relação ao registro das mesmas, com a alegação de que facilitaria este processo de engenharia reversa, não havendo vantagem para o titular no registro.

Como verificado no caso *Brooktree v. Advanced Micro Devices* a engenharia reversa precisa estar claramente documentada para aprovar um esforço (*suor na testa*) na sua realização e que o resultado desta não seja uma cópia servil. Com estas condições a engenharia reversa não é apenas permitida, mas estimulada.

Cabe destacar que neste ponto é possível notar a grande diferença do regime patentário em relação a topografia de circuito integrado, em seu regime *sui generis*, que mescla o direito autoral, no momento em que utiliza o critério de que a criação independente não constitui violação. Segundo SANTOS (2007)¹⁶⁸, na doutrina do direito autoral a criação é chamada

¹⁶⁷ SANTOS, M. **A proteção da topografia de circuitos integrado**. 2007.

¹⁶⁸ SANTOS, M. **A proteção da topografia de circuitos integrado**. 2007.

independente quando o criador da segunda obra não teve acesso, nem foi influenciado pela primeira. E esclarece:

Para que este princípio fosse ajustado à engenharia reversa, seria necessário que se adotasse o chamado “clean room procedure” (“procedimento sala limpa”), método desenvolvido no sistema de “common Law” com base em dois preceitos do Direito de Autor: o de que a proteção recai sobre a forma de expressão e não sobre as ideias, e o de que não há contrafação sem prova de acesso (RAMOS; BERLIN, 1999, p. 20). O “clean room procedure” é justamente um método destinado a assegurar que determinada criação seja desenvolvida de forma independente (ELKINS, 1990-1991, p.455).¹⁶⁹

Este procedimento chamado de sala limpa é descrito no parágrafo segundo do art. 37 e se trata da chamada coincidência criativa, raríssima em se tratando de topografia de circuito integrado.

A extinção do registro se dá pelo termino do prazo de vigência ou pela renúncia de seu titular, de acordo com o art. 38:

Art. 38. O registro extingue-se:
I – pelo término do prazo de vigência; ou
II – pela renúncia do seu titular, mediante documento hábil, ressalvado o direito de terceiros.
Parágrafo único. Extinto o registro, o objeto da proteção cai no domínio público.

A nulidade da proteção da topografia de circuito integrado pode ser requerida a qualquer tempo e terá efeitos *ex tunc*, de acordo com o art. 39 e seus parágrafos:

Art. 39. O registro de topografia de circuito integrado será declarado nulo judicialmente se concedido em desacordo com as disposições deste Capítulo, especialmente quando:
I – a presunção do § 1o do art. 27 desta Lei provar-se inverídica;
II – a topografia não atender ao requisito de originalidade consoante o art. 29 desta Lei;
III – os documentos apresentados conforme disposto no art. 31 desta Lei não forem suficientes para identificar a topografia; ou
IV – o pedido de registro não tiver sido depositado no prazo definido no parágrafo único do art. 33 desta Lei.
§ 1o A nulidade poderá ser total ou parcial.
§ 2o A nulidade parcial só ocorre quando a parte subsistente constitui matéria protegida por si mesma.
§ 3o A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do início de proteção definida no art. 35 desta Lei.

¹⁶⁹ SANTOS, M. **A proteção da topografia de circuitos integrado**. 2007. p. 26.

§ 4o No caso de inobservância do disposto no § 1o do art. 27 desta Lei, o criador poderá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro.

§ 5o A arguição de nulidade somente poderá ser formulada durante o prazo de vigência da proteção ou, como matéria de defesa, a qualquer tempo.

§ 6o É competente para as ações de nulidade a Justiça Federal com jurisdição sobre a sede do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, o qual será parte necessária no feito.

Art. 40. Declarado nulo o registro, será cancelado o respectivo certificado.

No que diz respeito a proteção, trata-se de uma proteção de forma, não de funcionalidade, como na proteção do *software*, criando-se uma exclusiva topográfica, dentro de uma proteção *sui generis*, que segundo BARBOSA, 2007: É norma de proibição, cujo título de legitimação, no entanto, é sujeito à transmissibilidade e as operações gerais de um direito real. Neste sentido os artigos 41 a 43 tratam das cessões e o art. 44 a 53 das licenças e o art. 54 dos crimes por violação:

Art. 41. Os direitos sobre a topografia de circuito integrado poderão ser objeto de cessão.

§ 1o A cessão poderá ser total ou parcial, devendo, neste caso, ser indicado o percentual correspondente.

§ 2o O documento de cessão deverá conter as assinaturas do cedente e do cessionário, bem como de 2 (duas) testemunhas, dispensada a legalização consular.

Art. 42. O Inpi fará as seguintes anotações:

I – da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

II – de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o registro; e

III – das alterações de nome, sede ou endereço do titular.

Art. 43. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros depois de publicadas no órgão oficial do Inpi ou, à falta de publicação, 60 (sessenta) dias após o protocolo da petição.

Art. 44. O titular do registro de topografia de circuito integrado poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único. Inexistindo disposição em contrário, o licenciado ficará investido de legitimidade para agir em defesa do registro.

Art. 45. O Inpi averbará os contratos de licença para produzir efeitos em relação a terceiros.

Art. 46. Salvo estipulação contratual em contrário, na hipótese de licenças cruzadas, a remuneração relativa a topografia protegida licenciada não poderá ser cobrada de terceiros que adquirirem circuitos integrados que a incorporem.

Parágrafo único. A cobrança ao terceiro adquirente do circuito integrado somente será admitida se esse, no ato da compra, for expressamente notificado desta possibilidade.

Art. 47. O Poder Público poderá fazer uso público não comercial das topografias protegidas, diretamente ou mediante contratação ou autorização a terceiros, observado o previsto nos incisos III a VI do caput do art. 49 e no art. 51 desta Lei.

Parágrafo único. O titular do registro da topografia a ser usada pelo Poder Público nos termos deste artigo deverá ser prontamente notificado.

Art. 48. Poderão ser concedidas licenças compulsórias para assegurar a livre concorrência ou prevenir abusos de direito ou de poder econômico pelo titular do direito, inclusive o não atendimento do mercado quanto a preço, quantidade ou qualidade.

Art. 49. Na concessão das licenças compulsórias deverão ser obedecidas as seguintes condições e requisitos:

I – o pedido de licença será considerado com base no seu mérito individual;

II – o requerente da licença deverá demonstrar que resultaram infrutíferas, em prazo razoável, as tentativas de obtenção da licença em conformidade com as práticas comerciais normais;

III – o alcance e a duração da licença serão restritos ao objetivo para o qual a licença for autorizada;

IV – a licença terá caráter de não-exclusividade;

V – a licença será intransferível, salvo se em conjunto com a cessão, alienação ou arrendamento do empreendimento ou da parte que a explore; e

VI – a licença será concedida para suprir predominantemente o mercado interno.

§ 1º As condições estabelecidas nos incisos II e VI do caput deste artigo não se aplicam quando a licença for concedida para remediar prática anticompetitiva ou desleal, reconhecida em processo administrativo ou judicial.

§ 2º As condições estabelecidas no inciso II do caput deste artigo também não se aplicam quando a licença for concedida em caso de emergência nacional ou de outras circunstâncias de extrema urgência.

§ 3º Nas situações de emergência nacional ou em outras circunstâncias de extrema urgência, o titular dos direitos será notificado tão logo quanto possível.

Art. 50. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular do registro.

§ 1º Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, considerar-se-á aceita a proposta nas condições oferecidas.

§ 2º O requerente de licença que invocar prática comercial anticompetitiva ou desleal deverá juntar documentação que a comprove.

§ 3º Quando a licença compulsória requerida com fundamento no art. 48 desta Lei envolver alegação de ausência de exploração ou exploração ineficaz, caberá ao titular do registro comprovar a improcedência dessa alegação.

§ 4º Em caso de contestação, o Inpi realizará as diligências indispensáveis à solução da controvérsia, podendo, se necessário, designar comissão de especialistas, inclusive de não integrantes do quadro da autarquia.

Art. 51. O titular deverá ser adequadamente remunerado segundo as circunstâncias de cada uso, levando-se em conta, obrigatoriamente, no arbitramento dessa remuneração, o valor econômico da licença concedida.

Parágrafo único. Quando a concessão da licença se der com fundamento em prática anticompetitiva ou desleal, esse fato deverá ser tomado em consideração para estabelecimento da remuneração.

Art. 52. Sem prejuízo da proteção adequada dos legítimos interesses dos licenciados, a licença poderá ser cancelada, mediante requerimento fundamentado do titular dos direitos sobre a topografia, quando as circunstâncias que ensejaram a sua concessão deixarem de existir, e for improvável que se repitam.

Parágrafo único. O cancelamento previsto no caput deste artigo poderá ser recusado se as condições que propiciaram a concessão da licença tenderem a ocorrer novamente.

Art. 53. O licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da proteção no prazo de 1 (um) ano, admitida:

I – 1 (uma) prorrogação, por igual prazo, desde que tenha o licenciado realizado substanciais e efetivos preparativos para iniciar a exploração ou existam outras razões que a legitimem;

II – 1 (uma) interrupção da exploração, por igual prazo, desde que sobrevenham razões legítimas que a justifiquem.

§ 1º As exceções previstas nos incisos I e II do caput deste artigo somente poderão ser exercitadas mediante requerimento ao Inpi, devidamente fundamentado e no qual se comprovem as alegações que as justifiquem.

§ 2º Vencidos os prazos referidos no caput deste artigo e seus incisos sem que o licenciado inicie ou retome a exploração, extinguir-se-á a licença.

Art. 54. Comete crime de violação de direito do titular de topografia de circuito integrado quem, sem sua autorização, praticar ato previsto no art. 36 desta Lei, ressalvado o disposto no art. 37 desta Lei.

§ 1º Se a violação consistir na reprodução, importação, venda, manutenção em estoque ou distribuição, para fins comerciais, de topografia protegida ou de circuito integrado que a incorpore:

Pena: detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 2º A pena de detenção será acrescida de 1/3 (um terço) à 1/2 (metade) se:

I – o agente for ou tiver sido representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular do registro ou, ainda, do seu licenciado; ou

II – o agente incorrer em reincidência.

§ 3º O valor das multas, bem como sua atualização ou majoração, será regido pela sistemática do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

§ 4º Nos crimes previstos neste artigo somente se procede mediante queixa, salvo quando praticados em prejuízo de entidade de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público.

§ 5º Independentemente da ação penal, o prejudicado poderá intentar ação para proibir ao infrator a prática do ato incriminado, com a cominação de pena pecuniária para o caso de transgressão do preceito, cumulada de perdas e danos.

Merece ressalva o disposto no art. 47 em relação a possibilidade de o Poder Público estar autorizado a fazer uso público, mas não comercial, das topografias protegidas, observado o seu objetivo, a não exclusividade, sua intransferibilidade e que deverá ser utilizada para suprir o mercado interno. Exige a lei que o Estado remunere adequadamente o titular da topografia.

Admite a lei a licença compulsória em caso de emergência nacional ou de extrema urgência, conforme parágrafo segundo do art. 49. Também nos casos descritos no art. 48, para assegurar a livre concorrência ou prevenir abusos de direito ou de poder econômico pelo titular do direito.

O crime de violação de direito do titular da topografia de circuito integrado, capitulado no art. 54 da lei, se caracteriza pelas ações descritas no art. 36, ressalvados os casos do art. 37, e tem como pena a detenção, de uma a quatro anos e multa. O parágrafo segundo prevê duas qualificantes, no caso de o agente ser, ou tiver sido, representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular do registro ou de seu licenciado, e, se houver reincidência.

Os crimes são de ação penal privada, de acordo com o parágrafo 4 do art. 54, procedendo-se mediante queixa do interessado, salvo quando, de alguma forma, envolver o interesse público, quando a ação se tornará de responsabilidade de Ministério Público.

Por derradeiro o parágrafo 5 dispõe que, independente da ação penal, o prejudicado poderá intentar ação cível, para proibir o infrator de continuar com a prática do crime, sob pena de pena pecuniária, além de perdas e danos.

Como visto, a topografia de circuito integrado recebe proteção *sui generis*, porque não apresenta grau de novidade suficiente para ser protegida como patente ou modelo de utilidade, como também não se enquadra como obra intelectual por ser uma criação industrial de finalidade meramente utilitária, assim criou-se um regime próprio, com partes do direito autoral e a sistemática do direito de patentes.

Enquanto não deferido o privilégio, o titular da topografia de circuito integrado terá somente uma expectativa de direito de proteção, chamado de prazo de eficácia contida. Após o deferimento tem-se a eficácia plena do registro. Denis Borges Barbosa (2007, p. 36)¹⁷⁰ define o prazo de eficácia contida o período desde a data do início da exploração ou do pedido do registro de topografias no Brasil até sua concessão. Durante o prazo de eficácia contida, o titular do registro tem um direito eventual de haver indenização por violações do objeto da exclusividade, se e quando o registro venha a ser deferida e concedida.

Não cabendo ainda ao depositante o *jus prohibendi*, cabe-lhe a opção alertar aos terceiros que a topografia é objeto de pedido de proteção, e que, caso sejam concedidas, as perdas e danos devidos retroagem até a data do início da exploração ou do depósito do pedido de registro.

¹⁷⁰ BARBOSA, D. **Breves comentários à Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, que introduz proteção exclusiva relativa à Topografia de Circuitos Integrados.** jun. 2007. p. 36. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/topografias.pdf>>. Acesso em: 11 mar. 2015.

Vencida a lei, busca-se, a seguir, tratar das regras constantes na Instrução Normativa 10/2013.

4.2.2.1 O sistema de registro da Topografia de Circuito Integrado no Brasil.

O art. 31 nos traz as condições legais para o registro no INPI e o que este pedido deve conter. Para complementar estas regras o INPI publicou a Resolução 187 de 29 de agosto de 2008, que normalizava os procedimentos relativos ao depósito e processamento de pedidos de registro de topografia de circuito integrado no INPI. Em 31 de setembro de 2011 esta Resolução foi revogada pela Instrução Normativa 273 do INPI, que estabelecia os procedimentos relativos ao depósito e processamento de pedidos de registro de topografia de circuito integrado no INPI. A IN 273/2011 excluiu o inciso IV do art. 3º da Res. 187/2008, que assim dispunha:

Art. 3º O pedido de registro deverá referir-se a uma única topografia de circuito integrado e deverá ser apresentado através do Formulário Modelo I, instruído com os seguintes documentos:

(...)

IV - apresentação do circuito integrado relativo à topografia requerida, em até 6 (seis) meses contados da data do depósito, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro;

Em 18 de março de 2013 o INPI publicou a Instrução Normativa 10, revogando a IN 273/2011. Segundo a leitura das duas Instruções Normativas, a publicação da IN 10/2013 teve como alteração apenas a correção de um erro formal, no art.4º da IN 273/2011 o §4º repetia o §3º¹⁷¹, o que foi corrigido na IN 10/2013.

¹⁷¹ Art. 4º da IN 273/2011:

Art. 4º Quando o pedido de registro da topografia de circuitos integrados não atender ao caput do Art. 31 da Lei nº 11.484, no que se refere a apenas uma topografia por pedido de registro, o depositante será notificado, por exigência formal, para dividir o pedido.

(...)

§ 3º Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original.

§ 4º Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original.

A instrução normativa 10/2013¹⁷², é a vigente hoje e estabelece os procedimentos relativos ao depósito e processamento de pedidos de registro de topografia de circuito integrado no INPI.

A normativa traz, em seu art. 3º, maiores detalhes sobre o conteúdo da descrição da topografia e sua correspondente função, requerida no art. 31, inciso II, da Lei nº 11.484:

Art. 31. O pedido de registro deverá referir-se a uma única topografia de circuito integrado e deverá ser apresentado através do formulário modelo I, instruído com os seguintes documentos:

I - descrição da topografia, com todos os elementos que a compõe tais como: memórias, conversores e controladores e o número de imagens que representa a configuração tridimensional da topografia, de maneira ordenada;

II - imagens da topografia, apresentadas por meio de desenhos ou fotografias, em meio digitais óticos, essenciais para permitir sua exata identificação e a caracterização de sua originalidade;

(...)

§ 1º As imagens de que trata o inciso III poderão ser apresentadas da seguinte forma:

a) desenho nos formatos GDS-II, OASIS ou CIF, com as informações pertinentes a cada formato, que permita a visualização detalhada da topografia de circuito integrado; ou

b) fotografias nos formatos JPEG, JPG, TIF, em dimensões e resoluções que permitam a visualização detalhada da topografia de circuito integrado;

A facilidade de realizar o depósito eletrônico da topografia de circuito integrado ainda não é oferecido pelo INPI, que já disponibiliza este serviço as patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais e marcas.

No depósito de patente de invenção, ou modelo de utilidade, o pedido é mantido, obrigatória e independentemente de requerimento do depositante em sigilo por 18 meses, de acordo com o art. 30¹⁷³ da Lei nº 9.279/96. Já na topografia de circuito integrado o pedido de sigilo é facultativo, podendo ser abdicado, conforme art. 32 da Lei nº 11.484, porém, não há na

¹⁷² Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/topografia/instrucao_normativa_10-2013.pdf>. Acesso em: 19 ago. 2015.

¹⁷³ Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.

lei previsão de publicação da topografia, a facilidade de cópia justificaria este sigilo, como no programa de computador.

Barbosa (2007, p. 37) entende que:

O regime do segredo industrial é compatível com o registro, sem que se prejudiquem os interesses da sociedade, havendo, como existe, direito à engenharia reversa. A diretriz europeia¹⁷⁴ consagra literalmente a manutenção do sigilo para o público, cabendo acesso por determinação da justiça. Este sigilo é, porém, disponível, o requerente deverá indicar no respectivo pedido se deseja seja mantido o sigilo por período posterior aos seis meses.

Cabe colacionar o artigo da diretriz Europeia que refere sobre o sigilo:

“Artigo 4º

1. Os Estados-membros podem dispor que a topografia de um produto semicondutor não beneficie ou deixe de beneficiar dos direitos exclusivos concedidos nos termos do artigo 2º, se não tiver sido apresentado um pedido de registo em devida forma junto de uma autoridade pública num prazo de dois anos a contar da sua primeira exploração comercial. Para além de tal registo, os Estados-membros podem ainda exigir o depósito, junto de uma autoridade pública, de material que identifique ou exemplifique a topografia ou qualquer combinação desta, bem como uma declaração da data da primeira exploração comercial da topografia, quando esta anteceda a data do pedido de registo.

2. Os Estados-membros assegurarão que o material depositado nos termos do nº 1 não fique à disposição do público, quando constituir um segredo comercial. Esta disposição não impede que tal material seja divulgado na sequência de uma decisão judicial ou de outra autoridade competente resultante de um litígio relativo à validade ou à infracção dos direitos exclusivos referidos no artigo 2º “.

No formulário do pedido de Topografia de Circuito Integrado extraído no site do INPI¹⁷⁵

(ANEXO C4) o campo 3.4 requer:

(3.4) Sigilo na forma do art. 32 da MPV 352.

Há um acréscimo na taxa de pagamento do pedido de registro em razão do sigilo, conforme anexo D (guia TCI) e (guia sigilo TCI), o valor acresce em cerca de 43% quando há

¹⁷⁴ Diretriz Europeia. Art. 4 (...) 2. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31987L0054>> Acesso em: 27 ago. 2015

¹⁷⁵ Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/downloads-de-formularios-para-pedidos-protocolados-em-papel-no-inpi>>. Acesso em: 23 ago. 2015.

o pedido de sigilo, em 23/08/2016 valor da guia código 651 (com pedido de sigilo) é de R\$ 1.185,00 e a guia código 650 (sem pedido de sigilo) é de R\$ 830,00.

É importante frisar que o art. 33 prevê apenas o exame formal do pedido, analisando, desta forma, apenas o preenchimento dos aspectos formais previsto no art. 31 da Lei nº 11.484/2007, o que dá a entender que não há a realização de exame de mérito, como ocorre aos modelos de utilidade e patentes de invenção.

Art. 33. Protocolizado o pedido de registro, o INPI fará exame formal, podendo formular exigências as quais deverão ser cumpridas integralmente no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Parágrafo único. Será também definitivamente arquivado o pedido que indicar uma data de início de exploração anterior a 2 (dois) anos da data do depósito.

De acordo com os dados divulgados no site do INPI, foram depositados vinte e sete pedidos de registro de Topografia de Circuito Integrado no instituto. Destes, nove foram arquivados por falta de requisitos formais para o exame, e até hoje o INPI não concedeu o direito exclusivo à propriedade de Topografia de Circuito Integrado a nenhum dos doze pedidos restantes que não foram arquivados. Segue tabela publicada pelo INPI (ANEXO E1), em 29/07/2016, sobre os pedidos em andamento, com o título de: Pedido de Registro de Topografia de Circuito Integrado depositados¹⁷⁶:

Protocolo	Data depósito	Tipo de Pessoa	Titular	Título Apresentado	Status
018070064174 – SP	27/09/2007	PJ - Associação com intuito não econômico	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA "PE. SABOIA DE MEDEIROS"	WAVE-LAYOUT TRANSISTOR	Pedido depositado
018080046051 – SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Arquivado
018080046060 – SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Arquivado

¹⁷⁶ <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/topografia/pedidos-de-topografia-de-circuitos-integrados>
Foram excluídos os campos “procuradores” e “criadores” para que a tabela coubesse no corpo do trabalho, porém está anexa na íntegra – Anexo E.

018080046065 – SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Arquivado
018080046067 – SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Arquivado
018080046091 – SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Arquivado
018080046099 – SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Arquivado
018080046112 – SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Arquivado
018080046117 – SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Arquivado
018080046122 – SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Arquivado
015090003824 – PR	21/12/2009	PJ	MICROSISTEMAS S.A.; SHIRA INVEST EMPREENDIMEN TOS E PARTICIPAÇÕES LTDA; INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIME NTO; UNIVERSIDADE TECNOLOGICA DO PARANÁ; SISTEMAS ELETRONICOS - SISTRONIC	CHIP DO BOI	Pedido depositado
020110097112 – RJ	19/09/2011	PJ - Instituição de Ensino e Pesquisa	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	CONJUNTO UNIVERSAL DE PORTAS LÓGICAS PARA ALGEBRA MULTINÍVEL	Pedido depositado
011120000084 – BA	26/01/2012	PJ - Associação com intuito não econômico	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIME NTO MUNICIPAL	DOEM - DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS	Pedido depositado
018130005317 – SP	20/02/2013	PJ	INDATECH COMERCIO DE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	HLI-2007	Pedido depositado
016130002292 – RS	17/06/2013	PF	GISELE DA SILVA MACHADO	TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO APLICADO EM PORTAS VEICULARES	Pedido depositado
018130037458 – SP	13/11/2013	PJ	KRYPTUS SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	CRIPTO-PROCESSADOR SEGURO CPS	Pedido depositado
019130000313 – PE	13/12/2013	PF	JOÃO BATISTA JUNIOR	PLACA MICROPROCESSADORA	Pedido depositado

			MANUEL RIBEIRO OTAVIANO DE SOUZA	DE TELEMETRIA PARA MEDIDORES DE VAZÃO	
018140012846 – SP	03/07/2014	PF	FRANK MICHAEL SKLORZ	MA500	Pedido depositado
036150000023 – SE	22/06/2015	PF	GLAUCO LUIZ	CIRCUITO DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE ATIVOS PARA REDUÇÃO DE ENERGIA SMARTROOM	Pedido depositado
015150001382 – PR	05/10/2015	PF	CARLOS BASTOS FILHO	CONTROLADOR REMOTO PARA FILTRO DE LINHA	Pedido depositado
018150010966 – SP	04/12/2015	PJ	KRYPTUS SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	EASYS@T	Pedido depositado
016160000248 – RS	07/06/2016	PJ	CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA CEITEC S.A	TOPOGRAFIA DO CIRCUITO LOW VOLTAGE DETECTOR	Pedido depositado
016160000249 - RS	07/06/2016	PJ	CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA CEITEC S.A	TOPOGRAFIA DO CIRCUITO DE REFERÊNCIA DE TENSÃO	Pedido depositado
016160000250 – RS	07/06/2016	PJ	CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA CEITEC S.A	TOPOGRAFIA DO CIRCUITO CHARGE PUMP	Pedido depositado
016160000251 – RS	07/06/2016	PJ	CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA CEITEC S.A	TOPOGRAFIA DO CIRCUITO REFERÊNCIA DE CORRENTE	Pedido depositado
016160000252 – RS	07/06/2016	PJ	CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA CEITEC S.A	TOPOGRAFIA DO CIRCUITO LOW DROP OUT REGULATOR	Pedido depositado
018160002456 – SP	23/06/2016	PJ	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE	TOPOGRAFIA DE CIRCUITO	Pedido depositado

			MEIOS DE PAGAMENTO S.A	INTEGRADO APLICADO EM ETIQUETA RFID COM ANTENA	
--	--	--	---------------------------	---	--

Quadro 3 – Topografias de Circuito Integrado depositadas no INPI

Fonte: site INPI: file:///UserS.A.dmin/Downloads/copy2_of_Topografia_cadastro_Portal.pdf

Em junho de 2016 a empresa Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC S.A. depositou como titular, cinco pedidos de topografias de circuito integrado no INPI.

Dos 27 pedidos de topografia depositados, 10 foram arquivados e os demais ainda não foram examinados pelo INPI. Desta forma ainda não se sabe se, no Brasil, o sigilo será a regra.

4.3 O CASO DA CEITEC S.A.

O Programa Nacional de *Microeletrônica* brasileiro propôs algumas ações específicas para fomentar o desenvolvimento de projetos de circuitos integrados, visando reinserir o Brasil no mercado internacional, perdido no início dos anos 1990 com a abertura comercial para o exterior, aliado a um câmbio favorável.

Neste cenário surge o Centro de Excelência Ibero-Americano em Tecnologia Eletrônica Avançada (CEITEC), em Porto Alegre, RS, que nasceu da doação feita pela empresa Motorola, que decidiu desativar uma de suas fábricas, localizada na cidade de Austin, Texas, Estados Unidos da América, transferindo seus equipamentos para o CEITEC. A Motorola comprometeu-se também a transferir sua tecnologia a este novo centro.

Esta doação se efetivou a partir de um protocolo de intenções assinado pela Motorola, governo Municipal de Porto Alegre, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, ISTEAC, UFRGS, PUC, UNISINOS, ABINEE/RS, FIERGS e a FEDERASUL, que criava também a CEITEC e lhe dava caráter MultiUsuário, no sentido de pesquisar e desenvolver tecnologia em

produtos e processos, formar recursos humanos em nível de especialização e pós-graduação e a prototipagem de circuitos integrados de alta complexidade.

O primeiro passo seria a construção de uma sala limpa, a primeira da América Latina, para receber estes equipamentos de nanotecnologia. Para o início deste projeto, no ano 2000 a Motorola enviou dois especialistas, uma na área de processos e outro na área de arquitetura, para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos de implantação da sala limpa. Em março de 2002 iniciou-se o processo de acompanhamento de desmonte e descontaminação dos equipamentos que viriam ao Brasil, por uma equipe enviada a fábrica MOS8 da Motorola¹⁷⁷.

Em 2002 várias ações já haviam sido feitas para concretizar os objetivos do CEITEC, mas o projeto necessitava de uma organização mais efetiva para o tamanho de seus objetivos. Então, em 29 de abril de 2002, em assembleia reunida no Teatro São Pedro, foi fundada a associação civil sem fins lucrativos denominada Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada – CEITEC. Os equipamentos chegaram em 180 volumes, pesando 150 toneladas, em final de novembro de 2002¹⁷⁸.

Em 10/11/2008 foi criado o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada – CEITEC S.A., empresa pública com fins lucrativos, que abarcou a associação sem fins lucrativos. Em 27/03/2009 foi inaugurado o prédio da empresa, construído com apoio da FINEP e do MCT, que acolhe o Design Center, a fábrica e os procedimentos administrativos.

A CEITEC S.A. abriga a primeira sala limpa da América Latina. A fábrica hoje está equipada com maquinário de processo e manufatura de circuitos integrados de radiofrequência, analógico/digital, *mixed signal*, com capacidade de integração de memória não volátil (NVM)

¹⁷⁷ HAUSER, G.; PADÃO, F. (org). **Desafios da microeletrônica**: o papel do CEITEC. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL CEITEC. Porto Alegre: CEITEC, 2005. p. 21

¹⁷⁸ HAUSER, G.; PADÃO, F. (org). **Desafios da microeletrônica**: o papel do CEITEC. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL CEITEC. Porto Alegre: CEITEC, 2005. p. 23

a bordo, em grandes volumes e escala comercial, trabalha com *wafers* de 6 polegadas e tem capacidade para produzir cerca de 70 milhões de *chips* por ano¹⁷⁹.

A CEITEC S.A. disponibiliza produtos (*chips*) em RFID (identificação por rádio frequência) e ASICS (projetos de circuitos integrados) em tecnologia digital, analógica e mixed-signal, além de serviços como o Projeto MultiUsuário Brasileiro (PMUB)¹⁸⁰ e tecnologia de *back-end* (afinamento e corte de *wafers*)¹⁸¹.

Para que a operação fabril fosse possível a CEITEC S.A. firmou contrato de transferência de tecnologia com a empresa alemã X-FAB¹⁸², a qual transfere, desde o ano de 2008, tecnologia para a fabricação de circuitos integrados nas máquinas doadas pela empresa Motorola, e nas adquiridas pela própria CEITEC S.A. para aperfeiçoar o processo produtivo.

Na realização destas atividades a equipe da CEITEC S.A. se depara com diversos obstáculos, que são resolvidos com a utilização de habilidade e criatividade de seu time. Estas inovações para superar obstáculos muitas vezes resultam em ativos de propriedade intelectual, protegidos na forma de patente de invenção, modelo de utilidade e também topografia de circuito integrado. Cabe ressaltar que a CEITEC S.A. foi a 13ª empresa que mais depositou patentes no ano de 2015, de acordo com o divulgado pelo INPI no Boletim informativo de maio de 2016¹⁸³.

Em dado momento, a diretoria da CEITEC S.A. tomou a decisão de proteger também algumas de suas topografias de circuito integrado desenvolvidas, em razão da publicidade

¹⁷⁹ Disponível em: <<http://www.ceitec-sa.com/empresa/SitePageS.A.presentacao.aspx>>. Acesso em: 01 abr. 2016.

¹⁸⁰ O Projeto Multiusuário Brasileiro (PMUB) é uma iniciativa para promover o uso do conjunto de tecnologias licenciadas pela CEITEC S.A. para sua fábrica junto à indústria nacional e à comunidade acadêmica, criando um ambiente para o rápido desenvolvimento de protótipos, assim como para sua produção. Disponível em: <<http://www.ceitec-sa.com/produtos/SitePages/servicos.aspx?produto=servicos>>. Acesso em: 05 dez. 2016.

¹⁸¹ Disponível em: <<http://www.ceitec-sa.com/empresa/SitePageS.A.presentacao.aspx>>. Acesso em: 06 fev. 2016.

¹⁸² Contratos registrados no INPI sob nº Processo INPI/DCIG/Nº 121244, de 08/08/2008 e Processo INPI/DCIG/Nº 130521 de 19/02/2013.

¹⁸³ Propriedade industrial – Brasil - Estatísticas. 2. Propriedade industrial – Brasil -Boletim informativo. 3. Propriedade industrial – Brasil - Indicadores. I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). p. 11 Disponível em: <http://UserS.A.dmin/Downloads/BOLETIM_MAI2016_Especial.pdf>. Acesso em: 09 maio. 2016.

destas através do Projeto MultiUsuário Brasileiro (PMUB), que disponibiliza aos participantes acesso à tecnologia de produção de circuitos integrados da CEITEC S.A. e sua parceira X-FAB, por meio da oferta periódica de rodadas dedicadas de fabricação de circuitos integrados. O projeto busca também a criação de um repositório de células compartilhado que servirá de incentivo para o uso da tecnologia de fabricação de circuitos integrados da CEITEC S.A.¹⁸⁴.

Encarregada de pesquisar sobre o funcionamento do registro na legislação brasileira e como se dá o seu depósito no INPI, a Procuradoria e Consultoria Jurídica da empresa se deparou com alguns obstáculos, que serviram para a redação da presente dissertação, e, ao longo deste curso de mestrado profissional, a fizeram mudar de rumo a escrita deste trabalho.

Questões como o sigilo da topografia depositada, os limites da permissão de engenharia reversa e até mesmo a falta de informações sobre o que já está depositado, para servir de parâmetro ao estado da técnica, quase levaram a empresa a desistir do pedido de registro.

Buscando responder todas as questões surgidas com a segurança necessária que o ambiente corporativo exige, a pesquisa se iniciou em 2013 e as Topografias de Circuito Integrado somente foram concluídas e depositadas em 2016, pelos motivos expostos na sequência.

4.3.1 Questões surgidas no depósito dos pedidos de registro de topografia de circuito integrado pela CEITEC S.A.

Fora o disposto no Capítulo III da Lei nº 11.484/2007, não havia muitas informações práticas sobre o depósito da topografia de circuito integrado no início do ano de 2012, pois não

¹⁸⁴ Disponível em: <<http://www.ceitec-sa.com/produtos/SitePages/servicos.aspx?produto=servicos>>. Acesso em: 04 fev. 2016.

se sabia se já havia algum depósito nem a maneira correta de fazê-lo. Muitas questões surgiram, deixando os criadores e dirigentes da empresa inseguros quanto ao conteúdo da descrição da topografia e o tipo de arquivo que deveria ser disponibilizado.

As primeiras dúvidas que surgiram foram de ordem técnica, na maioria supridas com o disposto na Instrução Normativa 10/2013, que esclareceu o tipo de mídia que deveria ser depositada. Mas ainda restaram questionamentos sobre a forma correta de apresentar os arquivos, versão dos programas apresentados e em especial sobre o sigilo do depósito.

É uma incógnita a questão que envolve o sigilo da topografia de circuito integrado depositada, não há posição formal adotada pelo INPI. O Instituto se mostra cauteloso, pois ainda não realizou nenhuma publicação integral e não analisou nenhum pedido.

Neste sentido foi requerido ao INPI que disponibilizasse para esta pesquisa a lista das topografias de circuito integrado depositadas no Brasil, resultando na publicação dos dados de depósito das topografias depositadas no Brasil, contendo até o arquivamento de algumas, por deficiências formais no depósito. Esta lista, em anexo deste trabalho, foi publicada pela primeira vez em 04/04/2016, de acordo com informação fornecida pelo INPI, também no Anexo E2 da presente dissertação.

No ponto de vista empresarial o sigilo é fundamental para que haja sentido no registro da topografia, para preservação do ativo, já que a engenharia reversa é permitida, a partir do mecanismo físico, conforme se detalhará na sequência.

A seguir, serão discutidas as principais dúvidas surgidas na preparação e no depósito da topografia de circuito integrado e como foram superadas ou esclarecidas.

4.3.1.1 Bases ou parâmetros para a descrição da topografia.

Quando a CEITEC S.A., através de seu Comitê de Inovação, decidiu depositar as topografias de circuito integrado inseridas no projeto PMUB, iniciaram-se as pesquisas em sites de escritórios internacionais para buscar um parâmetro de depósito para a descrição da topografia. As buscas foram feitas no *United States Copyright Office*, no *Canadian Intellectual Property Office*¹⁸⁵ e no Google de um modo geral, com as palavras de busca no título: *mask work, topography, copyright*, com diversos caracteres bolenos.

No *US Copyright Office* foram encontrados alguns depósitos, mas o acesso é somente ao título da topografia, data e dados do depositante, como já relatado no item 2.6.1 deste trabalho de pesquisa. O inteiro teor não é disponível ao público em geral.

No *Canadian Intellectual Property Office* não foi obtido nenhum sucesso, com estas palavras chave. Nada foi encontrado em relação ao depósito de pedidos de registro de topografias de circuito integrado. Em contato com o escritório também não houve resposta (anexo B).

No site de busca Google também não foi encontrado um documento fidedigno ou útil que pudesse servir ou amparar um modelo a redação da descrição da topografia.

Assim, optou-se por seguir à risca o contido na Instrução Normativa de no. 10/2013, que traz em seu art. 3º, incisos I e III:

Art. 3º O pedido de registro deverá referir-se a uma única topografia de circuito integrado e deverá ser apresentado através do formulário modelo I, instruído com os seguintes documentos:

I - descrição da topografia, com todos os elementos que a compõe tais como: memórias, conversores e controladores e o número de imagens que representa a configuração tridimensional da topografia, de maneira ordenada;

(...)

III – descrição da função correspondente da topografia;

¹⁸⁵ Disponível em: <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr00003.html>. Acesso em: 08 jul. 2016.

Como não há modelo a ser seguido, nem literatura sobre o tema, caso haja alguma incongruência, esta deverá ser apontada no exame formal realizado pelo INPI, dando oportunidade a CEITEC S.A. de corrigir a redação em 60 dias, conforme art. 33 da Lei nº 11.484/2007 e art. 8º da IN 10/2013.

4.3.1.2 Originalidade

Outra dúvida relevante é quanto a originalidade da topografia, exigida pelo art. 29 da Lei nº 11.484/2007 para o deferimento do registro do ativo. Como se pode pesquisar a originalidade sem um banco de dados?

O inciso II do art. 3º da IN 10/2013 também refere:

(...)

II - imagens da topografia, apresentadas por meio de desenhos ou fotografias, em meio digitais óticos, essenciais para permitir sua exata identificação e a caracterização de sua originalidade;

(...)

§ 1º As imagens de que trata o inciso III¹⁸⁶ poderão ser apresentadas da seguinte forma:

- a) desenho nos formatos GDS-II, OASIS ou CIF, com as informações pertinentes a cada formato, que permita a visualização detalhada da topografia de circuito integrado; ou
- b) fotografias nos formatos JPEG, JPG, TIF, em dimensões e resoluções que permitam a visualização detalhada da topografia de circuito integrado;

A solução encontrada foi pesquisar em literatura especializada e no conhecimento técnico da equipe da CEITEC S.A., como fonte de pesquisa de originalidade. As empresas do ramo também não expõem suas topografias de circuito integrado para evitar a cópia.

Como se pode perceber o sigilo da descrição e forma de cada topografia de circuito integrado é guardado em segredo, como regra, em todo o mundo, tanto pelos países que optam por registrar a topografia, quanto pelas empresas titulares do direito.

¹⁸⁶ Acreditamos que há um erro formal na IN 10/2013, pois neste trecho deveria referir-se ao inciso II, não III.

4.3.1.3 Sigilo

O principal ponto de dúvidas e questionamentos foi quanto ao sigilo do depósito e, caso concedido, do registro da topografia de circuito integrado. Ainda hoje esta dúvida ainda não foi totalmente esclarecida, mas o exemplo das legislações internacionais e da jurisprudência americana leva a concluir que a manutenção do sigilo da topografia é o único caminho possível para que haja razão no registro da exclusiva.

O art. 32 da Lei nº 11.484/2007 prevê um curto período de sigilo:

Art. 32. A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, o pedido poderá ser mantido em sigilo, pelo prazo de 6 (seis) meses, contado da data do depósito, após o que será processado conforme disposto neste Capítulo.

Parágrafo único. Durante o período de sigilo, o pedido poderá ser retirado, com devolução da documentação ao interessado, sem produção de qualquer efeito, desde que o requerimento seja apresentado ao Inpi até 1 (um) mês antes do fim do prazo de sigilo.

Assim como o art. 5º da IN 10/2013:

DO SIGILO

Art. 5º A pedido do requerente, formulado no ato de depósito, no campo próprio do formulário modelo I, o pedido de registro de topografia de circuito integrado poderá ser mantido em sigilo, pelo prazo de seis meses, contado da data do depósito, após o que será dado prosseguimento ao exame do pedido.

§ 1º Durante o prazo de sigilo de que trata o caput, o pedido de registro de topografia de circuito integrado poderá ser retirado, sem a produção de qualquer efeito, desde que o pedido de retirada seja apresentado pelo requerente ao INPI, em até um mês antes do fim do prazo de sigilo, ficando a documentação correspondente à disposição no INPI para devolução ao requerente até o final desse prazo, após o que será ela destruída pelo INPI.

Tanto a lei quanto a IN trazem o verbo poderá, em relação a manutenção do sigilo, o que, em um primeiro momento aumenta a insegurança em relação ao tratamento que será dado ao ativo.

Ainda, o art. 34 da Lei nº 11.484/2007, traz a premissa de que o INPI concederá o registro, publicando-o na íntegra e expedindo o respectivo certificado. Se considerado

isoladamente este artigo permite a publicação de todo o registro da topografia, desde a sua descrição funcional até os desenhos e arquivos em mídia depositados. Porém, faz-se necessária uma leitura mais atenta ao seu parágrafo único, que complementa a informação de quais itens deverão ser revelados, ao se referir apenas ao certificado de registro. A confirmação desta interpretação se deu com a publicação da IN 10/2013, que em seu art. 9º traz o mesmo artigo, sem a possibilidade da equivocada interpretação:

Art. 9º A concessão do registro será publicada na Revista da Propriedade Industrial, expedindo-se o respectivo certificado.

Parágrafo único. Do certificado de registro constará o número e a data do registro, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, a data de início da exploração, se houver, ou do depósito do pedido de registro e o título da topografia de circuito integrado.

Ao cabo, após estudo detalhado da legislação norte americana, sustentado ainda pela jurisprudência buscada, em especial o caso *Nintendo of America Inc. v. Atari Games Corp.* (1992), no qual a empresa Nintendo teve seu depósito de topografia de circuito integrado indevidamente exposto pelo *US Copyright Office*, em razão de uma manobra ilegal do advogado da Atari, acredita-se que a interpretação dos referidos artigos deva ser no seguinte sentido:

- a) Art. 32 da Lei nº 11.484/2007 e art. 5º da IN 10/2013 - o sigilo é a regra, porém, em 6 meses, o INPI poderá manter em sigilo o pedido de registro sem os legais efeitos protetivos conferidos pelo art. 35 a 37 da Lei nº 11.484/2007, conforme as regras apresentadas no parágrafo único do art. 32 da Lei nº 11.484/2007 e parágrafo primeiro do art. 5º da IN 10/2007.
- b) Art. 34 da Lei nº 11.484/2007 e art. 9º da IN 10/2013 – a publicidade referida é do certificado de registro, conforme dados listados no parágrafo único do art. 34 e igualmente no parágrafo único do art. 9º.

Com base nesta interpretação, feita a partir da legislação internacional, em especial a dos EUA, e a jurisprudência encontrada naquele país em litígios envolvendo este tipo de ativo, ainda, pelos dados divulgados pelo INPI na tabela do anexo E, na qual só revela os mesmos dados disponibilizados pelo *US Copyright Office*, interpreta-se que o sigilo será a regra para a topografia de circuito integrado.

4.3.1.4 Limites da engenharia reversa

O art. 37, inciso II da Lei nº 11.484/2007 revela:

Art. 37. Os efeitos da proteção prevista no art. 36 desta Lei não se aplicam:

I – aos atos praticados por terceiros não autorizados com finalidade de análise, avaliação, ensino e pesquisa;

II – aos atos que consistam na criação ou exploração de uma topografia que resulte da análise, avaliação e pesquisa de topografia protegida, desde que a topografia resultante não seja substancialmente idêntica à protegida;

A especificidade deste regime *sui generis* de proteção gera insegurança aos titulares da topografia de circuito integrado, que, muitas vezes, optam por não registrar o ativo e dificultar o acesso à engenharia reversa do circuito mantendo o segredo industrial.

Para responder à questão sobre os limites da engenharia reversa é preciso considerar dados como os revelados por Barbosa (2014):

Para fazer um Circuito Integrado são necessários anos de pesquisa e até cem milhões de dólares de investimentos; mas em poucos meses, é possível copiá-lo por cerca de US\$ 50 mil. Estas informações estavam presentes na memória do Congresso americano quando, em 1983, iniciou-se o processo de elaboração da nova lei de proteção aos circuitos integrados¹⁸⁷.

¹⁸⁷ BARBOSA. 2014- p. 48

Hoje, o custo é ainda maior, segundo a Avaliação das Estratégias de Negócios das Empresas de Projeto de Circuitos Integrados do Programa CI-Brasil, realizado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), em 2014, cem milhões é o custo de desenvolvimento de um circuito integrado, dentro de uma fábrica de porte médio que custa hoje por volta de 5 bilhões de dólares.

Na Diretiva 87/54/CEE da Comunidade Europeia, no início do texto há a seguinte argumentação:

Considerando que os produtos semicondutores desempenham um papel cada vez mais importante em uma ampla gama de indústrias e tecnologia de semicondutores pode, portanto, ser considerado como sendo de fundamental importância para a o desenvolvimento industrial da Comunidade;
Considerando que as funções de produtos semicondutores dependem, em grande parte, das topografias de tais produtos e que o desenvolvimento de tais topografias exige o investimento de recursos consideráveis, humanos, técnicos e financeiros, enquanto topografias de tais produtos podem ser copiadas em uma fração do custo necessário para desenvolvê-las de forma independente¹⁸⁸ [...] (tradução livre).

Assim como o desenvolvimento de um circuito integrado tem um altíssimo custo, a engenharia reversa também. E a elaboração de uma topografia similar, mas não idêntica a original também deve ser considerada como um produto lícito, fruto de trabalho e investimento.

Considerando estes fatores de investimento, tanto financeiro quanto de trabalho duro, a legislação da proteção da topografia de circuito integrado admite a engenharia reversa para fins comerciais e a criação independente.

Apesar do receio do titular de que o registro protege apenas o desenho e não a funcionalidade da topografia, e que a publicação deste desenho torna o *chip* extremamente

¹⁸⁸ “Whereas semiconductor products are playing an increasingly important role in a broad range of industries and semiconductor technology can accordingly be considered as being of fundamental importance for the Community’s industrial development; Whereas the functions of semiconductor products depend in large part on the topographies of such products and whereas the development of such topographies requires the investment of considerable resources, human, technical and financial, while topographies of such products can be copied at a fraction of the cost needed to develop them independently”.

WIPO DATABASE OF INTELLECTUAL PROPERTY. Council Directive. **Integrated Circuits, Council Directive**, v. 54, n. 87, p. 1-6, dez. 1986. Disponível em: <<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/eu/eu006en.pdf>>. Acesso em: 06 fev. 2016.

vulnerável à cópia servil, o registro do ativo traz uma segurança imediata contra esta pirataria¹⁸⁹, aquela que não utiliza nenhum investimento e não há trabalho desenvolvido a não ser a reprodução.

Deste modo, pode-se afirmar que o limite da engenharia reversa é condicionado ao conceito de *fair use* do seu processo e do uso de seu produto, e limitado ao custo do processo de sua realização.

Ainda, destaca-se a importância da manutenção do sigilo do registro de topografia de circuito integrado, para que este processo de engenharia reversa continue sendo considerado como de *fair use*, pois se o registro for exposto, elimina-se o processo reverso da engenharia, anulando o requisito número 1, citado no parágrafo 107 do *Copyright Act*, a finalidade da utilização da obra protegida, que dispõe que a cópia submetida à prática da engenharia reversa deverá ser obtida de maneira legal e para a finalidade de criar um produto diverso do original, o praticante da engenharia reversa deverá ser também criador, impondo processo criativo no trabalho novo.

Na ausência do sigilo da topografia registrada, ou mesmo depositada, pelo órgão registrador, a exposição de sua descrição, camadas, e demais detalhes elimina a necessidade de engenharia reversa a quem quiser reproduzir a tecnologia protegida.

4.4 JURISPRUDÊNCIA NACIONAL

Além da análise das legislações nacionais sobre o registro de topografia de circuito integrado, realizou-se uma busca jurisprudencial acerca do tema, de maneira a verificar

¹⁸⁹ A posição da autora se baseia na manutenção do sigilo do registro pelo INPI.

qual a tendência dos julgados dos tribunais brasileiros, quando defrontados com as questões objeto deste estudo.

A metodologia utilizada foi a busca em websites oficiais dos tribunais nacionais, tanto Estaduais, dos 26 Estados brasileiros, bem como do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Também foram pesquisados os Tribunais Federais das 5 Regiões (TRF1, TRF2, TRF3, TRF4 e TRF5), Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ), utilizando as seguintes palavras chave: *chip*, *microchip* semicondutor, topografia de circuito integrado, engenharia reversa. Foram utilizados diversos caracteres booleanos.

Frise-se ainda que não foram utilizados limitadores temporais para as buscas e foram desprezados os resultados que não tivessem vinculação com o objeto deste estudo. A pesquisa foi realizada nos dias 26 a 29 de junho de 2016 e os resultados não foram abundantes, revelando que esta matéria ainda não foi suficientemente discutida pelo judiciário nacional, em especial os tribunais superiores, nos quais nenhum resultado relevante foi encontrado.

4.4.1 Agravo Interno no. 70018574517 – TJRS (2007)¹⁹⁰

O inteiro teor deste acórdão encontra-se no ANEXO F. A ementa abaixo não revela o conteúdo significativo deste julgado para a pesquisa em pauta, mas na leitura do acórdão pode-se extrair dados interessantes.

¹⁹⁰ BRASIL. Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Agravo Interno no. 70018574517**. Agravantes: Countasse Contabilidade Assessoria e Conculoria SC LTDA e Outros. Agravado: Olair José Villant Vaz. Interessado: Audiconas Consultoria e Sistemas SS Ltda. Relator Des. Léo Lima. Porto Alegre, abr. 2007. Disponível em: http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=%22engenharia+reversa%22&proxystylesheet=tjrs_index&getfields=*&entbsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&lr=lang_pt&sort=date:D:R:d1&as_qj=engenharia+reversa&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+&ulang=en&ip=201.37.160.184&access=p&entqr=3&entqrm=0&client=tjrs_index&filter=0&start=30&aba=juris&sit e=juris#main_res_juris>. Acesso em: 29 set. 2015.

Ementa: AGRAVO INTERNO. AÇÃO ATINENTE AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO. VENDA E QUOTAS SOCIAIS. MEDIDA CAUTELAR DE DEPÓSITO JUDICIAL. Preliminar de não-conhecimento do agravo de instrumento por alegada ausência de documentos essenciais ao conhecimento da questão, que é afastada. Preliminar de não-comprovação da anunciada cláusula geral de lesão, também afastada. Caso em que deve de ser mantida a decisão monocrática, a qual modificou a decisão de primeiro grau que deferiu a cautelar de depósito, em juízo, das parcelas vincendas atinentes à venda de quotas sociais como forma de garantia de eventual condenação. Relações jurídicas em jogo distintas, tendo a primeira como objeto a venda de cotas sociais e como sujeitos de um lado Olair e de outro José, Márcio e Luciano, não participando as empresas Countasse Assessoria, Countasse TI e Audicontas, as quais figuram apenas na presente ação indenizatória. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Agravo Nº 70018574517, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 18/04/2007)

Os fatos ensejadores do ajuizamento da ação contra o agravado e contra a sociedade AUDICONTAS começaram quando os quotistas das sociedades empresárias COUNTASSE ASSESSORIA e COUNTASSE TI realizaram negócio jurídico com OLAIR JOSÉ, o qual teria inadimplido esta obrigação contratual. Isso porque, segundo a inicial da demanda proposta pelos agora agravantes, teria violado o dever de boa-fé além de haver se apropriado de clientes e de informações sigilosas, promovendo concorrência desleal e apropriação de tecnologia.

Além disso, como bem apontado pelo julgador de primeiro grau, merecem destaque os termos do laudo pericial de fls. 140/159, o qual ainda não permite uma segura conclusão:

3. CONCLUSÃO;

“O aspecto visual e a interface dos dois sistemas não se assemelham, pois foram desenvolvidos por pessoas e empresas diferentes.

A linguagem de desenvolvimento e o sistema de banco de dados dos dois sistemas são completamente diferentes.

No Anexo B constam cópias de alguns programas do sistema Audicontas.

No Anexo C consta cópias de alguns programas do sistema Cadastro Legal.

Alguns dos programas listados têm a mesma função, porém conforme se observa foram escritos com linguagens e formas completamente diferentes.

O que realmente distingue um sistema comercial de outro no mercado, são as facilidades e inovações que cada empresa procura implementar no seu produto, buscando um diferencial que lhe proporcionará a escolha, por parte dos clientes. Outro diferencial, ainda que se utilize o mesmo sistema e linguagem, é a forma como cada programador implementa cada rotina, cada relatório, cada função do sistema.

(...)

O sistema Audicontas em sua essência foi desenvolvido através de um processo que se denomina “Engenharia Reversa” do sistema Cadastro Legal. Entende-se por

Engenharia reversa o processo de reproduzir alguma coisa no caso em lide um sistema de informática, com as mesmas funcionalidades de um sistema já existente, porém com técnica e aparência diversa do original.

Em resumo, concluo que os sistemas do réu não foram gerados como cópia dos sistemas da autora, tendo o réu empreendido trabalho e investimento na sua produção. Entretanto, há fortes indícios de que o mesmo tenha se utilizado de Engenharia Reversa, aproveitando sua experiência, enquanto interlocutor que foi da autora, junto a empresa terceirizada que desenvolveu o sistema, mas que gerou produtos de funcionalidade similar, mas de concepção e implementação diferentes.

Após a análise comparativa das “funcionalidades” entre os dois sistemas, é conclusivo afirmar que o segundo, Audicontas, é cópia funcional do primeiro, Cadastro Legal.

Deduz-se, portanto, que o réu utilizou-se do conhecimento da propriedade adquirida da época que o mesmo era sócio da autora para confeccionar o sistema Audicontas.

O Juízo de 1º grau, no processo de nº 001/1070158169-0, da 14ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, RS, decidiu que:

Dessa forma, a partir desses elementos e da prova emprestada, inexistem indícios de inadimplemento contratual, concorrência desleal, utilização de cópia de *software*, apropriação indevida de informações sigilosas, de patente e tecnologia, bem como aliciamento de clientes¹⁹¹.

Houve recurso ao TJRS (70044257863) e ao STJ (AREsp 120256(2011/0279436-6 - 08/11/2012), mas a sentença foi mantida. Como visto, de acordo com este julgado, a engenharia reversa quando utilizada com o emprego esforço criativo na reinvenção de um novo produto, no Brasil também é considerada lícita, abraçando o conceito de *fair use* americano.

4.4.2 Apelação Cível no. 9175910-49.2004.8.26.0000 – TJSP (2011)¹⁹²

¹⁹¹ BRASIL. 14ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, RS. **Ação Cível no. 001/1070158169-0**. Autor: Olair José Villant Vaz. Réu Luciano Rossales Eisfeld. Juíza Dra Munira Hanna. Porto Alegre, 12 de novembro de 2009.

¹⁹² BRASIL. Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Apelação Cível 9175910-49.2004.8.26.0000**. Apelantes e reciprocamente Apelados: Hub System Softwarw S/C Ltda e outros. Relator Des. Galdino Toledo Júnior. São Paulo, 17 de fevereiro de 2011. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do?jsessionid=6F745C769982701FED3DE471C464B67D.cjsg>. Acesso em: 19 ago. 2015.

Este acórdão da 19ª Câmara de Direito Privado do TJSP julga um caso no qual o autor da ação requer abstenção de uso e condenação do réu pela prática de concorrência desleal, alegando a contrafação de *software*. Veja-se a ementa do julgado:

DIREITO AUTORAL - Ação de abstenção de uso e condenação pela prática de concorrência desleal — Reprodução Indevida de *software* – Não comprovação - Proteção da Lei do Direito Autoral que se volta ao esforço Intelectual do programador na elaboração do código- fonte do *software* – Análise funcionai do programa que é sempre permitida, ainda que para a construção de outro semelhante - Parecença que, ademais, não ultrapassa o limite técnico autorizado pelo artigo 6o, III, Lei nº 9.609/98 – Prova técnica parcialmente prejudicada pela ausência de apresentação do código-fonte do programa da autora — Utilização de engenharia reversa que, por sua vez, também foi afastada pelo expert - Descabimento, ademais, dos pleitos cumulativos de rescisão contratual e Imposição de multa, por ausência de violação das avenças pelas rés — Elevação da verba honorária a patamar condizente com a complexidade do feito e a presença de consórcio passivo - Desprovido o apelo da autora e providos os das rés.

(Relator(a): Galdino Toledo Júnior; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 17/02/2011; Data de registro: 04/03/2011; Outros números: 994040702257)

Além da ementa, vale transcrever o seguinte trecho:

(...)

Segundo constou dos autos a autora atua na área de internet, na intermediação de negócios do comércio varejista, tendo desenvolvido um *software* chamado "Sistema de Comércio Eletrônico Netsuper", que permite a realização de pedidos diretamente junto às indústrias do setor, com redução de custos. Alega que em 2001 firmou contrato de comodato de equipamentos com a Associação-ré, e de colaboração. Empresarial com a co-ré SERVDIG que, no entanto, romperam indevidamente os ajustes e repassaram informações à empresa Hub System que acabou por desenvolver programa idêntico ao seu, de nome "Sistema Hub Service Compras", em detrimento dos direitos autorais protegíveis.

Com efeito, o *software*, enquanto o programa de computador, é produção intelectual, gozando da proteção prevista na Lei nº 9.609/98, que, nos termos do artigo 2, § 3, independe de registro.

No caso dos autos, todavia, em que pese a insistência da autora, a contrafação não restou satisfatoriamente comprovada. A importância fundamental da proteção do *software* reside no fato de ser sua elaboração tarefa altamente criativa, normalmente realizada a custos bastante

significativos. Daí a sua inclusão na lei como direito autoral, de cunho estritamente intelectual e pessoal.

Assim, como afirma Orlando Gomes na obra "A proteção Jurídica do *Software*", "O programador é reconhecidamente autor, por seu próprio esforço intelectual, de uma obra /material cuja originalidade se exprime tanto na sua composição como na sua expressão. Um laço o prende a obra de sorte que o programa permanece como expressão inalterável do seu pensamento criador, à modo do direito moral do escritor e como um conjunto incindível de instruções idôneas ao processamento de informações" (Ed. Forense, 1975, p. 7).

E essa originalidade se funda especificamente na elaboração do código-fonte do programa através da formação de trabalhosas correspondências ente séries ou conjuntos de sinais e símbolos efetuadas pelo programador e que são praticamente incopiáveis, porque objeto de particular expressão do criador, que ali imprime a sua personalidade.

A respeito, cita-se curiosa e elucidativa observação trazida por Carlos Augusto da Silveira Lobo na obra precitada: "Uma das características da obra protegida é envolver o toque pessoal de seu criador ou seus criadores, porquanto sua exteriorização, a cada passo, importa na escolha, consciente ou inconsciente, mas sempre pessoal, de uma variedade de alternativas e nuances.

Se a cinquenta jornalistas for solicitada uma reportagem sobre um mesmo acontecimento, é certo esperar que serão produzidas cinquenta reportagens diferentes" (...) E prossegue: "Ora, a elaboração de programas de computador importa necessariamente em larga margem de variação na escolha, a cada momento, de soluções e caminhos. Os programadores, por isso mesmo, sempre deixam sua marca pessoal nos programas que produzem em decorrência das decisões e opções que tiveram de escolher ao elaborar o programa. Por isso mesmo, nos grandes centros de computação eletrônica, em que são utilizados programas longos

e sofisticados, é comum exigir-se dos programadores consignarem detalhadamente em manuais e memorandos as linhas de pensamento e as decisões que tomaram a cada passo da elaboração de seus programas.

Somente assim os pósteros, no caso de falecimento ou de mudança de emprego dos programadores, poderão retomar sem muita dificuldade, a fio 'da meada par introduzir melhoramentos ou modificações que a prática ulterior vier a requerer.

O Prof. Sérgio Carvalho, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, presta um depoimento interessante ao afirmar que costuma solicitar, como exercício de classe a seus alunos, a tarefa de elaborarem, cada um isoladamente, um programa para resolver um mesmo predeterminado problema. Trata-se evidentemente de programas simples, próprios para o aprendizado e treinamento de programação. Pois bem: quando são produzidos dois programas idênticos, ainda que parcialmente, o Professor entrevista os alunos que os produziram e invariavelmente descobre que houve 'cola'" (p. 108/109).

Fica evidente, assim, que a proteção jurídica do *software*, como obra literária, está restrita ao trabalho intelectual em si, que acaba por refletir na forma ou no conteúdo do programa desenvolvido.

Nesse passo, Ascensão (2007) afirma, também no livro acima referido, que: "A nova composição, a ideia-base do programa não é protegida. Inspirando-se nela outros programadores poderão desenvolver os seus próprios programas. Todos acentuam que esta atividade é livre" (p. 64).

Ao que se conclui, portanto, a análise funcional do programa é sempre permitida, ainda que para a construção de novo programa semelhante, sendo vedada apenas a recompilação do código binário a partir da fonte decodificada, esta si, como visto, objeto de proteção.

Desse modo, admissível que os programas contenham semelhanças de forma e estrutura, sem que isso importe em contrafação, tanto que a própria Lei de Propriedade Intelectual estabelece que "Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador: III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão".

Do que se viu dos *softwares* analisados nos autos, ainda que tenha o perito afirmado que "as análises demonstram indícios que grande parte das implementações que a Ré efetuou no HUB (principalmente as telas) tiveram como base o *software* NETSUPER da Autora. Este fato fez com que os dois *softwares* ficassem muito parecidos" (fl. 701), a parença não ultrapassa o limite técnico autorizado, ressaltando o experto que o programa da autora é mais completo (fl. 704) e que "o sistema HUB (WINDOWS) pode ser considerado como uma evolução do sistema SUPLINK (DOS), ambos da Ré Hub System" (fl. 709).

De se ressaltar que a prova técnica restou em parte prejudicada por incúria da própria autora que acabou por não apresentar o seu código-fonte de forma a permitir a necessária comparação entre os processos de desenvolvimento dos programas, o que se mostrava, como acima anotado, crucial para o efetivo deslinde da questão.

Como registrado no decisum: Deve ficar bem anotado que a autora não apresentou o seu programa fonte' apesar do pedido por ela formulado para que a Ré fizesse a juntada do seu, o que foi deferido por este Juízo. A autora justificou o pedido de tal juntada, dizendo que somente ele permitiria a efetiva demonstração do plágio, inclusive para impedir eventual descaracterização das similaridades. A própria autora formulou quesito (de número 2), pedido a análise da linguagem e instruções dos outros programas fontes, resposta essa que ficou inviabilizada em razão de não ter a autora disponibilizado tal material (fls. 703)".

De outro lado, o perito concluiu inexistir indícios da prática de engenharia reversa, "quer do *software* quer da base de dados" (fl. 706) que, no conceito trazido por Valeria Delisandra Feltrim na tese "Apoio à documentação de engenharia reversa de *software* por meio de hipertextos, Dissertação de Mestrado - USP, Ciências da Computação, nov. 1999, p. 8, extraído do site www.direitoautoral.ufsc.br) vem a ser: "uma técnica utilizada para recuperar informações a partir dos documentos do *software* relativos ao produto ou código-fonte, visando à obtenção de sua representação em nível mais alto de abstração. (...). Ela se destina a criar 'visões' do sistema em diferentes níveis de abstração, facilitando seu entendimento com o principal objetivo de ajudar na manutenção do sistema'.

Pelo que há nos autos, em suma, a contrafação não restou comprovada. A similaridade entre os programas não passou do aspecto estrutural, e as alterações aplicadas, ainda que com suporte no programa de propriedade da autora, não violam a obra intelectual.

De outro modo, espancada a alegação de que houve contrafação do *software*, com consequente prática de concorrência desleal e violação à cláusula de confidencialidade e sendo incontroverso nos autos a devolução e os recebimentos dos equipamentos cedidos em comodato pela apelante (item 31 - fl. 8), restou, sem dúvida, configurada a resolução do contrato, circunstância que torna desnecessária declaração formal da rescisão da avença e em especial da licença de uso do *software* objeto do feito.

Este julgado, apesar de versar sobre programa de computador, revela singularidades semelhantes a criação das topografias de circuito integrado, aludindo que a existência de dois programas idênticos é tão rara quanto uma quimera humana. Da mesma forma ocorre com a topografia de circuito integrado. A única forma de saber se há contrafação é a comparação entre os dois trabalhos, onde se poderá concluir se houve cópia servil, ou se houve um processo criativo para se chegar ao mesmo resultado, mesmo que fruto da engenharia reversa.

Daqui, pode-se extrair o valor do registro da topografia de circuito integrado, que faz prova de criação e atribui direitos de exclusivo ao titular. Também, mais uma vez, se faz presente a questão da importância do sigilo do registro, uma vez que facilita a cópia servil e não a engenharia reversa, imbuída de *fair use*.

Neste caso a contrafação não foi comprovada e a decisão foi pela improcedência dos pedidos.

4.4.3 Apelação Cível nº. 7005079551 – TJRS (2013)¹⁹³

A autora/apelante MFLP Virt Informática Ltda alega que as réS.A.peladas Comercial Unida de Cereais Ltda e Unidasul Distribuidora Alimentícia S.A. copiaram alguns de seus *softwares*, porém ela desenvolvidos. A seguir a ementa do julgado:

Ementa: Apelação cível. Ação condenatória. Direito autoral. Programa de informática. Matéria de fato. Caso concreto. Análise da prova. Correta valoração do conjunto probatório na fundamentação da sentença. Conclusão no sentido que os programas de informática foram desenvolvidos sob encomenda para as empresas apeladas. Logo, como não houve disposição nos contratos em sentido contrário, é dos contratantes do serviço de desenvolvimento a titularidade dos programas. Aplica-se, com isso, o disposto no art. 4º da Lei n. 9.609/98, que assim determina. Recurso não provido. (Apelação Cível Nº 70050795517, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 21/03/2013)

Interessante a parte do acórdão, que transcreve a sentença ad quo, que trata sobre a ausência de cópia, no entender do órgão julgador, e da propriedade do *software* desenvolvido por encomenda:

¹⁹³ BRASIL. Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível no. 70050795517. Apelante: MFLP Virt Informática Ltda. Apelado: Comercial Unida de Cereais Ltda e Unidasul Distribuidora Alimentícia S.A. Relator Des. Ney Widemann Neto. Porto Alegre, 21 de março de 2013. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=%22engenharia+reversa%22&proxystylesheet=tjrs_index&getfields=*&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&lr=lang_pt&sort=date:D:R:d1&as_qj=engenharia+reversa&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+&ulan g=en&ip=201.37.160.184&access=p&entqr=3&entqrm=0&client=tjrs_index&filter=0&start=10&aba=juris&sit e=juris#main_res_juris>. Acesso em: 26 ago. 2015.

No mérito. Visa a autora a desinstalação do programa UNIPDV dos computadores da ré, a condenação da ré ao pagamento de indenização, no valor R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), referente a quebra contratual e manutenção ilegal de fontes, de multa em razão da cópia ilegal dos programas Softfil, Softbox e Softger, de indenização por danos morais e da quantia de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), por cada uma, das 21 (vinte e uma) licenças do programa Softprodi.

Os pedidos não merecem acolhimento.

Com efeito, da análise dos autos se verifica que as partes firmaram diversos contratos verbais para desenvolvimento e prestação de serviços de informática, em especial, dos sistemas Softloja, Softfil, Softger e Softprodi, que foram desenvolvidos sob encomenda para empresas, que, atualmente, são coligadas a ré UNIDASUL, fato que vem corroborado na prova oral produzida e na legislação aplicável ao caso concreto. A controvérsia, inicialmente, cinge-se a titularidade dos *softwares*, haja vista que alega a ré que os sistemas Softloja, Softfil, Softger e Softprodi foram desenvolvidos mediante encomenda das empresas CBS e Rissul, pertencendo a estas, que, atualmente, são coligadas a ré Unidasul, ao contrário do que sustenta a parte autora. Assiste razão a parte ré, senão vejamos.

Software pode ser sinteticamente definido como o conjunto de instruções que tem como objetivo executar função ou obter certo resultado, podendo conter em seu bojo vários programas.

De acordo com a previsão contida no art. 1º da Lei nº 9.609/98, que consagra *software* como sinônimo de programa de computador:

“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”. Partindo desse entendimento, no caso concreto, tem-se que no ano de 1999, a empresa Rissul, hoje coligada a ré Unidasul, contratou a criação e desenvolvimento de *software* para facilitar o exercício de sua atividade comercial, circunstância que originou os *softwares* Softloja, Softfil e Softger, respectivamente, utilizados para retaguarda de caixa e módulo corporativo.

Nesse sentido, restando evidenciado nos autos que se tratava de contrato de desenvolvimento de *software* sob encomenda, para atender às necessidades específicas da empresa, que atua no ramo de supermercados, bem como não havendo disposição contratual expressa em contrário, por serem os contratos firmados entre as partes exclusivamente verbais, com finalidade específica, pela própria natureza dos encargos (desenvolvimento de programas), o que corroborada a versão da parte ré, entendo que a titularidade do *software* pertence à contratante, coligadas da ora requerida.

Consoante prevê o art. 4º da Lei nº 9.609/98:

“Art. 4º. Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos”. (grifei e sublinhei)

Assim, estando a questão expressamente regulamentada na legislação que rege a matéria e, ausente demonstração de que as partes acordaram que a titularidade era do desenvolvedor, é inquestionável a propriedade pelas empresas, coligadas a demandada, para quem os produtos (programas/*softwares*) foram especificamente desenvolvidos.

Do mesmo modo, no que tange ao *software* Softprodi, extrai-se dos autos que este foi criado para atender às exigências da empresa coligada CBS, inserindo-se no mesmo contexto dos demais *softwares*, à medida em que ausente disposição contratual acerca da titularidade pela empresa de informática. Além disso, cabe destacar que a autora,

inclusive, explicitou na petição inicial que o sistema de gestão comercial e produção industrial Softprodi foi desenvolvido e implantado para a CBS (fl. 05).

Assim, a titularidade do *software* Softprodi pertence igualmente à parte ré, posto que, criada sob encomenda para a empresa CBS, sua coligada, desimportando, assim, que o sistema tenha sido criado pelos empregados da empresa MPFL, conforme ressaltou a testemunha Huelen Quadrado Mendes, em seu depoimento (fl. 564-v./566-v., do processo n. 033/1.06.0016908-4).

(...)

Além disso, ressaltou o perito que se não houver registro de patente ou propriedade por parte do autor ou da empresa que desenvolve determinado tipo de solução, pode aquela ideia ser reproduzida em diferentes ambientes e programas, de modo que, não havendo prova de registro em nome de qualquer das partes, no caso em comento, é lícita a utilização, mormente, quando se trata de uso pelo próprio titular e suas empresas coligadas que atuam no mesmo ramo, referindo o expert, também, que os sistemas de informática utilizados em mercados de atacado e varejo não sofrem muitas alterações pela limitação decorrente da própria atividade, impostas pela legislação fiscal e mercantil.

De acordo com a conclusão do laudo, constante às fls. 442/443 da ação cautelar:

“(...) Um profissional autor de um determinado programa, com uma finalidade bem definida, numa determinada empresa, usa uma lógica e estrutura de um programa que é própria de sua criação.

Difícilmente este profissional desenvolverá programa de finalidade idêntica ou similar, de forma diversa do original, ainda que num segundo momento trabalhe para outra empresa.

Se não houver registro de patente ou propriedade por parte do autor ou da empresa que desenvolve determinado tipo de solução, pode aquela ideia ser reproduzida em diferentes ambientes e programas.

No sistema em lide as principais operações do mesmo são aquelas típicas de um sistema de atacado e varejo do supermercado. Tal aplicação, para a informática, não pode sofrer muitas variações, eis que a legislação fiscal e mercantil, não permite muitas variantes para cada estabelecimento.

(...)

A mesma Lei nº 9.609/98, em seu artigo 3º prevê que para salvaguardar is direitos de propriedade do autor ou da empresa desenvolvedora de programas, estes devem registrar junto ao órgão designado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a saber o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), as partes ou o todo de programas de computador, o que incluiria o registro de telas, relatórios, métodos e técnicas para obtenção dos resultados de determinado programa. Na prática, raríssimas empresas fazem o registro de telas, relatórios, etc, junto ao INPI, seja pelos custos demandados de tal registro, seja pelo tempo de obtenção de registro definitivo, ou ainda pela dinamicidade com que ocorrem as alterações de programas de computador, para se adaptar à modificações de legislação, de funcionalidade ou mesmo para atender à demanda de clientes, o que obrigaria a uma permanente alteração de registros, junto ao INPI.

No processo, não há informações de que o réu ou a autora tenha feito registro de seus programas ou parte deles, junto ao INPI”. (grifei)

(...)

Isso porque, examinando a perícia elaborado no processo cautelar nº 033/1.07.0001076-1, que tramita em apenso, se depreende que os programas de computador mencionados tiveram pequenas variações, como acréscimo de funções ou alteração do nome, mantendo-se, porém, a essência dos mesmos.

De acordo com o laudo pericial de fls. 480/756:

“Conclusão:

A análise mais aprofundada da lógica dos programas-fonte, bem como a funcionalidade dos mesmos nos mostra que os sistemas Softfil, Softcopa e Unipdv são em essência baseados nos correspondentes sistemas Softfil, Softcopa e Softbox da autora.

A grande maioria dos módulos (programas-fonte) em uso pela ré, são cópia quase integral dos módulos da autora, enquanto outros têm pequenas diferenças, e alguns poucos são completamente diferentes.

Na vistoria de abril de 2008 os representantes da ré afirmaram que os sistemas Softger, Softfil e Softcopa são os mesmos originais fornecidos pela autora, conforme contrato. Somente o sistema Unipdv teria sido desenvolvido por seus técnicos.

Na manifestação da autora através de seu representante legal (fls. 460/470), nem todos os programas em uso pela ré foram cedidos no CD conforme contrato, pois alguns deles não faziam parte do contrato original. Se tais programas não foram cedidos pela autora como foram levados para as máquinas da ré?

A autora afirma ainda que somente com os programas por ela cedidos não é possível compilar e gerar todos os programas executáveis. Como a ré continua alterando e recompilando todos os programas dos módulos antes referidos se supõe que a ré possua todos os programas e arquivos necessários.

No caso do sistema UNIPDV, a autora pretendeu usar uma técnica denominada 'Engenharia Reversa', para produção do mesmo. Ou seja, a partir de uma funcionalidade conhecida pela equipe da ré, do funcionamento do sistema Softbox, a mesma procurou desenvolver programas semelhantes que cumprissem a mesma finalidade.

É muito comum no mercado programas semelhantes, onde notadamente se usou engenharia reversa, as linguagens de programação são diferentes, o que necessariamente leva a um desenvolvimento novo, embora com as ideias do original. Entretanto, a engenharia reserva só tem amparo legal quando as funcionalidades são as mesmas, mas os códigos usados para obter essas funcionalidades são diferentes.

No caso em lide, até a linguagem de programação usada é a mesma e conforme demonstrado nesse laudo, muitos trechos têm coincidência de 100%, o que é comprovadamente cópia do original”.

Evidenciado, portanto, através da prova pericial que os programas Softfil e Unipdv, questionados nestes autos, são em essência baseados nos correspondentes sistemas Softfil e Softbox, cuja titularidade pertence as empresas coligada à demandada, e, por isso, não há que se falar em cópia ilegal dos mesmos, até mesmo, porque, na hipótese de *software* por encomenda é perfeitamente possível a realização de modificações e medidas que possibilitam a execução e utilização do programa.

Apesar de o órgão julgador ter concluído por acatar o laudo pericial na questão de que houve cópia, e que não é caso de *fair use* de engenharia reversa, ao contrário, a contrafação é clara com trechos de 100% de coincidência, a ação foi improcedente em razão da titularidade dos programas, encomendados pelas rés e que, no entender do Tribunal, a elas pertence.

4.4.4 Embargos de Declaração na Apelação Cível de nº. 0183261-82.2008.8.19.0001 –

TJRJ (2013)¹⁹⁴

¹⁹⁴ BRASIL. Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Embargos de Declaração na **Apelação Cível de no. 0183261-82.2008.8.19.0001**. Embargante: Lupatech Equipalmenos e Serviços para Petróleo Ltda. Embargados: Weatherford Ind. e Com Ltda e outra. Relatora Des. Lúcia Helena do Passo. Rio de Janeiro, 28 de maio de 2013. Disponível em:

Neste caso a empresa Lupatech Equipamentos e Serviços para Petróleo Ltda. Ingressou com ação alegando que as empresas Weatherford Ind. e Com. Ltda. e Weus Hold Inc., que adquiriram a empresa Engemaq copiaram ferramentas, através de engenharia reversa, dos produtos da empresa americana Baker Oil Tools, de sua propriedade, agindo em concorrência desleal. Revela a ementa do acórdão:

Ementa da Apelação: APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE OS CATÁLOGOS COMERCIAIS DE PRODUTOS PARA EXPLORAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO. FERRAMENTAS E PEÇAS DESENVOLVIDAS POR EMPRESA ESTRANGEIRA E QUE FORAM OBJETO DE PROCESSO DE ENGENHARIA REVERSA ENTRE OS ANOS DE 1978 A 1994 COMO PARTE DO PROGRAMA DE NACIONALIZAÇÃO PROMOVIDO PELA PETROBRAS. AQUISIÇÃO PELAS AUTORAS DA DIVISÃO DE PETRÓLEO DA EMPRESA ENGEMAQ QUE DESENVOLVEU OS DESENHOS TÉCNICOS DE PRODUÇÃO. AS APELANTES ALEGAM QUE CONSTITUEM PRODUTOS JÁ EM DOMÍNIO PÚBLICO E QUE NÃO HÁ PROTEÇÃO AUTENTAL AO CATÁLOGO DE PRODUTOS. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS. AGRAVO RETIDO REITERADO E CONHECIDO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA PERÍCIA. PERITO DEVIDAMENTE QUALIFICADO E REGISTRADO NESTE TJERJ. PERÍCIA INDIRETA QUE DISPENSA A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ACOMPANHAMENTO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO E. STJ. FALTA DE PROVA DO PREJUÍZO ÀS PARTES. PERITO ASSISTIDO POR OUTRO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE DELEGAÇÃO DO ENCARGO. PERITO NOMEADO É QUEM ASSINA O LAUDO SENDO, PORTANTO, O RESPONSÁVEL PELA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA QUE NÃO SE VERIFICA. CONSTATADA PELA PERÍCIA A COMPLETA IDENTIDADE ENTRE OS CATÁLOGOS COMERCIAIS, BEM COMO ENTRE AS FERRAMENTAS E PEÇAS PRODUZIDAS PELAS APELANTES E AS APELADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA QUE SE IMPÕE. OS PRODUTOS OBJETO DA LIDE FORAM DESENVOLVIDOS A PARTIR DOS DESENHOS TÉCNICOS ELABORADOS PELO PROCESSO DE ENGENHARIA REVERSA REALIZADO PELA EMPRESA ENGEMAQ. APELADAS ADQUIRIRAM TODA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DA DIVISÃO DA ENGEMAQ RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PRODUTOS. AINDA QUE EM DOMÍNIO PÚBLICO A PRODUÇÃO PELA APELANTE DAS FERRAMENTAS E PEÇAS A PARTIR DOS DESENHOS TÉCNICOS DE PRODUÇÃO ADQUIRIDOS PELAS APELADAS CARACTERIZA-SE COMO CONCORRÊNCIA DESLEAL. CATÁLOGO COMERCIAL QUE SE CARACTERIZA COMO PRODUTO DA CRIAÇÃO INTELECTUAL E QUE REPRESENTA VALOR PARA AS APELADAS. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

<[http://portaltj.tjrj.jus.br/search?q=engenharia+reversa&processType=cnj&site=juris&client=juris&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=juris&entqrm=0&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&filter=0&getfields=*&ul=pt-BR&lr=lang_pt&sort=date:D:S:d1&partialfields=\(ctd:1%7Cctd:2\)&as_q=+&ip=201.37.160.184,200.141.73.229,192.168.6.2&access=p&entqr=3&start=10](http://portaltj.tjrj.jus.br/search?q=engenharia+reversa&processType=cnj&site=juris&client=juris&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=juris&entqrm=0&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&filter=0&getfields=*&ul=pt-BR&lr=lang_pt&sort=date:D:S:d1&partialfields=(ctd:1%7Cctd:2)&as_q=+&ip=201.37.160.184,200.141.73.229,192.168.6.2&access=p&entqr=3&start=10)>. Acesso em: 19 ago. 2015.

Da decisão apelada, foi interposto recurso de Embargos de Declaração, julgado conforme a ementa que segue:

Ementa dos Embargos de Declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FERRAMENTAS E PEÇAS DESENVOLVIDAS POR EMPRESA ESTRANGEIRA E QUE FORAM OBJETO DE PROCESSO DE ENGENHARIA REVERSA. EMBORA AS FERRAMENTAS E PEÇAS ESTEJAM EM DOMÍNIO PÚBLICO, A EMBARGANTE AS PRODUZ A PARTIR DOS DESENHOS TÉCNICOS ELABORADOS PELA EMPRESA ENGEMAQ, OS QUAIS FORAM ADQUIRIDOS PELAS EMBARGADAS. AINDA QUE EM DOMÍNIO PÚBLICO A PRODUÇÃO PELA EMBARGANTE DAS FERRAMENTAS E PEÇAS A PARTIR DOS DESENHOS TÉCNICOS DE PRODUÇÃO ADQUIRIDOS PELAS EMBARGADAS CONSTITUI CONCORRÊNCIA DESLEAL. DECISÃO QUE NÃO PADECE DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ARTIGO 535 DO CPC. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Vale ainda transcrever o Trecho do acórdão dos Embargos de Declaração:

Da análise das razões do recurso, verifica-se que não assiste razão à Embargante quanto à alegação de que as ferramentas e peças produzidas a partir dos desenhos técnicos de produção de propriedade das Embargadas são exatamente as mesmas que as desenvolvidas pela empresa americana Baker Oil Tools.

Ora, o que a Embargante, propositalmente, pretende ignorar é o fato de que os desenhos técnicos de produção foram elaborados pela Engemaq a partir da aplicação do processo de engenharia reversa aos produtos da Baker Oil Tools, de modo a obter desenhos técnicos de produção de diversos tipos de peças e ferramentas.

Nesse sentido, conforme elucidou o ilustre expert do juízo (fls. 5.100/5.118), a engenharia reversa consiste na “utilização da criatividade para, a partir de uma solução pronta, retirar todos os possíveis conceitos ali empregados, ou seja, é o processo de análise de um artefato e dos detalhes de seu funcionamento de maneira a construir um novo, que desempenhe a mesma função, sem realmente copiar o original, inclusive com emprego de novos materiais e o melhoramento e aperfeiçoamento das funções que o artefato pode realizar”.

Destarte, como já consignado tanto na sentença de fls. 5247/5258, integrada às fls. 5274/5276, como no acórdão atacado (fls. 5483/5485), a Embargante não está proibida de produzir as peças e ferramentas objeto da lide, mas sim de produzi-las a partir dos desenhos técnicos de produção de propriedade das Embargadas, conforme as razões acima mencionadas.

Além disso, não há qualquer omissão relativa aos danos causados pela Embargante às Embargadas, uma vez que o acórdão é suficientemente claro ao concluir que a prática de concorrência desleal perpetrada pela Embargante voltou-se para a captação indevida de clientela em detrimento da atividade das Embargadas, assim como de fato a Embargante se locupletou dos investimentos das Embargadas para oferecer ao mercado os equipamentos e serviços sem tais investimentos, deixando as Embargadas em situação de desvantagem comercial.

Novamente a posição do tribunal julgador afirma que a engenharia reversa é possível, contanto que se observe o *fair use*, violado, neste caso, em razão da concorrência desleal ocorrida.

4.4.5 Apelação Cível nº 0149214-47.2009.8.26.0100 – TJSP (2014)¹⁹⁵

Trata-se de ação de abstenção de uso de *software* cominada com indenização por dano material, fundada em reprodução indevida de *software* ajuizada pela Banif em face da Spinelli, ambas empresas no ramo de corretoras de valores e câmbio. Narra a petição inicial que a Banif desenvolveu, internamente, o *software* de home broker EF Desktop Trader para possibilitar a compra e venda de ações por meio de computadores pessoais de seus clientes.

Alguns anos depois a Spinelli teria lançado *softwares* muito semelhantes àquele desenvolvido pela Banif (*Desktop Trader* e *Desktop Trader Pro*), que, segundo esta, seriam resultado da apropriação de seu produto, razão pela qual postula seja a Spinelli compelida a se abster da utilização do *software*, bem como condenada ao pagamento de indenização pelo dano material decorrente da violação do direito autoral.

Decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

DIREITO AUTORAL *Software* Eventual responsabilidade das empresas contratadas pela ré por danos causados a esta depende de prova de culpa ou dolo Impossibilidade de ampliação do objeto da demanda em sede de denunciação da lide, em prejuízo ao autor A ré já protocolara laudo parcialmente divergente de seu assistente técnico quando interpôs o agravo retido da decisão que indeferira o pedido de prorrogação do prazo para a sua entrega Preclusão lógica Art. 533, parágrafo único do CPC - Agravos retidos tirados da decisão que rejeitara pedido de denunciação da lide e da decisão que

¹⁹⁵ BRASIL. Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Apelação Cível 0149214-47.2009.8.26.0100**. Apelante: Spinelli S.A./ Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. Apelado: Banif Corretora de Valores e Câmbio S.A.. Relator Des. Paulo Eduardo Razuk. São Paulo, 5 de agosto de 2014. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do?jsessionid=6F745C769982701FED3DE471C464B67D.cjsg2>>. Acesso em: 19 ago. 2015.

indeferira pedido de prorrogação do prazo para a entrega do laudo do assistente técnico da ré improvidos - Demais agravos retidos não conhecidos, por falta de reiteração nas razões de apelação Preliminares de nulidade da sentença por julgamento extra e ultra petita, ilegitimidade ativa, cerceamento de defesa e ilegitimidade da prova pericial rejeitadas - Titularidade do *software* pertence à autora - Art. 4º, caput, da Lei nº 9.609/98 - A prova pericial identificou inúmeras semelhanças entre os *softwares* desenvolvidos pelas partes, que claramente extrapolam semelhanças decorrentes da mera utilização da mesma ferramenta de desenvolvimento ou de especificações técnicas da bolsa de valores O *software* da ré é derivado do *software* da autora, embora tenham sido efetuadas pequenas alterações Violação de direito autoral Pedido procedente Condenação da ré a se abster de utilizar qualquer versão do *software* derivado do programa da autora Indenização dos custos suportados pela autora com o desenvolvimento do programa copiado pela ré e lucros cessantes equivalentes ao lucro obtido com a utilização do programa copiado e versões posteriores Sucumbência da ré Verba honorária mantida no importe de 15% do valor da condenação, tendo em vista a elevada complexidade da causa Sentença ratificada, por seus próprios fundamentos (art. 252 do RITJSP), aos quais se aliam os ora lançados - Agravos retidos não reiterados não conhecidos, improvidos os demais recursos.

(Relator(a): Paulo Eduardo Razuk; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 05/08/2014; Data de registro: 05/08/2014)

Reforçando a tese de que a engenharia reversa somente é permitida quando forem presentes os requisitos do *fair use*. Qualquer utilização da engenharia reversa sem a observância dos requisitos apontados neste trabalho, é considerada ilegal também pela jurisprudência nacional.

4.4.6 Conclusões sobre a jurisprudência nacional analisada

Apesar de não encontrar jurisprudência específica sobre a proteção da topografia de circuito integrado, ou lides onde se discute a propriedade ou cópia na indústria de *chips*, os casos encontrados foram elucidativos no sentido de corroborar a posição da legislação e jurisprudência americana, em relação a possibilidade e limites da engenharia reversa, condicionada ao conceito de *fair use*.

Os tribunais e ainda não estabeleceram critérios definidos para a realização da engenharia reversa, mas em muito se assemelham a proteção conferida pelo §107 da *Copyright*

Law, que elenca requisitos considerados importantes para o *fair use* da realização da engenharia reversa. Estes requisitos já foram citados neste trabalho, mas pela sua relevância cabe repetir, quais sejam:

- a) Finalidade da utilização da obra protegida- a cópia submetida à prática da engenharia reversa deverá ser obtida de maneira legal e para a finalidade de criar um produto diverso do original, o praticante da engenharia reversa deverá ser também criador, impondo processo criativo no trabalho novo;
- b) Natureza da obra protegida – aquele que realizar a prática da engenharia reversa deverá ter uma razão legítima para tanto, como por exemplo se o conhecimento buscado não é acessível de outra forma, ou o aprimoramento do original;
- c) Quantidade e substancialidade da parte usada - só poderia ser realizada a reprodução da quantidade necessária para a compreensão da obra e alcançar o fim colimado;
- d) Efeitos do uso no mercado potencial – a cópia não pode ser utilizada como monopólio de mercado, ou para restringir ou retirar parte do mercado do titular da obra, apenas como combustível para uma maior competitividade¹⁹⁶.

Em todas as jurisprudências analisadas – ressalte-se – não há abundância de matéria sobre o assunto nos tribunais nacionais, as decisões militaram a favor ou contra a prática da engenharia reversa, com base, mesmo que indiretamente citados, na presença ou não dos requisitos acima listados. Deste modo, os ativos que, por sua natureza e legislação, permitem a engenharia reversa, como o *software* e a topografia de circuito integrado, para a análise da legalidade na realização daquela, a jurisprudência nacional tende a exigir a presença dos requisitos de *fair use*.

¹⁹⁶ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. **Supreme Court. Supreme Court of Florida**. Bonito Boats v. Thunder Craft Boats 489 U.S. 141. Justia. 1989. Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/489/141/>>. Acesso em 22 jun. 2016.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS, RESULTADOS E RECOMENDAÇÕES

Após a análise sobre a formação da indústria de semicondutores no Brasil, das políticas públicas adotadas, da legislação criada e do sistema de proteção existente, bem como sobre a jurisprudência existente sobre os temas tratados neste trabalho, alcançou-se a finalidade proposta de esclarecer pontos importantes sobre o tema da proteção a Topografia de Circuito Integrado.

Verificou-se que a Lei nacional que regulamenta a proteção a Topografia de Circuito Integrado, é fruto de uma iniciativa brasileira para fomentar a indústria de semicondutores no Brasil, visando fortalecer esta política e incentivar as indústrias a investirem no desenvolvimento nacional, foi publicada a Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, contendo duas medidas que visam alavancar a insipiente indústria de semicondutores no Brasil: O PADIS Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, previsto nos artigos 1o a 19, e a regulamentação da proteção legal a topografia de circuito integrado, prevista no Capítulo III, artigos 23 a 61.

Na análise desta legislação percebeu-se que há razões para que a proteção a Topografia de Circuito Integrado seja *sui generis*, mesclando direito autoral, de *software* e patentário. A topografia de circuito integrado não detém todos os requisitos necessários para ser protegida como patente de invenção ou mesmo modelo de utilidade, não há grau de novidade suficiente. Também não pode ser considerada fruto de direito autoral, pois não é uma expressão de arte, reflete um uso prático e tem finalidade meramente utilitária, e, como no registro de *software*, trata-se de uma proteção de forma, não de funcionalidade.

A primeira legislação que regulamentou a proteção da Topografia de Circuito Integrado foi, nos Estados Unidos da América, a “*Semiconductor Chip Protection Act of 1986*” (SCPA),

regulando, pela primeira vez, a engenharia reversa como uma limitação específica ao direito de propriedade do titular e criando esta proteção *sui generis*. Esta regulamentação deu origem ao Tratado de Washington, elaborado pela OMPI, que diretamente jamais entrou em vigor, apesar de em 1994 o Acordo TRIPS utilizar o Tratado de Washington como padrão mínimo de proteção a Topografia de Circuito Integrado, ao dispor, em seus arts. 35, 38 e 65 que os membros da OMC deveriam pôr em vigor até 01/01/2000 uma forma de proteção a topografia de circuito integrado com base nas normas dos artigos 2 a 7, 12 e 16 (3) do Tratado de Washington, com exceção do trecho que trata das licenças compulsórias ou não voluntárias - art. 6(3) – independente de adesão ou ratificação do Tratado.

Por esta tradição e iniciativa legislativa pioneira elegeu-se os Estados Unidos da América como referência comparativa, analisando a base legal e jurisprudência americana sobre a proteção a Topografia de Circuito Integrado. Foram analisadas as quatro normas vigentes neste país para a regulamentação da proteção da Topografia de Circuito Integrado. Constatou-se que diferente das patentes de invenção e marcas, cujo registro é feito no escritório USPTO, o registro da Topografia é feito no *United States Copyright Office*, sendo tratado como direito autoral “*sui generis*”, assim como os programas de computador. Foram apontadas diversas semelhanças e diferenças entre a proteção dada nos Estados Unidos da América e no Brasil.

Uma peculiaridade do registro deferido pela legislação americana é que ao titular da topografia protegida é conferido o direito de utilização do símbolo  (letra M em um círculo), de acordo com o § 909 do *United States Code, Title 17, Copyright Chapter – 9 protection of Semiconductor Chip Products*.

Outro ponto que merece destaque é a manutenção do sigilo da topografia registrada, disposto no *Code of Federal Regulations, Title 37 — Patents, Trademarks, and Copyrights*,

Part 211—Mask work Protection, nas letras (c) e (e) do parágrafo 211, revelando que os documentos exigidos para o registro da Topografia de Circuito Integrado nunca se tornam públicos, eles são arquivados no *US Copyright Office* em sigilo, durante o período de proteção, e após são destruídos, ou de outra forma descartados, conforme determinação legal.

Em relação a jurisprudência americana analisou-se um caso de cópia de Topografia de Circuito Integrado, o primeiro e aparentemente o único judicializado nos Estados Unidos da América, e três casos emblemáticos da indústria de *software* que trazem relação direta com este estudo. Na análise das jurisprudências pode-se constatar a importância do sigilo para a indústria da Topografia de Circuito Integrado, a mandatória necessidade de provar a engenharia reversa quando realizada e a relevância do conceito de *fair use* na engenharia reversa.

Ao permitir a engenharia reversa e a criação independente a legislação americana facilitou o aprendizado e o acesso à tecnologia, promovendo a competição para diminuir o *gap* tecnológico e evitar o reforço do poder de mercado dos grandes produtores internacionais. No Brasil não poderia ter sido diferente, razão da nossa legislação também permitir a engenharia reversa.

Deste estudo legal e jurisprudencial americano é importante destacar os critérios para a realização da engenharia reversa, do que pode ser considerado como “uso justo”, abordado nesta dissertação em maiores detalhes no item 2.6.3 (Conclusões sobre o sistema de proteção a Topografia de Circuito integrado nos estados Unidos da América), como a finalidade da utilização da obra protegida, a natureza da obra protegida, a quantidade e substancialidade da parte utilizada e os efeitos do uso no mercado potencial, dispostos no §107 da *Copyright Law*, além da obrigatoriedade de um rastro documental farto e convincente sobre a realização da engenharia reversa.

Em relação ao Brasil, estudou-se a normativa 10/2013 publicada pelo INPI em 18/03/2013, que estabelece os procedimentos relativos ao depósito no Brasil. Pela escassez de registros e por ser um processo relativamente novo no INPI, o procedimento de registro causou certa insegurança por parte dos criadores das topografias. Um dos resultados relevantes desta pesquisa foi a publicação pelo INPI da lista das topografias de circuito integrado depositadas no Brasil, feito a partir da solicitação desta relação para integrar a presente dissertação de mestrado.

As principais questões foram reportadas no ponto 3.3.1 (Questões surgidas no depósito dos pedidos de registro de topografia de circuito integrado pela CEITEC S.A.), sendo estas: as bases ou parâmetros para a descrição da topografia, os parâmetros de originalidade, as regras sobre o sigilo e quais os limites da engenharia reversa.

Procurando responder estas questões também a partir da legislação e jurisprudência nacionais foi realizada pesquisa nas bases jurisprudenciais disponíveis. Os Tribunais brasileiros ainda não analisaram profundamente a problemática dos critérios para a permissão da engenharia reversa, mas nos cinco casos mais relevantes encontrados, expostos nesta dissertação, conclui-se que os critérios se assemelham aos citados no §107 da *Copyright Law*, que elenca requisitos considerados importantes para o *fair use* da realização da engenharia reversa.

O ponto nevrálgico segundo o estudo de caso feito com a empresa CEITEC S.A. é a questão do sigilo. Segundo os autores a publicidade do registro arruinaria a segurança jurídica conferida pelo registro da Topografia de Circuito Integrado, além de facilitar em muito a engenharia reversa que pode ser feita pelo concorrente, tornando o registro mais prejudicial ao titular do que benéfico. A conclusão que se extrai é que a manutenção do sigilo do registro da Topografia de Circuito Integrado é crucial a sobrevivência do registro da exclusiva.

Outro resultado relevante desta pesquisa foi o depósito das cinco topografias de circuito integrado no INPI pela CEITEC S.A., após as conclusões sobre o sigilo do registro e da ciência destas recomendações nesta dissertação de mestrado profissional.

Destaca-se que no decorrer da pesquisa observou-se que alguns atores neste setor de projetos de *chips* não depositam suas topografias de circuito integrado com receio da publicação do registro.

Ao cabo, após estudo detalhado da legislação sobre o assunto, em especial a americana e brasileira, sustentado ainda pela jurisprudência buscada, recomenda-se ao final desta dissertação de mestrado, que a interpretação dos artigos 32 e 34 da Lei nº 11.484/2007, bem como art. 5º e 9º da Instrução normativa 10/2013 do INPI, deva ser no seguinte sentido:

- a) Art. 32 da Lei nº 11.484/2007 e art. 5º da IN 10/2013 - A pedido do requerente o pedido de registro de topografia de circuito integrado poderá ser mantido em sigilo, pelo prazo de seis meses, contado da data do depósito, após o que será dado prosseguimento ao exame do pedido, durante estes 6 meses o pedido de registro de topografia de circuito integrado poderá ser retirado, sem a produção de qualquer efeito, desde que o pedido de retirada seja apresentado pelo requerente ao INPI, em até um mês antes do fim do prazo de sigilo, ficando a documentação correspondente à disposição no INPI para devolução ao requerente até o final desse prazo, após o que será ela destruída pelo INPI – A interpretação aqui é que o sigilo é a regra. O que dispõe a norma é que por seis meses o INPI poderá manter o pedido de registro sem qualquer publicação e sem os legais efeitos protetivos conferidos pelo art. 35 a 37 da Lei nº 11.484/2007, conforme as regras apresentadas no parágrafo único do art. 32 da Lei nº 11.484/2007 e parágrafo primeiro do art. 5º da IN 10/2007.

- b) Art. 34 da Lei nº 11.484/2007 e art. 9º da IN 10/2013 – a publicidade a que se refere o texto destes artigos é dos dados constantes no certificado de registro, conforme listado no parágrafo único do art. 34 e igualmente no parágrafo único do art. 9º, não da topografia em si. Se considerado isoladamente, este artigo pode levar a interpretação diversa, de que permite a publicação de todo o registro da topografia, desde a sua descrição funcional até os desenhos e arquivos em mídia depositados. Porém, faz-se necessária uma leitura mais atenta ao seu parágrafo único, que complementa a informação de quais itens deverão ser revelados, ao se referir apenas ao certificado de registro. A confirmação desta interpretação se deu com a publicação da IN 10/2013, que em seu art. 9º traz o mesmo artigo, sem a possibilidade da equivocada interpretação, esclarecendo quais os dados que contarão no certificado de registro e, apenas a estes dados, deverá ser dada publicidade.

O estudo feito para esta dissertação buscou clarificar a utilidade e a relevância da proteção a Topografia de Circuito Integrado, bem como contribuir para uma melhor interpretação das normas que regulam o registro da Topografia de Circuito Integrado no Brasil. Deste estudo resultaram as recomendações dispostas anteriormente, com o escopo de atribuir maior segurança jurídica ao registro da Topografia de Circuito Integrado e garantir sua efetividade como proteção à propriedade intelectual.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – ABDI. **Relatório**. p.26. Disponível em: <<http://www.abdi.com.br/Estudo/Vers%C3%A3o%20Final%20Estudo%20Softex%20Dez-14.pdf>>. Acesso em: 12 ago. 2016.

AGENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – ABDI. **Avaliação Das estratégias de negócios das empresas de projeto de circuitos integrados do Programa CI–Brasil**. 2014. p. 26. Disponível em: <<http://www.abdi.com.br/Estudo/Vers%C3%A3o%20Final%20Estudo%20Softex%20Dez-14.pdf>>. Acesso em: 12 ago. 2015.

ASCENSÃO, J. Fundamento do Direito Autoral como Direito Exclusivo. Manuscrito, 2007.

BARBOSA, D. **Tratado da Propriedade Intelectual**. 2010. p. 1869-70.

_____. **Breves comentários à Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, que introduz proteção exclusiva relativa à Topografia de Circuitos Integrados**. jun. 2007. p. 8. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/topografias.pdf>>. Acesso em: 11 mar. 2015.

BNDES SETORIAL. **Biblioteca Digital**. n. 41, mar. 2015. Disponível em: <<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/4281>>. Acesso em: 23 jul. 2015.

BRASIL. Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Apelação Cível 9175910-49.2004.8.26.0000**. Apelantes e reciprocamente. Apelados: Hub System Softwarw S/C Ltda e outros. Relator Des. Galdino Toledo Júnior. São Paulo, 17 de fevereiro de 2011. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=6F745C769982701FED3DE471C464B67D.cjsg2>>. Acesso em: 19 ago. 2015.

_____. Décima quarta Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, RS. **Ação Cível no. 001/1070158169-0**. Autor: Olair José Villant Vaz. Réu Luciano Rossales Einfeld. Juíza Dra Munira Hanna. Porto Alegre, 12 de novembro de 2009.

_____. **Decreto nº 6.233, de 11 de outubro de 2007**. Regulamenta a Lei nº 11.484, de 2007, no que tange ao PADIS, definindo lista de produtos elencados, máquinas/equipamentos/insumos/softwares beneficiados com os incentivos fiscais. Brasília, 2007. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6233.htm>. Acesso em: 29 set. 2015.

_____. **Instrução Normativa - IN/SRF nº 852, de 13 de junho de 2008**. Estabelece procedimentos para habilitação ao PADIS – só a partir da habilitação a empresa pode efetivamente usar os incentivos do Programa. Brasília, 2008. Disponível em: <<http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2008/in8522008.htm>>. Acesso em: 29 set. 2015.

_____. **Lei nº 11.484 de 31 de maio de 2007**. Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. Brasília, 2007. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/111484.htm>. Acesso em: 09 dez. 2016.

_____. **Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.** Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Brasília, 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19609.htm>. Acesso em: 14 jun. 2014.

_____. Ministério da Ciência e Tecnologia **Portaria Interministerial MCTI/MDIC nº 1.045, de 03 de outubro de 2014** => Estabelece as etapas produtivas que correspondem ao ‘corte, encapsulamento e teste’ para a produção de painéis solares (células solares montadas em módulos ou painéis) com os incentivos do PADIS. Disponível em: <<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/360230.html>>. Acesso em: 23 maio. 2016.

_____. Ministério da Ciência e Tecnologia. **Portaria Interministerial MCT/MDIC nº 290, de 7 de maio de 2008.** Aprova instruções para apresentação dos projetos relativos ao PADIS. Brasília, 2008. Disponível em: <<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/70504.html#ancora>>. Acesso em: 12 ago. 2015.

_____. Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. **Apelação Cível nº 0149214-47.2009.8.26.0100.** Apelante: Spinelli S.A. Corretora De Valores Mobiliários E Câmbio. Apelada: Banif Corretora De Valores E Câmbio S.A.. Relator: Paulo Eduardo Razuk. São Paulo. 05 ago. 2014.

_____. Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Embargos de Declaração na **Apelação Cível de no. 0183261-82.2008.8.19.0001.** Embargante: Lupatech Equipalmenos e Serviços para Petróleo Ltda. Embargados: Weatherford Ind. e Com Ltda e outra. Relatora Des. Lúcia Helena do Passo. Rio de Janeiro, 28 de maio de 2013. Disponível em: <[http://portaltj.tjrj.jus.br/search?q=engenharia+reversa&processType=cnj&site=juris&client=juris&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=juris&entqrm=0&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&filter=0&getfields=*&ulang=pt-BR&lr=lang_pt&sort=date:D:S:d1&partialfields=\(ctd:1%7Cctd:2\)&as_q=+&ip=201.37.160.184,200.141.73.229,192.168.6.2&access=p&entqr=3&start=10](http://portaltj.tjrj.jus.br/search?q=engenharia+reversa&processType=cnj&site=juris&client=juris&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=juris&entqrm=0&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&filter=0&getfields=*&ulang=pt-BR&lr=lang_pt&sort=date:D:S:d1&partialfields=(ctd:1%7Cctd:2)&as_q=+&ip=201.37.160.184,200.141.73.229,192.168.6.2&access=p&entqr=3&start=10)>. Acesso em: 19 ago. 2015.

_____. Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Apelação Cível 0149214-47.2009.8.26.0100.** Apelante: Spinelli S.A./ Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. Apelado: Banif Corretora de Valores e Câmbio S.A.. Relator Des. Paulo Eduardo Razuk. São Paulo, 5 de agosto de 2014. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=6F745C769982701FED3DE471C464B67D.cjsg2>>. Acesso em: 19 ago.2015.

_____. Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Apelação Cível no. 70050795517.** Apelante: MFLP Virt Informática Ltda. Apelado:

Comercial Unida de Cereais Ltda e Unidasul Distribuidora Alimentícia S.A. Relator Des. Ney Widemann Neto. Porto Alegre, 21 de março de 2013. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=%22engenharia+reversa%22&proxystylesheet=tjrs_index&getfields=*%26amp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&lr=lang_pt&sort=date:D:R:d1&as_qj=engenharia+reversa&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q+=&ulang=en&ip=201.37.160.184&access=p&entqr=3&entqrm=0&client=tjrs_index&filter=0&start=10&aba=juris&site=juris#main_res_juris>. Acesso em: 26 ago. 2015.

_____. Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. **Agravo Interno Nº 70018574517/2007**. Agravante: Countasse contabilidade assessoria e consultoria sc ltda e outros; Countasse ti tecnologia da informacao ltda ; Jose de Oliveira Filho ; Luciano Rossales Eisfeld; Marcio Knogl. Agravado: Olair Jose Villant Vaz. Interessado: Audicontas consultoria e sistemas ss ltda. Relator: Leo Lima. Rio Grande do Sul. 18 de abril de 2007.

_____. Sexta Câmara Cível do Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 70050795517/2012. Apelante: Mflp Virt Informatica Ltda. Apelada: Comercial Unida De Cereais Ltda E Unidasul Distribuidora Alimenticia S.A. Rio Grande do Sul. Relator: Ney Wiedemann Neto. Julgado em 21 de março de 2013.

BEHRENS, B.; LEVARY, R. Practical legal aspects of *software* reverse engineering. In: **Intellectual property in the age of universal access**. ACM, 1999. p. 19-21. Disponível em: <<http://dl.acm.org/citation.cfm?id=269017>>. Acesso em: 26 ago. 2015.

CANBY, W. **Sony Computer Entertainment v. Connectix Corp. Ninth Circuit**, n. 203 3 ed. 2000. Disponível em: <<http://digital-law-online.info/cases/53PQ2D1705.htm>>. Acesso em: 22 jun. 2016.

CHOKSI, J. **The integrated circuit topography act**: approaching ministerial review. 1998. p. 16.

COPYRIGHT. Librarian of congresso seeks input on register of copyrights. **Copyright.com**, n. 648, dez. 2016. Disponível em: <<http://www.copyright.gov/>>. Acesso em: 09 maio. 2016.

DOSI, G.; STIGLITZ, J. **The role of intellectual property rights in the development process, with some lessons from developed countries**: an introduction. 2006.

EVANS, T. Reverse Engineering Ip. **Marquette Intellectual Property Law Review**, v. 17, n. 1, p. 13-22, 2013. p. 93. Disponível em: <<http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=964083123101065095023093091013107104000082090035005036124001114090078003102006010087123102061029031045017120107094091089084095016018074003068065018093011091072116053061017008103065006064108118117084107072023116091110028017006084105064100115127109082&EXT=pdf>>. Acesso em: 13 ago. 2015.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. **Supreme Court. Supreme Court of Florida**. Bonito Boats v. Thunder Craft Boats 489 U.S. 141. Justia. 1989. Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/489/141/>>. Acesso em: 22 jun. 2016.

_____. **Circular 92:** Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code. dez. 2011. Disponível em: <<http://copyright.gov/title17/circ92.pdf>>. Acesso em: 22 jun. 2016.

FARIA, R. (coord). **Ciência, tecnologia e inovação para um Brasil competitivo/** Sociedade Brasileira para o progresso da ciência. São Paulo. SBPC. 2011.

FREE SOFTWARE FOUNDATION. **O que é o “Esquerdo de Cópia”?** Disponível em: <<https://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html>>. Acesso em: 05 jul. 2014.

FREEMAN, C.; SOETE, L. **A economia da inovação industrial.** Campinas: UNICAMP, 2008.

FREIRE, R. **A Microeletrônica no Brasil – História e Perspectivas.** Disponível em: <www.df.ufcg.edu.br/~romulo/seminarios/Microv1.ppt>. Acesso em: 13 ago. 2015.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** São Paulo: Atlas, 1991.

HAUSER, G.; PADÃO, F. (org). **Desafios da microeletrônica: o papel do CEITEC.** In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL CEITEC. Porto Alegre: CEITEC, 2005.

HELLER, M.; EISENBERG, R. Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research. **Science.** Vol. 280. May 1998. Disponível em: <<http://community-wealth.org/sites/clone.community-wealth.org/files/downloadS.A.rtitle-heller-eisenberg.pdf>>. Acesso em: 01 maio 2015.

JUSTIA US LAW. **Brooktree Corporation, Plaintiff/cross-appellant, v. Advanced Micro Devices, Inc.,** Defendant/appellant, 977 F.2d 1555 (Fed. Cir. 1993). Disponível em: <<http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/977/1555/304802/>>. Acesso em: 20 set. 2016.

KUMAR, H.; KUMAR, D. Protecting *Software* programmes vis-à-vis patentability of *Software*. **Computer Law & Security Review.** v. 27. 2011. p. 529-536.

MARTINS, H. Metodologia qualitativa de pesquisa. **Educação e Pesquisa.** São Paulo, v. 30, n. 2, p. 289-300. maio/ago. 2004.

OLIVEIRA, M.; OLIVA, F. A avaliação da importância estratégica e econômica da instalação de uma fábrica de *chips* no Brasil. **Série de Working Papers,** v. 3, n. 16, p. 14, 2015. Disponível em: <www.ead.fea.usp.br/wpapers>. Acesso em: 06 ago. 2015.

RADER, J. **Atari Games Corp. v. Nintendo of America Inc.** U.S. Court of Appeals, Federal Circuit. 975 F.2d 832, 24 USPQ 1015. 10 Set., 1992. Disponível em: <<http://digital-law-online.info/cases/24PQ2D1015.htm>>. Acesso em: 21 jun. 2016.

REINHARDT, J. **Sega Enterprises Ltd. v. Accolade Inc.** Disponível em: <<http://digital-law-online.info/cases/24PQ2D1561.htm>>. Acesso em: 16 jun. 2014.

RFID CENTER OF EXCELLENCE. **O que é RFID**. 2016. Disponível em: <http://www.rfid-coe.com.br/_Portugues/OqueERFID.aspx>. Acesso em: 25 ago. 2016.

RIPPER FILHO, J. **História da microeletrônica no Brasil**. MDIC/STI e IEI/NC (org.). O futuro da indústria de semicondutores, Brasília, 2004.

SANTOS, M. **A proteção autoral de programas de computador**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008.

_____. **A protectao da topografia de circuitos integrado**. 2007.

SILVEIRA, N. Propriedade Intelectual: propriedade industrial, direito de autor, *Software*, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes. 5 ed. Barueri, SP: Manole, 2014. 404 p.

STERN, R. The *Semiconductor Chip Protection Act* of 1984: The International Comity of Industrial Property Rights. **Berkeley journal of International Law**, [s.l.], v. 3, n. 2, 1986. Disponível em: <<http://scholarship.law.berkeley.edu/bjil/vol3/iss2/3>>. Acesso em: 09 maio. 2016.

SWART, J. **Evolução de microeletrônica a micro-sistemas**. Disponível em: <www.ccs.unicamp.br/cursos/ee941/download/cap01.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2016.

TIGRE, P. **Gestão da inovação**: a economia da tecnologia no Brasil. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. p. 94.

UNIMAR. **Manual de metodologia da pesquisa jurídico científica**. Disponível em: <http://www.unimar.br/cusos/posgraduacao/strictosensu/manual_direito-unimar.pdf>. Acesso em: 04 jun. 2015. p. 11.

UNITED STATES OF AMERICA. **Semiconductor chip protection act of 1984, 17 U.S.C.** Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130051>. Acesso em: 12 mar. 2016.

UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE. **Copyright Law of the United States of America and related Laws contained in Title 17 of the United States Code**. [201-]. Disponível em: <<http://copyright.gov/title17/92chap9.html>>. Acesso em: 01 abr. 2016.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR. IC Design - Research Lines. **GIOS UFPR**. Curitiba: Departamento de Engenharia Elétrica, 2016. Disponível em: <<http://en-gics-ufpr.weebly.com/ic-design.html>>. Acesso em: 08 jul. 2016.

WANG, W.; RIVERA, D.; KEMPF, K. Model predictive control strategies for supply chain management in semiconductor manufacturing. **Internacional Journal of Production Economics**, v. 107, p. 56-77, 2007.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. **Member states**. [201-]. Disponível em: <<http://www.wipo.int/members/en/>>. Acesso em: 06 fev. 2016.

_____. **Gesetz über den Schutz der Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen.** out. 2013. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=326678>. Acesso em: 06 fev. 2016.

_____. **Administered treaties.** mar. 2007. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=29>. Acesso em: 26 ago. 2015.

_____. **Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi).** dez. 2005. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=180085>. Acesso em: dia mês. 2016.

_____. **Agreement on Trade-Related aspects of intellectual property rights.** World Trade Organization (WTO), 1994. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/text.jsp?file_id=305736>. Acesso em: 08 jul. 2016.

_____. **The act Concerning the circuit layout of a semiconductor integrated circuit.** nov. 1993. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128349>. Acesso em: 06 fev. 2016.

_____. **Washington treaty on intellectual property in respect of integrated circuits.** 1989. Disponível em: <<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/washington/>>. Acesso em: 26 ago. 2015.

_____. **Copyright, Designs and Patents Act 1988 (Chapter 48).** nov. 1988. Disponível em: <<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=1640>>. Acesso em: 08 jul. 2016.

_____. **Règlement relatif aux demandes d'enregistrement des topographies de produits semi-conducteurs microélectroniques.** nov. 1987. Disponível em: <<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/de/de014fr.pdf>>. Acesso em: 12 mar. 2016.

_____. **Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten.** out. 1987. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=228955>. Acesso em: 13 ago. 2015.

_____. **Council Directive of 16 December 1986 on the legal protection of topographies of semiconductor products (87/54/EEC).** dez. 1986. Disponível em: <<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=1410>>. Acesso em: 08 jul. 2016.

_____. Database of Intellectual Property. Council Directive. **Integrated Circuits, Council Directive**, v. 54, n. 87, p. 1-6, dez. 1986. Disponível em: <<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/eu/eu006en.pdf>>. Acesso em: 06 fev. 2016.

APÊNDICE 1 – RESULTADOS DA PESQUISA



Menu

- [ABOUT US](#)
 - [Overview](#)
 - [USCO Leadership](#)
 - [Strategic Plan](#)
 - [Key Offices](#)
 - [Academic Partnerships](#)
 - [Budget Testimony](#)
 - [Copyright Matters Lecture Series](#)
 - [Internships](#)
 - [Kaminstein Program](#)
 - [Ringer Fellowship](#)
 - [Schedule of Fees](#)
- [NEWS](#)
 - [Federal Register Notices](#)
 - [NewsNet](#)
 - [Press Releases](#)
- [LAW AND POLICY](#)
 - [Copyright Law](#)
 - [Regulations](#)
 - [Open Rulemakings](#)
 - [Past Rulemakings](#)
 - [Active Policy Studies](#)
 - [Policy Reports](#)
 - [Legislative Developments](#)
 - [Congressional Hearings](#)
 - [USCO Testimony](#)
 - [International Issues](#)
 - [Fair Use Index](#)
- [PUBLICATIONS](#)
 - [Read the Compendium](#)
 - [Read the Regulations](#)
 - [Read the Copyright Law](#)
 - [Annual Reports](#)
 - [Circulars](#)
 - [Factsheets](#)
 - [Forms](#)
 - [Historical Documents](#)
 - [Active Policy Studies](#)
 - [IT & Technology Reports](#)
 - [Strategic Plan](#)
 - [Register's Speeches](#)
- [CONTACT US](#)

- [Home](#) /
- [U.S. Copyright Office Fair Use Index/](#)

- Search Cases

Search Cases

Select jurisdiction or jurisdictions to search

- ☒ U.S. Supreme Court
- ☒ First Circuit
- ☒ Second Circuit
- ☒ Third Circuit
- ☒ Fourth Circuit
- ☒ Fifth Circuit
- ☒ Sixth Circuit
- ☒ Seventh Circuit
- ☒ Eighth Circuit
- ☒ Ninth Circuit
- ☒ Tenth Circuit
- ☒ Eleventh Circuit
- ☒ District of Columbia Circuit
- ☒ Federal Circuit

Select/Deselect All

Select category or categories to search

- ☒ Computer program
- ☐ Education/Scholarship/Research
- ☐ Film/Audiovisual
- ☐ Format shifting/Space shifting
- ☒ Internet/Digitization
- ☐ Music
- ☐ News reporting
- ☐ Painting/Drawing/Graphic
- ☐ Parody/Satire
- ☐ Photograph
- ☐ Review/Commentary
- ☐ Sculpture
- ☐ Textual work
- ☐ Unpublished
- ☐ Used in government proceeding
- ☒ Other

Select/Deselect All

Case	Year	Court	Jurisdiction	Categories	Outcome
------	------	-------	--------------	------------	---------

Case	Year	Court	Jurisdiction	Categories	Outcome
Cambridge University Press v. Becker, 1:08-cv-01425-ODE (N.D. Ga. March 31, 2016)	2016	N.D.Ga.	Eleventh Circuit	Education/Scholarship/Research; Internet/Digitization; Textual work	Preliminary ruling, mixed result, or remand
Authors Guild, Inc. v. Google Inc., No. 13-04829 (2d Cir. Oct. 16, 2015)	2015	2d Cir.	Second Circuit	Education/Scholarship/Research; Format shifting/Space shifting; Internet/Digitization; Textual work	Fair use found
Fox News Network, LLC v. TVEyes, Inc., No. 13 Civ. 5315 (AKH) (S.D.N.Y. Aug. 25, 2015)	2015	S.D.N.Y.	Second Circuit	Education/Scholarship/Research; Film/Audiovisual; Internet/Digitization; News reporting	Preliminary ruling, mixed result, or remand
Fox Broad. Co. v. Dish Network, LLC, No. 2:12-cv-04529-DMG-SH (C.D. Cal. Jan. 12, 2015)	2015	C.D. Cal.	Ninth Circuit	Film/Audiovisual; Format shifting/Space shifting; Internet/Digitization	Preliminary ruling, mixed result, or remand
Rosen v. eBay, Inc., No. 2:13-cv-06801-MWF-E (C.D. Cal. Jan. 16, 2015)	2015	C.D. Cal.	Ninth Circuit	Internet/Digitization; Photograph	Fair use found
Penguin Grp. (USA), Inc. v. Am. Buddha, No. 4:13-cv-02075-JGZ (D. Ariz. May 11, 2015)	2015	D. Ariz	Ninth Circuit	Internet/Digitization; Textual work	Fair use not found
N. Jersey Media Grp., Inc. v. Pirro, 74 F. Supp. 3d 605 (S.D.N.Y. 2015)	2015	S.D.N.Y.	Second Circuit	Internet/Digitization; Photograph	Preliminary ruling, mixed result, or remand
Cambridge Univ. Press v. Patton, 769 F.3d 1232 (11th Cir. 2014)	2014	11th Cir.	Eleventh Circuit	Education/Scholarship/Research; Internet/Digitization; Textual work	Preliminary ruling, mixed result, or remand
Authors Guild, Inc. v. HathiTrust, 755 F.3d 87 (2d Cir. 2014)	2014	2d Cir.	Second Circuit	Format shifting/Space shifting; Internet/Digitization; Textual work	Preliminary ruling, mixed result, or remand

Case	Year	Court	Jurisdiction	Categories	Outcome
Oracle Am., Inc. v. Google, Inc., 750 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2014)	2014	Fed. Cir.	Federal Circuit	Computer program	Preliminary ruling, mixed result, or remand
Denison v. Larkin, 64 F. Supp. 3d 1127 (N.D. Ill. 2014)	2014	N.D. Ill.	Seventh Circuit	Internet/Digitization; Textual work; Used in government proceeding	Fair use found
Fox News Network, LLC v. TVEyes, Inc., 43 F. Supp. 3d 379 (S.D.N.Y. 2014)	2014	S.D.N.Y.	Second Circuit	Education/Scholarship/Research; Film/Audiovisual; Internet/Digitization; News reporting	Preliminary ruling, mixed result, or remand
Fox Broad. Co. v. Dish Network, L.L.C., 723 F.3d 1067 (9th Cir. 2013)	2013	9th Cir.	Ninth Circuit	Film/Audiovisual; Format shifting/Space shifting; Internet/Digitization	Preliminary ruling, mixed result, or remand
Soc'y of the Holy Transfiguration Monestary, Inc. v. Gregory, 689 F.3d 29 (1st Cir. 2012)	2012	1st Cir.	First Circuit	Internet/Digitization; Textual work; Unpublished	Fair use not found
Righthaven, L.L.C. v. Jama, No. 2:10-CV-1322 JCM (LRL) (D. Nev. Apr. 22, 2011)	2011	D. Nev.	Ninth Circuit	Education/Scholarship/Research; Internet/Digitization; News reporting; Textual work	Fair use found
Righthaven, L.L.C. v. Realty One Grp., Inc., No. 2:10-cv-1036-LRH-PAL. (D. Nev. Oct. 19, 2010)	2010	D. Nev.	Ninth Circuit	Internet/Digitization; News reporting; Textual work	Fair use found
A.V. ex rel. Vanderhye v. iParadigms, L.L.C., 562 F.3d 630 (4th Cir. 2009)	2009	4th Cir.	Fourth Circuit	Computer program; Education/Scholarship/Research; Internet/Digitization; Textual work	Fair use found
Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007)	2007	9th Cir.	Ninth Circuit	Internet/Digitization; Photograph	Preliminary ruling, mixed result, or remand
	2006	9th Cir.		Computer program	

Case	Year	Court	Jurisdiction	Categories	Outcome
Wall Data, Inc. v. L.A. Cnty. Sheriff's Dep't, 447 F.3d 769 (9th Cir. 2006)			Ninth Circuit		Fair use not found
BMG Music v. Gonzalez, 430 F.3d 888 (7th Cir. 2005)	2005	7th Cir.	Seventh Circuit	Internet/Digitization; Music	Fair use not found
Wilen v. Alt. Media Net, Inc., No. 03CIV2524 (RMB) (JCF) (S.D.N.Y. Jan. 26, 2005)	2005	S.D.N.Y.	Second Circuit	Internet/Digitization; Parody/Satire; Photograph	Fair use not found
Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entm't, Inc., 342 F.3d 191 (3d Cir. 2003)	2003	3d Cir.	Third Circuit	Film/Audiovisual; Internet/Digitization	Preliminary ruling, mixed result, or remand
United States v. Slater, 348 F.3d 666 (7th Cir. 2003)	2003	7th Cir.	Seventh Circuit	Computer program; Internet/digitization	Preliminary ruling, mixed result, or remand
Kelly v. Arriba Soft Corp., 336 F.3d 811 (9th Cir. 2003)	2003	9th Cir.	Ninth Circuit	Internet/Digitization; Photograph	Fair use found
Davis v. Gap, Inc., 246 F.3d 152 (2d Cir. 2001)	2001	2d Cir.	Second Circuit	Other visual arts	Fair use not found
A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001)	2001	9th Cir.	Ninth Circuit	Internet/Digitization; Format shifting/Space shifting; Music	Fair use not found
Sony Computer Entm't, Inc. v. Connectix Corp., 203 F. 3d 596 (9th Cir. 2000)	2000	9th Cir.	Ninth Circuit	Computer program	Fair use found
Sony Computer Entm't Am., Inc. v. Bleem, L.L.C., 214 F.3d 1022 (9th Cir. 2000)	2000	9th Cir.	Ninth Circuit	Computer program	Preliminary ruling, mixed result, or remand
	1996				

Case	Year	Court	Jurisdiction	Categories	Outcome
Sega Enters. Ltd. v. MAPHIA, 948 F. Supp. 923 (N.D. Cal. 1996)		N.D. Cal.	Ninth Circuit	Computer program; Internet/Digitization	Fair use not found
Sega Enters. Ltd. v. Accolade, Inc., 977 F.2d 1510 (9th Cir. 1992)	1992	9th Cir.	Ninth Circuit	Computer program; Education/Scholarship/Research	Fair use found
Atari Games Corp. v. Nintendo of Am. Inc., 975 F.2d 832 (Fed. Cir. 1992)	1992	Fed. Cir.	Federal Circuit	Computer program	Preliminary ruling, mixed result, or remand
Cable/Home Commc'n Corp. v. Network Prods., Inc., 902 F.2d 829 (11th Cir. 1990)	1990	11th Cir.	Eleventh Circuit	Computer program	Fair use not found

[Subscribe](#) | [Twitter](#) | [Feedback](#) | [Blog](#)

About Us

- [Overview](#)
- [USCO Leadership](#)
- [Strategic Plan](#)
- [Key Offices](#)
- [Academic Partnerships](#)
- [Budget Testimony](#)
- [Copyright Matters Lecture Series](#)
- [Internships](#)
- [Kaminstein Program](#)
- [Ringer Fellowship](#)
- [Schedule of Fees](#)

News

- [Federal Register Notices](#)
- [NewsNet](#)
- [Press Releases](#)

Law and Policy

- [Copyright Law](#)
- [Regulations](#)
- [Open Rulemakings](#)
- [Past Rulemakings](#)
- [Active Policy Studies](#)
- [Policy Reports](#)

- [Legislative Developments](#)
- [Congressional Hearings](#)
- [USCO Testimony](#)
- [International Issues](#)
- [Fair Use Index](#)

Publications

- [Read the Compendium](#)
- [Read the Regulations](#)
- [Read the Copyright Law](#)
- [Annual Reports](#)
- [Circulars](#)
- [Factsheets](#)
- [Forms](#)
- [Historical Documents](#)
- [Active Policy Studies](#)
- [IT & Technology Reports](#)
- [Strategic Plan](#)
- [Register's Speeches](#)

Contact Us

- [Mailing Addresses](#)
- [General Questions](#)
- [Online Registration Help](#)
- [Site Map](#)



U.S. Copyright Office

101 Independence Ave. S.E.

Washington, D.C. 20559-6000

(202) 707-3000 or 1 (877) 476-0778 (toll free)

[USCO Webmaster](#)

[Library of Congress](#) | [Congress.gov](#) | [USA.gov](#) | [FOIA](#) | [Privacy Policy](#)

ANEXO A1 - ATARI GAMES CORP. V. NINTENDO OF AMERICA INC.

**Atari Games Corp. v. Nintendo of Am. Inc.,
975 F. 2d 832 (Fed. Cir. 1992)**

Year	1992
Court	United States Court of Appeals for the Federal Circuit
Key Facts	Nintendo of America Inc., and Nintendo Co., Ltd. manufactured the Nintendo Entertainment System (NES). NES was a home video game console that allowed individuals to play video game programs stored on video game cartridges. Nintendo owned the copyrights in the source and object code for a program called 10NES. The 10NES program facilitated a “lock” and “key” mechanism that allowed Nintendo to prevent its NES console from reading and playing video game programs on video game cartridges other than those that Nintendo had authorized. Because of the 10NES program, Nintendo was able to exact licensing fees from manufacturers that sought to develop video game programs capable of playing on the NES console. Nintendo’s competitors, Atari Games Corporation and its wholly-owned subsidiary, Tengen, Inc., replicated the 10NES program’s object and source code, thereby making it possible to manufacture and sell video game cartridges that were compatible with the NES console without paying licensing fees to Nintendo. To replicate the 10NES object code, Atari obtained authorized copies of NES game cartridges and consoles and “reverse engineered” the object code contained in the microchips therein. Atari also gained access to an unauthorized copy of the 10NES source code by submitting false information to the U.S. Copyright Office. While in the process of “reverse engineering” the 10NES program, Atari made multiple intermediate copies of both the program’s source and object code. Atari sued Nintendo for, among other things, antitrust violations, and Nintendo sued for, among other things, copyright infringement of the 10NES program. After consolidating the two cases, the district court preliminarily enjoined Atari from exploiting Nintendo’s 10NES program.
Issue	Whether Atari’s intermediate copying of copyright protected source and object code for reverse engineering purposes qualified as fair use.
Holding	The circuit court affirmed the district court’s imposition of a preliminary injunction, finding Nintendo demonstrated a likelihood of success on its copyright infringement claims. Regarding the 10NES source code, the court found that because Atari was not authorized to possess the copy of the source code that it obtained from the U.S. Copyright Office, any intermediate or derivative copying of the code did not qualify as a fair use. Regarding the 10NES object code, the court found that the intermediary copies of the code that Atari made while examining microchips in its “rightful possession” for the purpose of “reverse engineering” the code did not violate Nintendo’s copyright. However, the court also determined that, based on the district court’s findings that the program Atari developed as a result of its reverse engineering of the 10NES program included similarities between the programs “beyond the similarities necessary to accommodate the programming environment, or similarities necessary to embody the unprotectable idea, process, or method of the 10NES program,” Nintendo was likely to succeed on the merits of its infringement claim. Specifically the court stated that the fair use doctrine “did not give Atari more than the right to understand the 10NES program and to distinguish the protected from the unprotected elements of the 10NES program” and that “Atari could not use reverse engineering as an excuse to exploit commercially or otherwise misappropriate protected expression.”
Tags	Federal Circuit; Computer program
Outcome	Preliminary ruling, mixed result, or remand

Source: U.S. Copyright Office Fair Use Index. For more information, see <http://copyright.gov/fair-use/index.html>.

Atari Games Corp. v. Nintendo of America Inc.

U.S. Court of Appeals, Federal Circuit

September 10, 1992

975 F.2d 832, [24 USPQ2d 1015](#)

[Editor's note: This case is discussed in [Legal Protection of Digital Information](#) in:
[Chapter 1, Section II.K.](#) (Misuse Of Copyright),
[Chapter 2, Section V.A.](#) (The Federal Circuit's Atari Decision),
[Chapter 2, Section VII.](#) (Summary),
[Chapter 3, Section IV.E.4.](#) (Fair Use), and
[Chapter 3, Section IV.E.7.c.](#) (Reverse Engineering).]

Rader, J.

Nintendo of America Inc., and Nintendo Co., Ltd. sell the Nintendo Entertainment System (NES). Two of Nintendo's competitors, Atari Games Corporation and its wholly-owned subsidiary, Tengen, Inc., sued Nintendo for, among other things, unfair competition, Sherman Act violations, and patent infringement. Nintendo sued Atari for, among other things, unfair competition, patent infringement, copyright infringement, and trade secret violations. The United States District Court for the Northern District of California consolidated the two cases and preliminarily enjoined Atari from exploiting Nintendo's copyrighted computer program. Because Nintendo has shown a likelihood of success on its copyright infringement claims, this court affirms.

Background

Nintendo's home video game system – the NES – includes a monitor, console, and controls. The console is a base unit into which a user inserts game cartridges. These cartridges contain the various game programs for the NES. As dictated by the program on the cartridge, the console controls an image on a video monitor, often a television set. In response to this video display, the user interacts with the system by manipulating the controls. Thus, by operating the controls in response to the video image, an individual plays the game on the cartridge in the NES console.

For instance, the game program may control a maze or set of obstacles on the video display. The user then manipulates the controls to guide an object through the maze or set of obstacles. The game program [975 F.2d 836](#) then awards the user points for proficiently passing through the maze or obstacles.

Nintendo designed a program – the 10NES – to prevent the NES from accepting unauthorized game cartridges. Both the NES console and authorized game cartridges contain microprocessors or chips programmed with the 10NES. The console contains a “master chip” or “lock.” Authorized game cartridges contain a “slave chip” or “key.” When a user inserts an authorized cartridge into a console, the slave chip in effect unlocks the console; the console detects a coded message and accepts the game cartridge. When a user inserts an unauthorized cartridge, the console detects no unlocking message and refuses to operate the cartridge. Nintendo's 10NES program thus controls access to the NES.

Atari first attempted to analyze and replicate the NES security system in 1986. Atari could not break the 10NES program code by monitoring the communication between the master and slave chips. Atari next tried to break the code by analyzing the chips themselves. Atari analysts chemically peeled layers from the NES chips to allow microscopic examination of the object code.¹ Nonetheless, Atari still could not decipher the code sufficiently to replicate the NES security system.

In December 1987, Atari became a Nintendo licensee. Atari paid Nintendo to gain [24 USPQ2d 1018](#) access to the NES for its video games. The license terms, however, strictly controlled Atari's access to Nintendo's technology, including the 10NES program. Under the license, Nintendo would take Atari's games, place them in cartridges containing the 10NES program, and resell them to Atari. Atari could then market the games to NES owners. Nintendo limited all licensees, including Atari, to five new NES games per year. The Nintendo license also prohibited Atari from licensing NES games to other home video game systems for two years from Atari's first sale of the game.

In early 1988, Atari's attorney applied to the Copyright Office for a reproduction of the 10NES program. The application stated that Atari was a defendant in an infringement action and needed a copy of the program for that litigation. Atari falsely alleged that it was a present defendant in a case in the Northern District of California. Atari assured the “Library of Congress that the requested copy [would] be used only in

connection with the specified litigation.” In fact, no suit existed between the parties until December 1988, when Atari sued Nintendo for antitrust violations and unfair competition. Nintendo filed no infringement action against Atari until November 1989.

After obtaining the 10NES source code from the Copyright Office, Atari again tried to read the object code from peeled chips. Through microscopic examination, Atari’s analysts transcribed the 10NES object code into a handwritten representation of zeros and ones. Atari used the information from the Copyright Office to correct errors in this transcription. The Copyright Office copy facilitated Atari’s replication of the 10NES object code.

After deciphering the 10NES program, Atari developed its own program – the Rabbit program – to unlock the NES. Atari’s Rabbit program generates signals indistinguishable from the 10NES program. The Rabbit uses a different microprocessor. The Rabbit chip, for instance, operates faster. Thus, to generate signals recognizable by the 10NES master chip, the Rabbit program must include pauses. Atari also programmed the Rabbit in a different language. Because Atari chose a different microprocessor and programming language, the line-by-line instructions of the 10NES and Rabbit programs vary. Nonetheless, as the district court found, the [975 F.2d 837](#) Rabbit program generates signals functionally indistinguishable from the 10NES program. The Rabbit gave Atari access to NES owners without Nintendo’s strict license conditions.

Nintendo asked the district court to enjoin Atari’s alleged infringement of its 10NES copyright. Atari sought in a separate motion to enjoin Nintendo’s alleged antitrust violations and alleged misuse of its property rights. Nintendo prevailed on both motions. Atari appealed both rulings but subsequently moved to dismiss its appeal from the denial of its motion for a preliminary injunction. This court granted that motion. Atari asserts copyright misuse as a defense to copyright infringement.

Analysis

Because this action includes patent infringement claims, this court has jurisdiction over this appeal. 28 U.S.C. Sections 1292, 1295, 1338 (1988) . To resolve issues of copyright law, this court applies the law as interpreted by the regional circuits, in this case, the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit. *Atari Games v. Nintendo of Am.*, 897 F.2d 1572, 1575 [[14 USPQ2d 1034](#)] (Fed. Cir. 1990); *Cicena Ltd. v. Columbia Telecommunications Group*, 900 F.2d 1546 [[14 USPQ2d 1401](#)] (Fed. Cir. 1990).

The Ninth Circuit sustains preliminary injunctions if the movant shows “either a likelihood of success on the merits and the possibility of irreparable injury, or that serious questions going to the merits were raised and the balance of hardships tips sharply in its favor.” *Johnson Controls v. Phoenix Control Sys.*, 886 F.2d 1173, 1174 [[12 USPQ2d 1566](#)] (9th Cir. 1989); *accord Ocean Garden v. Marktrade Co.*, 953 F.2d 500, 506 [[21 USPQ2d 1493](#)] (9th Cir. 1991). In a claim for copyright infringement, “a showing of a reasonable likelihood of success on the merits raises a presumption of irreparable harm.” *Johnson Controls*, 886 F.2d at 1174 .

The Ninth Circuit vacates a preliminary injunction “only if the district court abused its discretion, or based its decision on an erroneous legal standard or clearly erroneous findings of fact.” *Id.*; *accord Ocean Garden*, 953 F.2d at 502 ; *Associated Gen. Contractors of Cal. v. Coalition for Economic Equity*, 950 F.2d 1401, 1405 (9th Cir. 1991), *cert. denied*, 112 S. Ct. 1670 (1992). The Ninth Circuit reviews “de novo the correctness of the legal standards employed by the district court in evaluating the plaintiff’s likelihood of success on the merits.” *Associated Gen. Contractors*, 950 F.2d at 1405 .

Thus, following Ninth Circuit caselaw, this court must determine whether Nintendo has shown a likelihood of success on its prima [24 USPQ2d 1019](#) facie case of copyright infringement and a likelihood that it will overcome Atari’s copyright misuse defense. *See H.H. Robertson, Co. v. United Steel Deck*, 820 F.2d 384, 388-89 [[2 USPQ2d 1926](#)] (Fed. Cir. 1987) (entitlement to preliminary injunction “is determined in the context of presumptions and burdens that inhere at trial on the merits”); *Gutierrez v. Municipal Court of the Southeast Judicial District, County of Los Angeles*, 838 F.2d 1031, 1038-45 (9th Cir. 1988); *Half Moon Bay Fishermans’ Marketing v. Carlucci*, 857 F.2d 505, 507-12 (9th Cir. 1988); *Hale v. Department of Energy*, 806 F.2d 910, 915-18 (9th Cir. 1986).

Copyright Infringement

To prevail on its copyright infringement claim, Nintendo must show ownership of the 10NES program copyright and copying by Atari of protectable expression from the 10NES program. *Feist Publications v. Rural Tel. Serv. Co.*, 111 S. Ct. 1282, 1296 [[18 USPQ2d 1275](#)] (1991); *Brown Bag Software v. Symantec Corp.*, 960 F.2d 1465, 1472 [[22 USPQ2d 1429](#)] (9th Cir. 1992); *Johnson Controls*, 886 F.2d at 1175 . The

parties do not dispute that Nintendo owns the 10NES copyright. Therefore, Nintendo need only prove that Atari copied protectable expression from the 10NES program.

Nintendo can show copying by proving that Atari made literal copies of the 10NES program. Alternatively, Nintendo can show copying by proving that Atari had access to the 10NES program and that Atari's work – the Rabbit program – is substantially [<975 F.2d 838>](#) similar to Nintendo's work in ideas and the expression of those ideas. *Johnson Controls*, 886 F.2d at 1176 ; *Landsberg v. Scrabble Crossword Game Players*, 736 F.2d 485, 488 [[221 USPQ 1140](#)] (9th Cir.), *cert. denied*, 469 U.S. 1037 (1984). The parties do not dispute that Atari had access to the 10NES program. Thus, to show non-literal copyright infringement, Nintendo must ultimately prove substantial similarity between the 10NES and the Rabbit in protectable expression. To determine whether Nintendo is likely to so prove, this court must first distinguish protectable expression from the unprotected elements of the 10NES program. *Johnson Controls*, 886 F.2d at 1175 .

Copyright Overview

Article I, Section 8, cl. 8, of the Constitution gives Congress power “[T]o promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.” The Constitution thus gives Congress the authority to set the parameters of authors’ exclusive rights. *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios*, 464 U.S. 417, 429 [[220 USPQ 665](#)] (1984).² The Copyright Act of 1976, in general, protects “original works of authorship fixed in any tangible medium of expression.” 17 U.S.C. Section 102(a) (1988) . To explain the term “works of authorship,” the Act sets forth a statutory list of categories within the term. The first category on this non-exclusive list is “literary works.” *Id.*

The statutory definition of “literary works” embraces computer programs:

“Literary works” are works, other than audiovisual works, expressed in words, numbers, or other verbal or numerical symbols or indicia, regardless of the nature of the material objects, such as books, periodicals, manuscripts, phonorecords, film, tapes, disks, or cards, in which they are embodied.

17 U.S.C. Section 101 (1980) . As works “expressed in words, numbers, or other verbal or numerical symbols or indicia,” computer programs fall within the terms of the 1976 Act. The House Report for the 1976 Act explicitly includes computer programs within “literary works”:

The term “literary works” does not connote any criterion of literary merit or qualitative value: it includes . . . computer data bases, and computer programs to the extent that they incorporate authorship in the programmer’s expression of original ideas, as distinguished from the ideas themselves.

H.R. Rep. No. 1476, 94th Cong., 2d Sess. 54 (1976), *reprinted in* 1976 U.S.C.C.A.N. 5659, 5666. As literary works, copyright protection extends to computer programs, *see, e.g., Johnson Controls*, 886 F.2d 1173, 1175 [[12 USPQ2d 1566](#)] ; *S.O.S., Inc. v. Payday, Inc.*, 886 F.2d 1081 [[12 USPQ2d 1241](#)] (9th Cir. 1989), and to instructions encoded on silicon chips, *Apple Computer v. Formula International*, 725 F.2d 521 [[221 USPQ 762](#)] (9th Cir. 1984).

The 1976 Act, however, sets limits on the scope of copyright protection. In the words of the Supreme Court, “[t]he mere fact that a work is copyrighted does not mean that every element of the work may be protected.” *Feist*, 111 S. Ct. at 1289 ; *accord Harper & [<24 USPQ2d 1020>](#) Row, Publishers v. Nation Enter.*, 471 U.S. 539, 547-48 [[225 USPQ 1073](#)] (1985). Section 102(b) of title 17 states:

In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.

17 U.S.C. Section 102(b) .The 1976 House Report on section 102(b) applies this limitation directly to computer programs.

Some concern has been expressed lest copyright in computer programs should extend protection to the methodology or processes adopted by the programmer, rather than merely to the “writing” expressing [<975 F.2d 839>](#) his ideas. Section 102(b) is intended, among other things, to make clear that the expression adopted by the programmer is the copyrightable element in a computer program, and that the actual processes or methods embodied in the program are not within the scope of the copyright law.

H.R. Rep. No. 1476, 94th Cong., 2d Sess. 57 (1976), *reprinted in* 1976 U.S.C.C.A.N. 5659, 5670.

Protectable Expression

This overview of copyright law explains the trial court's initial task is separating protectable expression in the 10NES program from unprotectable ideas, facts, processes, and methods of operation. The Copyright Act, however, contains no explicit standards for separating a computer program's expression from its idea. Rather this court must examine tests used for other literary works to distinguish expression from idea.

Judge Learned Hand devised an abstraction test to separate the idea from expression in written or dramatic works:

Upon any work . . . a great number of patterns of increasing generality will fit equally well, as more and more of the incident is left out. . . . [T]here is a point in this series of abstractions where they are no longer protected, since otherwise the playwright could prevent the use of his "ideas," to which, apart from their expression, his property is never extended.

Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119, 121 [7 USPQ 84] (2d Cir. 1930), *cert. denied*, 282 U.S. 902-03 (1931). Our sister circuit recently applied this test in a computer program copyright case. *Computer Assocs. Int'l v. Altai, Inc.*, 23 USPQ2d 1241, 1252-53 (2d Cir. 1992); *cf.*, *Whelan Assocs. v. Jaslow Dental Lab.*, 797 F.2d 1222 [230 USPQ 481] (3d Cir. 1986), *cert. denied*, 479 U.S. 1031 (1987). Judge Hand's abstraction analysis forces differentiation of the unprotectable idea and protectable expression. The abstraction method also properly recognizes that a computer program contains many distinct ideas. *Computer Assocs. Int'l*, 23 USPQ2d at 1253. The Ninth Circuit as well endorses dissection of a copyrighted work. *Brown Bag*, 960 F.2d at 1475-76. By separating the program into manageable components, this method eases the court's task of discerning the boundaries of protectable expression.

After separating the program into manageable components, the court must next filter the unprotectable components of the program from the protectable expression. *See Computer Assocs. Int'l*, 23 USPQ2d at 1253. The court must filter out as unprotectable the ideas, expression necessarily incident to the idea, expression already in the public domain, expression dictated by external factors (like the computer's mechanical specifications, compatibility with other programs, and demands of the industry served by the program), and expression not original to the programmer or author. *Id.* at 1253, 1255, 1256; *see also Harper & Row*, 471 U.S. at 548; *Plains Cotton Coop. Ass'n v. Goodpasture Computer Serv.*, 807 F.2d 1256 [1 USPQ2d 1635] (5th Cir.), *cert. denied*, 484 U.S. 821 (1987).

In addition, copyright protection does not "extend to any . . . procedure, process, system [or] method of operation." 17 U.S.C. Section 102(b). In conformance with the standards of patent law, title 35 provides protection for the process or method performed by a computer in accordance with a program. *See Arrhythmia Research Technology v. Corazonix Corp.*, 958 F.2d 1053 [22 USPQ2d 1033] (Fed.Cir. 1992). Thus, patent and copyright laws protect distinct aspects of a computer program. *See Baker v. Selden*, 101 U.S. 99, 103 (1879). Title 35 protects the process or method performed by a computer program; title 17 protects the expression of that process or method. While title 35 protects any novel, nonobvious, and useful process, title 17 can protect a multitude of expressions that implement that process. If the patentable process is embodied inextricably in the line-by-line instructions of the computer program, however, then the process merges <975 F.2d 840> with the expression and precludes copyright protection. *See Formula Int'l*, 725 F.2d at 525; *Apple Computer v. Franklin Computer*, 714 F.2d 1240, 1253 <24 USPQ2d 1021> [219 USPQ 113] (3d Cir. 1983), *cert. dismissed*, 464 U.S. 1033 (1984).

This court, in applying Ninth Circuit law, must determine whether each component of the 10NES program "qualifies as an expression of an idea, or an idea itself." *Johnson Controls*, 886 F.2d at 1175. This determination depends on "the particular facts of each case." *Id.*

Nintendo's 10NES program contains more than an idea or expression necessarily incident to an idea. Nintendo incorporated within the 10NES program creative organization and sequencing unnecessary to the lock and key function. Nintendo chose arbitrary programming instructions and arranged them in a unique sequence to create a purely arbitrary data stream. This data stream serves as the key to unlock the NES. Nintendo may protect this creative element of the 10NES under copyright.

External factors did not dictate the design of the 10NES program. Nintendo may have incorporated some minimal portions of the program to accommodate the microprocessor in the NES, but no external factor dictated the bulk of the program. Nor did Nintendo take this program from the public domain. By registering the 10NES with the Copyright Office, Nintendo obtained the benefit of a presumption of originality which Atari does not rebut on this record.

Finally, Nintendo seeks to protect the creative element of its program beyond the literal expression used to effect the unlocking process. The district court defined the unprotectable 10NES idea or process as the generation of a data stream to unlock a console. This court discerns no clear error in the district court's conclusion. The unique arrangement of computer program expression which generates that data stream does not merge with the process so long as alternate expressions are available. *Formula Int'l*, 725 F.2d at 525. In

this case, Nintendo has produced expert testimony showing a multitude of different ways to generate a data stream which unlocks the NES console.

At this stage in the proceedings of this case, Nintendo has made a sufficient showing that its 10NES program contains protectable expression. After filtering unprotectable elements out of the 10NES program, this court finds no error in the district court's conclusion that 10NES contains protectable expression. Nintendo independently created the 10NES program and exercised creativity in the selection and arrangement of its instruction lines. *See Bellsouth Advertising & Publishing v. Donnelly Info. Publishing*, 933 F.2d 952, 957 [[19 USPQ2d 1345](#)] (11th Cir. 1991) (selection, coordination, or arrangement of information constitutes originality). The security function of the program necessitated an original signal combination to act as a lock and key for the NES console. To generate an original signal, Nintendo had to design an original program. In sum, the district court properly discerned that the 10NES program contains protectable expression. At a minimum, Nintendo may protect under copyright the unique and creative arrangement of instructions in the 10NES program.

Next, this court must determine whether the district court correctly determined that Nintendo has shown sufficient evidence that Atari either literally copied the 10NES or had access to the 10NES and produced a substantially similar copy. Nintendo argues that Atari's unauthorized acquisition of a copy from the Copyright Office literally infringed the 10NES program. Nintendo also argues that copies of the 10NES program made in the reverse engineering process literally infringe the 10NES copyright. Finally, Nintendo argues that Atari's Rabbit program is substantially similar to the 10NES and therefore infringes the 10NES copyright. A single copy is sufficient to support a claim of copyright infringement. *See* 17 U.S.C. Section 106 ;1 U.S.C. Section 1 (1988) ("words imparting the plural include the singular"); S. Rep. No. 94-473 at 58 (1975); H.R. Rep. No. 94-1476 at 61 (1976). Even for works warranting little copyright protection, verbatim copying is infringement. [975 F.2d 841](#) See *Data East USA v. Epyx, Inc.*, 862 F.2d 204, 209 [[9 USPQ2d 1322](#)] (9th Cir. 1988); *Sid & Marty Krofft Television Prods. v. McDonald's Corp.*, 562 F.2d 1157, 1168 [[196 USPQ 97](#)] (9th Cir. 1977).

Verbatim Copying

Atari acquired a copy of the 10NES program from the Copyright Office and used it to replicate the 10NES source code. The Copyright Act states:

Copies or reproductions of deposited articles retained under the control of the Copyright Office shall be authorized or furnished only under the conditions specified by the Copyright Office regulations.

17 U.S.C. Section 706(b) . In conformance with protective regulations, this provision permits access to copyrighted works. Copies obtained from the Copyright Office in violation of the regulations, however, are unauthorized reproductions.

Section 201.2(d)(2) of the Regulations of the Copyright Office (as amended through July 1, 1986), permit reproduction only if: (1) the copyright owner grants permission, (2) a court orders reproduction, or (3) [24 USPQ2d 1022](#) (ii) The Copyright Office receives a written request from an attorney on behalf of either the plaintiff or defendant in connection with litigation, actual or prospective, involving the copyrighted work. The following information must be included in such a request: (A) The names of all the parties involved and the nature of the controversy; (B) the name of the court in which the actual case is pending or, in the case of a prospective proceeding, a full statement of the facts of the controversy in which the copyrighted work is involved; and (C) satisfactory assurance that the requested reproduction will be used only in connection with the specified litigation. *Id.* Under this regulation, Atari requested the 10NES program in 1988.³

Section 201.2(d)(2) refers to "litigation, actual or prospective." The term "prospective litigation," as used in the regulation, means more than a subjective expectation of litigation at some unspecified future time. Otherwise, anyone desiring a copy of a deposited work would only need to allege a speculative future dispute. Instead, the regulation repeatedly refers to and requests information about an actual controversy between parties. This language, in context, clarifies that the regulation requires an objective, reasonable apprehension of litigation.⁴

In this case, Nintendo is likely to show that Atari had no reasonable apprehension of litigation in 1988. In fact, Atari was not in a position to infringe before acquiring the 10NES program from the Copyright Office. Atari was Nintendo's licensee in 1988. Atari had no product, allegedly infringing or not, to perform the function of the 10NES program. Without any allegedly infringing program at all in 1988, Atari had no reason to fear a copyright infringement suit from Nintendo. Therefore, no controversy at all existed when Atari acquired the 10NES program from the Copyright Office. Without an actual controversy, Atari's acquisition of [975 F.2d 842](#) the 10NES source code violated Copyright Office rules. Reproduction of an

unauthorized copy from the Copyright Office violates 17 U.S.C. Section 106(1).

On this record, the district court did not err in determining that Nintendo is likely to show successfully that Atari infringed the 10NES copyright by obtaining and copying the source code from the Copyright Office.

Reverse Engineering

Atari made copies of the 10NES program in its attempts to “reverse engineer” Nintendo’s program. Atari made intermediate copies in two very different settings. Before obtaining the Copyright Office copy of 10NES, Atari tried to understand the program. Atari stripped some 10NES chips and copied portions of the 10NES object code from the chips.⁵

After obtaining the copy of the code from the Copyright Office, Atari made other intermediate copies of the program. Atari made photocopies of the Copyright Office copy, deprocessed chips, and hand-copied the 10NES object code from the deprocessed chip. Atari then entered this copied 10NES object code into a computer which aided in understanding the ideas in the program. The district court determined that this intermediate copying infringed Nintendo’s copyright.

The Copyright Act encourages authors to share their creative works with society. The Constitution sets forth the purpose of copyright protection as the promotion of “the [24 USPQ2d 1023](#) Progress of Science”, not the rewarding of authors. U.S. Const. art. I, Section 8, cl. 8; *Feist* 111 S. Ct. at 1290 ; *see also*, *Harper & Row*, 471 U.S. at 546 ; *Sony Corp.*, 464 U.S. at 429-30 ; *Twentieth Century Music v. Aiken*, 422 U.S. 151, 156 [[186 USPQ 65](#)] (1975); *Fox Film Corp. v. Doyal*, 286 U.S. 123, 127 [13 USPQ 243] (1932). The Copyright Act thus balances “the interests of authors . . . in the control and exploitation of their writings . . . on the one hand, and society’s competing interests in the free flow of ideas, [and] information . . . on the other hand.” *Sony Corp.*, 464 U.S. at 429-30 . Thus, while providing exclusive rights to expression, the Act “encourages others to build freely upon the ideas and information conveyed by a work.” *Feist*, 111 S. Ct. at 1290 . The Act grants authors enumerated exclusive rights, *see* 17 U.S.C. Section 106 ,subject to limitations, *see* 17 U.S.C. Sections 107-112 .

The author does not acquire exclusive rights to a literary work in its entirety. Under the Act, society is free to exploit facts, ideas, processes, or methods of operation in a copyrighted work. *See, e.g., Feist*, 111 S. Ct. at 1289-90 .To protect processes or methods of operation, a creator must look to patent laws. *See Bonito Boats v. Thunder Craft Boats*, 489 U.S. 141 [[9 USPQ2d 1847](#)] (1989); *Arrhythmia Research*, 958 F.2d at 1053 ;*see also The Law & Business of Computer Software*, Section 2.07 (D.C. Toedt III ed. 1991). An author cannot acquire patent-like protection by putting an idea, process, or method of operation in an unintelligible format and asserting copyright infringement against those who try to understand that idea, process, or method of operation. *See, e.g., Feist*, 111 S. Ct. at 1290 ; 17 U.S.C. Section 102(b) . The Copyright Act permits an individual in rightful possession of a copy of a work to undertake necessary efforts to understand the work’s ideas, processes, and methods of operation.

This permission appears in the fair use exception to copyright exclusivity. Section 107 of the Copyright Act states that “fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies . . . for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching . . . scholarship or research”[975 F.2d 843](#) is not infringement. 17 U.S.C. Section 107 . The legislative history of section 107 suggests that courts should adapt the fair use exception to accommodate new technological innovations. H.R. Rep. No. 1476, 94th Cong., 2d Sess. 66 (1976), *reprinted in* U.S.C.C.A.N. 5659, 5679-80; 17 U.S.C. Section 107; *see also Twentieth Century*, 422 U.S. at 156 (“when technological change has rendered its literal terms ambiguous, the Copyright Act must be construed in light of [its] basic purpose.”).

Thus, the Act exempts from copyright protection reproductions for “criticism, comment . . . or research.” These activities permit public understanding and dissemination of the ideas, processes, and methods of operation in a work:

The copyright holder has a property interest in preventing others from reaping the fruits of his labor, not in preventing the authors and thinkers of the future from making use of, or building upon, his advances. The process of creation is often an incremental one, and advances building on past developments are far more common than radical new concepts. *See Lewis Galoob Toys, Inc. v. Nintendo*, No. 91-16205, slip op. at 5843 [[22 USPQ2d 1857](#)] (9th Cir. May 21, 1992). Where the infringement is small in relation to the new work created, the fair user is profiting largely from his own creative efforts rather than free-riding on another’s work. A prohibition on all copying whatsoever would stifle the free flow of ideas without serving any legitimate interest of the copyright holder.

New Kids on the Block v. News Am. Publishing, Nos. 90-56219, 90-56258, slip op. at 4 n.6, 1992 WL

171570 [23 USPQ2d 1534] (9th Cir. July 24, 1992). *See also Harper & Row*, 471 U.S. at 549 (fair use implied when “promoting progress of science and the useful arts”).

Section 107 also requires examination of the nature of the work when determining if a reproduction is a fair use. 17 U.S.C. Section 107(2). When the nature of a work requires intermediate copying to understand the ideas and processes in a copyrighted work, that nature supports a fair use for intermediate copying. Thus, reverse engineering object code to discern the unprotectable ideas in a computer program is a fair use. *See Feist*, 111 S. Ct. at 1290 (“[C]opyright does not prevent subsequent users from copying from a prior author’s work those constituent elements that are not original – for example . . . facts, or materials in the public domain – as long as such use does not unfairly appropriate the author’s original contributions.”); cf. *New Kids*, slip op. at 4 n.6 ; *contra Sega Enter. v. Accolade, Inc.*, No. C-91-3871, slip op. at 5 [23 USPQ2d 1440] (N.D. Cal. Apr. 3, 1992).

Fair use to discern a work’s ideas, however, does not justify extensive efforts to profit from replicating protected expression. Subparagraphs 1 and 4 of section 107 clarify that the fair use in intermediate copying does not extend to commercial exploitation of <24 USPQ2d 1024> protected expression. *Sony Corp.*, 464 U.S. at 451 . The fair use reproductions of a computer program must not exceed what is necessary to understand the unprotected elements of the work. This limited exception is not an invitation to misappropriate protectable expression. Any reproduction of protectable expression must be strictly necessary to ascertain the bounds of protected information within the work.

In this case, the source code obtained from the Copyright Office facilitated Atari’s intermediate copying of the 10NES program. To invoke the fair use exception, an individual must possess an authorized copy of a literary work. *see Harper & Row*, 471 U.S. at 562-63 (Knowing exploitation of purloined manuscript not compatible with “good faith” and “fair dealings” underpinnings of fair use doctrine.). Because Atari was not in authorized possession of the Copyright Office copy of 10NES, any copying or derivative copying of 10NES source code from the Copyright Office does not qualify as a fair use.

Reverse engineering, untainted by the purloined copy of the 10NES program and necessary to understand 10NES, is a fair use. An individual cannot even observe, let alone understand, the object code on Nintendo’s chip without reverse engineering. <975 F.2d 844> Atari retrieved this object code from NES security chips in its efforts to reverse engineer the 10NES program. Atari chemically removed layers from Nintendo’s chips to reveal the 10NES object code. Through microscopic examination of the “peeled” chip, Atari engineers transcribed the 10NES object code into a handwritten list of ones and zeros. While these ones and zeros represent the configuration of machine readable software, the ones and zeros convey little, if any, information to the normal unaided observer. Atari then keyed this handwritten copy into a computer. The computer then “disassembled”⁶ the object code or otherwise aided the observer in understanding the program’s method or functioning. This “reverse engineering” process, to the extent untainted by the 10NES copy purloined from the Copyright Office, qualified as a fair use.

The district court assumed that reverse engineering (intermediate copying) was copyright infringement. *Atari Games v. Nintendo of Am.*, Nos. 88-4805, 89-0027, 89-0824, slip op. at 11-13 [18 USPQ2d 1935] (N.D. Cal. Apr. 11, 1991). This court disagrees. Atari did not violate Nintendo’s copyright by deprocessing computer chips in Atari’s rightful possession. Atari could lawfully deprocess Nintendo’s 10NES chips to learn their unprotected ideas and processes. This fair use did not give Atari more than the right to understand the 10NES program and to distinguish the protected from the unprotected elements of the 10NES program. Any copying beyond that necessary to understand the 10NES program was infringement. Atari could not use reverse engineering as an excuse to exploit commercially or otherwise misappropriate protected expression.

Substantial Similarity

Even in the absence of verbatim copying, a copyright owner may show infringement “by showing that the infringer had access to the work and that the two works are substantially similar.” *Shaw v. Lindheim*, 919 F.2d 1353, 1356 [15 USPQ2d 1516] (9th Cir. 1990); *accord Baxter v. MCA, Inc.*, 812 F.2d 421, 423 [2 USPQ2d 1059] (9th Cir.), *cert. denied*, 484 U.S. 954 (1987). This doctrine prevents a plagiarist from escaping infringement by making immaterial changes in the protected work.

The Ninth Circuit uses a two-step analysis to evaluate substantial similarity:

First, an “extrinsic” test is used to determine whether two ideas are substantially similar.

This is an objective test which rests upon specific criteria that can be listed and analyzed.

Second, an “intrinsic” test is used to compare forms of expression. This is a subjective test which depends on the response of the ordinary reasonable person.

Data East, 862 F.2d at 208 (citations omitted). In the context of computer programs, the “ordinary reasonable person” with the ability to intelligently respond to computer expression is a computer

programmer. *Johnson Controls*, 886 F.2d at 1176 n.4 .Thus, in addition to the lay response of a fact-finder, the Ninth Circuit permits expert testimony about the second prong of the substantial similarity test. *Cf. Brown Bag*, 960 F.2d at 1474 n.3 (acknowledging movement toward test “in which lay and expert testimony are uniformly admissible” in computer copyright cases).<24 USPQ2d 1025>

In applying this test, the district court correctly considered expert testimony recounting striking similarities between the Rabbit and 10NES programs. Moreover, the trial court detected similarities between the programs beyond the similarities necessary to accommodate the programming environment, or similarities necessary to embody <975 F.2d 845> the unprotectable idea, process, or method of the 10NES program.

Specifically, the district court noted that the Rabbit program incorporates elements of the 10NES program unnecessary for the chip’s performance. The 10NES slave chip performs some functions beyond unlocking the NES console. For example, the 10NES slave chip shuts down upon receipt of an erroneous message from a master chip. The Rabbit program too contains this feature. This disabling feature is unnecessary to achieve Atari’s stated purpose – unlocking the NES console.

In another example, the district court noted that Nintendo modified its 10NES slave chip program in 1987. This modification deleted some instructions from the original 10NES program. Nonetheless the Rabbit program contains instructions equivalent to those deleted from the original 10NES program. These unnecessary instructions strongly suggest that the Rabbit program is substantially similar to the 10NES program. *See, e.g., M. Kramer Mfg. Co. v. Andrews*, 783 F.2d 421, 446 [228 USPQ 705] (4th Cir. 1986) (“Courts have consistently viewed ‘common errors’ as strongest evidence of copying.”); *E.F. Johnson Co. v. Uniden Corp. of Am.*, 623 F. Supp. 1485, 1496 [228 USPQ 891] (D. Minn. 1985) (“The existence of the identical unnecessary instructions in both codes is strong proof of substantial similarity.”); *SAS Inst. v. S & H Computer Sys.*, 605 F. Supp. 816, 824, 826 [225 USPQ 916] (M.D. Tenn. 1985) (inclusion of unnecessary statement “explained only as a result of slavish copying of structural detail”).

While Atari may freely reproduce the idea or process of Nintendo’s 10NES code, copying of fully extraneous instructions unnecessary to tie 10NES program’s function strongly supports the district court’s imposition of an injunction on the likelihood Nintendo will show infringement. The unnecessary instructions in the Rabbit program suggest copying, not independent creation. As Judge Learned Hand said, “No plagiarist can excuse the wrong by showing how much of his work he did not pirate.” *Sheldon v. Metro Goldwyn Pictures Corp.*, 81 F.2d 49, 56 [28 USPQ 330] (2d Cir.), *cert. denied*, 298 U.S. 669 (1936). Atari argued that incorporation of the unnecessary instructions was necessary to insure future compatibility. The district court did not abuse its discretion by refusing to allow Atari to rely on speculative future events to justify inclusion of unnecessary 10NES program elements in the Rabbit program.

In sum, Nintendo is likely to show that its 10NES program contains protectable expression. Atari’s efforts to reverse engineer the 10NES chip to learn the ideas in the program will not alone support a copyright infringement claim. To the extent, however, Nintendo is likely to show misappropriation and copying of the unauthorized Copyright Office copy, it is likely to succeed on the merits of its infringement claim. Alternatively, Nintendo is likely to prove substantial similarity between the Rabbit and 10NES programs sufficient to support its infringement claims. This record thus justifies the trial court’s imposition of a preliminary injunction.

Copyright Misuse

As a defense to copyright infringement, Atari asserts Nintendo has misused its copyright of the lockout program. Atari alleges Nintendo has conditioned the license of its copyrighted lockout program on the acceptance of contract provisions that give it control over the games developed by independent, third-party software developers. The standard license exclusivity provision Nintendo includes in its contracts provides:

Exclusivity: LICENSEE agrees to sell the Licensed Products for use only in conjunction with the NES. For a period of two (2) years following the date of first sale by LICENSEE of any Licensed Products pertaining to any particular video game program developed by LICENSEE under this Agreement, LICENSEE will not adapt or offer such video game program or any derivatives of such video game program, for use in any: (a) other home video system; or, (b) home computer system. . . .

<975 F.2d 846> The district court granted Nintendo’s motion for preliminary injunction in response to which Atari asserted the copyright misuse defense. Atari contends Nintendo’s copyright misuse should prevent copyright enforcement. The district court did not discuss copyright misuse in its order granting the preliminary injunction. However, on Atari’s earlier motion for summary judgment, the court held, as a matter of law, that Nintendo did not misuse its copyright:

The record does not demonstrate, as a matter of law, that such restrictions restrain the creativity of Nintendo licensees <24 USPQ2d 1026> and thereby thwart the intent of the patent and copyright laws.

Atari Games v. Nintendo of Am., Nos. 88-4805, 89-0027, slip op. at 5-6, (N.D. Cal. Mar. 5, 1991).

In its opinion, the district court raised questions about the origin of a copyright misuse defense. Once again, this court applies Ninth Circuit law. *Sun Studs v. Applied Theory Assoc.*, 772 F.2d 1557, 1560-61 [227 USPQ 81] (Fed. Cir. 1985).

Several circuit courts, including the Ninth Circuit, have entertained defenses of copyright misuse. *Lasercomb Am. v. Reynolds*, 911 F.2d 970 [15 USPQ2d 1846] (4th Cir. 1990); *United Tel. Co. v. Johnson Publishing Co.*, 855 F.2d 604, 610-12 [8 USPQ2d 1058] (8th Cir. 1988); *Supermarket of Homes v. San Fernando Valle y Bd. of Realtors*, 786 F.2d 1400, 1408 [230 USPQ 316] (9th Cir. 1986); *F.E.L. Publications v. Catholic Bishop*, 214 U.S.P.Q. 409, 413 (7th Cir.), *cert. denied*, 459 U.S. 859 (1982); *Edward B. Marks Music v. Colorado Magnetics*, 497 F.2d 285, 290 [181 USPQ 129] (10th Cir. 1974), *cert. denied*, 419 U.S. 1120 (1975); *Broadcast Music v. Moor-Law*, 527 F. Supp. 758, 772 [184 USPQ 385] (D. Del. 1981), *aff'd without opinion*, 691 F.2d 490 (3rd Cir. 1982); *Mitchell Bros. Film Group v. Cinema Adult Theater*, 604 F.2d 852, 865 [203 USPQ 1041] (5th Cir. 1979), *cert. denied*, 445 U.S. 917 (1980). Only one circuit has sustained the defense. *Lasercomb*, 911 F.2d at 970. Although no Ninth Circuit case has applied the defense to prevent enforcement of a copyright infringement claim, the Ninth Circuit suggests that, under the appropriate factual setting, copyright misuse may be a viable defense against a claim of copyright infringement. *Supermarket of Homes*, 786 F.2d at 1408] ; *see also*, *Sega Enter.*, slip op. at 13 .

Although it has yet to apply the copyright misuse defense, the United States Supreme Court has given at least tacit approval of the defense. *United States v. Loew's, Inc.*, 371 U.S. 38 [135 USPQ 201] (1962). In *Loew's*, the Court applied principles of patent misuse to a patentee's unlawful tying arrangements and held that recovery for infringement should be denied. The Court then went on to apply, with reference to the copyrights, the same antitrust restrictions on tie-in of sales. Numerous cases suggest that the purpose and policy of patent misuse apply as well to copyright. *See, e.g., Sony Corp.*, 464 U.S. at 439 ; *Loew's*, 371 U.S. at 44-51; *United States v. Paramount Pictures*, 334 U.S. 131, 157-59 [77 USPQ 243] (1948); *Mitchell Bros.*, 604 F.2d at 865 ; *Bellsouth*, 933 F.2d at 960-61 .

In the absence of any statutory entitlement to a copyright misuse defense, however, the defense is solely an equitable doctrine. Any party seeking equitable relief must come to the court with "clean hands." *Keystone Driller Co. v. General Excavator Co.*, 290 U.S. 240, 245 [19 USPQ 228] (1933). The Ninth Circuit has noted that the doctrine of unclean hands can also preclude the defense of copyright misuse. *Supermarket of Homes*, 786 F.2d at 1408 . The district court states, "Atari lied to the Copyright Office in order to obtain the copyrighted 10NES program." *Atari Games v. Nintendo of Am.*, Nos. 88-4805, 89-0027, 89-0824, slip op. at 14, (N.D. Cal. Apr. 11, 1991). This record supports the district court's conclusion and suggests that Atari's unclean hands prevent it from invoking equity. Thus, even if the Ninth Circuit permits an equitable copyright misuse defense, Atari appears ineligible to invoke the defense. This court discerns no reversible error in the district <975 F.2d 847> court's assessment of Nintendo's likelihood of success on the merits of its copyright infringement claim.

Conclusion

The district court did not err by granting Nintendo's request for a preliminary injunction. Nintendo is likely to prove that the 10NES program contains protected expression. Nintendo is also likely to prove that Atari made unauthorized verbatim copies of the 10NES program. On this record, the district court did not err in determining that Nintendo is likely to show successfully that Atari infringed the 10NES copyright by obtaining and copying the source code from the Copyright Office. Furthermore, Nintendo is likely to prove that Atari's Rabbit program is substantially similar to the 10NES program and that the similarities relate to protected expression. Nintendo is also likely to overcome Atari's assertion of copyright misuse as a defense. Atari presents no arguments to rebut the presumption of irreparable harm that arises upon a showing of likelihood of success on the merits.

¹ Object code is machine readable, binary code, represented on paper as a series of ones and zeroes. In actuality, those ones and zeroes represent "on" and "off" states of switches on a computer chip. In the 10NES chips, the object code, contained in chip memories, is implemented when the chips are operational. When operational, the chips generate a series of "ons" and "offs" in a particular sequence. That results in a

pulsating signal which conveys messages to the computer.

² For a thorough historical presentation of Congress's copyright enactments, see *Lotus Development v. Paperback Software International*, 740 F. Supp. 37, 47-51 [[15 USPQ2d 1577](#)] (D. Mass. 1990).

³ In 1991, the Copyright Office circulated the following notice:

The Copyright Office has recently become aware that an attorney completing the previous Litigation Statement form provided by the Office could generally allege that a controversy existed when in fact no real controversy did exist. An attorney could thus receive reproductions of deposits not authorized by the regulations. The Litigation Statement form has been amended to require the applicant to give more specific information regarding prospective proceedings and to include supporting documentation.

56 Fed. Reg. 12,957 (1991).

⁴ Patent law applies an analogous test to determine an actual controversy. See *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios*, 464 U.S. 417, 439 [[220 USPQ 665](#)] (1984) (appropriate to refer to patent case law in copyright cases "because of the historic kinship between patent law and copyright law"). In the patent declaratory judgment context, a two-prong analysis defines an actual controversy. *Spectronics Corp. v. H.B. Fuller Co.*, 940 F.2d 631, 634 [[19 USPQ2d 1545](#)] (Fed. Cir.), *cert. denied*, 112 S. Ct. 658 (1991). First, an alleged patent infringer must have infringed or be in a position to infringe. *Id.* Second, the patentee's "conduct must create an objectively reasonable apprehension on the part of the accused infringer that the patent holder will initiate suit if the allegedly infringing activity continues." *Id.*

⁵ The Semiconductor Chip Protection Act of 1984 permits, in some limited circumstances, reverse engineering to reproduce a mask work. 17 U.S.C. Section 906 (1988). This Act, while supporting reverse engineering to help disseminate the ideas embodied in a mask work, does not apply in this case. Atari did not reproduce or copy Nintendo's chip or mask work. In fact, Atari used an entirely different chip. Atari instead allegedly copied the program on Nintendo's chip. Therefore, the 1984 Act does not apply.

⁶ Computer programs are normally written in a high-level language such as C or FORTRAN. Once written, the program is translated from the high-level language to machine-readable object code. This translation process, called compiling, is performed by a computer as instructed by a compiling program. As mentioned previously, the idea or process expressed in a program is not easily discernible from object code. Object code is disassembled to facilitate understanding the idea or process expressed. Disassembly is basically the reverse of compilation. Object code is translated via a disassembly program to a higher, more intelligible language called assembly language.

ANEXO A2 - SEGA ENTERS. LTD. V. ACCOLADE, INC.

**Sega Enters. Ltd. v. Accolade, Inc.,
977 F.2d 1510 (9th Cir. 1992)**

Year	1992
Court	United States Court of Appeals for the Ninth Circuit
Key Facts	Plaintiff Sega Enterprises, Inc. (Sega) manufactured video game consoles and games. Defendant Accolade, Inc., one of plaintiff's competitors, developed its own computer games to be played on the Sega consoles. To make its game software compatible with plaintiff's game consoles, defendant copied object code from plaintiff's games and converted it to source code, known as "reverse engineering." Defendant used what it learned from reverse engineering to write its own computer code to make its games compatible with Sega consoles. Defendant appealed the district court's ruling in plaintiff's favor.
Issue	Whether defendant's "reverse engineering," which involved copying, of a copyrighted computer program in order to gain an understanding of the unprotected functional elements of the program constituted fair use.
Holding	The court held that defendant's "reverse engineering" of plaintiff's computer program qualified as fair use, and ruled that disassembly of a copyrighted computer program for a legitimate reason and lack of other means to access the elements not protected by copyright constituted fair use. Although defendant commercially sold video games, the court found that defendant's copying was for a legitimate, essentially non-exploitative purpose—that is deciphering the non-copyrightable functions for game console compatibility. Any commercial exploitation of the functional code was indirect and of minimal significance. Along similar lines, the court found that defendant did not usurp plaintiff's market because defendant served as a market competitor and created its own independent, creative video games. Noting that computer programs contain a mix of creative and functional elements, the court pointed out that defendant would have been unable to access the functional, unprotected aspects without "reverse engineering" and copying. The court stressed that without a fair use exception for disassembling object code, the owner of the work would have a de facto monopoly over the functional aspects of the work.
Tags	Ninth Circuit; Computer program; Education/Scholarship/Research
Outcome	Fair use found

Source: U.S. Copyright Office Fair Use Index. For more information, see <http://copyright.gov/fair-use/index.html>.

Sega Enterprises Ltd. v. Accolade Inc.

U.S. Court of Appeals, Ninth Circuit

October 20, 1992

977 F.2d 1510, [24 USPQ2d 1561](#)

[Editor's note: This case is discussed in [Legal Protection of Digital Information](#) in:
[Chapter 2, Section V.B.](#) (The Ninth Circuit's Sega Decision),
[Chapter 2, Section VII.](#) (Summary),
[Chapter 3, Section IV.A.](#) (Why Technology, Why Laws?), and
[Chapter 3, Section IV.E.7.c.](#) (Reverse Engineering).]

Reinhardt, J.

This case presents several difficult questions of first impression involving our copyright and trademark laws.¹ We are asked [977 F.2d 1514](#) to determine, first, whether the Copyright Act permits persons who are neither copyright holders nor licensees to disassemble a copyrighted computer program in order to gain an understanding of the unprotected functional elements of the program. In light of the public policies underlying the Act, we conclude that, when the person seeking the understanding has legitimate reason for doing so and when no other means of access to the unprotected elements exists, such disassembly is as a matter of law a fair use of the copyrighted work. Second, we must decide the legal consequences under the Lanham Trademark Act of a computer manufacturer's use of a security system that affords access to its computers to software cartridges that include an initialization code which triggers a screen display of the computer manufacturer's trademark. The computer manufacturer also manufactures software cartridges; those cartridges all contain the initialization code. The question is whether the computer manufacturer may enjoin competing cartridge manufacturers from gaining access to its computers through the use of the code on the ground that such use will result in the display of a "false" trademark. Again, our holding is based on the public policies underlying the statute. We hold that when there is no other method of access to the computer that is known or readily available to rival cartridge manufacturers, the use of the initialization code by a rival does not violate the Act even though that use triggers a misleading trademark display. Accordingly, we reverse the district court's grant of a [24 USPQ2d 1563](#) preliminary injunction in favor of plaintiff-appellee Sega Enterprises, Ltd. on its claims of copyright and trademark infringement. We decline, however, to order that an injunction *pendente lite* issue precluding Sega from continuing to use its security system, even though such use may result in a certain amount of false labeling. We prefer to leave the decision on that question to the district court initially.

I. Background

Plaintiff-appellee Sega Enterprises, Ltd. ("Sega"), a Japanese corporation, and its subsidiary, Sega of America, develop and market video entertainment systems, including the "Genesis" console (distributed in Asia under the name "Mega-Drive") and video game cartridges. Defendant-appellant Accolade, Inc., is an independent developer, manufacturer, and marketer of computer entertainment software, including game cartridges that are compatible with the Genesis console, as well as game cartridges that are compatible with other computer systems.

Sega licenses its copyrighted computer code and its "SEGA" trademark to a number of independent developers of computer game software. Those licensees develop and sell Genesis-compatible video games in competition with Sega. Accolade is not and never has been a licensee of Sega. Prior to rendering its own games compatible with the Genesis console, Accolade explored the possibility of entering into a licensing agreement with Sega, but abandoned the effort because the agreement would have required that Sega be the exclusive manufacturer of all games produced by Accolade.

Accolade used a two-step process to render its video games compatible with the Genesis console. First, it "reverse engineered" Sega's video game programs in order to discover the requirements for compatibility with the Genesis console. As part of the reverse engineering process, Accolade transformed the machine-readable object code contained in commercially available copies of Sega's game cartridges into human-readable source code using a process called "disassembly" or "decompilation".² Accolade purchased a Genesis [977 F.2d 1515](#) console and three Sega game cartridges, wired a decompiler into the console circuitry, and generated printouts of the resulting source code. Accolade engineers studied and annotated the printouts in order to identify areas of commonality among the three game programs. They then loaded the

disassembled code back into a computer, and experimented to discover the interface specifications for the Genesis console by modifying the programs and studying the results. At the end of the reverse engineering process, Accolade created a development manual that incorporated the information it had discovered about the requirements for a Genesis-compatible game. According to the Accolade employees who created the manual, the manual contained only functional descriptions of the interface requirements and did not include any of Sega's code.

In the second stage, Accolade created its own games for the Genesis. According to Accolade, at this stage it did not copy Sega's programs, but relied only on the information concerning interface specifications for the Genesis that was contained in its development manual. Accolade maintains that with the exception of the interface specifications, none of the code in its own games is derived in any way from its examination of Sega's code. In 1990, Accolade released "Ishido", a game which it had originally developed and released for use with the Macintosh and IBM personal computer systems, for use with the Genesis console.

Even before Accolade began to reverse engineer Sega's games, Sega had grown concerned about the rise of software and hardware piracy in Taiwan and other Southeast Asian countries to which it exported its products. Taiwan is not a signatory to the Berne Convention and does not recognize foreign copyrights. Taiwan does allow prosecution of trademark counterfeiters. However, the counterfeiters had discovered how to modify Sega's game programs to blank out the screen display of Sega's trademark before repackaging and reselling the games as their own. Accordingly, Sega began to explore methods of protecting its trademark rights in [24 USPQ2d 1564](#) the Genesis and Genesis-compatible games. While the development of its own trademark security system (TMSS) was pending, Sega licensed a patented TMSS for use with the Genesis home entertainment system.

The most recent version of the Genesis console, the "Genesis III", incorporates the licensed TMSS. When a game cartridge is inserted, the microprocessor contained in the Genesis III searches the game program for four bytes of data consisting of the letters "S-E-G-A" (the "TMSS initialization code"). If the Genesis III finds the TMSS initialization code in the right location, the game is rendered compatible and will operate on the console. In such case, the TMSS initialization code then prompts a visual display for approximately three seconds which reads "PRODUCED BY OR UNDER LICENSE FROM SEGA ENTERPRISES LTD" (the "Sega Message"). All of Sega's game cartridges, including those disassembled by Accolade, contain the TMSS initialization code.

Accolade learned of the impending release of the Genesis III in the United States in January 1991, when the Genesis III was displayed at a consumer electronics show. When a demonstration at the consumer electronics show revealed that Accolade's "Ishido" game cartridges would not operate on the Genesis III, Accolade returned to the drawing board. During the reverse engineering process, Accolade engineers had discovered a small segment of code – the TMSS initialization code – that was included in the "power-up" sequence of every Sega game, but that had no identifiable function. The games would operate on the original Genesis console even if the code segment was removed. Mike Lorenzen, [977 F.2d 1516](#) the Accolade engineer with primary responsibility for reverse engineering the interface procedures for the Genesis console, sent a memo regarding the code segment to Alan Miller, his supervisor and the current president of Accolade, in which he noted that "it is possible that some future Sega peripheral device might require it for proper initialization."

In the second round of reverse engineering, Accolade engineers focused on the code segment identified by Lorenzen. After further study, Accolade added the code to its development manual in the form of a standard header file to be used in all games. The file contains approximately twenty to twenty-five bytes of data. Each of Accolade's games contains a total of 500,000 to 1,500,000 bytes. According to Accolade employees, the header file is the only portion of Sega's Code that Accolade copied into its own game programs.

In 1991, Accolade released five more games for use with the Genesis III, "Star Control", "Hardball!", "Onslaught", "Turrican", and "Mike Ditka Power Football." With the exception of "Mike Ditka Power Football", all of those games, like "Ishido", had originally been developed and marketed for use with other hardware systems. All contained the standard header file that included the TMSS initialization code. According to Accolade, it did not learn until after the Genesis III was released on the market in September 1991, that in addition to enabling its software to operate on the Genesis III, the header file caused the display of the Sega Message. All of the games except "Onslaught" operate on the Genesis III console; apparently, the programmer who translated "Onslaught" for use with the Genesis system did not place the TMSS initialization code at the correct location in the program.

All of Accolade's Genesis-compatible games are packaged in a similar fashion. The front of the box displays Accolade's "Ballistic" trademark and states "for use with Sega Genesis and Mega Drive Systems." The back of the box contains the following statement: "Sega and Genesis are registered trademarks of Sega

Enterprises, Ltd. Game 1991 Accolade, Inc. All rights reserved, Ballistic is a trademark of Accolade, Inc. Accolade, Inc. is not associated with Sega Enterprises, Ltd. All product and corporate names are trademarks and registered trademarks of their respective owners.”

Sega filed suit against Accolade on October 31, 1991, alleging trademark infringement and false designation of origin in violation of sections 32(1) and 43(a) of the Lanham Act, 15 U.S.C. Sections 1114 (a) (1), 1125(a).³ On November 29, 1991, Sega amended its complaint to include a claim for copyright infringement. Accolade filed a counterclaim against Sega for false designation of origin under section 43(a) of the Lanham Act, 15 U.S.C. Section 1125(a).⁴ The <24 USPQ2d 1565> parties filed cross-motions for preliminary injunctions on their respective claims.

After expedited discovery and a hearing, the district court granted Sega’s motion. Prior to the hearing, Sega introduced the declaration of Takeshi Nagashima, an employee of Sega. Nagashima stated that it was possible either to create a game program which did not contain the TMSS code but would still operate on the Genesis III, or to modify a game program so that the Sega Message would not appear when the game cartridge was inserted. Nagashima stated that he had been able to make both modifications using standard components, at a total extra cost of approximately fifty cents. At the hearing, counsel for Sega produced two game cartridges which, he represented, contained the modifications made by Nagashima, and demonstrated to the district judge that the Sega Message <977 F.2d 1517> did not appear when the cartridges were inserted into a Genesis III console. Sega offered to make the cartridges available for inspection by Accolade’s counsel, but declined to let Accolade’s software engineers examine the cartridges or to reveal the manner in which the cartridges had been modified. The district court concluded that the TMSS code was not functional and that Accolade could not assert a functionality defense to Sega’s claim of trademark infringement.

With respect to Sega’s copyright claim, the district court rejected Accolade’s contention that intermediate copying of computer object code does not constitute infringement under the Copyright Act. It found that Accolade had disassembled Sega’s code for a commercial purpose, and that Sega had likely lost sales of its games as a result of Accolade’s copyright. The court further found that there were alternatives to disassembly that Accolade could have used in order to study the functional requirements for Genesis compatibility. Accordingly, it also rejected Accolade’s fair use defense to Sega’s copyright infringement claim.

Based on its conclusion that Sega is likely to succeed on the merits of its claims for copyright and trademark infringement, on April 3, 1992, the district court enjoined Accolade from: (1) disassembling Sega’s copyrighted code; (2) using or modifying Sega’s copyrighted code; (3) developing, manufacturing, distributing, or selling Genesis-compatible games that were created in whole or in part by means that included disassembly; and (4) manufacturing, distributing, or selling any Genesis-compatible game that prompts the Sega Message. On April 9, 1992, in response to a request from Sega, the district court modified the preliminary injunction order to require the recall of Accolade’s infringing games within ten business days.

On April 14, 1992, Accolade filed a motion in the district court for a stay of the preliminary injunction pending appeal. When the district court failed to rule on the motion for a stay by April 21, ten business days after the April 9 recall order, Accolade filed a motion for an emergency stay in this court pursuant to 9th Cir. R. 27-3, together with its notice of appeal. On April 23, we stayed the April 9 recall order. The April 3 preliminary injunction order remained in effect until August 28, when we ordered it dissolved and announced that this opinion would follow.

II. Standard of Review

In order to obtain a preliminary injunction, the movant must demonstrate “either a likelihood of success on the merits and the possibility of irreparable injury, or that serious questions going to the merits were raised and the balance of hardships tips sharply in its favor.” *Johnson Controls, Inc. v. Phoenix Control Systems, Inc.*, 886 F.2d 1173, 1174 [12 USPQ2d 1566] (9th Cir. 1989). We may reverse the district court’s grant of a preliminary injunction to Sega if the district court abused its discretion, made an error of law, or based its decision on an erroneous legal standard or on clearly erroneous findings of fact. *Religious Technology Ctr. v. Scott*, 869 F.2d 1306, 1309 [10 USPQ2d 1379] (9th Cir. 1989); *Lou v. Belzberg*, 834 F.2d 730, 733 (9th Cir. 1987), *cert. denied*, 485 U.S. 993 (1988).

III. Copyright Issues

Accolade raises four arguments in support of its position that disassembly of the object code in a copyrighted computer program does not constitute copyright infringement. First, it maintains that

intermediate copying does not infringe the exclusive rights granted to copyright owners in section 106 of the Copyright Act unless the end product of the copying is substantially similar to the copyrighted work. Second, it argues [977 F.2d 1518](#) that disassembly of object code in order to gain an understanding of the ideas and functional concepts embodied in the code is lawful under section 102(b) of the Act, which exempts ideas and functional concepts from copyright protection. Third, it suggests that disassembly [24 USPQ2d 1566](#) is authorized by section 117 of the Act, which entitles the lawful owner of a copy of a computer program to load the program into a computer. Finally, Accolade contends that disassembly of object code in order to gain an understanding of the ideas and functional concepts embodied in the code is a fair use that is privileged by section 107 of the Act.

Neither the language of the Act nor the law of this circuit supports Accolade's first three arguments. Accolade's fourth argument, however, has merit. Although the question is fairly debatable, we conclude based on the policies underlying the Copyright Act that disassembly of copyrighted object code is, as a matter of law, a fair use of the copyrighted work if such disassembly provides the only means of access to those elements of the code that are not protected by copyright and the copier has a legitimate reason for seeking such access. Accordingly, we hold that Sega has failed to demonstrate a likelihood of success on the merits of its copyright claim. Because on the record before us the hardships do not tip sharply (or at all) in Sega's favor, the preliminary injunction issued in its favor must be dissolved, at least with respect to that claim.

A. Intermediate Copying

We have previously held that the Copyright Act does not distinguish between unauthorized copies of a copyrighted work on the basis of what stage of the alleged infringer's work the unauthorized copies represent. *Walker v. University Books*, 602 F.2d 859, 864 [\[202 USPQ 793\]](#) (9th Cir. 1979) ("[T]he fact that an allegedly infringing copy of a protected work may itself be only an inchoate representation of some final product to be marketed commercially does not in itself negate the possibility of infringement."). Our holding in *Walker* was based on the plain language of the Act. Section 106 grants to the copyright owner the exclusive rights "to reproduce the work in copies", "to prepare derivative works based upon the copyrighted work", and to authorize the preparation of copies and derivative works. 17 U.S.C. Section 106(1)-(2). Section 501 provides that "[a]nyone who violates any of the exclusive rights of the copyright owner as provided by sections 106 through 118... is an infringer of the copyright." *Id.* Section 501(a). On its face, that language unambiguously encompasses and proscribes "intermediate copying". *Walker*, 602 F.2d at 864-64; *see also Walt Disney Productions v. Filmation Associates*, 628 F. Supp. 871, 875-76 [\[230 USPQ 524\]](#) (C.D. Cal. 1986).

In order to constitute a "copy" for purposes of the Act, the allegedly infringing work must be fixed in some tangible form, "from which the work can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device." 17 U.S.C. Section 101. The computer file generated by the disassembly program, the printouts of the disassembled code, and the computer files containing Accolade's modifications of the code that were generated during the reverse engineering process all satisfy that requirement. The intermediate copying done by Accolade therefore falls squarely within the category of acts that are prohibited by the statute.

Accolade points to a number of cases that it argues establish the lawfulness of intermediate copying. Most of the cases involved the alleged copying of books, scripts, or literary characters. *See v. Durang*, 711 F.2d 141 [\[219 USPQ 771\]](#) (9th Cir. 1983); *Warner Bros. v. ABC*, 654 F.2d 204 [\[211 USPQ 97\]](#) (2d Cir. 1981); *Miller v. Universal City Studios, Inc.*, 650 F.2d 1365 [\[212 USPQ 345\]](#) (5th Cir. 1981); *Walker v. Time Life Films, Inc.*, 615 F. Supp. 430 [\[227 USPQ 698\]](#) (S.D.N.Y. 1985), *aff'd*, 784 F.2d 44 [\[228 USPQ 505\]](#) (2d Cir.), *cert. denied*, 476 U.S. 1159 (1986); *Davis v. United Artists, Inc.*, 547 F. Supp. 722 (S.D.N.Y. 1982); *Fuld v. NBC*, 390 F. Supp. 877 [\[185 USPQ 460\]](#) (S.D.N.Y. 1975); *Cain v. Universal Pictures Co.*, 47 F. Supp. 1013 [\[56 USPQ 47\]](#) (S.D. Cal. 1942). In each case, however, the eventual lawsuit alleged infringement only as to the final work of the defendants. We conclude that this group of cases does not alter or limit the holding of *Walker*.

The remaining cases cited by Accolade, like the case before us, involved intermediate copying of computer code as an initial step in the development of a competing product. *Computer Assoc. Int'l v. Altai, Inc.*, 23 U.S.P.Q.2d (BNA) 1241 (2d Cir. 1992) ("CAI"); *NEC Corp. v. Intel Corp.*, 10 U.S.P.Q.2d 1177 (N.D. Cal. 1989); *E.F. Johnson Co. v. 977 F.2d 1519 Uniden Corp.*, 623 F. Supp. 1485 [\[228 USPQ 891\]](#) (D. Minn. 1985). In each case, the court based its determination regarding infringement solely on the degree of similarity between the allegedly infringed work and the defendant's final product. A close reading of those cases, however, reveals that in none of them was the legality of the intermediate copying at issue. Sega cites

an equal number of cases involving intermediate copying of copyrighted computer code to support its assertion that such copying is prohibited. *Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc.*, 18 U.S.P.Q.2d 1935 (N.D. Cal. 1991); *SAS Institute, Inc. v. S & H <24 USPQ2d 1567> Computer Systems, Inc.*, 605 F. Supp. 816 [225 USPQ 916] (M.D. Tenn. 1985); *S & H Computer Systems, Inc. v. SAS Institute, Inc.*, 568 F. Supp. 416 [222 USPQ 715] (M.D. Tenn. 1983); *Hubco Data Products v. Management Assistance, Inc.*, 219 U.S.P.Q. 450 (D. Idaho 1983). Again, however, it appears that the question of the lawfulness of intermediate copying was not raised in any of those cases.

In summary, the question whether intermediate copying of computer object code infringes the exclusive rights granted to the copyright owner in section 106 of the Copyright Act is a question of first impression. In light of the unambiguous language of the Act, we decline to depart from the rule set forth in *Walker* for copyrighted works generally. Accordingly, we hold that intermediate copying of computer object code may infringe the exclusive rights granted to the copyright owner in section 106 of the Copyright Act regardless of whether the end product of the copying also infringes those rights. If intermediate copying is permissible under the Act, authority for such copying must be found in one of the statutory provisions to which the rights granted in section 106 are subject.

B. The Idea/Expression Distinction

Accolade next contends that disassembly of computer object code does not violate the Copyright Act because it is necessary in order to gain access to the ideas and functional concepts embodied in the code, which are not protected by copyright. 17 U.S.C. Section 102(b). Because humans cannot comprehend object code, it reasons, disassembly of a commercially available computer program into human-readable form should not be considered an infringement of the owner's copyright. Insofar as Accolade suggests that disassembly of object code is lawful *per se*, it seeks to overturn settled law.

Accolade's argument regarding access to ideas is, in essence, an argument that object code is not eligible for the full range of copyright protection. Although some scholarly authority supports that view, we have previously rejected it based on the language and legislative history of the Copyright Act. *Johnson Controls, Inc. v. Phoenix Control Sys., Inc.*, 886 F.2d 1173, 1175 [12 USPQ2d 1566] (9th Cir. 1989); *Apple Computer, Inc. v. Formula Int'l Inc.*, 725 F.2d 521, 524-25 [221 USPQ 762] (9th Cir. 1984); *see also Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp.*, 714 F.2d 1240, 1246-48 [219 USPQ 113] (3d Cir. 1983), *cert. dismissed*, 464 U.S. 1033 (1984).

As recommended by the National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works (CONTU), the 1980 amendments to the Copyright Act unambiguously extended copyright protection to computer programs. Pub. L. 96-517, sec. 10, 94 Stat. 3028 (1980) (codified at 17 U.S.C. Sections 101, 117); *see* National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works, Final Report 1 (1979) [CONTU Report].⁵ "[T]he Act makes no distinction between the copyrightability of those programs which directly interact with the computer user and those which simply manage the computer system." *Formula*, 725 F.2d at 525. Nor does the Act require that a work be directly accessible to humans in order to be eligible for copyright protection. Rather, it extends protection to all original works "which... can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, <977 F.2d 1520> either directly or with the aid of a machine or device." 17 U.S.C. Section 102(a); *see Formula*, 725 F.2d at 525. The statutory language, read together with the CONTU report, leads inexorably to the conclusion that the copyright in a computer program extends to the object code version of the program. *Formula*, 725 F.2d at 525; *Franklin*, 714 F.2d at 1248; CONTU Report at 21.

Nor does a refusal to recognize a *per se* right to disassemble object code lead to an absurd result. The ideas and functional concepts underlying many types of computer programs, including word processing programs, spreadsheets, and video game displays, are readily discernible without the need for disassembly, because the operation of such programs is visible on the computer screen. The need to disassemble object code arises, if at all, only in connection with operations systems, system interface procedures, and other programs that are not visible to the user when operating – and then only when no alternative means of gaining an understanding of those ideas and functional concepts exists. In our view, consideration of the unique nature of computer object code thus is more appropriate as part of the case-by-case, equitable "fair use" analysis authorized by section 107 of the Act. *See infra* Part III (D). Accordingly, we reject Accolade's second argument. <24 USPQ2d 1568>

C. Section 117

Section 117 of the Copyright Act allows the lawful owner of a copy of a computer program to copy or

adapt the program if the new copy or adaptation “is created as an essential step in the utilization of the computer program in conjunction with a machine and... is used in no other manner.” 17 U.S.C. Section 117(1). Accolade contends that section 117 authorizes disassembly of the object code in a copyrighted computer program.

Section 117 was enacted on the recommendation of CONTU, which noted that “[b]ecause the placement of any copyrighted work into a computer is the preparation of a copy [since the program is loaded into the computer’s memory], the law should provide that persons in rightful possession of copies of programs be able to use them freely without fear of exposure to copyright liability.” CONTU Report at 13. We think it is clear that Accolade’s use went far beyond that contemplated by CONTU and authorized by section 117. Section 117 does not purport to protect a user who disassembles object code, converts it from assembly into source code, and makes printouts and photocopies of the refined source code version.⁶

D. Fair use

Accolade contends, finally, that its disassembly of copyrighted object code as a necessary step in its examination of the unprotected ideas and functional concepts embodied in the code is a fair use that is privileged by section 107 of the Act. Because, in the case before us, disassembly is the only means of gaining access to those unprotected aspects of the program, and because Accolade has a legitimate interest in gaining such access (in order to determine how to make its cartridges compatible with the Genesis console), we agree with Accolade. Where there is good reason for studying or examining the unprotected aspects of a copyrighted computer program, disassembly for purposes of such study or examination constitutes a fair use.

1.

As a preliminary matter, we reject Sega’s contention that the assertion of a fair use defense in connection with the disassembly of object code is precluded by statute. First, Sega argues that not only does section 117 of the Act *not* authorize disassembly of object code, but it also constitutes a legislative determination that any copying of a computer program *other* than that authorized by section 117 cannot be considered a fair use of that program under [977 F.2d 1521](#) section 107. That argument verges on the frivolous. Each of the exclusive rights created by section 106 of the Copyright Act is expressly made subject to all of the limitations contained in sections 107 through 120. 17 U.S.C. Section 106. Nothing in the language or the legislative history of section 117, or in the CONTU Report, suggests that section 117 was intended to preclude the assertion of a fair use defense with respect to uses of computer programs that are not covered by section 117, nor has section 107 been amended to exclude computer programs from its ambit.

Moreover, sections 107 and 117 serve entirely different functions. Section 117 defines a narrow category of copying that is lawful *per se*, 17 U.S.C. Section 117. Section 107, by contrast, establishes a *defense* to an otherwise valid claim of copyright infringement. It provides that particular instances of copying that otherwise would be actionable are lawful, and sets forth the factors to be considered in determining whether the defense applies. *Id.* Section 107. The fact that Congress has not chosen to provide a *per se* exemption to section 106 for disassembly does not mean that particular instances of disassembly may not constitute fair use.

Second, Sega maintains that the language and legislative history of section 906 of the Semiconductor Chip Protection Act of 1984 (SCPA) establish that Congress did not intend that disassembly of object code be considered a fair use. Section 906 of the SCPA authorizes the copying of the “mask work” on a silicon chip in the course of reverse engineering the chip. 17 U.S.C. Section 906. The mask work in a standard ROM chip, such as those used in the Genesis console and in genesis-compatible cartridges, is a physical representation of the computer program that is embedded in the chip. The zeros and ones of binary object code are represented in the circuitry of the mask work by open and closed switches. Sega contends that Congress’s express authorization of copying in the particular circumstances set forth in section 906 constitutes a determination that [24 USPQ2d 1569](#) other forms of copying of computer programs are prohibited.

The legislative history of the SCPA reveals, however, that Congress passed a separate statute to protect semiconductor chip products because it believed that semiconductor chips were intrinsically utilitarian articles that were not protected under the Copyright Act. H.R. Rep. No. 781, 98th Cong., 2d Sess. 8-10, *reprinted in* 1984 U.S.C.C.A.N. 5750, 5757-59. Accordingly, rather than amend the Copyright Act to extend traditional copyright protection to chips, it enacted “a sui generis form of protection, apart from and independent of the copyright laws.” *Id.* at 10 1984 U.S.C.C.A.N. at 5759. Because Congress did not believe that semiconductor chips were eligible for copyright protection in the first instance, the fact that it included

an exception for reverse engineering of mask work in the SCPA says nothing about its intent with respect to the lawfulness of disassembly of computer programs under the Copyright Act. Nor is the fact that Congress did not contemporaneously amend the Copyright Act to permit disassembly significant, since it was focusing on the protection to be afforded to semiconductor chips. Here we are dealing not with an alleged violation of the SCPA, but with the copying of a computer program, which is governed by the Copyright Act. Moreover, Congress expressly stated that it did not intend to “limit, enlarge or otherwise affect the scope, duration, ownership or subsistence of copyright protection... in computer programs, data bases, or any other copyrightable works embodied in semiconductor chip products.” *Id.* at 28, 1984 U.S.C.C.A.N. at 5777. Accordingly, Sega’s second statutory argument also fails. We proceed to consider Accolade’s fair use defense.

2.

Section 107 lists the factors to be considered in determining whether a particular use is a fair one. Those factors include:

1. the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial [977 F.2d 1522](#) nature or is for nonprofit educational purposes;
2. the nature of the copyrighted work;
3. the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
4. the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

17 U.S.C. Section 107 . The statutory factors are not exclusive. Rather, the doctrine of fair use is in essence “an equitable rule of reason.” *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539, 560 [[225 USPQ 1073](#)] (1985) (quoting H.R. Rep. No. 1476, 94th Cong., 2d Sess. 65, *reprinted in* 1976 U.S.C.C.A.N. 5659, 5679). Fair use is a mixed question of law and fact. *Id.* . “Where the district court has found facts sufficient to evaluate each of the statutory factors,” an appellate court may resolve the fair use question as a matter of law. *Id.*.

In determining that Accolade’s disassembly of Sega’s object code did not constitute a fair use, the district court treated the first and fourth statutory factors as dispositive, and ignored the second factor entirely. Given the nature and characteristics of Accolade’s direct use of the copied works, the ultimate use to which Accolade put the functional information it obtained, and the nature of the market for home video entertainment systems, we conclude that neither the first nor the fourth factor weighs in Sega’s favor. In fact, we conclude that both factors support Accolade’s fair use defense, as does the second factor, a factor which is important to the resolution of cases such as the one before us.

(a)

With respect to the first statutory factor, we observe initially that the fact that copying is for a commercial purpose weighs against a finding of fair use. *Harper & Row*, 471 U.S. at 562. However, the presumption of unfairness that arises in such cases can be rebutted by the characteristics of a particular commercial use. *Hustler Magazine, Inc. v. Moral Majority, Inc.*, 796 F.2d 1148, 1152 [[230 USPQ 646](#)] (9th Cir. 1986); *see also Maxtone-Graham v. Burtchael*, 803 F.2d 1253, 1262 [[231 USPQ 534](#)] (2d Cir. 1986), *cert. denied*, 481 U.S. 1059 (1987). Further “[t]he commercial nature of a use is a matter of degree, not an absolute...” *Maxtone-Graham*, 803 F.2d at 1262 .

Sega argues that because Accolade copied its object code in order to produce a competing product, the *Harper & Row* presumption applies and precludes a finding of fair use. That analysis is far too simple and ignores a number of important considerations. We must consider other aspects of “the purpose and character of the use” as well. As we have noted, the use at issue was an intermediate one only and thus any commercial “exploitation” was indirect or derivative. [24 USPQ2d 1570](#) The declarations of Accolade’s employees indicate, and the district court found, that Accolade copied Sega’s software solely in order to discover the functional requirements for compatibility with the Genesis console – aspects of Sega’s programs that are not protected by copyright. 17 U.S.C. Section 102(b) . With respect to the video game programs contained in Accolade’s game cartridges, there is no evidence in the record that Accolade sought to avoid performing its own creative work. Indeed, most of the games that Accolade released for use with the Genesis console were originally developed for other hardware systems. Moreover, with respect to the interface procedures for the Genesis console, Accolade did not seek to avoid paying a customarily charged fee for use of those procedures, nor did it simply copy Sega’s code; rather, it wrote its own procedures based on what it had learned through disassembly. Taken together, these facts indicate that although Accolade’s ultimate purpose

was the release of Genesis-compatible games for sale, its direct purpose in copying Sega's code, and thus its direct use of the copyrighted material, was simply to study the functional requirements for Genesis compatibility so that it could modify existing games and make them usable with the Genesis console. Moreover, as we discuss below, no other method of studying those requirements was available to Accolade. On these facts, we conclude that Accolade copied <977 F.2d 1523> Sega's code for a legitimate, essentially non-exploitative purpose, and that the commercial aspect of its use can best be described as of minimal significance.

We further note that we are free to consider the public benefit resulting from a particular use notwithstanding the fact that the alleged infringer may gain commercially. See *Hustler*, 796 F.2d at 1153 (quoting *MCA, Inc. v. Wilson*, 677 F.2d 180, 182 [211 USPQ 577] (2d Cir. 1981)). Public benefit need not be direct or tangible, but may arise because the challenged use serves a public interest. *Id.* In the case before us, Accolade's identification of the functional requirements for Genesis compatibility has led to an increase in the number of independently designed video game programs offered for use with the Genesis console. It is precisely this growth in creative expression, based on the dissemination of other creative works and the unprotected ideas contained in those works, that the Copyright Act was intended to promote. See *Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.*, 499 U.S. 340, 111 S. Ct. 1282, 1290 [18 USPQ2d 1275] (1991) (citing *Harper & Row*, 471 U.S. at 556-57). The fact that Genesis-compatible video games are not scholarly works, but works offered for sale on the market, does not alter our judgment in this regard. We conclude that given the purpose and character of Accolade's use of Sega's video game programs, the presumption of unfairness has been overcome and the first statutory factor weighs in favor of Accolade.

(b)

As applied, the fourth statutory factor, effect on the potential market for the copyrighted work, bears a close relationship to the "purpose and character" inquiry in that it, too, accommodates the distinction between the copying of works in order to make independent creative expression possible and the simple exploitation of another's creative efforts. We must, of course, inquire whether, "if [the challenged use] should become widespread, it would adversely affect the potential market for the copyrighted work," *Sony Corp. v. Universal City Studios*, 464 U.S. 417, 451 [220 USPQ 665] (1984), by diminishing potential sales, interfering with marketability, or usurping the market, *Hustler*, 796 F.2d at 1155-56. If the copying resulted in the latter effect, all other considerations might be irrelevant. The *Harper & Row* Court found a use that effectively usurped the market for the copyrighted work by supplanting that work to be dispositive. 471 U.S. at 567-69. However, the same consequences do not and could not attach to a use which simply enables the copier to enter the market for works of the same type as the copied work.

Unlike the defendant in *Harper & Row*, which printed excerpts from President Ford's memoirs verbatim with the stated purpose of "scooping" a *Time* magazine review of the book, 471 U.S. at 562, Accolade did not attempt to "scoop" Sega's release of any particular game or games, but sought only to become a legitimate competitor in the field of Genesis-compatible video games. Within that market, it is the characteristics of the game program as experienced by the user that determine the program's commercial success. As we have noted, there is nothing in the record that suggests that Accolade copied any of those elements.

By facilitating the entry of a new competitor, the first lawful one that is not a Sega licensee, Accolade's disassembly of Sega's software undoubtedly "affected" the market for Genesis-compatible games in an indirect fashion. We note, however, that while no consumer except the most avid devotee of President Ford's regime might be expected <24 USPQ2d 1571> to buy more than one version of the President's memoirs, video game users typically purchase more than one game. There is no basis for assuming that Accolade's "Ishido" has significantly affected the market for Sega's "Altered Beast", since a consumer might easily purchase both; nor does it seem unlikely that a consumer particularly interested in sports might purchase both Accolade's "Mike Ditka Power Football" and Sega's "Joe Montana Football", particularly if the games are, as Accolade contends, not substantially similar. In any event, an attempt to monopolize <977 F.2d 1524> the market by making it impossible for others to compete runs counter to the statutory purpose of promoting creative expression and cannot constitute a strong equitable basis for resisting the invocation of the fair use doctrine. Thus, we conclude that the fourth statutory factor weighs in Accolade's, not Sega's, favor, notwithstanding the minor economic loss Sega may suffer.

(c)

The second statutory factor, the nature of the copyrighted work, reflects the fact that not all copyrighted

works are entitled to the same level of protection. The protection established by the Copyright Act for original works of authorship does not extend to the ideas underlying a work or to the functional or factual aspects of the work. 17 U.S.C. Section 102(b). To the extent that a work is functional or factual, it may be copied, *Baker v. Selden*, 101 U.S. 99, 102-04 (1879), as may those expressive elements of the work that “must necessarily be used as incident to” expression of the underlying ideas, functional concepts, or facts, *id.* at 104. Works of fiction receive greater protection than works that have strong factual elements, such as historical or biographical works, *Maxtone-Graham*, 803 F.2d at 1263 (citing *Rosemont Enterprises, Inc. v. Random House, Inc.*, 366 F.2d 303, 307 [150 USPQ 715] (2d Cir. 1966), *cert. denied*, 385 U.S. 1009 [152 USPQ 844] (1967)), or works that have strong functional elements, such as accounting textbooks, *Baker*, 101 U.S. at 104. Works that are merely compilations of fact are copyrightable, but the copyright in such a work is “thin.” *Feist Publications*, 111 S. Ct. at 1289.

Computer programs pose unique problems for the application of the “idea/expression distinction” that determines the extent of copyright protection. To the extent that there are many possible ways of accomplishing a given task or fulfilling a particular market demand, the programmer’s choice of program structure and design may be highly creative and idiosyncratic. However, computer programs are, in essence, utilitarian articles – articles that accomplish tasks. As such, they contain many logical, structural, and visual display elements that are dictated by the function to be performed, by considerations of efficiency, or by external factors such as compatibility requirements and industry demands. *Computer Assoc. Int’l, Inc. v. Altai, Inc.*, 23 U.S.P.Q.2d (BNA) 1241, 1253-56 (2d Cir. 1992) (“CAI”). In some circumstances, even the exact set of commands used by the programmer is deemed functional rather than creative for purposes of copyright. “[W]hen specific instructions, even though previously copyrighted, are the only and essential means of accomplishing a given task, their later use by another will not amount to infringement.” CONTU Report at 20; *see CAI*, 23 U.S.P.Q.2d at 1254.⁷

Because of the hybrid nature of computer programs, there is no settled standard for identifying what is protected expression and what is unprotected idea in a case involving the alleged infringement of a copyright in computer software. We are in wholehearted agreement with the Second Circuit’s recent observation that “[t]hus far, many of the decisions in this area reflect the courts’ attempt to fit the proverbial square peg in a round hole.” *CAI*, 23 U.S.P.Q.2d at 1257. In 1986, the Third Circuit attempted to resolve the dilemma by suggesting that the idea or function of a <977 F.2d 1525> computer program is the idea of the program as a whole, and “everything that is not necessary to that purpose or function [is] part of the expression of that idea.” *Whelan Assoc., Inc. v. Jaslow Dental Laboratory, Inc.*, 797 F.2d 1222, 1236 [230 USPQ 481] (3d Cir. 1986) (emphasis omitted). The *Whelan* rule, however, has been widely – and soundly – criticized as simplistic and overbroad. *See CAI*, 23 U.S.P.Q.2d at 1252 (citing cases, treatises, and articles). In reality, “a computer program’s ultimate function or purpose is the composite result of interacting subroutines. Since each subroutine is itself a program, and thus, may be said to have its own ‘idea,’ *Whelan*’s general formulation... is descriptively inadequate.” *Id.* For example, the computer program at issue in the case before us, a video game program, contains at least two such subroutines – the subroutine that allows the user to interact with the video game and the subroutine that allows the game cartridge to interact with the console. Under a test that breaks down a computer program into its component subroutines and sub-subroutines and then identifies the idea <24 USPQ2d 1572> or core functional element of each, such as the test recently adopted by the Second Circuit in *CAI*, 23 U.S.P.Q.2d at 1252, many aspects of the program are not protected by copyright. In our view, in light of the essentially utilitarian nature of computer programs, the Second Circuit’s approach is an appropriate one.

Sega argues that even if many elements of its video game programs are properly characterized as functional and therefore not protected by copyright, Accolade copied protected expression. Sega is correct. The record makes clear that disassembly is wholesale copying. Because computer programs are also unique among copyrighted works in the form in which they are distributed for public use, however, Sega’s observation does not bring us much closer to a resolution of the dispute.

The unprotected aspects of most functional works are readily accessible to the human eye. The systems described in accounting textbooks or the basic structural concepts embodied in architectural plans, to give two examples, can be easily copied without also copying any of the protected, expressive aspects of the original works. Computer programs, however, are typically distributed for public use in object code form, embedded in a silicon chip or on a floppy disk. For that reason, humans often cannot gain access to the unprotected ideas and functional concepts contained in object code without disassembling that code – i.e., making copies.⁸ *Atari Games Corp. v. Nintendo of America*, No. 91-1293, slip op. at 22 [24 USPQ2d 1015] (Fed. Cir. Sept. 10, 1992).

Sega argues that the record does not establish that disassembly of its object code is the only available method for gaining access to the interface specifications for the Genesis console, and the district court

agreed. An independent examination of the record reveals that Sega misstates its contents, and demonstrates that the district court committed clear error in this respect.

First, the record clearly establishes that humans cannot *read* object code. Sega makes much of Mike Lorenzen's statement that a reverse engineer can work directly from the zeros and ones of object code but "[i]t's not as fun." In full, Lorenzen's statements establish only that the use of an *electronic* decompiler is not absolutely necessary. Trained programmers can disassemble object code by hand. Because even a trained programmer cannot possibly remember the millions of zeros and ones that make up a program, however, he must make a written or computerized copy of the disassembled code in order to keep track of his work. *See generally* Johnson-Laird, *Technical Demonstration of "Decompilation"*, reprinted in *Reverse Engineering: Legal and Business Strategies for Competitive Design in the 1990's* 102 (Prentice Hall Law & Business ed. 1992). The relevant fact for purposes of Sega's copyright infringement claim and Accolade's fair use [977 F.2d 1526](#) defense is that *translation* of a program from object code into source code cannot be accomplished without making copies of the code.

Second, the record provides no support for a conclusion that a viable alternative to disassembly exists. The district court found that Accolade could have avoided a copyright infringement claim by "peeling" the chips contained in Sega's games or in the Genesis console, as authorized by section 906 of the SCPA, 17 U.S.C. Section 906. Even Sega's amici agree that this finding was clear error. The declaration of Dr. Harry Tredennick, an expert witness for Accolade, establishes that chip peeling yields only a physical diagram of the *object code* embedded in a ROM chip. It does not obviate the need to translate object code into source code. *Atari Games Corp.*, slip op. at 22.

The district court also suggested that Accolade could have avoided a copyright infringement suit by programming in a "clean room". That finding too is clearly erroneous. A "clean room" is a procedure used in the computer industry in order to prevent direct copying of a competitor's code during the development of a competing product. Programmers in clean rooms are provided only with the functional specifications for the desired program. As Dr. Tredennick explained, the use of a clean room would not have avoided the need for disassembly because disassembly was necessary in order to discover the functional specifications for a Genesis-compatible game.

In summary, the record clearly establishes that disassembly of the object code in Sega's video game cartridges was necessary in order to understand the functional requirements for Genesis compatibility. The interface procedures for the Genesis console are distributed for public use only in object code form, and are not visible to the user [24 USPQ2d 1573](#) during operation of the video game program. Because object code cannot be read by humans, it must be disassembled, either by hand or by machine. Disassembly of object code necessarily entails copying. Those facts dictate our analysis of the second statutory fair use factor. If disassembly of copyrighted object code is *per se* an unfair use, the owner of the copyright gains a *de facto* monopoly over the functional aspects of his work – aspects that were expressly denied copyright protection by Congress. 17 U.S.C. Section 102(b). In order to enjoy a lawful monopoly over the idea or functional principle underlying a work, the creator of the work must satisfy the more stringent standards imposed by the patent laws. *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 159-64 [[9 USPQ2d 1847](#)] (1989). Sega does not hold a patent on the Genesis console.

Because Sega's video game programs contain unprotected aspects that cannot be examined without copying, we afford them a lower degree of protection than more traditional literary works. *See CAI*, [23 U.S.P.Q.2d at 1257](#). In light of all the considerations discussed above, we conclude that the second statutory factor also weighs in favor of Accolade.⁹

(d)

As to the third statutory factor, Accolade disassembled entire programs written by Sega. Accordingly, the third factor weighs against Accolade. The fact that an entire work was copied does not, however, preclude a finding of fair use. *Sony Corp.*, 464 U.S. at 449-50; *Hustler*, 795 F.2d at 1155 ("*Sony Corp.* teaches us that the copying of an entire work does not preclude fair use *per se*."). In fact, where the ultimate (as opposed to direct) use is as [977 F.2d 1527](#) limited as it was here, the factor is of very little weight. *Cf. Wright v. Warner Books, Inc.*, 953 F.2d 731, 738 [[20 USPQ2d 1892](#)] (2d Cir. 1991).

(e)

In summary, careful analysis of the purpose and characteristics of Accolade's use of Sega's video game programs, the nature of the computer programs involved, and the nature of the market for video game cartridges yields the conclusion that the first, second, and fourth statutory fair use factors weigh in favor of

Accolade, while only the third weighs in favor of Sega, and even then only slightly. Accordingly, Accolade clearly has by far the better case on the fair use issue.

We are not unaware of the fact that to those used to considering copyright issues in more traditional contexts, our result may seem incongruous at first blush. To oversimplify, the record establishes that Accolade, a commercial competitor of Sega, engaged in wholesale copying of Sega's copyrighted code as a preliminary step in the development of a competing product. However, the key to this case is that we are dealing with computer software, a relatively unexplored area in the world of copyright law. We must avoid the temptation of trying to force "the proverbial square peg in [to] a round hole." *CAI*, 23 U.S.P.Q.2d at 1257 .

In determining whether a challenged use of copyrighted material is fair, a court must keep in mind the public policy underlying the Copyright Act. "The immediate effect of our copyright law is to secure a fair return for an "author's" creative labor. But the ultimate aim is, by this incentive, to stimulate artistic creativity for the general public good." *Sony Corp.*, 464 U.S. at 432 (quoting *Twentieth Century Music Corp. v. Aiken*, 422 U.S. 151, 156 [186 USPQ 65] (1975)). When technological change has rendered an aspect or application of the Copyright Act ambiguous, "the Copyright Act must be construed in light of this basic purpose." *Id.* . As discussed above, the fact that computer programs are distributed for public use in object code form often precludes public access to the ideas and functional concepts contained in those programs, and thus confers on the copyright owner *ade facto* monopoly over those ideas and functional concepts. That result defeats the fundamental purpose of the Copyright Act – to encourage the production of original works by protecting the expressive elements of those works while leaving the ideas, facts, <24 USPQ2d 1574> and functional concepts in the public domain for others to build on. *Feist Publications*, 111 S. Ct. at 1290 ; see also *Atari Games Corp.*, slip op. at 18-20 .

Sega argues that the considerable time, effort, and money that went into development of the Genesis and Genesis-compatible video games militate against a finding of fair use. Borrowing from antitrust principles, Sega attempts to label Accolade a "free rider" on its product development efforts. In *Feist Publications*, however, the Court unequivocally rejected the "sweat of the brow" rationale for copyright protection. 111 S. Ct. at 1290-95 . Under the Copyright Act, if a work is largely functional, it receives only weak protection. "This result is neither unfair nor unfortunate. It is the means by which copyright advances the progress of science and art." *Id.* at 1290 ; see also *id.* at 1292 ("In truth, '[i]t is just such wasted effort that the proscription against the copyright of ideas and facts... [is] designed to prevent.'" (quoting *Rosemont Enterprises, Inc. v. Random House, Inc.*, 366 F.2d 303, 310 [150 USPQ 715] (2d Cir. 1966), *cert. denied*, 305 U.S. 1009 [152 USPQ 844] (1967))); *CAI*, 23 U.S.P.Q.2d at 1257 . Here, while the work may not be largely functional, it incorporates functional elements which do not merit protection. The equitable considerations involved weigh on the side of public access. Accordingly, we reject Sega's argument.

(f)

We conclude that where disassembly is the only way to gain access to the ideas and functional elements embodied in a copyrighted computer program and where there is a legitimate reason for seeking such access, disassembly is a fair use <977 F.2d 1528> of the copyrighted work, as a matter of law. Our conclusion does not, of course, insulate Accolade from a claim of copyright infringement with respect to its finished products. Sega has reserved the right to raise such a claim, and it may do so on remand.

IV. Trademark Issues

Ordinarily in a trademark case, a trademark holder contends that another party is misusing the holder's mark or is attempting to pass off goods or services as those of the trademark holder. The other party usually protests that the mark is not being misused, that there is no actual confusion, or that for some other reason no violation has occurred. This case is different. Here, both parties agree that there is a misuse of a trademark, both agree that there is unlawful mislabeling, and both agree that confusion may result. The issue, here, is – which party is primarily responsible? Which is the wrongdoer – the violator? Is it Sega, which has adopted a security system governing access to its Genesis III console that displays its trademark and message whenever the initialization code for the security system is utilized, even when the video game program was manufactured by a Sega competitor? Or is it Accolade, which, having discovered how to gain access to the Genesis III through the initialization code, uses that code even though doing so triggers the display of Sega's trademark and message in a manner that leads observers to believe that Sega manufactured the Accolade game cartridge? In other words, is Sega the injured party because its mark is wrongfully attached to an Accolade video game by Accolade? Or is Accolade wronged because its game is mislabeled as a Sega

product by Sega? The facts are relatively straightforward and we have little difficulty answering the question.

Sega's trademark security system (TMSS) initialization code not only enables video game programs to operate on the Genesis III console, but also prompts a screen display of the SEGA trademark and message. As a result, Accolade's inclusion of the TMSS initialization code in its video game programs has an effect ultimately beneficial neither to Sega nor to Accolade. A Genesis III owner who purchases a video game made by Accolade sees Sega's trademark associated with Accolade's product each time he inserts the game cartridge into the console. Sega claims that Accolade's inclusion of the TMSS initialization code in its games constitutes trademark infringement and false designation of origin in violation of sections 32(1)(a) and 43(a) of the Lanham Trademark Act, 15 U.S.C. Sections 1114(1)(a), 1125(a), respectively. Accolade counterclaims that Sega's use of the TMSS to prompt a screen display of its trademark constitutes false designation of origin under Lanham Act section 43(a), 15 U.S.C. Section 1125(a).

Because the TMSS has the effect of regulating access to the Genesis III console, and because there is no indication in the record of any public or industry awareness of any feasible alternate method of gaining access to the Genesis III, we hold that Sega is primarily responsible for any resultant confusion. Thus, it has not demonstrated a likelihood of success on the merits of its Lanham Act claims. Accordingly, the preliminary injunction it obtained must be dissolved with [24 USPQ2d 1575](#) respect to the trademark claim also. However, we decline to instruct the district court to grant Accolade's request for preliminary injunctive relief at this time. The decision whether to grant such relief requires the making of factual and equitable determinations in light of the legal conclusions we express here. Such determinations are best left in the first instance to the district court.

A. False Labeling

Section 32(1)(a) of the Lanham Act creates a cause of action for trademark infringement against any person who, without the consent of the trademark owner, "use[s] in commerce any reproduction... of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive...." 15 U.S.C. Section 1114(1)(a). Section 43(a) proscribes the use in commerce [977 F.2d 1529](#) of a false designation of origin in connection with goods or services where such use is "likely to cause confusion, or... mistake." *Id.* Section 1125(a). Both Sega and Accolade agree that the screen display of the Sega trademark and message creates a likelihood of consumer confusion regarding the origin of Accolade's games. The question is: which party is legally responsible for that confusion? We disagree with the answer given by the district court.

The district court found that Accolade bore primary responsibility for any consumer confusion that resulted from the display of the false Sega Message. However, Accolade had no desire to cause the Sega Message to appear or otherwise to create any appearance of association between itself and Sega; in fact, it had precisely the opposite wish. It used the TMSS initialization code only because it wanted to gain access for its products to the Genesis III, and was aware of no other method for doing so. On the other hand, while it may not have been Sega's ultimate goal to mislabel *Accolade's* products, the record is clear that the false labeling was the result of a deliberate decision on the part of Sega to include in the Genesis III a device which would both limit general access and cause false labeling. The decision to use the SEGA trademark as an essential element of a functional device that regulates access and to cause the SEGA trademark and message to be displayed whenever that functional device was triggered compels us to place primary responsibility for consumer confusion squarely on Sega.

With respect to Accolade, we emphasize that the record clearly establishes that it had only one objective in this matter: to make its video game programs compatible with the Genesis III console. That objective was a legitimate and a lawful one. There is no evidence whatsoever that Accolade wished Sega's trademark to be displayed when Accolade's games were played on Sega's consoles. To the contrary, Accolade included disclaimers on its packaging materials which stated that "Accolade, Inc. is not associated with Sega Enterprises, Ltd." When questioned regarding the Sega Message and its potential effect on consumers, Alan Miller testified that Accolade does not welcome the association between its product and Sega and would gladly avoid that association if there were a way to do so. Miller testified that Accolade's engineers had not been able to discover any way to modify their game cartridges so that the games would operate on the Genesis III without prompting the screen display of the Sega Message.

In contrast, Sega officials testified that Sega incorporated the TMSS into the Genesis console, known in Asia as the Mega-Drive, in order to lay the groundwork for the trademark prosecution of software pirates who sell counterfeit cartridges in Taiwan and South Korea, as well as in the United States. Sega then marketed the redesigned console worldwide. Sega intended that when Sega game programs manufactured by a

counterfeiter were played on its consoles, the Sega Message would be displayed, thereby establishing the legal basis for a claim of trademark infringement. However, as Sega certainly knew, the TMSS also had the potential to affect legitimate competitors adversely. First, Sega should have foreseen that a competitor might discover how to utilize the TMSS, and that when it did and included the initialization code in its cartridges, its video game programs would also end up being falsely labeled. Sega should also have known that the TMSS might discourage some competitors from manufacturing independently developed games for use with the Genesis III console, because they would not want to become the victims of such a labeling practice. Thus, in addition to laying the groundwork for lawsuits against pirates, Sega knowingly risked two significant consequences: the false labeling of some competitors' products and the discouraging of other competitors from manufacturing Genesis-compatible games. Under the Lanham Act, the former conduct, at least, is clearly unlawful.

"[T]rademark policies are designed '(1) to protect consumers from being misled... (2) to prevent an impairment of the value of the enterprise which owns the trademark; and <24 USPQ2d 1576> (3) to achieve these ends in a manner consistent with the objectives of free competition.'" *Anti-Monopoly, Inc. v. General <977 F.2d 1530> Mills Fun Group*, 611 F.2d 296, 300-01 [204 USPQ 978] (9th Cir. 1979) (quoting *HMH Publishing Co. v. Brincat*, 504 F.2d 713, 716 [183 USPQ 141] (9th Cir. 1974)). Sega violated the first and the third of these principles "The trademark is misused if it serves to limit competition in the manufacture and sales of a product. That is the special province of the limited monopolies provided pursuant to the patent laws." *Id.* at 301 (citation omitted).

Sega makes much of the fact that it did not adopt the TMSS in order to wage war on Accolade in particular, but rather as a defensive measure against software counterfeiters. It is regrettable that Sega is troubled by software pirates who manufacture counterfeit products in other areas of the world where adequate copyright remedies are not available. However, under the Lanham Act, which governs the use of trademarks and other designations of origin in this country, it is the *effect* of the message display that matters. Whatever Sega's intent with respect to the TMSS, the device serves to limit competition in the market for Genesis-compatible games and to mislabel the products of competitors. Moreover, by seeking injunctive relief based on the mislabeling it has itself induced, Sega seeks once again to take advantage of its trademark to exclude its competitors from the market. The use of a mark for such purpose is inconsistent with the Lanham Act.

B. Functionality

Sega argues that even if the legal analysis we have enunciated is correct, the facts do not support its application to this case. Specifically, Sega contends that the TMSS does not prevent legitimate unlicensed competitors from developing and marketing Genesis III-compatible cartridges that do not trigger a display of the Sega trademark and message. In other words, Sega claims that Accolade could have "engineered around" the TMSS. Accolade strongly disagrees with Sega's factual assertions. It contends that the TMSS initialization sequence is a functional feature that must be included in a video game program by a manufacturer in order for the game to operate on the Genesis III. Sega's factual argument stands or falls on the Nagashima declaration and the accompanying modified game cartridges that Sega introduced at the hearing. Having carefully reviewed the declaration, we conclude that Sega has not met its burden of establishing nonfunctionality.

Based on the Nagashima declaration and on the modified cartridges, the district court concluded that the TMSS initialization sequence was not a necessary component of a Genesis-compatible game.¹⁰ The court found that Accolade could have created a game cartridge that lacked the TMSS initialization code but would still operate on the Genesis III, or could have programmed its games in such a way that the false Sega Message would not be displayed on the screen. The court further found that either modification could have been accomplished at minimal additional expense to Accolade. Accordingly, the court ruled that Accolade could not assert a functionality defense.

The question whether a product feature is functional is a question of fact. *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 855 [214 USPQ 1] (1982). Determination of the correct legal standard to apply in evaluating functionality, however, <977 F.2d 1531> is a question of law which we review *de novo*. *Id.* at 855 n.15. The burden of proving nonfunctionality is on Sega. See *Rachel v. Banana Republic, Inc.*, 831 F.2d 1503, 1506 [4 USPQ2d 1877] (9th Cir. 1987). In the case before us, we conclude that the district court's finding of nonfunctionality was based on its use of an incorrect legal standard. Viewed in the correct light, the record before us supports only one conclusion: The TMSS initialization code is a functional feature of a <24 USPQ2d 1577> Genesis-compatible game and Accolade may not be barred from using it.

"Functional features of a product are features 'which constitute the actual benefit that the consumer

wishes to purchase, as distinguished from an assurance that a particular entity made, sponsored, or endorsed a product.” *Vuitton et Fils S.A. v. J. Young Enterprises, Inc.*, 644 F.2d 769, 774 [212 USPQ 85] (9th Cir. 1981) (quoting *International Order of Job’s Daughters v. Lindeburg & Co.*, 633 F.2d 912, 917 [208 USPQ 718] (9th Cir. 1980), *cert. denied*, 452 U.S. 941 [213 USPQ 1056] (1981)). A product feature thus is functional “if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article.” *Inwood Laboratories*, 456 U.S. at 850 n.10. The Lanham Act does not protect essentially functional or utilitarian product features because such protection would constitute a grant of a perpetual monopoly over features that could not be patented. *Keene Corp. v. Paraflex Industries, Inc.*, 653 F.2d 822, 824 [211 USPQ 201] (3d Cir. 1981). Even when the allegedly functional product feature is a trademark, the trademark owner may not enjoy a monopoly over the functional use of the mark. *Job’s Daughters*, 633 F.2d at 918-19.

In determining whether a product feature is functional, a court may consider a number of factors, including – but not limited to – “the availability of alternative designs; and whether a particular design results from a comparatively simple or cheap method of manufacture.” *Clamp Mfg. Co. v. Enco Mfg. Co., Inc.*, 870 F.2d 512, 516 [10 USPQ2d 1226] (9th Cir.), *cert. denied*, 493 U.S. 872 (1989). The availability of alternative methods of manufacture must be more than merely theoretical or speculative, however. The court must find “that commercially feasible alternative configurations exist.” *Id.* (emphasis added). Moreover, some cases have even suggested that in order to establish nonfunctionality the party with the burden must demonstrate that the product feature “serves no purpose other than identification.” *Keene Corp.*, 653 F.2d at 826 (quoting *SK & F Co. v. Premo Pharmaceutical Laboratories, Inc.*, 625 F.2d 1055, 1063 [206 USPQ 964] (3d Cir. 1980)). With these principles in mind, we turn to the question whether the TMSS initialization code is a functional feature of a Genesis-compatible game.

It is indisputable that, in the case before us, part of “the actual benefit that the consumer wishes to purchase” is compatibility with the Genesis III console. The TMSS initialization code provides that compatibility. Sega argues that the modified cartridges that were introduced in the district court establish the actual existence of technically and commercially feasible alternative methods of gaining access to the Genesis III. The cartridges were prepared by Nagashima, an employee in Sega’s Hardware Research and Development Department who was “familiar with the TMSS system”. At most, the Nagashima affidavit establishes that an individual familiar with the operation of the TMSS can discover a way to engineer around it. It does not establish that a competitor with no knowledge of the workings of the TMSS could do so. Nor is there any evidence that there was any public or industry awareness of any alternate method for gaining access to the Genesis III. Evidence that an individual, even an independent expert, produced one or more cartridges is not sufficient proof that an alternate method exists. What is needed for proof of that fact is proof of the method itself. Here, such proof is totally lacking. What is also needed is proof that knowledge of the alternate method exists or is readily available to knowledgeable persons in the industry. That proof also is totally lacking here. Accordingly, the district court erred as a matter of law in concluding that the Nagashima declaration and the modified cartridges were sufficient to establish nonfunctionality. <977 F.2d 1532>

Because the TMSS serves the function of regulating access to the Genesis III, and because a means of access to the Genesis III console without using the TMSS initialization code is not known to manufacturers of competing video game cartridges, there is an insufficient basis for a finding of nonfunctionality. Moreover, we note that the only evidence in the record (other than the Nagashima declaration) relating to Accolade’s ability to gain access to the Genesis III through the use of any process other than the TMSS is the affidavit of Alan Miller. Miller stated that Accolade’s software engineers – who, absent any evidence to the contrary, we presume to be reasonably competent representatives of their profession – have not been able to discover such a method. This evidence supports our conclusion that Sega has not met its burden of establishing nonfunctionality.

Sega argues that it is not required to share with Accolade or with any other competitor the secrets of how the TMSS works, and how to engineer around it. Sega is correct – the law does not require that it disclose its trade secrets to Accolade in connection with its effort to prevail on its Lanham Act claim, nor in connection with its effort to defend itself against Accolade’s counterclaim. Nevertheless, <24 USPQ2d 1578> a Lanham Act plaintiff is not entitled to prevail in litigation solely on the basis of unsupported assertions. Rather, it has a choice. It can take its chances and proceed to trial without the sensitive evidence. Alternatively, if it believes the evidence important to the resolution of the dispute, it may seek a protective order from the court pursuant to Federal Rule of Civil Procedure 26(c)(7) governing discovery. “The protective order is not a substitute for [evidence relevant to the merits]. Its purpose... is to prevent harm by limiting disclosure of relevant and necessary information.” *Micro Motion, Inc. v. Kane Steel Co., Inc.*, 894 F.2d 1318, 1325 [13 USPQ2d 1696] (Fed. Cir. 1990) (emphasis omitted). Upon a showing that a protective order is warranted, see *American Standard, Inc. v. Pfizer Inc.*, 828 F.2d 734, 739-44 [3 USPQ2d 1817] (Fed. Cir. 1987), the court may restrict access to the disputed material to the opposing party’s counsel, or may

allow the parties to retain independent experts to evaluate material that is subject to the protective order. *See, e.g., Safe Flight Instrument Corp. v. Sundstrand Data Control, Inc.*, 682 F. Supp. 20, 22 [[7 USPQ2d 1823](#)] (D. Del. 1988) (listing cases). The latter solution is particularly helpful to the court in a case such as this one, in which the dispute is highly technical in nature. However, neither the district court nor Sega took advantage of this procedure. Thus there is no independent evidence to support the conclusion offered by Nagashima.

In summary, because Sega did not produce sufficient evidence regarding the existence of a feasible alternative to the use of the TMSS initialization code, it did not carry its burden and its claim of nonfunctionality fails. Possibly, Sega will be able to meet its burden of proof at trial. We cannot say. However, we conclude that in light of the record before the district court, Sega was not entitled to preliminary injunctive relief under the Lanham Act.¹¹

C. Accolade's Request for Preliminary Injunctive Relief

Finally, we decline to order the district court to grant Accolade preliminary injunctive relief on its Lanham Act claim. If requested, the district court may reconsider that issue in light of the legal principles we [\[977 F.2d 1533\]](#) have set forth. The parties have presented arguments regarding the hardships they would suffer under various circumstances. We believe those arguments should be weighed by the district court before any affirmative relief is ordered. Moreover, the parties may have additional factual material they wish to present regarding the question of Accolade's right to preliminary injunctive relief. Pending further consideration of this matter by the district court, we are content to let the matter rest where it stands, with each party as free to act as it was before the issuance of preliminary injunctive relief. We are confident that preserving the status quo in this manner will not lead to any serious inequity. Costs on appeal shall be assessed against Sega.

¹ The recent decision by the Federal Circuit in *Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc.*, No. 91-1293 [[24 USPQ2d 1015](#)] (Fed. Cir. Sept. 10, 1992), which discusses a number of the issues we decide here, is consistent both with our analysis and the result we reach.

² Computer programs are written in specialized alphanumeric languages, or "source code". In order to operate a computer, source code must be translated into computer readable form, or "object code". Object code uses only two symbols, 0 and 1, in combinations which represent the alphanumeric characters of the source code. A program written in source code is translated into object code using a computer program called an "assembler" or "compiler", and then imprinted onto a silicon chip for commercial distribution. Devices called "disassemblers" or "decompilers" can reverse this process by "reading" the electronic signals for "0" and "1" that are produced while the program is being run, storing the resulting object code in computer memory, and translating the object code into source code. Both assembly and disassembly devices are commercially available, and both types of devices are widely used within the software industry.

³ The complaint also included state law claims for common law trademark infringement, dilution, unfair competition, and false or misleading statements. None of the state law claims are at issue in this appeal.

⁴ Accolade also asserted state law counterclaims for unfair competition, false or misleading statements, and intentional interference with prospective economic advantage. Again, the state law counterclaims are not at issue here.

⁵ Congress adopted all of the statutory changes recommended by CONTU verbatim. Subsequent Congresses, the courts, and commentators have regarded the CONTU Report as the authoritative guide to congressional intent.

⁶ We need not decide whether section 117 protects only the use intended by the copyright owner, as Sega argues. *See Vault Corp. v. Quaid Software Ltd.*, 847 F.2d 255, 261 [[7 USPQ2d 1281](#)] (5th Cir. 1988) (authorization of section 117(1) not limited to use intended by copyright owner).

⁷ We therefore reject Sega's belated suggestion that Accolade's incorporation of the code which "unlocks" the Genesis III console is not a fair use. Our decision on this point is entirely consistent with *Atari v. Nintendo*, 975 F.2d 832 (Fed. Cir. 1992). Although *Nintendo* extended copyright protection to Nintendo's 10NES security system, that system consisted of an *original program* which generates an arbitrary data

steam “key” which unlocks the NES console. Creativity and originality went into the design of that program. *See id.* at 840. Moreover, the federal circuit concluded that there is a “multitude of different ways to generate a data stream which unlocks the NES console.” *Atari*, 975 F.2d at 839. The circumstances are clearly different here. Sega’s key appears to be functional. It consists merely of 20 bytes of initialization code plus the letters S-E-G-A. There is no showing that there is a multitude of different ways to unlock the Genesis III console. Finally, we note that Sega’s security code is of such de minimis length that it is probably unprotected under the words and short phrases doctrine. 37 C.F.R. Section 202.1(a).

⁸ We do not intend to suggest that disassembly is always the only available means of access to those aspects of a computer program that are unprotected by copyright. As we noted in Part III(B), *supra*, in many cases the operation of a program is directly reflected on the screen display and therefore visible to the human eye. In those cases, it is likely that a reverse engineer would not need to examine the code in order to understand what the program does.

⁹ Sega argues that its programs are unpublished works and that therefore, under *Harper & Row*, the second statutory factor weighs in its favor. 471 U.S. at 553-55. Recently, however, this court affirmed a district court holding that computer game cartridges that are held out to the public for sale are published works for purposes of copyright. *Lewis Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of America, Inc.*, No. 91-16205, slip op. 9345, 9356 [22 USPQ2d 1857] (9th Cir. May 21, 1992, as amended August 5, 1992) (affirming 780 F. Supp. 1283, 1293 [20 USPQ2d 1662] (N.D. Cal. 1991)). The decision in *Association of Am. Medical Colleges v. Cuomo*, 928 F.2d 519 [18 USPQ2d 1106] (2d Cir. 1991), *cert. denied*, 112 S.Ct. 184 (1991), is not to the contrary. The Medical College Admission Test is not held out to the public for sale, but rather is distributed on a highly restricted basis.

¹⁰ Accolade challenges the admissibility of the Nagashima declaration and the modified cartridges on several grounds. First, it argues that the district court promised to hold an in camera hearing on the declaration, but never did so. However, the record reveals that the district judge ultimately promised to hold such a hearing only if she felt it was necessary. Second, Accolade contends that because Nagashima never specified the nature of the modification that he had made to Accolade’s cartridges, the district court erred in admitting the cartridges as evidence without ascertaining that TMSS initialization sequence really had been omitted. In a preliminary injunction proceeding, the district court is accorded broad discretion in ruling on the admissibility of evidence. *Flynt Distributing Co., Inc. v. Harvey*, 734 F.2d 1389, 1394 (9th Cir. 1984). In the absence of any evidence that Nagashima was lying, it was not an abuse of discretion for the district judge to admit his declaration and the altered Accolade cartridges as evidence. The fact that neither Accolade nor the district court was able to verify Nagashima’s statements affects the weight to be given the statements and the proffered cartridges, not their admissibility.

¹¹ Sega contends that even if the TMSS code is functional, Accolade, as the copier, was obligated to take the most effective measures reasonably available to eliminate the consumer confusion that has arisen as a result of the association of Sega’s trademark with Accolade’s product. The district court relied on *Plasticolor Molded Products v. Ford Motor Co.*, 713 F. Supp. 1329, 1339 [11 USPQ2d 1023] (C.D. Cal. 1989), a decision it acknowledged had been vacated. *See Plasticolor Molded Products v. Ford Motor Co.*, 767 F. Supp. 1036 (C.D. Cal. 1991). When a product feature is both functional and source-identifying, the copier need only take reasonable measures to avoid consumer confusion. *American Greetings Corp. v. Dan-Dee Imports, Inc.*, 807 F.2d 1136, 1141 [1 USPQ2d 1001] (3d Cir. 1986); *Job’s Daughters*, 633 F.2d at 919 (the degree of protection afforded a product feature that has both functional and source-identifying aspects depends on the characteristics of the use and on the copier’s merchandising practices). Assuming *arguendo* that the rules applicable to copiers apply here, the measures adopted by Accolade satisfy a reasonableness standard. Accolade placed disclaimers on its packaging materials which stated that “Accolade, Inc. is not associated with Sega Enterprises, Ltd.” While Accolade could have worded its disclaimer more strongly, the version that it chose would appear to be sufficient.

ANEXO A3 - BROOKTREE CORP. V. ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

**Brooktree Corporation, Plaintiff/cross-appellant, v. Advanced Micro Devices, Inc.,
Defendant/appellant, 977 F.2d 1555 (Fed. Cir. 1993)**

Annotate this Case

U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit - 977 F.2d 1555 (Fed. Cir. 1993)
Oct. 9, 1992. Rehearing Denied; Suggestion for Rehearing In Banc Declined Jan. 4, 1993

David E. Monahan, Gray, Cary, Ames & Frye, San Diego, Cal., argued, for plaintiff/cross-appellant. With him on the brief were John Allcock and Marcello E. Mihaila. Also on the brief was Ellsworth Roston, Roston & Schwartz, Los Angeles, Cal.
Donald R. Dunner, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, Washington, D.C., argued, for defendant/appellant. With him on the brief were Allen M. Sokal and E. Robert Yochas. Also on the brief were Kenneth E. Keller, Alexander Brainerd, David Eiseman, IV, and Robert J. Stumpl, Jr., Bronson, Bronson & McKinnon, and Martin C. Flesler, Flesler, Dubb, Meyer & Lovejoy, San Francisco, Cal., of counsel.
Before NEWMAN, MICHEL, and RADER, Circuit Judges.
PAULINE NEWMAN, Circuit Judge.

Brooktree Corporation brought suit against Advanced Micro Devices, Inc. (herein AMD) for patent infringement, 35 U.S.C. § 271, and infringement of mask work registrations, 17 U.S.C. § 910, in connection with certain semiconductor chips used in color video displays. The United States District Court for the Southern District of California entered judgment that the patents were valid and infringed and that the registered mask works were infringed, assessing damages.¹

The principal issues on appeal arise under the Patent Act, of which the Federal Circuit has exclusive appellate jurisdiction, 28 U.S.C. § 1295(a) (1), and the Semiconductor Chip Protection Act, of which this court's appellate jurisdiction is pendant. Thus for issues of fact and law under the Semiconductor Chip Protection Act we apply the discernable law of the Ninth Circuit, in accordance with the principles set forth in *Atari, Inc. v. JS & A Group, Inc.*, 747 F.2d 1422, 1438-40, 223 USPQ 1074, 1086-87 (Fed. Cir. 1984) (en banc) (applying copyright law of the circuit in which the case was tried, thus avoiding creating new opportunities for forum shopping). Judicial consideration of the Semiconductor Chip Protection Act has thus far been sparse, and we have given particular attention to the statute and its history, for the parties dispute significant aspects of statutory interpretation. This case occasioned a lengthy trial over the course of seven weeks before the jury, in consecutive determinations of liability and damages. The jury verdicts were the subject of duly filed motions for judgment notwithstanding the verdict and for a new trial, which motions were denied by the district court. AMD charges error on issues of mask work infringement and damages, and also on issues of patent validity, infringement, and willfulness. Brooktree cross-appeals certain damages rulings, and the denial of attorney fees under both the Patent Act and the Semiconductor Chip Protection Act.

¹ MASK WORKS

The Semiconductor Chip Protection Act

The Semiconductor Chip Protection Act of 1984, Pub. L. 98-620, Title III, 98 Stat. 3347, codified at 17 U.S.C. §§ 901-914, arose from concerns that existing intellectual property laws did not provide adequate protection of proprietary rights in semiconductor chips that had been designed to perform a particular function. The Act, enacted after extensive congressional consideration and hearings over several years, adopted relevant aspects of existing intellectual property law, but for the most part created a new law, specifically adapted to the protection of design layouts of semiconductor chips.

Chip design layouts embody the selection and configuration of electrical components and connections in order to achieve the desired electronic functions. The electrical elements are configured in three dimensions, and are built up in layers by means of a series of "masks" whereby, using photographic depositing and etching techniques, layers of metallic, insulating, and semiconductor material are deposited in the desired pattern on a wafer of silicon. This set of masks is called a "mask work", and is part of the semiconductor chip product. The statute defines a mask work as:

a series of related images, however fixed or encoded

(A) having or representing the predetermined, three dimensional pattern of metallic, insulating, or semiconductor material present or removed from the layers of a semiconductor chip product; and

(B) in which series the relation of the images to one another is that each image has the pattern of the surface of one form of a semiconductor chip product.

17 U.S.C. § 901(a) (2). The semiconductor chip product in turn is defined as:

the final or intermediate form of any product--

(A) having two or more layers of metallic, insulating, or semiconductor material, deposited or otherwise placed on, or etched away or otherwise removed from, a piece of semiconductor material in accordance with a predetermined pattern; and

(B) intended to perform electronic circuitry functions.

17 U.S.C. § 901(a) (1).

The design of a satisfactory chip layout may require extensive effort and be extremely time consuming, particularly as new and improved electronic capabilities are sought to be created. A new semiconductor chip may incur large research and development costs, yet after the layout is imprinted in the mask work and the chip is available in commerce, it can be copied at a fraction of the cost to the originator. Thus there was concern that widespread copying of new chip layouts would have adverse effects on innovative advances in semiconductor technology, as stated in the Senate Report:

In the semiconductor industry, innovation is indispensable; research breakthroughs are essential to the life and health of the industry. But research and innovation in the design of semiconductor chips are threatened by the inadequacies of existing legal protection against piracy and unauthorized copying. This problem, which is so critical to this essential sector of the American economy, is addressed by the Semiconductor Chip Protection Act of 1984.

The Semiconductor Chip Protection Act of 1984, ... would prohibit "chip piracy"--the unauthorized copying and distribution of semiconductor chip products copied from the original creators of such works.

S.Rep. No. 425, 98th Cong., 2d Sess., 1 (1984) (hereinafter Senate Report).

In the evolution of the Semiconductor Chip Protection Act it was first proposed simply to amend the Copyright Act, 17 U.S.C. § 101 et seq., to include semiconductor chip products and mask works as subject of copyright. See H.R. 1028, 98th Cong., 1st Sess. (1983). However, although some courts had interpreted copyright law as applicable to computer software imbedded in a semiconductor chip, see *Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp.*, 714 F.2d 1240, 1249, 219 USPQ 113, 121 (3d Cir. 1983), cert. dismissed, 464 U.S. 1033, 104 S. Ct. 690, 79 L. Ed. 2d 158 (1984), it was uncertain whether the copyright law could protect against copying of the pattern on the chip itself, if the pattern was deemed inseparable from the utilitarian function of the chip. Indeed, the Copyright Office had refused to register patterns on printed circuit boards and semiconductor chips because no separate artistic aspects had been demonstrated. Copyright Protection for Semiconductor Chips: Hearings on H.R. 1028 Before the Subcomm. on Courts, Civil Liberties, and the Administration of Justice of the House Comm. on the Judiciary, 98th Cong., 1st Sess., 77 (1983) (hereinafter 1983 House Hearings) (statement of Dorothy Schrader, Associate Register of Copyrights for Legal Affairs). Concern was also expressed that extension of the copyright law to accommodate the problems of mask works would distort certain settled copyright doctrines, such as fair use. 1983 House Hearings at 16-17 (statement of Jon A. Baumgarten, Copyright Counsel, Association of American Publishers, Inc.)

The patent system alone was deemed not to provide the desired scope of protection of mask works. Although electronic circuitry and electronic components are within the statutory subject matter of patentable invention, see 35 U.S.C. § 101, and some original circuitry may be patentable if it also meets the requirements of the Patent Act, as is illustrated in this case, Congress sought more expeditious protection against copying of original circuit layouts, whether or not they met the criteria of patentable invention. Senate Report at 8.

The Semiconductor Chip Protection Act of 1984 was an innovative solution to this new problem of technology-based industry. While some copyright principles underlie the law, as do some attributes of patent law, the Act was uniquely adapted to semiconductor mask works, in order to achieve appropriate protection for original designs while meeting the competitive needs of the industry and serving the public interest.

The Semiconductor Chip Protection Act provides for the grant of certain exclusive rights to owners of registered mask works, including the exclusive right "to reproduce the mask work by optical, electronic, or any other means", and the exclusive right "to import or distribute a semiconductor chip product in which the mask work is embodied". 17 U.S.C. § 905. Mask works that are not "original", or that consist of "designs that are staple, commonplace, or familiar in the semiconductor industry, or variations of such designs, combined in a way that, considered as a whole, is not original", are excluded from protection. 17 U.S.C. § 902(b). Protection is also not extended to any "idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated or embodied" in the mask work. 17 U.S.C. § 902(c). The sponsors and supporters of this legislation foresaw that there would be areas of uncertainty in application of this new law to particular situations, and referred to "gray areas" wherein factual situations could arise that would not have easy answers. Those areas are emphasized by both parties in the assignments of error on this appeal.

Brooktree's Mask Work Registrations

Brooktree was granted mask work registration MW 2873 on August 6, 1987, and registration MW 3838 on July 6, 1988, for its chips identified as Bt451 and Bt458. These Brooktree chips embody a circuit design that combines the functions of a static random access memory (SRAM) and a digital to analog converter (DAC). This circuitry, sometimes referred to as RAMDAC, acts as a "color palette", producing the colors in color video displays having high speed and enhanced picture resolution. A Brooktree witness described these chips as a technological breakthrough, exceeding limits in speed and performance that had been believed impossible to exceed. Brooktree stated that a single Bt458 chip replaced a previously used set of 36 chips (an AMD product) and offered many advantages. A Brooktree witness testified that these chips were extremely successful commercially, and were soon incorporated into new designs for video display systems made by several large manufacturers.

A critical component of the Brooktree chips is the core cell, a ten-transistor SRAM cell which is repeated over six thousand times in an array covering about eighty percent of the chip area. Each core cell consists of ten transistors and metal conductors electrically connecting the transistors throughout the three dimensions of the multilayered cell. Brooktree charged that this core cell was copied by AMD, thus infringing Brooktree's mask work registrations.

AMD does not challenge the validity of these mask work registrations, or dispute Brooktree's position that its chips are protected under the Semiconductor Chip Protection Act.

AMD does, however, assert that its accused chips are not infringements, for reasons we shall discuss.

Infringement

The Semiconductor Chip Protection Act defines an "infringing semiconductor chip product" as one which is "made, imported, or distributed in violation of the exclusive rights" of the mask work owner. 17 U.S.C. § 901(a) (9). The text of the Semiconductor Chip Protection Act sets forth the subject matter of protection in terms of certain exclusive rights, including, inter alia, the exclusive right to "reproduce the mask work", 17 U.S.C. § 905. This usage mirrors the words of the Copyright Act, which states the exclusive rights of copyright owners "to reproduce the copyrighted work". 17 U.S.C. § 106. Although the Semiconductor Chip Protection Act does not use the word "copy" to describe infringement, the parallel language reflects the incorporation of the well-explicated copyright principle of substantial similarity into the Semiconductor Chip Protection Act, as discussed infra. The jury instruction on the criteria for establishing infringement included the instruction that infringement requires substantial similarity to a material portion of the registered mask

work:

To establish infringement, Brooktree must show that A.M.D.'s mask works are substantially similar to a material portion of the mask works in Brooktree's chips covered by Brooktree's mask work registration. No hard and fast rule or percentage governs what constitutes a, quote, "substantial similarity." Substantial similarity may exist where an important part of the mask work is copied, even though the percentage of the entire chip which is copied may be relatively small. It is not required that A.M.D. make a copy of the entire mask work embodied in the Brooktree chip.

AMD states that it does not on appeal challenge this jury instruction. Instead, AMD argues that because the non-SRAM portion of its accused chip was not copied, the chips are not "substantially similar", whatever the materiality of the SRAM cell to the total mask work. It was undisputed that there was not duplication of the entire chip. AMD states that the Semiconductor Chip Protection Act requires copying of the entire chip, and therefore that it was entitled to judgment in its favor as a matter of law, or at least to a new trial on the issue.

The principle of substantial similarity recognizes that the existence of differences between an accused and copyrighted work may not negate infringement if a material portion of the copyrighted work is appropriated. *Shaw v. Lindheim*, 919 F.2d 1353, 1362, 15 USPQ2d 1516, 1523 (9th Cir. 1990). If the copied portion is qualitatively important, the finder of fact may properly find substantial similarity under copyright law, *Baxter v. MCA, Inc.*, 812 F.2d 421, 425, 2 USPQ2d 1059, 1063 (9th Cir.), cert. denied, 484 U.S. 954, 108 S. Ct. 346, 98 L. Ed. 2d 372 (1987), and under the Semiconductor Chip Protection Act.

Brooktree agrees that the SRAM portion of the accused chips covers only eighty percent of the chip area, and that the remaining circuitry was not copied by AMD. Infringement under the statute does not require that all parts of the accused chip be copied. The district court's explanation to the jury was in full accord with the statutory grant of exclusive rights to reproduce the mask work. The statutory interpretation now pressed by AMD, viz., that the entire chip must have been copied, is unsupported. Indeed, the House Report states that it was contemplated that the cell layout alone could be misappropriated:

Mask works sometimes contain substantial areas of (so-called "cells") whose layouts involve creativity and are commercially valuable. In appropriate fact settings, the misappropriation of such a cell--assuming it meets the original standards of this chapter--could be the basis for an infringement action under this chapter. H.R.Rep. No. 761, 98th Cong., 2d Sess., 26, 27 (1984), reprinted in 1984 U.S.Code Cong. & Admin.News 5708, 5750, 5775, 5776 (hereinafter House Report) (footnote omitted). As explained in the Explanatory Memorandum--Mathias-Leahy Amendment to S. 1201, 130 Cong.Rec. S12,916 (daily ed. Oct. 3, 1984) (hereinafter Mathias-Leahy Memorandum), written to explain the House and Senate bills as they were enacted, id. at S12,923, the Congressional intention was to protect against "piecemeal copying" and "copying of a material portion" of a chip:

... the amendment, like both bills, incorporates the familiar copyright principle of substantial similarity. Although as a practical matter, copying of an insubstantial portion of a chip and independent design of the remainder is not likely, copying of a material portion nevertheless constitutes infringement. This concept is particularly important in the semiconductor industry, where it may be economical, for example, to copy 75% of a mask work from one chip and combine that with 25% of another mask work, if the copies are transferable modules, such as units from a cell library.

As the Senate report notes, no hard and fast percentages govern what constitutes a "substantial" copying because substantial similarity may exist where an important part of a mask work is copied even though the percentage copied may be relatively small. Nonetheless, mask work owners are protected not only from wholesale copying but also against piecemeal copying of substantial or material portions of one or more mask works.

Mathias-Leahy Memorandum at S12,917.

Whether an appropriation of a cell layout constitutes infringement in a particular case is for the trier of fact, and can not be decided as a matter of law. See *Sid & Marty Krofft Television Productions, Inc. v. McDonald's Corp.*, 562 F.2d 1157, 1164, 196 USPQ 97, 102-03 (9th Cir. 1977) (question of substantial similarity under copyright law is for the trier of fact). We shall discuss this question post, for it was litigated in the context of AMD's defense of reverse engineering.

The Reverse Engineering Defense

AMD's position at trial, and on appeal, was that its core cell was the product of reverse engineering of the Brooktree chip, and therefore does not constitute infringement under the Semiconductor Chip Protection Act. Reverse engineering is a statutory defense, included in the Act upon extensive congressional attention to the workings of the semiconductor chip industry.

The statute provides that it is not an infringement of a registered mask work for

(1) a person to reproduce the mask work solely for the purpose of teaching, analyzing, or evaluating the concepts or techniques embodied in the mask work or the circuitry, logic flow, or organization of components used in the mask work; or
(2) a person who performs the analysis or evaluation described in paragraph (1) to incorporate the results of such conduct in an original mask work which is made to be distributed. 17 U.S.C. § 906(a). The statute thus provides that one engaged in reverse engineering shall not be liable for infringement when the end product is itself original. In performing reverse engineering a person may disassemble, study, and analyze an existing chip in order to understand it. This knowledge may be used to create an original chip having a different design layout, but which performs the same or equivalent function as the existing chip, without penalty or prohibition. Congress was told by industry representatives that reverse engineering was an accepted and fair practice, and leads to improved chips having "form, fit, and function" compatibility with the existing chip, thereby serving competition while advancing the state of technology. Senate Report at 21.

Much attention was given by Congress and by witnesses to the question of how to determine whether a chip layout was born of legitimate reverse engineering or of copying. It was foreseen that there would be a "gray area" wherein the rights of the parties, on the facts of a particular chip design, would require resolution on a fact-dependent, case-by-case basis. The following colloquy illustrates concerns raised at the hearings:

Rep. EDWARDS: ... Is the chief reservation here the idea that reverse engineering, which all the witnesses agree is appropriate, might be confused with pirating and that any kind of reverse engineering might be interpreted under this law as pirating?

Mr. MacPHERSON (of Fairchild Camera & Instrument Corp.): I think that's one of the very strong concerns that we have, yes. There is a very gray area here in the very nature of reverse engineering, which would leave an individual engaged in that practice uncertain what his ultimate rights would be should he use that particular result in another product. Copyright Protection for Imprinted Design Patterns on Semiconductor Chips: Hearings Before the Subcomm. on Courts, Civil Liberties, and the Administration of Justice of the House Comm. on the Judiciary, 98th Cong., 1st Sess., 66 (1979).

This aspect was explored over the several years of legislative gestation. The reverse engineering procedure was described by witnesses, and distinguished in purpose and mechanism from the copying against which the Semiconductor Chip Protection Act was intended to guard. It was explained that a person engaged in reverse engineering seeks to understand the design of the original chip with the object of improving the circuitry, the chip layout, or both. The presence of innovation and improvement was stressed as the hallmark of an original layout. A witness explained the difference as determining "was anything innovative done in the process or was it simply a reproduction of what was already there?" The Semiconductor Chip Protection Act of 1983: Hearings on S. 1201 Before the Subcomm. on Patents, Copyrights, and Trademarks of the Senate Comm. on the Judiciary, 98th Cong., 1st Sess., 84 (1983) (testimony of Stanley C. Corwin). Another witness explained that reverse engineering generally produces a "paper trail" recording the engineer's efforts to understand the original chip and to design a different version after reverse engineering:

"Whenever there is a true case of reverse engineering, the second firm will have prepared a great deal of paper--logic and circuit diagrams, trial layouts, computer simulations of the chip, and the like; it will also have invested thousands of hours of work. All of these can be documented by reference to the firm's ordinary business records. A pirate has no such papers, for the pirate does none of this work. Therefore, whether there has been a true reverse engineering job or just a job of copying can be shown by looking at the defendant's records. The paper trail of a chip tells a discerning observer whether the chip is a copy or embodies the effort of reverse engineering."

Senate Report at 22 (quoting statement of Leslie L. Valdasz, Senior Vice President, Intel Corporation). The Committee reports and the statements of the Semiconductor Chip Protection Act's supporters show the belief that evidence of the presence or absence of such a paper trail would significantly reduce the gray area between legitimate and illegitimate behavior. See Mathias-Leahy Memorandum at S12,917; House Report at 21.

Senators Mathias and Leahy explained that § 906(a) includes a provision

to clarify the intent of both chambers that competitors are permitted not only to study the protected mask works, but also to use the results of that study to design, distribute and import semiconductor chip products embodying their own original mask works.

The end product of the reverse engineering process is not an infringement, and itself qualifies for protection under the Act, if it is an original mask work as contrasted with a substantial copy. If the resulting semiconductor chip product is not substantially identical to the original, and its design involved significant toil and investment, so that it is not mere plagiarism, it does not infringe the original chip, even if the layout of the two chips is, in substantial part, similar.

Mathias-Leahy Memorandum at S12,917.

In illuminating the meaning of "original" in the context of reverse engineering, Senators Mathias and Leahy distinguished between a substantial copy, on one hand, and the product of reverse engineering which might be similar to the original, but if not a substantial copy would not be an infringement. For the latter, the "paper trail" was expected to document efforts in "analyzing, or evaluating the concepts or techniques embodied in the mask work or the circuitry, logic flow, or organization of components used in the mask work", as the effort required would be reflected in the documents. Id.

AMD's defense was that its chips were independently designed after the Brooktree chips were subjected to reverse engineering to learn the Brooktree design. The question of whether AMD's activities were acceptable reverse engineering, or unacceptable copying, was explained to the jury as follows:

Reverse engineering is permitted and is authorized by the Chip Protection Act. It is not infringement of an owner's exclusive right and protected mask work for another person, through reverse-engineering, to photograph and to study the mask work for the purpose of analyzing its circuitry--correcting--the circuitry, logic flow and organization of the components used in the mask work and to incorporate such analysis into an original mask work.

The end product of the reverse-engineering process may be an original mask work, and therefore not an infringing mask work, if the resulting semiconductor chip product is not substantially identical to the protected mask work and its design involved significant toil and investment so that it is not mere plagiarism.

You should place great weight on the existence of reverse paperwork trail in determining whether the defendant's mask work is an original mask work from reverse-engineering.

A.M.D. mask work constitutes an original mask work if A.M.D.'s mask work incorporates its own new design elements which offered improvements over or an alternative to Brooktree's mask work.

These instructions focus the jury on whether AMD produced an original mask work, as the statute requires. The instructions were not challenged by AMD on its motion for new trial or on appeal, and were adapted from AMD's proposed instructions. Brooktree calls the instructions "too lenient". Whether or not too lenient, they were not objected to by AMD at trial, and are not now criticized by AMD as incorrect. They are the law applied in this case. See Fed. R. Civ. P. 51; *Herrington v. County of Sonoma*, 834 F.2d 1488, 1500 n. 12 (9th Cir. 1987), cert. denied, 489 U.S. 1090, 109 S. Ct. 1557, 103 L. Ed. 2d 860 (1989) (failure to object to a jury instruction precludes appellate review).

The Trial

The factual premises of the issues of infringement and AMD's reverse engineering defense were extensively explored at trial, through examination and cross-examination of witnesses, exhibits, displays, and attorney argument. To summarize, AMD argued at trial, and repeats on this appeal, that it did not intend to copy Brooktree's layout, and did not do so. AMD pointed to its "paper trail" of its two and a half years of effort at a cost in excess of three million dollars. AMD stated that if its intent had been to copy the Brooktree layout, it would simply have directed duplication of the circuit layouts, requiring a matter of months, not years. AMD stressed differences between its chips and those of Brooktree, and pointed out its aversion to piracy. According to AMD, this case is not in the gray area where reasonable minds could differ over whether there was reverse engineering or copying. AMD argues that Congress could not have intended that mask work infringement be found in the circumstances of this case, and that this court should hold, as a matter of law, that AMD did not infringe Brooktree's mask work registrations.

Brooktree, on its part, argued that AMD's cell layout is not original, but was directly copied from Brooktree's SRAM core cell, and repeated 6,000 times. Brooktree stressed AMD's lengthy and expensive failures at designing a layout. Brooktree observed that AMD had incorrectly analyzed Brooktree's chip during its attempts at reverse engineering, and that throughout this entire period of attempted duplication of function, AMD was unable to come close to Brooktree's results. Brooktree pointed to the rapidly with which AMD changed to Brooktree's layout when the error in analysis was discovered, AMD immediately producing, without further experimentation, a substantially identical SRAM cell.

At trial there was extensive evidence of AMD's design efforts, including its full paper trail. Evidence included the following: William Plants, AMD's assigned designer of the SRAM core cell, testified that AMD initiated a project to design a color palette chip in January, 1986, based on Brooktree's announcement of such a chip the previous November and introduction of its B1451 chip in February 1986. In April AMD obtained several Brooktree B1451 chips. Plants opened up one of the chips and had it photographed, including blow-ups of the SRAM portion, which he said was of particular interest to him. After studying the chip he prepared a "reverse engineering report" in June, 1986. Plants incorrectly concluded that the Brooktree chip had eight transistors in each SRAM cell rather than ten. Plants then abandoned his efforts to design an SRAM cell based on six transistors, and attempted, over the next six months, to create an SRAM core cell design based on eight transistors. These attempts were not successful.

There was evidence of increasing pressure to complete the design, including suggestions by AMD supervisors that Plants reexamine the Brooktree chip because the project had gotten "bogged down". Plants did so some time in late January or early February. Plants testified that it was toward the end of January 1987 when he changed to a ten-transistor design in the same arrangement as Brooktree's design. Plants admitted that he did "solve the problem in a week" by adopting the ten-transistor design. Plants denied, however, that he learned of the ten-transistor design from his reexamination of the Brooktree chip, but explained that the design had been suggested to him by a job candidate he interviewed during that period. That candidate did not testify, and an AMD witness said he was dead.

There was extensive exploration at trial of the events during this period, of Plants' design processes, and of the timing and other details of the successful AMD ten-transistor design. For instance, Plants testified that his reexamination of the Brooktree chip was prompted not by pressure from his supervisors, but by a memory flash, like a "bolt from the blue", of something he had seen previously in the Brooktree chip.

In addition, there was extensive testimony and demonstrative and documentary evidence that the similarities in the circuit designs led to the substantial identity between the layouts of the Brooktree and AMD core cells. For example, Plants testified that in laying out the ten-transistor SRAM cell for fabrication in silicon, he never changed the locations of the ten transistors in his design, and never considered alternatives to Brooktree's transistor arrangement. Michael Brunoli, the engineer responsible for the layout of the Brooktree SRAM cell, testified that, in contrast, he had gone through about six changes of transistor layout before he achieved the final design.

Brooktree's expert witness Richard Crisp testified that the layout of the Brooktree SRAM cell was unique and original, and was not a commonplace or staple design. Crisp stated that the most important factor in layout of the SRAM cell is the location of the transistors. Crisp showed the jury exhibits picturing alternative layouts of electrically identical ten-transistor SRAM core cells in other chips, illustrating different layouts of the same circuitry. Plants had agreed that "you could conceivably come up with an infinite number of layouts" for the ten-transistor cell.

Plants admitted that the metal lines connecting the transistors in one layer of his layout were in the same sequence or order as the corresponding lines in the Brooktree chip, although his design had an extra metal line in it. Crisp testified that the extra metal line in AMD's layout did not relate to any function of the SRAM core cell itself. Plants also admitted that he originally included 45-degree angled portions in the polysilicon layer of his initial layout, a feature found in the Brooktree layout. Plants said he later removed the angles at the request of AMD's production engineers because it was incompatible with AMD's process methodology. Brunoli testified that the 45-degree angled portions arose in his design as a result of design rules used at Brooktree, and that he chose the angles to make his cell layout more compact.

Crisp testified that the transistors, which "form the substance of the cell" were "grouped together in the same way" in the AMD and Brooktree layouts. Crisp showed a videotape of the Brooktree and AMD SRAM cells side-by-side and then overlaid. (This tape was shown four times, including once in the jury room.) He stopped the tape at various points to illustrate the similarities in the layout of the two chips, and explained that the differences were primarily the result of AMD's smaller technology and removal of the 45-degree angles. Crisp testified that the differences between the cells were "very minor, trivial, insignificant", and "insignificant electrically", and that "the substance of the cells is the same." Plants had testified that minor differences in design layout would arise because the differing technologies of AMD and Brooktree resulted in each firm having different standard design rules for layout of semiconductor chips.

The standard of review is whether there was legally sufficient evidence (often called "substantial evidence") whereby a reasonable jury could have reached the verdict reached by this jury. *Transgo, Inc. v. Ajac Transmission Parts Corp.*, 768 F.2d 1001, 1014, 227 USPQ 598, 602 (9th Cir. 1985), cert. denied, 474 U.S. 1059, 108 S. Ct. 802, 88 L. Ed. 2d 778 (1986). Rule 50 as amended states that judgment as a matter of law shall be granted when "a party has been fully heard with respect to an issue and there is no legally sufficient evidentiary basis for a reasonable jury to have found for that party with respect to that issue". Fed. R. Civ. P. 50(a) (1) (1992). This standard posits that a reasonable jury would have assessed the credibility of witnesses, considered and weighed the evidence presented by both sides, and applied the law in accordance with the court's instructions.

A reasonable jury could have placed weight on the evidence that AMD did not use an alternative transistor configuration but used Brooktree's configuration. A reasonable jury could have inferred that AMD's paper trail, insofar as it related to the SRAM cell, related entirely to AMD's failures, and that as soon as the Brooktree chip was correctly deciphered by reverse engineering, AMD did not create its own design but copied the Brooktree design. A reasonable jury could have resolved credibility questions in favor of Brooktree. Issues of credibility of witnesses are for the jury, and are not amenable to appellate review. *Nicholson v. Rusten*, 767 F.2d 1426, 1427 (9th Cir. 1985).

AMD argues on appeal that the sheer volume of paper established the reverse engineering defense "as a matter of law". AMD appears to misperceive the process, whereby the jury is instructed on the law, and applies the law to the facts and inferences reasonably drawn therefrom, based on the evidence adduced at trial. When there was sufficient evidence to support the verdict in light of the entire record, and upon correct or unobjected instructions of law, the jury's verdict must stand. *Oltz v. St. Peter's Community Hospital*, 861 F.2d 1440, 1450 (9th Cir. 1988); *Transgo*, 768 F.2d at 1014, 227 USPQ at 602. Accord, e.g., *Orthokinetics, Inc. v. Safety Travel Chairs, Inc.*, 806 F.2d 1565, 1571, 1 USPQ2d 1081, 1085 (Fed. Cir. 1988); *Connell v. Sears, Roebuck & Co.*, 722 F.2d 1542, 1546, 220 USPQ 193, 197 (Fed. Cir. 1983). Reversal is proper only if the evidence permits only one reasonable conclusion. *Venegas v. Wagner*, 831 F.2d 1514, 1517 (9th Cir. 1987). See generally M.B. Louis, *Allocating Adjudicative Decision Making Authority Between the Trial and Appellate Levels: A Unified View of The Scope of Review, The Judge/Jury Question, and Procedural Discretion*, 64 N.C.L.Rev. 993 (1986).

The jury was instructed on the law of the reverse engineering defense, and was told to place "great weight" on the paper trail. The correctness of a jury instruction is a question of law and, if objection to the instruction was timely made at trial, is reviewed on appeal to determine whether, on the whole, the jury instructions were adequate to ensure that the jury fully understood the legal issues for each element of the case. *Benigni v. City of Hemet*, 879 F.2d 473, 479 (9th Cir. 1988); *Los Angeles Memorial Coliseum Commission v. National Football League*, 726 F.2d 1381, 1398 (9th Cir.), cert. denied, 469 U.S. 990, 105 S. Ct. 397, 83 L. Ed. 2d 331 (1984).

AMD's proposed interpretation of the reverse engineering defense is not supported in the statute. 17 U.S.C. § 906(a) requires, as an element of the defense of reverse engineering, that the product be original. The Senate Report described reverse engineering as activity that "spurs innovation and technological progress, as competitors seek to develop ever faster or more efficient chips, to perform similar or related functions". Senate Report at 21. The statute does not reflect an intent to excuse copying, as a matter of law, if the copier had first tried and failed to do the job without copying. The paper trail is evidence of independent effort, but it is not conclusive or incontrovertible proof of either originality or the absence of copying.

The questions of originality and copying are heavily fact-dependent, not absolutes of law. Where the evidence is such that reasonable minds could draw different conclusions, such questions are the province of the jury, as illustrated in analogous copyright cases, e.g., *Twentieth Century-Fox Film Corp. v. MCA, Inc.*, 715 F.2d 1327, 1329, 217 USPQ 611, 612 (9th Cir. 1983) (question of whether there was copying was a "close enough question" to require trial); *Dezendorf v. Twentieth Century-Fox Film Corp.*, 99 F.2d 850, 851 (9th Cir. 1938) (issue of originality is for the jury, not for the court).

AMD points out that there was conflicting evidence as to whether the AMD chips were improved. For example, AMD points to evidence that its accused chips were smaller, and as a result faster, than those of Brooktree, while Brooktree points to evidence that this was because AMD used 1.6 micron technology as opposed to Brooktree's older 2 micron technology. (The micron size refers to the length across a transistor gate.)

There was also extensive evidence of differences in the circuit layouts, and their significance. For example, AMD's expert, Dominick Richiuso, testified to specific differences between the AMD and Brooktree chips in the layouts of the interconnections between the SRAM cells and other portions of the chips, and in the SRAM cells themselves. These differences were acknowledged by Brooktree's expert Crisp, who testified that the similarities in the chip layouts, including the locations and interconnections of the transistors, were of far greater significance than the differences.

These fact-dependent areas were thoroughly aired at trial. The grant of judgment as a matter of law, by the trial judge or by the appellate court, is appropriate only when the evidence, with inferences drawn favorably to the party with the verdict, could not reasonably support the verdict. *Dean v. Trans World Airlines, Inc.*, 924 F.2d 805, 810 (9th Cir. 1991).

We conclude that there was a legally sufficient evidentiary basis whereby a reasonable jury could have found infringement of the mask work registrations. The judgment is affirmed.

II

PATENTS

The three Brooktree patents in suit were found valid and infringed. Two of the patents relate to portions of the Brooktree chips that were the subject of mask work registrations. As to these two patents, only validity is appealed. As to the third patent, only infringement is appealed.

Validity of the '282 Patent

U.S. Patent No. 4,831,282, issued May 16, 1989 to Joseph H. Colles, (the '282 patent), relates to a portion of the digital to analog conversion circuitry that allows operation at high frequencies without "glitch" errors (discontinuities in the analog output signal), under variable operating conditions such as power and temperature. AMD argues that the '282 patent is invalid under 35 U.S.C. § 101 and § 112, on the basis that the invention is inoperable as described in the specification.

If the claimed subject matter is inoperable, the patent may indeed be invalid for failure to meet the utility requirement of § 101 and the enablement requirement of § 112. *Raytheon Co. v. Roper Corp.*, 724 F.2d 951, 956, 220 USPQ 592, 596 (Fed. Cir. 1983), cert. denied, 469 U.S. 835, 105 S. Ct. 127, 83 L. Ed. 2d 69 (1984). To violate § 101 the claimed device must be totally incapable of achieving a useful result, see *Tol-O-Matic, Inc. v. Proma Produkt-Und Marketing G.m.b.H.*, 945 F.2d 1546, 1552-53, 20 USPQ2d 1332, 1338 (Fed. Cir. 1991); *Moleculon Research Corp. v. CBS, Inc.*, 793 F.2d 1261, 1268, 229 USPQ 805, 811 (Fed. Cir. 1986), cert. denied, 478 U.S. 1030, 107 S. Ct. 875, 93 L. Ed. 2d 829 (1987); *Envirotech Corp. v. Al George, Inc.*, 730 F.2d 753, 762, 221 USPQ 473, 480 (Fed. Cir. 1984), a determination of fact. *Raytheon*, 724 F.2d at 956-60, 220 USPQ at 599; *Moleculon Research*, 793 F.2d at 1268, 229 USPQ at 811. We review the proceedings at trial to ascertain whether there was substantial evidence whereby a reasonable jury could have reached the verdict that the patent had not been proved invalid based on the asserted inoperability of the invention. *Tol-O-Matic*, 945 F.2d at 1552-53, 20 USPQ2d at 1338.

Substantial evidence is such relevant evidence as a reasonable mind could have accepted as adequate to support the conclusion that was reached by the jury, even if it is possible to draw inconsistent conclusions from the evidence. *St. Elizabeth Community Hospital v. Heckler*, 745 F.2d 587, 592 (9th Cir. 1984); *Landes Construction Co., Inc. v. Royal Bank of Canada*, 833 F.2d 1365, 1370-71 (9th Cir. 1987); *Orthokinetics*, 806 F.2d at 1571, 1 USPQ2d at 1085.

Brooktree's witnesses explained to the jury that the '282 invention embodies a three-transistor switch that provides output current to create the color image on the video screen. It was explained that the invention enabled operation at much higher speeds than were previously believed obtainable. The circuit is illustrated in Figure 1 of the patent:NOTE:

OPINION CONTAINS TABLE OR OTHER DATA THAT IS NOT VIEWABLE

It was explained at trial that when the circuit operates in the voltage mode, the current mode of the circuit is not operational. The specification states that when the circuit operates in the current mode, switch 22 is connected in the upper position shown in the drawing, closing a circuit including voltage source 18, transistor 16, fixed resistance 17, and ground. This circuit produces a constant current in the transistors 16, 26, 28, 30, and 32. The current flowing through these transistors, in conjunction with a resulting constant voltage on the source of transistor 34, results in a constant voltage bias applied to the gates of the digital-to-analog converting transistors 36, 38, and 40, which receive digital input signals

from transistors 42, 44, and 46, respectively. In the current mode of operation, voltage source 12 and operational amplifier 14 are inoperative in the circuit.

When the circuit operates in the voltage mode switch 22 is in the down position, and voltage reference source 12 and amplifier 14 are included in the circuit along with voltage source 18, resistance 17, and transistor 16. In this mode, source 12 supplies constant biasing voltage directly to the converting transistors 36, 38, and 40 by directly establishing constant voltage on the source of transistor 34. The constant voltage bias on transistors 28, 30, and 32 is provided from operational amplifier 14, which provides a stabilizing function, by means of a feedback loop including resistor 17.

AMD argued that its accused chips never contain both a constant current source and a reference voltage source at the same time. AMD argued that all the claims require a "means for introducing a reference voltage ... at first particular times" and "a means ... for providing a substantially constant current at second particular times different from the first particular times" (from claim 1). AMD contended that one of these elements is always missing in either configuration of its device. AMD thus argued that it avoids the following limitation, as represented by this clause of claim 1:

... means responsive to the output of the operational amplifier at the first particular times [voltage mode] for overriding the operation of the last mentioned means to introduce the reference voltage to the transistors in the second plurality to maintain the substantially constant current through such transistors and to obtain the production of the substantially constant voltage from such transistors, ...

AMD's expert, Mr. Camenzind, testified that the AMD circuit performs no overriding because in its circuitry the current source and the voltage source are not present simultaneously. AMD argues that in order for there to be "overriding" the claims must be interpreted as requiring the simultaneous presence of both the current source (resistance 17 in conjunction with voltage 18) and the voltage source 12; otherwise there would be nothing in the circuit to be overridden.

Brooktree's expert, Dr. Martin, testified that according to the '688 patent the circuit is used alternatively with either a current reference or a voltage reference input. He testified that one skilled in the art would understand that the two modes could not be used at the same time. Dr. Martin explained that the Brooktree chips manufactured in accordance with the patent were useful in either mode, depending on between which pins a "jumper", corresponding to switch 22, is connected. Martin also testified that in the accused AMD chips some connection must be made by the user in order to make operative either the voltage or the current mode, and that such connection is achieved by a "jumper". He stated that the electrical functioning of the accused chips was identical to that described in the patent, and that every claimed element in the patent was present in the accused chips. He presented claim charts and diagrams, identifying for each claim element the corresponding element in the accused circuitry. The specification describes the overriding function as follows:

When the reference voltage is introduced to the reference generator 10, the reference generator operates to override the stages producing the substantially constant voltage during the introduction of the substantially constant current.

The jury was instructed on patent infringement as follows:

A product infringes a claim of a patent when it contains each element of the invention as defined by the particular patent claim; If an A.M.D. product contains each element of any single claim of a Brooktree patent, the A.M.D. product ... infringes that claim....

Determining patent infringement requires examination of the patent claims and a comparison of those claims to the alleged infringing product, not a comparison of the accused product and the patentee's product.

To determine infringement, you must first construe the meaning and scope of the claims and, second, compare the properly construed claims to the alleged infringing device. You should refer to extrinsic evidence, including specifications, prosecution history, and other claims to construe the meaning and scope of the claims.

A reasonable jury, applying this law to the evidence, could have found that the specification does not support AMD's contention that "overriding" implies the simultaneous presence of reference voltage and constant current sources. There was substantial evidence whereby the jury, having interpreted the claims to mean that the two different modes (introducing a reference voltage or providing a constant current) operate at different times, could have applied this interpretation to find that the '688 patent was infringed by AMD's accused chips, thus providing a "legally sufficient evidentiary basis" for upholding the verdict. Fed. R. Civ. P. 50(a) (1). See *Snellman v. Ricoh Co., Ltd.*, 862 F.2d 283, 288, 8 USPQ2d 1996, 1999-2000 (Fed. Cir. 1988), cert. denied, 491 U.S. 910, 109 S. Ct. 3199, 105 L. Ed. 2d 707 (1989) (substantial evidence supported jury's apparent claim interpretation); *Toll-O-Matic*, 945 F.2d at 1549-52, 20 USPQ2d at 1335-36 (reviewing jury verdict to ascertain whether reasonable jurors could have interpreted the claim in a way that supports the verdict of infringement); *Palumbo v. Don-Joy Co.*, 762 F.2d 969, 974, 226 USPQ 5, 8 (Fed. Cir. 1985) (when the interpretation of a claim term is disputed, it "should be left to the trier of jury under appropriate instruction").

The judgment of infringement of the '688 patent is affirmed.

III

DAMAGES AND ATTORNEY FEES

Brooktree's Lost Profits

The Semiconductor Chip Protection Act defines an infringing product as one "made, imported, or distributed in violation of the exclusive rights of the owner of a mask work". 17 U.S.C. § 901(a) (9). In accordance with 17 U.S.C. § 911(b), damages are measured as the "actual damages suffered by [the owner of the mask work] as a result of the infringement" plus "the infringer's profits that are attributable to the infringement and are not taken into account in computing the award of actual damages."

The jury was not asked to separate the damages for mask work infringement and for patent infringement, and no issue is raised as to any difference in the measurement of damages. The parties do not disagree that the appropriate measure is Brooktree's lost profits due to the infringement. The disagreement relates to how Brooktree's lost profits should have been measured in this case.

AMD argued that it was incorrect to consider price reductions made by Brooktree after AMD announced its chips but before they were sold by AMD, and other competitive price reductions made by Brooktree after AMD entered the market. AMD contended, and Brooktree readily agreed, that Brooktree reduced its price following announcements by AMD that it would market competing chips at a lower price than Brooktree's then-current price. AMD asserted that these were voluntary, tactical actions by Brooktree starting in April 1988, and that AMD did not begin commercial sales of its chips until August 1988. Brooktree responded with evidence that AMD was providing samples and quoting prices at least as early as February, 1988.

AMD argues on appeal that the Semiconductor Chip Protection Act provides only for damages "as a result of the infringement", 17 U.S.C. § 911(b), and therefore that the damage calculations were incorrect as a matter of law, since they included events occurring before any infringement began. AMD argues that it was improper to permit the jury to decide whether the Brooktree price reductions were "a result of the infringement", and that the district court should have held as a matter of law that Brooktree's price reductions, made before there were infringing sales, should not be included. Brooktree responds that the measurement of damages is a classical question of fact; that the issue was properly presented to the jury; that it was the subject of extensive evidence at trial; and that AMD did not object to the jury instructions as to the legal standard to be applied.

As in damage determinations in general, the measurement of actual damages is a question of fact. *Bubar v. Ampco Foods, Inc.*, 752 F.2d 445, 449 (9th Cir.), cert. denied, 472 U.S. 1018, 105 S. Ct. 3481, 87 L. Ed. 2d 616 (1985), including the question of whether AMD's premarketing activities caused financial losses to Brooktree. Causation is a classical jury question. See *Union Insurance Co. v. Smith*, 124 U.S. 405, 423, 8 S. Ct. 534, 544, 31 L. Ed. 497 (1888); *Lies v. Farrell Lines, Inc.*, 641 F.2d 765, 770 (9th Cir. 1981).

The jury was instructed that actual damages could be based on finding that Brooktree could have charged higher prices but for AMD's infringing activities: Brooktree's actual damages for mask work infringement may be its lost profits caused by A.M.D.'s infringement. Brooktree may establish lost profits from A.M.D.'s mask work infringement by establishing, by a preponderance of the evidence, that—and there are two elements: one, A.M.D.'s infringement of Brooktree's mask work reduced A.M.D.'s time to market and allowed A.M.D. to make sales earlier than it otherwise would have made, had it not infringed Brooktree's mask work; and, two, Brooktree would have made additional sales or charged higher prices had A.M.D. not made these earlier sales.

To recover lost profits for mask work infringement, Brooktree must establish with reasonable probability that, but for A.M.D.'s infringement, Brooktree would have made additional profits.

AMD did not object to this instruction, which accommodates consideration of the price reductions made by Brooktree when AMD announced its competing products.

In patent cases, as in other commercial torts, damages are measured by inquiring: had the tortfeasor not committed the wrong, what would have been the financial position of the person wronged? See *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476, 507, 84 S. Ct. 1526, 1543, 12 L. Ed. 2d 457, 141 USPQ 681, 694 (1964) ("had the infringer not infringed, what would [the patentee] have made?"). In *TWM Manufacturing Co., Inc. v. Dura Corp.*, 789 F.2d 895, 902, 229 USPQ 525, 529 (Fed. Cir.), cert. denied, 479 U.S. 852, 107 S. Ct. 183, 93 L. Ed. 2d 117 (1986), this court sustained a damages award that included recovery for price reductions occasioned by infringing activities. In *Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp.*, 718 F.2d 1056, 1067, 219 USPQ 670, 676 (Fed. Cir. 1983), we sustained a damages award that included recovery for losses due to reduced prices, based on evidence that the patentee reduced its prices to meet the infringer's competition. See also *Kalman v. Berlyn Corp.*, 914 F.2d 1473, 1485, 16 USPQ2d 1093, 1102 (Fed. Cir. 1990) (affirming damages award including recovery for depressed prices due to infringement). In a common-law copyright action, *Meta-Film Associates, Inc. v. MCA, Inc.*, 586 F. Supp. 1346, 1360-61, 222 USPQ 211, 222 (C.D. Cal. 1984), the court held that damages for copyright infringement could be recovered for losses suffered before the publication of the infringing film, when the loss was caused by the known pending production of the film.

Applying the general principle that the measure of recompense is the actual loss due to the infringement, then losses incurred upon announcement by AMD of the infringing activity may be included, when the losses are found to be reasonably related to the infringing activity. We take note that for products of high technology, the innovator's opportunity to recover the investment made in research and development is often concentrated in the few years immediately following introduction of a new product. Thus we benefit from the guidance of patent precedent,⁴ in this combined patent/mask work damages calculation. We also note the analogy of this portion of the Semiconductor Chip Protection Act to copyright law, wherein actual damages may be measured in terms of the diminished market value of the copyrighted work. *Frank Music Corp. v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.*, 772 F.2d 505, 512, 227 USPQ 687, 690-91 (9th Cir. 1985), citing 3 M.B. Nimmer, *Nimmer on Copyright* § 14.02, at 14-6 (1985).

Brooktree presented evidence that it was forced to reduce its prices when AMD announced its chips at lower prices, and that but for the infringement Brooktree would have continued to sell its chips at the prices that had already been established, and at which Brooktree had been making substantial sales since 1986. A witness for Brooktree projected price reductions of ten percent per year in the absence of infringement, and compared this projection with Brooktree's actual price reduction of thirty percent during the first year of AMD's entry.

There was conflicting evidence of the nature and timing of AMD's activities in the marketplace. Brooktree's sales manager, Mr. Van Eynde, testified that AMD engaged in "pre-selling" its chips in early 1988. Van Eynde testified that AMD promised customers who had bought Brooktree's chips that AMD had a product that would soon be available, and quoted prices lower than those of Brooktree. Van Eynde testified that Brooktree was forced to lower its prices at that time or lose business that it had already developed. In evidence was an internal AMD document of October 1987 entitled "Product Strategy", stating AMD's strategy to "identify users of the B458 and steal sockets [into which the chips are placed] based on price and delivery." A memorandum of February 11, 1988 from AMD to IBM quoted prices on a color palette chip and offered to provide samples. An AMD status report dated April 12, 1988 states that the AMD chip was successfully demonstrated at the National Computer Graphics Conference.

AMD argues that even if a cause-effect relationship were found, infringement damages can not include these initial price reductions, as a matter of law, because at the time of Brooktree's initial price reductions in response to AMD's sales activities, Brooktree could not have known that the AMD products would infringe Brooktree's mask work registrations and Brooktree's later-issued patents. AMD states that Brooktree would have lowered its prices to meet AMD's competition regardless of whether AMD's products were an infringement of the mask work registrations or patents.

Brooktree states that since the products did indeed infringe, AMD was incurring liability for infringement whether or not Brooktree knew that AMD was infringing. Brooktree states that this liability arose out of AMD's activities, and is not limited to when Brooktree confirmed the structure of AMD's chips and the infringing nature of AMD's activities.

Liability for actual damages may accrue before the infringement has been verified or proved in court, as discussed supra. Whether competitive price reductions are properly included as lost profits is a question of fact, which turns on the relationship between AMD's actions and Brooktree's price reductions. The district court, in declining to grant judgment n.o.v., stated:

AMD's contentions are based on one theory as to when its activities first impacted on Brooktree's sales. Brooktree's contentions are based upon another theory. Both theories find support in the evidence at trial. AMD had the opportunity at trial to make its arguments as to the proper measure of lost profit damages during trial. As the verdict now stands, the jury's determination finds support in the evidence presented.

Brooktree Corp., 757 F. Supp. at 1095, 18 USPQ2d at 1699.

Applying the standard of appellate review of a jury award of damages, the jury's finding must be upheld unless the amount is "grossly excessive or monstrous", clearly not supported by the evidence, or based only on speculation or guesswork. *Los Angeles Memorial Coliseum Commission v. National Football League*, 791 F.2d 1356, 1360 (9th Cir. 1986), cert. denied, 484 U.S. 826, 108 S. Ct. 92, 98 L. Ed. 2d 53 (1987). See also *Weinar v. Rollform, Inc.*, 744 F.2d 797, 808, 223 USPQ369, 375 (Fed. Cir. 1984), cert. denied, 470 U.S. 1084, 105 S. Ct. 1844, 85 L. Ed. 2d 143 (1985) (affirming jury damage award where "the jury had every right to believe the evidence presented to it respecting a proper damage award sufficient to compensate ... for the injury"). To the extent that there were conflicts in the evidence, neither the trial court upon motion for judgment n.o.v. nor the appellate court may substitute its choice of result for that of the jury. *Rinker v. County of Napa*, 831 F.2d 829, 831 (9th Cir. 1987); *DMI, Inc. v. Deere & Co.*, 802 F.2d 421, 427, 231 USPQ 276, 280 (Fed. Cir. 1986).

We conclude that there was a legally sufficient evidentiary basis in the record from which a reasonable jury could have concluded that Brooktree's price reductions were made as a result of AMD's actual and announced marketing of the infringing chips, and, accordingly, included these price reductions in the calculation of damages.

Brooktree argues, on cross-appeal, that it is also entitled to damages for future lost profits for a limited period (two years was proposed) after cessation of infringement due to the price erosion that occurred as a result of infringement, and that Brooktree asserted could not be recovered as a matter of practical marketing. The district court held that determination of such future estimated damages was speculative, and declined to present the question to the jury.

Although projected future losses may be recovered when sufficiently supported, see *Lam*, 718 F.2d at 1088, 219 USPQ at 678, the amount of lost profits awarded must not be speculative. *Bio-Rad Laboratories, Inc. v. Nicolet Instrument Corp.*, 739 F.2d 604, 616, 222 USPQ 654, 664 (Fed. Cir.), cert. denied, 469 U.S. 1038, 105 S. Ct. 516, 83 L. Ed. 2d 405 (1984). The burden of proving future injury is commensurately greater than that for damages already incurred, for the future always harbors unknowns. We take note of the discussion before the trial judge of the uncertainties of future pricing, future competition, and future markets, in this fast-moving field, as well as the requirements of proof of future losses. Brooktree has not shown that the district court erred in determining that the evidence was too speculative to meet the threshold requirements for a sustainable jury verdict. The damages award is affirmed. Brooktree's cross-appeal on this issue is denied.

Enhanced Damages Under the Patent Law

The Semiconductor Chip Protection Act, like the Copyright Act, contains no provision authorizing or prohibiting the enhancement of damages. The patent statute, in contrast, authorizes the court to increase damages up to three times the amount assessed as actual damages. 35 U.S.C. § 284. Brooktree appeals the district court's refusal to award enhanced damages, and states that the jury's finding that AMD's patent infringement was willful should have led to enhancement of damages.

A finding of willful patent infringement supports, but does not compel, enhancement of damages. *S.C. Johnson & Son, Inc. v. Carter-Wallace, Inc.*, 781 F.2d 198, 201, 228 USPQ 367, 369 (Fed. Cir. 1986). The increase of damages based on willfulness of the infringement is within the discretionary authority of the trial court, "informed by the court's familiarity with the matter in litigation and the interest of justice." *Id.*; *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 819 F.2d 1120, 1126, 2 USPQ2d 1915, 1919 (Fed. Cir. 1987).

In exercising its discretion the trial court may consider the weight of the evidence of willfulness. The court thus considers the culpability of the infringer with due attention to any circumstances in mitigation, the closeness of the question, and any other factors pertinent to the award, in that case, of exemplary damages. In *Modine Manufacturing Co. v. Allen Group, Inc.*, 917 F.2d 538, 543, 16 USPQ2d 1622, 1626 (Fed. Cir. 1990), cert. denied, --- U.S. ---, 111 S. Ct. 2017, 114 L. Ed. 2d 103 (1991), this court affirmed the district court's refusal to award enhanced damages, where the question of willfulness was "sufficiently close on the evidence". See also *S.C. Johnson & Son, Inc. v. Carter-Wallace, Inc.*, 231 USPQ 668, 669, 1986 WL 494 (S.D.N.Y. 1986) (refusing to increase damages because the case was "close").

Brooktree's charge of willfulness was based on evidence that AMD continued to produce and sell its infringing products after being notified of the issuance of each of Brooktree's patents, and the absence of any evidence of a good faith belief by AMD of patent invalidity or non-infringement. No written opinion of counsel on either invalidity or noninfringement of any of the three Brooktree patents was offered by AMD. In response, AMD pointed out that none of the three patents had issued at the time that AMD's challenged activities began, or at the time the lawsuit was filed by Brooktree. AMD states that it was unaware of the issuance of these patents until it was charged with infringement thereof, by amended complaint.

The district court observed that although there was sufficient evidence of willfulness to sustain the jury verdict, "the evidence supporting the jury's finding was not as strong as it could have been, and is not of the weight and strength that would support the imposition of enhanced damages." *Brooktree Corp.*, 757 F. Supp. at 1097, 18 USPQ2d at 1700.

Viewing the arguments on both sides, and with appropriate deference to the trial court's close familiarity with the matter, on this question of punitive enhancement of damages we discern no abuse of discretion in the court's ruling. The denial of enhanced damages is affirmed.

In view of our affirmance of the denial of enhanced damages (and of attorney fees, *infra*), we need not reach AMD's appeal of the verdict of willful infringement.

Attorney Fees Under the Patent Law

The patent statute authorizes the award of attorney fees to the prevailing party "in exceptional cases". 35 U.S.C. § 285. The award of attorney fees is within the informed discretion of the trial court. *Del Mar Avionics, Inc. v. Quinton Instrument Co.*, 836 F.2d 1320, 1329, 5 USPQ2d 1255, 1262 (Fed. Cir. 1987). The statutory purpose of such award is to reach cases where the interest of justice warrants fee-shifting. Thus the trial court has broad discretion in the criteria by which it determines whether to award attorney fees. See generally *Rohm & Haas Co. v. Crystal Chemical Co.*, 736 F.2d 688, 690-91, 222 USPQ 97, 99 (Fed. Cir. 1984) (attorney fees awarded to prevent gross injustice). We have held that a finding of willful infringement meets the criteria of "exceptional case", *Del Mar Avionics*, 836 F.2d at 1329, 5 USPQ2d at 1262, but that fee-shifting does not necessarily follow. *S.C. Johnson*, 781 F.2d at 201, 228 USPQ at 369. All of the circumstances must be considered.

The district court, explaining its denial of attorney fees, remarked on the closeness of the question of willfulness, and declined to find this an "exceptional case", the sine qua non of this fee-shifting statute. For fee-shifting issues particular deference is due to the trial judge, who had the opportunity to observe those intangibles missing from the appellate record. *Id.* The trial court is in the best position to evaluate the conduct of the parties throughout the period of patent infringement, and to allocate the burdens of litigation commensurate with the interest of justice.

We affirm the denial of an award of attorney fees under the patent statute.

Costs and Attorney Fees Under the Semiconductor Chip Protection Act

The Semiconductor Chip Protection Act provides that in

any civil action arising under this chapter, the court in its discretion may allow the recovery of full costs, including reasonable attorneys' fees, to the prevailing party.

17 U.S.C. § 911(f). This provision is commensurate with 17 U.S.C. § 505 of the copyright statute. Both parties argued to the district court that copyright precedent applies to § 911(f), and the district court relied on Ninth Circuit copyright precedent in its decision. On this appeal both sides rely on Federal Circuit precedent in patent cases.

Many aspects of the Semiconductor Chip Protection Act are based on copyright concepts. The House Report states that this section "provides for counsel fees, similar to 17 U.S.C. § 505." House Report at 28, 1984 U.S. Code Cong. & Admin. News 5777. In contrast with the attorney fee provision of the patent law, 35 U.S.C. § 285, there is no requirement for a threshold finding of "exceptional case". However, the award under the Semiconductor Chip Protection Act continues to be consigned to the court's discretion. We conclude that copyright law principles are more aptly applied to the application of 17 U.S.C. § 911(f).

The Ninth Circuit has held that attorney fees are generally awarded to a prevailing plaintiff under § 505 of the Copyright Act, explaining that the fee-shifting provision is intended to encourage assertion of "colorable" copyright claims, to deter infringement, and to make the plaintiff whole. *McCulloch v. Albert E. Price, Inc.*, 823 F.2d 316, 323, 3 USPQ2d 1503, 1508 (9th Cir. 1987). However, attorney fees are not awarded in every case, *id.*, and fees may be denied in various situations, including:

(1) the presence of a complex or novel issue of law that the defendant litigates vigorously and in good faith, (2) the defendant's status as innocent, rather than willful or knowing, infringer, (3) the plaintiff's prosecution of the case in bad faith, and (4) the defendant's good faith attempt to avoid infringement.

Id. (citations omitted). The district court relied on *McCulloch*, and in particular the first factor, remarking that this was a case of first impression under the Semiconductor Chip Protection Act, and that it involved complex technology as well as novel issues of law.

Attorney fee decisions under the Copyright Act are reviewed under the abuse of discretion standard. *Transgo Inc.*, 768 F.2d at 1026-27, 227 USPQ at 612. The denial of attorney fees under 17 U.S.C. § 911(f) was not, in these circumstances, an abuse of the court's discretionary authority, and is sustained.

Conclusion

The judgment entered on the jury verdicts, and the district court's rulings, are

AFFIRMED.

The circuit has three P-type MOS (metal oxide semiconductor) transistors. A binary (digital) signal is input to the gate of transistor 102 through line 100. The analog output is from the drain 110 of output transistor 104. Transistor 108 maintains a constant bias current to the source of transistor 104. When the digital input on line 100 is low (i.e., a "0"), transistor 102 is conductive, thereby shunting output current to ground 103. When the signal on 100 is high (i.e., a "1"), the transistor 102 is nonconductive, and current flows through output 110 of transistor 104. It was explained to the jury that the invention includes distributed capacitances 112 and 114 across the gate and source, and the gate and drain, respectively, of transistor 102. When the transistor is conductive, these capacitances discharge. When the transistor is non-conductive, these capacitances charge. The specification states that such activity by the capacitances aids the switching of output transistor 104 by facilitating current flow, and that the speed and accuracy of the circuit are thereby enhanced. Witnesses for both sides discussed how the invention worked. The factual issues of the meaning of the description in the specification and the operability of the invention as described and claimed were thoroughly explored.

The issue centered on the following claim clause, illustrated for claim 1:

1 there being distributed capacitances in the first MOS transistor, the distributed capacitances being charged during the state of non-conductivity in the first transistor, the first and second transistors being connected to provide for the control in the operation of the second transistor in accordance with the state of operation in the first transistor and the charge in the distributed capacitances,

AMD argued that the specification and claims require that both of the distributed capacitances (112 and 114 of the drawing) must be charged when the transistor 102 is non-conductive, and discharged when the transistor is conductive. AMD's expert, Mr. Camenzind, testified that this operation was "physically impossible" and that what actually happens is that only the capacitance represented by 112 charges when transistor 102 is non-conductive, and that capacitance 114 actually discharges at that time, with no effect on switching.

Brooktree's witnesses stated that AMD's interpretation was incorrect. Brooktree's expert, Dr. Martin, explained at trial that there are not, physically, capacitors in the circuit, but that the circuit employs parasitic distributed capacitances inherent in the P-type MOS transistors used in the invention. Dr. Martin explained that "it is impossible to solve mathematically exactly how [the circuit] operates", and that a circuit designer models the operation of the circuit by schematically representing capacitors. Dr. Martin stated that this is how the patent describes the invention, which involves the discovery that parasitic capacitances inherent in the P-type transistors improve performance in the circuit configuration shown in the patent. The inventor Colles also testified, stating that it is improper to consider only the capacitance 112 or the capacitance 114 in isolation.

The instructions to the jury on the issues of utility and enablement included the following:

The invention must be useful. In order to be useful, as that word is used in the patent laws, the achievement must have practical application and or utility in the same art; that is to say, that the achievement will operate or function in a manner claimed and produce a useful result calculated by the invention.

A patent will only issue for an invention which is useful. A useful invention is one that has substantial or partial utility. For an invention to be useful, it must be operable, that is,

capable of being used to achieve the function of the invention. If a claim describes a structure or process that is impossible to achieve, the claim is considered inoperative. A claim that cannot meet the requirements of utility is invalid.

[The] specification must enable a person with ordinary skill in the art to make and use the invention as intended by the inventor.... A patent may be enabling even though some experimentation is necessary. The amount of experimentation, however, must not be unduly extensive. These instructions are not challenged. Unchallenged jury instructions state the law to be applied on review of the jury verdict. See *Robert's Waikiki U-Drive v. Budget Rent-A-Car Systems*, 732 F.2d 1403, 1410 (9th Cir. 1984).

The issues of utility and enablement involved consideration of complex scientific principles and disputed aspects of technology, factual questions on which there was extensive testimony at trial. Scientific issues are not treated as legal abstractions, but properly devolve on the trier of fact. Our system of justice does not require judge and jury to be independent experts in technology. In ascertaining the truth when the evidence is primarily scientific, as for other kinds of evidence, the trier of fact must make determinations of credibility, reliability, and weight.

The record shows that the questions of utility and enablement were fully explored at trial, with explanations and opinions of technical experts, who presented conflicting viewpoints. On the totality of the evidence adduced, there was substantial evidence on which a reasonable jury could have held the '282 patent valid.

The judgment of validity of the '282 patent is affirmed.

Validity of the '189 Patent

U.S. Patent No. 4,905,189, issued February 27, 1990 to Michael Brunolli (the '189 patent), was described as covering the SRAM cell used in the Bt458 and Bt451 chips. The invention is a dual port ten-transistor SRAM core cell with a two-stage sense amplifier. The jury was told that this invention achieves operation at extremely high speeds, by making possible the simultaneous reading and writing of data to a single ten-transistor memory cell. In accordance with the invention, data stored in the cell is read through a fast port, and simultaneously, new data is written (i.e., recorded) through a slow port, without the data written through the slow port being affected by the reading through the fast port.

1

New Matter

AMD contended that the '189 patent as filed did not state the invention's use in video display, although that was its purpose. As issued, all the patent claims state in the preamble that the invention is "for video display". AMD quotes from the Background of the Invention section of the specification: (Information read from the RAM) can be processed by a digital computer or a data processor to obtain certain desired operations such as the movements of a control mechanism and the information written into the memory to update the memory may be obtained from the actual movements of the control mechanism. In this way, any differences between the actual and desired movements of the control mechanism can be corrected.

AMD argued that this statement of general use in a data processor includes inoperable modes, and that the addition of "for video display" in the claims during prosecution before the patent office was "new matter" in terms of 35 U.S.C. § 132, and should not have been accepted by the patent examiner. AMD argued that the information that the invention is useful "for video display" thus can not be considered, and that the disclosure was therefore fatally defective for failing to meet the description, enablement, and best mode requirements of 35 U.S.C. § 112.

The controlling question was whether the words "for video display" were new matter. The jury was instructed as follows:

35 U.S.C. § 132 provides that no amendment to a patent application shall introduce new matter into the disclosure of the invention.

An amendment that is an introductory statement of intended use or purpose of the invention recited in the claims, may be an embellishment and not of patentable importance, and therefore not new matter within the terms of section 132.

AMD did not challenge these instructions. While AMD now argues that this court should decide the entire issue de novo, our proper role is to review whether the jury reasonably applied the law, as explained in the instructions, to the particular facts of this case. See *Los Angeles Memorial Coliseum Comm'n v. NFL*, 726 F.2d at 1398; *Morris v. United States*, 156 F.2d 525, 528-31 (9th Cir. 1946); *Richardson v. Suzuki Motor Co., Ltd.*, 868 F.2d 1226, 1240, 9 USPQ2d 1913, 1923-24 (Fed. Cir.), cert. denied, 493 U.S. 853, 110 S. Ct. 154, 107 L. Ed. 2d 112 (1989).

The evidence at trial was that upon the examiner's rejection of the claims under 35 U.S.C. § 112 Brooktree explained that the invention is used in the conversion of binary information to analog color video signals for display on a video screen. Brooktree explained to the examiner that the specification shows that the reading of information from the cell must not interfere with the simultaneous writing of updated information to the cell, and that the system that was described in the specification worked well in video displays. The technology was explained in detail by Brooktree's expert witness, Dr. Martin, who also explained that the patent examiner had requested an illustration of the invention's operation, and accepted, without objection, the addition of the words "for video display" to the preamble of the claims. Brooktree stated that the addition to the preamble was explanatory, and was not new matter. AMD presented a witness with a contrary opinion.

Whether particular technological information is "new matter" depends on the facts of the case: the nature of the disclosure, the state of the art, and the nature of the added matter. A patent is presumed valid, 35 U.S.C. § 282, and this presumption is based in part on the expertise of patent examiners presumed to have done their job. See *American Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, Inc.*, 725 F.2d 1350, 1359, 220 USPQ 763, 770 (Fed. Cir.), cert. denied, 469 U.S. 821, 105 S. Ct. 95, 83 L. Ed. 2d 41 (1984); *Interconnect Planning Corp. v. Felt*, 774 F.2d 1132, 1139, 227 USPQ 543, 548 (Fed. Cir. 1985). This presumption, which may be viewed as a presumption of administrative correctness, as applied to a new matter determination was discussed by our predecessor court, which stated that "the fact that the Patent Office allows ... an amendment without objection thereto as new matter (within the meaning of Title 35 U.S.C. § 132) is entitled to an especially weighty presumption of correctness." *In re Smythe*, 480 F.2d 1376, 1385 n. 5, 178 USPQ 279, 286 n. 5 (CCPA 1973), quoting *Technicon Instruments Corp. v. Coleman Instruments, Inc.*, 255 F. Supp. 630, 150 USPQ 227 (N.D. Ill. 1966), aff'd, 385 F.2d 391, 155 USPQ 369 (7th Cir. 1967).

In view of the record, we conclude that on the evidence adduced a reasonable jury, applying the law to the evidence, could have concluded that the addition to the claims of "for video display" was not new matter.

2

Best Mode

AMD's § 112 arguments are intertwined with the question of new matter. The issues of written description, enablement, and best mode all relate to the question of whether the term "for video display" was "embellishment", the word in the jury instruction, or its absence a fatal flaw in the specification as filed.

There was substantial evidence that the specification included the best mode of constructing a system that will read from a cell in a RAM through a fast port at high frequencies, and write to the cell through a slow port, whereby the reading does not affect the writing. Dr. Martin testified, when asked whether the specification should have mentioned video or video clock, that "it's irrelevant to the patent".

The various applications to which an invention can be put are not the focus of the best mode requirement. The examiner's request that the video display application be expressly stated, and Brooktree's compliance therewith, is not probative evidence of concealment. Invalidity for violation of the best mode requires intentional concealment of a better mode than was disclosed, see *Engel Industries, Inc. v. The Lockformer Co.*, 946 F.2d 1528, 1531, 20 USPQ2d 1300, 1302 (Fed. Cir. 1991). That which is included in an issued patent is, ipso facto, not concealed.

We conclude that there was substantial evidence whereby a reasonable jury could have found that the best mode requirement had been met.

3

Written Description and Enablement

Brooktree states that AMD did not raise the questions of inadequacy of the written description or enablement at trial or by post-trial motion, although these issues are pressed on this appeal. AMD states that it raised the questions, at least indirectly, in its new matter argument. Although an appellate court may, in order to avoid injustice, elect to entertain arguments or consider issues raised for the first time on appeal, see *American Hoist & Derrick v. Sowa*, 725 F.2d at 1364, 220 USPQ at 774, these questions are mooted by our determination that there was sufficient evidence for the jury to find that the new matter constraint had not been violated. See *Sanders v. Parker Drilling Co.*, 911 F.2d 191, 194 (9th Cir. 1990), cert. denied, --- U.S. ---, 111 S. Ct. 2014, 114 L. Ed. 2d 101 (1991) (the jury verdict must stand when there was sufficient evidence on a particular issue to support the verdict, and correct instructions on the law to be applied by the jury). In this disputed, fact-dependent area, we do not discern grounds for reversing the jury verdict.

The judgment of validity is affirmed.

Infringement of the '688 Patent

The third patent in suit, U.S. Patent No. 4,814,688 issued March 21, 1989 to Colles (the '688 patent), is directed to certain circuitry in Brooktree's chip products Bt471 and Bt478.

The jury found that claims 1-3 and 5-10 of the patent were not invalid and were infringed by certain AMD chips. AMD appeals only infringement.

The invention of the '688 patent is called a "Dual Mode Reference", and is used, for example, in color video displays for IBM PC-compatible personal computers. The invention is a circuit that provides a constant voltage output for biasing certain transistors in a digital to analog conversion circuit, such that the transistors are activated only in accordance with the digital input signal. The circuit produces this constant voltage bias from either a constant current source or from a reference voltage source, depending on which mode of operation is desired. Thus, the circuit of the patent is useful with either of these types of standard components, that is, in the current mode or the voltage mode. The drawing of the patent was in evidence:

NOTE: OPINION CONTAINS TABLE OR OTHER DATA THAT IS NOT VIEWABLE

1

Brooktree Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc., 757 F. Supp. 1088, 18 USPQ2d 1692 (S.D. Cal. 1990)

2

By amendment effective December 1, 1991, motions for judgment n.o.v. and for directed verdict are now denominated motions for "judgment as a matter of law." Fed. R. Civ. P. 50 (1992). The change in name was made in order to emphasize the correlation in standards for grant of these motions as well as motions for summary judgment under Rule 56, and was not intended to change the existing standard of review. Committee Notes to Amendments of 1991, reprinted in 5A *Moore's Federal Practice*, p 50.01 at 5-17 (May, 1992)

3

The Federal Circuit follows the procedural law of the regional circuit in which the case was tried, here the Ninth Circuit, as to the trial and review of jury verdicts, in order to avoid uncertainty among litigants and unnecessary burdens on the trial courts. *Atari v. JS & A*, 747 F.2d at 1438-40, 223 USPQ at 1086-87

4

We need not decide whether all aspects of proof of damages in patent cases apply to mask work copying: for example, the question of whether there were acceptable non-infringing substitutes. Differences may warrant divergence. In this case, however, both sides agreed that Brooktree's color palette chips were superior to others then available. Thus although we do not reach the question of whether such proof was necessary, in this case a reasonable jury could have accepted Brooktree's position that there were not acceptable non-infringing substitutes for the infringed mask works

ANEXO A4 - SONY COMPUTER ENTM'T, INC. V. CONNECTIX CORP.

**Sony Computer Entm't, Inc. v. Connectix Corp.,
203 F.3d 596 (9th Cir. 2000)**

Year	2000
Court	United States Court of Appeals for the Ninth Circuit
Key Facts	Plaintiff Sony Computer Entertainment, Inc. produced and marketed the Sony PlayStation video game console. Sony owned the copyright to BIOS, the software program that operated the PlayStation. Defendant Connectix Corporation made and sold a software program called “Virtual Game Station.” The purpose of the Virtual Game Station was to emulate on a regular computer the functioning of the Sony PlayStation console, so that computer owners who buy the Virtual Game Station software can play Sony PlayStation games on their computers. In order to create the Virtual Game Station, Connectix “reverse engineered” Sony’s BIOS program. As part of the reverse engineering process, Connectix made several intermediate copies of the BIOS program. Sony sued Connectix for copyright infringement. The district court concluded that Sony was likely to succeed on its infringement claim because Connectix’s “intermediate copying” was not a protected fair use. The court also enjoined Connectix from selling the Virtual Game Station and copying or using Sony’s BIOS program in the development of other Virtual Game Station products.
Issue	Whether Connectix’s intermediate copying of a copyright protected computer program for reverse engineering purposes qualified as fair use.
Holding	The circuit court reversed the district court’s ruling and remanded the case with instructions to dissolve the injunction against Connectix. The court concluded that the intermediate copies Connectix made and used during the course of its reverse engineering of the BIOS program were protected fair use, necessary to permit Connectix to make its non-infringing Virtual Game Station function with PlayStation games. In reaching its conclusion, the court found that three of four fair use factors—the purpose and character of the use the nature of the copyrighted work, and the effect of the use upon the potential market for the work—all weighed in favor of fair use. Although the court found that Connectix copied the entire BIOS program, it concluded that this factor warranted “very little weight” in cases of “intermediate infringement” where “the final product does not itself contain infringing material.”
Tags	Ninth Circuit; Computer program
Outcome	Fair use found

Source: U.S. Copyright Office Fair Use Index. For more information, see <http://copyright.gov/fair-use/index.html>.

Sony Computer Entertainment Inc. v. Connectix Corp.

U.S. Court of Appeals, Ninth Circuit

February 10, 2000

203 F.3d 596, [53 USPQ2d 1705](#)

[Editor's note: This case is discussed in [Legal Protection of Digital Information](#) in: [Chapter 2, Section V.C.](#) (Revising Sega in Sony v. Connectix), and [Chapter 2, Section VII.](#) (Summary).]

Canby, J.

In this case we are called upon once again to apply the principles of copyright law to computers and their software, to determine what must be protected as expression and what must be made accessible to the public as function. Sony Computer Entertainment, Inc., which brought this copyright infringement action, produces and markets the Sony PlayStation console, a small computer with hand controls that connects to a television console and plays games that are inserted into the PlayStation on compact discs (CDs). Sony owns the copyright on the basic input-output system or BIOS, which is the software program that operates its PlayStation. Sony has asserted no patent rights in this proceeding.

The defendant is the Connectix Corporation, which makes and sells a software program called “Virtual Game Station.” The purpose of the Virtual Game Station is to emulate on a regular computer the functioning of the Sony PlayStation console, so that computer owners who buy the Virtual Game Station software can play Sony PlayStation games on their computers. The Virtual Game Station does not contain any of Sony’s copyrighted material. In the process of producing the Virtual Game Station, however, Connectix repeatedly copied Sony’s copyrighted BIOS during a process of “reverse engineering” that Connectix conducted in order to find out how the Sony PlayStation worked. Sony claimed infringement and sought a preliminary injunction. The district court concluded [203 F.3d 599](#) that Sony was likely to succeed on its infringement claim because Connectix’s “intermediate copying” was not a protected “fair use” under 17 U.S.C. Section 107. The district court enjoined Connectix from selling the Virtual Game Station or from [53 USPQ2d 1707](#) copying or using the Sony BIOS code in the development of other Virtual Game Station products.

Connectix now appeals. We reverse and remand with instructions to dissolve the injunction. The intermediate copies made and used by Connectix during the course of its reverse engineering of the Sony BIOS were protected fair use, necessary to permit Connectix to make its non-infringing Virtual Game Station function with PlayStation games. Any other intermediate copies made by Connectix do not support injunctive relief, even if those copies were infringing.

The district court also found that Sony is likely to prevail on its claim that Connectix’s sale of the Virtual Game Station program tarnishes the Sony PlayStation mark under 15 U.S.C. Section 1125. We reverse that ruling as well.

I. Background

A. The products

Sony is the developer, manufacturer and distributor of both the Sony PlayStation and Sony PlayStation games. Sony also licenses other companies to make games that can play on the PlayStation. The PlayStation system consists of a console (essentially a mini-computer), controllers, and software that produce a three-dimensional game for play on a television set. The PlayStation games are CDs that load into the top of the console. The PlayStation console contains both (1) hardware components and (2) software known as firmware that is written onto a read-only memory (ROM) chip. The firmware is the Sony BIOS. Sony has a copyright on the BIOS. It has claimed no patent relevant to this proceeding on any component of the PlayStation. PlayStation is a registered trademark of Sony.

Connectix’s Virtual Game Station is software that “emulates” the functioning of the PlayStation console. That is, a consumer can load the Virtual Game Station software onto a computer, load a PlayStation game into the computer’s CD-ROM drive, and play the PlayStation game. The Virtual Game Station software thus emulates both the hardware and firmware components of the Sony console. The Virtual Game Station does not play PlayStation games as well as Sony’s PlayStation does. At the time of the injunction, Connectix had marketed its Virtual Game Station for Macintosh computer systems but had not yet completed Virtual Game Station software for Windows.

B. Reverse engineering

Copyrighted software ordinarily contains both copyrighted and unprotected or functional elements. *Sega Enters. Ltd. v. Accolade, Inc.*, 977 F.2d 1510, 1520 [24 USPQ2d 1561] (9th Cir. 1993) (amended opinion); see 17 U.S.C. Section 102(b) (Copyright protection does not extend to any “idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery” embodied in the copyrighted work.). Software engineers designing a product that must be compatible with a copyrighted product frequently must “reverse engineer” the copyrighted product to gain access to the functional elements of the copyrighted product. See Andrew Johnson-Laird, *Software Reverse Engineering in the Real World*, 19 U. Dayton L. Rev. 843, 845-46 (1994).

Reverse engineering encompasses several methods of gaining access to the functional elements of a software program. They include: (1) reading about the program; (2) observing “the program in operation by using it on a computer;” (3) performing a “static examination of the individual computer instructions contained within the program;” and (4) performing a “dynamic examination of the individual computer instructions as the program is being run on a computer.” *Id.* at 846. <203 F.3d 600> Method (1) is the least effective, because individual software manuals often misdescribe the real product. See *id.* It would be particularly ineffective in this case because Sony does not make such information available about its PlayStation. Methods (2), (3), and (4) require that the person seeking access load the target program on to a computer, an operation that necessarily involves copying the copyrighted program into the computer’s random access memory or RAM.¹

Method (2), observation of a program, can take several forms. The functional elements of some software programs, for example <53 USPQ2d 1708> word processing programs, spreadsheets, and video game displays may be discernible by observation of the computer screen. See *Sega*, 977 F.2d at 1520. Of course, the reverse engineer in such a situation is not observing the object code itself,² only the external visual expression of this code’s operation on the computer. Here, the software program is copied each time the engineer boots up the computer, and the computer copies the program into RAM.

Other forms of observation are more intrusive. Operations systems, system interface procedures, and other programs like the Sony BIOS are not visible to the user when they are operating. See *id.* One method of “observing” the operation of these programs is to run the program in an emulated environment. In the case of the Sony BIOS, this meant operating the BIOS on a computer with software that simulated the operation of the PlayStation hardware; operation of the program, in conjunction with another program known as a “debugger,” permitted the engineers to observe the signals sent between the BIOS and other programs on the computer. This latter method required copying the Sony BIOS from a chip in the PlayStation onto the computer. The Sony BIOS was copied again each time the engineers booted up their computer and the computer copied the program into RAM. All of this copying was intermediate; that is, none of the Sony copyrighted material was copied into, or appeared in, Connectix’s final product, the Virtual Game Station.

Methods (3) and (4) constitute “disassembly” of object code into source code.³ In each case, engineers use a program known as a “disassembler” to translate the ones and zeros of binary machine-readable object code into the words and mathematical symbols of source code. This translated source code is similar to the source code used originally to create the object code⁴ but lacks the annotations drafted by the authors of the program that help explain the functioning of the source code. In a static examination of the computer instructions, method (3), the engineer disassembles the object code of all or part of the program. The program must generally be copied one or more times to perform disassembly. In a dynamic examination of the computer instructions, method (4), the engineer uses the disassembler program to disassemble parts of the program, one instruction at a time, while the program is running. This method also requires copying <203 F.3d 601> the program and, depending on the number of times this operation is performed, may require additional copying of the program into RAM every time the computer is booted up.

C. Connectix’s reverse engineering of the Sony BIOS

Connectix began developing the Virtual Game Station for Macintosh on about July 1, 1998. In order to develop a PlayStation emulator, Connectix needed to emulate both the PlayStation hardware and the firmware (the Sony BIOS).

Connectix first decided to emulate the PlayStation’s hardware. In order to do so, Connectix engineers purchased a Sony PlayStation console and extracted the Sony BIOS from a chip inside the console. Connectix engineers then copied the Sony BIOS into the RAM of their computers and observed the functioning of the Sony BIOS in conjunction with the Virtual Game Station hardware emulation software as that hardware emulation software was being developed by Connectix. The engineers observed the operation

of the Sony BIOS through use of a debugging program that permitted the engineers to observe the signals sent between the BIOS and the hardware emulation software. During this process, Connectix engineers made additional copies of the Sony BIOS every time they booted up their computer and the Sony BIOS was loaded into RAM.

Once they had developed the hardware emulation software, Connectix engineers also used the Sony BIOS to “debug” the emulation software. In doing so, they repeatedly copied and disassembled discrete portions of the Sony BIOS.

Connectix also used the Sony BIOS to begin development of the Virtual Game Station for Windows. Specifically, they made daily copies to RAM of the Sony BIOS and used the Sony BIOS to develop certain Windows-specific systems for the Virtual Game Station for Windows. Although Connectix had its own BIOS at the time, Connectix engineers used the Sony BIOS because it contained CD-ROM code that the Connectix BIOS did not contain.

Early in the development process, Connectix engineer Aaron Giles disassembled a <53 USPQ2d 1709> copy of the entire Sony BIOS that he had downloaded from the Internet. He did so for the purpose of testing a “disassembler” program he had written. The print-out of the source code was not used to develop the Virtual Game Station emulator. Connectix engineers initially used this copy of the Sony BIOS to begin the reverse engineering process, but abandoned it after realizing that it was a Japanese-language version.

During development of the Virtual Game Station, Connectix contacted Sony and requested “technical assistance” from Sony to complete the development of the Virtual Game Station. Connectix and Sony representatives met during September 1998. Sony declined Connectix’s request for assistance.

Connectix completed Virtual Game Station for Macintosh computers in late December 1998 or early January 1999. Connectix announced its new product at the MacWorld Expo on January 5, 1999. At MacWorld, Connectix marketed the Virtual Game Station as a “PlayStation emulator.” The materials stated that the Virtual Game Station permits users to play “their favorite Playstation games” on a computer “even if you don’t yet have a Sony PlayStation console.”

D. Procedural history

On January 27, 1999, Sony filed a complaint alleging copyright infringement and other causes of action against Connectix. Sony subsequently moved for a preliminary injunction on the grounds of copyright and trademark infringement. The district court granted the motion, enjoining Connectix: (1) from copying or using the Sony BIOS code in the development of the Virtual Game Station for Windows; and (2) from selling the Virtual Game Station for Macintosh or the Virtual Game <203 F.3d 602> Station for Windows. Order on Mot. for Prelim. Inj. at 27. The district court also impounded all Connectix’s copies of the Sony BIOS and all copies of works based upon or incorporating Sony BIOS. *Id.* at 27-28. Connectix now appeals from this order.

II. Discussion

To prevail on its motion for injunctive relief, Sony was required to demonstrate “either a likelihood of success on the merits and the possibility of irreparable injury or that serious questions going to the merits were raised and the balance of the hardships tip sharply in its favor.” *Cadence Design Sys., Inc. v. Avant! Corp.*, 125 F.3d 824, 826 [44 USPQ2d 1201] (9th Cir. 1997) (internal quotation marks and bracket omitted), *cert. denied*, 523 U.S. 1118 (1998). We reverse the grant of a preliminary injunction only when “the district court abused its discretion or based its decision on an erroneous legal standard or on clearly erroneous findings of fact.” *Roe v. Anderson*, 134 F.3d 1400, 1402 n.1 (9th Cir. 1998) (internal quotation marks omitted), *aff’d on other grounds, sub nom. Saenz v. Roe*, 526 U.S. 489 (1999). We review the scope of injunctive relief for an abuse of discretion. *SEC v. Interlink Data Network of L.A., Inc.*, 77 F.3d 1201, 1204 (9th Cir. 1996).

Connectix admits that it copied Sony’s copyrighted BIOS software in developing the Virtual Game Station but contends that doing so was protected as a fair use under 17 U.S.C. Section 107. Connectix also challenges the district court’s conclusion that Sony has established a likelihood that Connectix’s Virtual Game Station tarnishes the PlayStation trademark. We consider each of these claims below.

A. Fair use

The fair use issue arises in the present context because of certain characteristics of computer software. The object code of a program may be copyrighted as expression, 17 U.S.C. Section 102(a), but it also

contains ideas and performs functions that are not entitled to copyright protection. *See* 17 U.S.C. Section 102(b). Object code cannot, however, be read by humans. The unprotected ideas and functions of the code therefore are frequently undiscoverable in the absence of investigation and translation that may require copying the copyrighted material. We conclude that, under the facts of this case and our precedent, Connectix's intermediate copying and use of Sony's copyrighted BIOS was a fair use for the purpose of gaining access to the unprotected elements of Sony's software.

The general framework for analysis of fair use is established by statute, 17 U.S.C. Section 107.⁵ We have applied this statute and the fair use doctrine to the disassembly of computer [53 USPQ2d 1710](#) software in the case of *Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc.*, 977 F.2d 1510 [[24 USPQ2d 1561](#)] (9th Cir. 1993) (amended opinion). Central to our decision today is the rule set forth in *Sega*:

[W]here disassembly is the *only way to gain access to the ideas and functional elements embodied in a copyrighted computer program* and where there is a legitimate reason for seeking such access, disassembly is a fair use of the copyrighted work, as a matter of law.

Id. at 1527-28 (emphasis added). In *Sega*, we recognized that intermediate copying could constitute copyright infringement [203 F.3d 603](#) even when the end product did not itself contain copyrighted material. *Id.* at 1518-19. But this copying nonetheless could be protected as a fair use if it was "necessary" to gain access to the functional elements of the software itself. *Id.* at 1524-26. We drew this distinction because the Copyright Act protects expression only, not ideas or the functional aspects of a software program. *See id.* at 1524 (citing 17 U.S.C. Section 102(b)). We also recognized that, in the case of computer programs, this idea/expression distinction poses "unique problems" because computer programs are "in essence, utilitarian articles – articles that accomplish tasks. As such, they contain many logical, structural, and visual display elements that are dictated by the function to be performed, by considerations of efficiency, or by external factors such as compatibility requirements and industry demands." *Id.* Thus, the fair use doctrine preserves public access to the ideas and functional elements embedded in copyrighted computer software programs. This approach is consistent with the "ultimate aim [of the Copyright Act], to stimulate artistic creativity for the general public good." *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 432 [[220 USPQ 665](#)] (1984) (quoting *Twentieth Century Music Corp. v. Aiken*, 422 U.S. 151, 156 [[186 USPQ 65](#)] (1975)).

We turn then to the statutory fair use factors, as informed by our precedent in *Sega*.

1. Nature of the copyrighted work

Under our analysis of the second statutory factor, nature of the copyrighted work, we recognize that "some works are closer to the core of intended copyright protection than others." *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 586 [[29 USPQ2d 1961](#)] (1994). Sony's BIOS lies at a distance from the core because it contains unprotected aspects that cannot be examined without copying. *See Sega*, 977 F.2d at 1526. We consequently accord it a "lower degree of protection than more traditional literary works." *Id.* As we have applied this standard, Connectix's copying of the Sony BIOS must have been "necessary" to have been fair use. *See id.* at 1524-26. We conclude that it was.

There is no question that the Sony BIOS contains unprotected functional elements. Nor is it disputed that Connectix could not gain access to these unprotected functional elements without copying the Sony BIOS. Sony admits that little technical information about the functionality of the Sony BIOS is publicly available. The Sony BIOS is an internal operating system that does not produce a screen display to reflect its functioning. Consequently, if Connectix was to gain access to the functional elements of the Sony BIOS it had to be through a form of reverse engineering that required copying the Sony BIOS onto a computer.⁶ Sony does not dispute this proposition.

The question then becomes whether the methods by which Connectix reverse-engineered the Sony BIOS were necessary to gain access to the unprotected functional elements within the program. We conclude that they were. Connectix employed several methods of reverse engineering (observation and observation with partial disassembly) each of which required Connectix to make intermediate copies of copyrighted material. Neither of these methods renders fair use protection inapplicable. *Sega* expressly sanctioned [203 F.3d 604](#) disassembly. *See id.* at 1527-28. We see no reason to distinguish observation of copyrighted software in an emulated computer environment. Both methods require the reverse engineer to copy protected as well as unprotected elements of the computer program. Because this intermediate copying is the gravamen of the intermediate infringement claim, *see* 17 U.S.C. Section 106(1); *Sega*, [53 USPQ2d 1711](#) 977 F.2d at 1518-19, and both methods of reverse engineering require it, we find no reason inherent in these methods to prefer one to another as a matter of copyright law. Connectix presented evidence that it observed the Sony BIOS in an emulated environment to observe the functional aspects of the Sony BIOS. When this method of reverse engineering was unsuccessful, Connectix engineers disassembled discrete portions of the Sony BIOS

to view directly the ideas contained therein. We conclude that intermediate copying in this manner was “necessary” within the meaning of *Sega*.

We decline to follow the approach taken by the district court. The district court did not focus on whether Connectix’s copying of the Sony BIOS was necessary for access to functional elements. Instead, it found that Connectix’s copying and *use* of the Sony BIOS to develop its own software exceeded the scope of *Sega*. See Order at 17 (“[T]hey disassembled Sony’s code not just to study the concepts. They actually used that code in the development of [their] product.”). This rationale is unpersuasive. It is true that *Sega* referred to “*studying or examining* the unprotected aspects of a copyrighted computer program.” 977 F.2d at 1520 (emphasis added). But in *Sega*, Accolade’s copying, observation and disassembly of *Sega*’s game cartridges was held to be fair use, even though Accolade “loaded the disassembled code back into a computer, and experimented to discover the interface specifications for the Genesis console by modifying the programs and studying the results.” *Id.* at 1515. Thus, the distinction between “studying” and “use” is unsupported in *Sega*. Moreover, reverse engineering is a technically complex, frequently iterative process. Johnson-Laird, 19 U. Dayton L. Rev. at 843-44. Within the limited context of a claim of intermediate infringement, we find the semantic distinction between “studying” and “use” to be artificial, and decline to adopt it for purposes of determining fair use.⁷

We also reject the argument, urged by Sony, that Connectix infringed the Sony copyright by repeatedly observing the Sony BIOS in an emulated environment, thereby making repeated copies of the Sony BIOS. These intermediate copies could not have been “necessary” under *Sega*, contends Sony, because Connectix engineers could have disassembled the entire Sony BIOS first, then written their own Connectix BIOS, and used the Connectix BIOS to develop the Virtual Game Station hardware emulation software. We accept Sony’s factual predicate for the limited purpose of this appeal.⁸ Our doing so, however, does not aid Sony.

<203 F.3d 605> Sony contends that Connectix’s reverse engineering of the Sony BIOS should be considered unnecessary on the rationale that Connectix’s decision to observe the Sony BIOS in an emulated environment required Connectix to make more intermediate copies of the Sony BIOS than if Connectix had performed a complete disassembly of the program. Under this logic, at least some of the intermediate copies were not necessary within the meaning of *Sega*. This construction stretches *Sega* too far. The “necessity” we addressed in *Sega* was the necessity of the method, i.e., disassembly, not the necessity <53 USPQ2d 1712> of the number of times that method was applied. See 977 F.2d at 1524-26. In any event, the interpretation advanced by Sony would be a poor criterion for fair use. Most of the intermediate copies of the Sony BIOS were made by Connectix engineers when they booted up their computers and the Sony BIOS was copied into RAM. But if Connectix engineers had left their computers turned on throughout the period during which they were observing the Sony BIOS in an emulated environment, they would have made far fewer intermediate copies of the Sony BIOS (perhaps as few as one per computer). Even if we were inclined to supervise the engineering solutions of software companies in minute detail, and we are not, our application of the copyright law would not turn on such a distinction.⁹ Such a rule could be easily manipulated. More important, the rule urged by Sony would require that a software engineer, faced with two engineering solutions that each require intermediate copying of protected and unprotected material, often follow the *least efficient solution* (In cases in which the solution that required the fewest number of intermediate copies was also the most efficient, an engineer would pursue it, presumably, without our urging.) This is precisely the kind of “wasted effort that the proscription against the copyright of ideas and facts . . . [is] designed to prevent.” *Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.*, 499 U.S. 340, 354 [18 USPQ2d 1275] (1991) (internal quotation marks omitted). Such an approach would erect an artificial hurdle in the way of the public’s access to the ideas contained within copyrighted software programs. These are “aspects that were expressly denied copyright protection by Congress.” *Sega*, 977 F.2d at 1526 (citing 17 U.S.C. Section 102(b)). We decline to erect such a barrier in this case. If Sony wishes to obtain a lawful monopoly on the functional concepts in its software, it must satisfy the more stringent standards of the patent laws. See *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 160-61 [9 USPQ2d 1847] (1989); *Sega*, 977 F.2d at 1526. This Sony has not done. The second statutory factor strongly favors Connectix.

2. Amount and substantiality of the portion used

With respect to the third statutory factor, amount and substantiality of the portion <203 F.3d 606> used in relation to the copyrighted work as a whole, Connectix disassembled parts of the Sony BIOS and copied the entire Sony BIOS multiple times. This factor therefore weighs against Connectix. But as we concluded in *Sega*, in a case of intermediate infringement when the final product does not itself contain infringing material, this factor is of “very little weight.” *Sega*, 977 F.2d at 1526-27; see also *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 449-50 [220 USPQ 65] (1984) (copying of entire work does not

preclude fair use).

3. Purpose and character of the use

Under the first factor, purpose and character of the use, we inquire into whether Connectix's Virtual Game Station

merely supersedes the objects of the original creation, or instead adds something new, with a further purpose or different character, altering the first with new expression, meaning, or message; it asks, in other words, whether and to what extent the new work is "transformative."

Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 579 [29 USPQ2d 1961] (1994) (internal quotation marks and citations omitted). As an initial matter, we conclude that the district court applied an erroneous legal standard; the district court held that Connectix's commercial purpose in copying the Sony BIOS gave rise to a "presumption of unfairness that . . . can be rebutted by the characteristics of a particular commercial use." Order at 14-15 (citing *Sega*, 977 F.2d at 1522). Since *Sega*, however, the Supreme Court has rejected this presumption as applied to the first and fourth factor of the fair use analysis. *Acuff-Rose*, 510 U.S. at 584, 594 (clarifying *Sony*, 464 U.S. at 451). Instead, the fact that Connectix's copying of the Sony BIOS was for a commercial purpose is only a "separate factor that tends to weigh against a finding of fair use." *Id.* at 585 (internal quotation marks omitted).¹⁰ <53 USPQ2d 1713>

We find that Connectix's Virtual Game Station is modestly transformative. The product creates a new platform, the personal computer, on which consumers can play games designed for the Sony PlayStation. This innovation affords opportunities for game play in new environments, specifically anywhere a Sony PlayStation console and television are not available, but a computer with a CD-ROM drive is. More important, the Virtual Game Station itself is a wholly new product, notwithstanding the similarity of uses and functions between the Sony PlayStation and the Virtual Game Station. The expressive element of software lies as much in the organization and structure of the object code that runs the computer as it does in the visual expression of that code that appears on a computer screen. *See* 17 U.S.C. Section 102(a) (extending copyright protection to original works of authorship that "can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device"). Sony does not claim that the Virtual Game Station itself contains object code that infringes Sony's copyright. We are therefore at a loss to see how Connectix's drafting of entirely new object code for its VGS <203 F.3d 607> program could not be transformative, despite the similarities in function and screen output.

Finally, we must weigh the extent of any transformation in Connectix's Virtual Game Station against the significance of other factors, including commercialism, that militate against fair use. *See Acuff-Rose*, 510 U.S. at 579. Connectix's commercial use of the copyrighted material was an intermediate one, and thus was only "indirect or derivative." *Sega*, 977 F.2d at 1522. Moreover, Connectix reverse-engineered the Sony BIOS to produce a product that would be compatible with games designed for the Sony PlayStation. We have recognized this purpose as a legitimate one under the first factor of the fair use analysis. *See id.* Upon weighing these factors, we find that the first factor favors Connectix.

The district court ruled, however, that the Virtual Game Station was not transformative on the rationale that a computer screen and a television screen are interchangeable, and the Connectix product therefore merely "supplants" the Sony PlayStation console. Order at 15. The district court clearly erred. For the reasons stated above, the Virtual Game Station is transformative and does not merely supplant the PlayStation console. In reaching its decision, the district court apparently failed to consider the expressive nature of the Virtual Game Station software itself. Sony's reliance on *Infinity Broadcast Corp. v. Kirkwood*, 150 F.3d 104 [47 USPQ2d 1295] (2d Cir. 1998), suffers from the same defect. The *Infinity* court reasoned that a "change of format, though useful, is not technically a transformation." *Id.* at 108 n.2. But the infringing party in that case was merely taking copyrighted radio transmissions and retransmitting them over telephone lines; there was no new expression. *Id.* at 108. *Infinity* does not change our conclusion; the purpose and character of Connectix's copying points toward fair use.

4. Effect of the use upon the potential market

We also find that the fourth factor, effect of the use upon the potential market, favors Connectix. Under this factor, we consider not only the extent of market harm caused by the particular actions of the alleged infringer, but also "whether unrestricted and widespread conduct of the sort engaged in by the defendant . . . would result in a substantially adverse impact on the potential market" for the original.

Acuff-Rose, 510 U.S. at 590 (quoting 3 M. Nimmer & D. Nimmer, *Nimmer on Copyright*, Section 13.05[A] [4], at 13-102.61 (1993)). Whereas a work that merely supplants or supersedes another is likely to

cause a substantially adverse impact on the potential market of the original, a transformative work is less likely to do so. *See id.* at 591; *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enters, Inc.*, 471 U.S. 539, 567-69 [225 USPQ 1073] (1985).

The district court found that “[t]o the extent that such a substitution [of Connectix’s Virtual Game Station for Sony PlayStation console] occurs, Sony will lose console sales and profits.” Order at 19. We recognize that this may be so. But because the Virtual Game Station is transformative, and does <53 USPQ2d 1714> not merely supplant the PlayStation console, the Virtual Game Station is a legitimate competitor in the market for platforms on which Sony and Sony-licensed games can be played. *See Sega*, 977 F.2d at 1522-23. For this reason, some economic loss by Sony as a result of this competition does not compel a finding of no fair use. Sony understandably seeks control over the market for devices that play games Sony produces or licenses. The copyright law, however, does not confer such a monopoly. *See id.* at 1523-24 (“[A]n attempt to monopolize the market by making it impossible for others to compete runs counter to the statutory purpose of promoting creative <203 F.3d 608> expression and cannot constitute a strong equitable basis for resisting the invocation of the fair use doctrine.”). This factor favors Connectix.

The four statutory fair use factors must be “weighed together, in light of the purposes of copyright.” *Acuff-Rose*, 510 U.S. at 578. Here, three of the factors favor Connectix; one favors Sony, and it is of little weight. Of course, the statutory factors are not exclusive, *Harper & Row*, 471 U.S. at 560, but we are unaware of other factors not already considered that would affect our analysis. Accordingly, we conclude that Connectix’s intermediate copying of the Sony BIOS during the course of its reverse engineering of that product was a fair use under 17 U.S.C. Section 107, as a matter of law. With respect to its claim of copyright infringement, Sony has not established either a likelihood of success on the merits or that the balance of hardships tips in its favor. *See Cadence Design Sys., Inc. v. Avant! Corp.*, 125 F.3d 824, 826 [44 USPQ 1201] (9th Cir. 1997), *cert. denied*, 523 U.S. 1118 (1998). Accordingly, we need not address defenses asserted by Connectix under 17 U.S.C. Section 117(a)(1) and our doctrine of copyright misuse. We reverse the district court’s grant of a preliminary injunction on the ground of copyright infringement.¹¹

B. Tarnishment

The district court found that Connectix’s sale of the Virtual Game Station tarnished Sony’s “PlayStation” mark under 15 U.S.C. Section 1125(c)(1). The district court based its preliminary injunction, however, exclusively on Sony’s copyright claim, and did not cite its tarnishment finding as a ground for the injunction. Although we can “affirm the district court on any ground supported by the record,” *Charley’s Taxi Radio Dispatch Corp. v. SIDA of Haw., Inc.*, 810 F.2d 869, 874 (9th Cir. 1987), we decline to affirm on this alternative ground. Sony has not shown a likelihood of success on each element of the tarnishment claim.

To prevail on its tarnishment claim, Sony must show that (1) the PlayStation “mark is famous;” (2) Connectix is “making a commercial use of the mark;” (3) Connectix’s “use began after the mark became famous;” and (4) Connectix’s “use of the mark dilutes the quality of the mark by diminishing the capacity of the mark to identify and distinguish goods and services.” *Films of Distinction, Inc. v. Allegro Film Prods., Inc.*, 12 F.Supp.2d 1068, 1078 (C.D. Cal. 1998); 15 U.S.C. Sections 1125(c)(1), 1127 (definition of “dilution”). Connectix does not dispute the first and third of these elements. We address only the fourth element.

Because Sony proceeds under a tarnishment theory of dilution, it must show under this fourth element that its PlayStation mark will “suffer negative associations” through Connectix’s use. *Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Prods., Inc.*, 73 F.3d 497, 507 <203 F.3d 609> [37 USPQ2d 1516] (2d Cir. 1996); *see also* 4 J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* Section 24.95 (4th ed. 1996 & Supp. 1999). The district court found the Virtual Game Station does not play PlayStation games as well as the PlayStation console, and that although the Virtual Game Station’s packaging contains a disclaimer to this effect, “game players do not <53 USPQ2d 1715> comprehend this distinction.” Order at 24-25. The Sony PlayStation mark therefore suffers negative associations because of this confusion on the part of consumers who play Sony games on the Virtual Game Station software. *Id.* at 25.

The evidence on the record does not support such a finding of misattribution. The district court relied primarily on a series of semi-anonymous reviews posted on the Internet and submitted by Connectix. As the district court acknowledged, these reviews were neither authenticated nor identified. More important, the print-out of the comments does not reveal the context in which the comments were made; this omission makes the extent of any confusion by game players difficult to assess reliably. The district court also referred to two focus group studies conducted by market research firms at Sony’s bequest. These studies address the difference of quality between the Virtual Game Station and PlayStation, but shed no light on the question of misattribution. Thus, we reject as clearly erroneous the district court’s finding that the Virtual Game Station

tarnishes the Sony PlayStation mark on a misattribution theory of tarnishment.

Nor are we persuaded by Sony's argument that the difference in quality between the two platforms is itself sufficient to find tarnishment. *See Deere & Co. v. MTD Prods, Inc.*, 41 F.3d 39, 43 [32 USPQ2d 1936] (2d Cir. 1994) (" 'Tarnishment' generally arises when the plaintiff's trademark is linked to products of shoddy quality," diminishing the value of the mark "because the public will associate the lack of quality . . . with the plaintiff's unrelated goods."). Even if we assume, without deciding, that the concept of tarnishment is applicable to the present factual scenario, there is insufficient evidence to support a finding of tarnishment. "The sine qua non of tarnishment is a finding that plaintiff's mark will suffer negative associations through defendant's use." *Hormel Foods*, 73 F.3d at 507. The evidence here fails to show or suggest that Sony's mark or product was regarded or was likely to be regarded negatively because of its performance on Connectix's Virtual Game Station. The evidence is not even substantial on the quality of that performance. The Sony studies, each of included eight participants, presented a range of conclusions. One study concluded that "[o]n balance, the results of this focus group study show that the testers preferred the PlayStation gaming experience over the Virtual Game Station gaming experience." The other concluded that consumers found the Virtual Game Station was "generally acceptable" for one game, but "nearly unplayable" on another. The internet reviews submitted by Connectix also presented a range of opinion; while some anonymous reviewers loved the Virtual Game Station, some were ambivalent, and a relative few hated the Virtual Game Station emulation. In the only review for attribution, *Newsweek* said the software played "surprisingly well," and that some games on the Virtual Game Station "rocked." Steven Levy, "Play it Your Way," *Newsweek*, Mar. 15, 1999, at 84. This evidence is insufficient to support a conclusion that the shoddiness of the Virtual Game Station alone tarnishes the Sony mark. Sony's tarnishment claim cannot support the injunction.

Conclusion

Connectix's reverse engineering of the Sony BIOS extracted from a Sony PlayStation console purchased by Connectix engineers is protected as a fair use. Other intermediate copies of the Sony BIOS made by Connectix, if they infringed Sony's copyright, do not justify injunctive relief. For these reasons, the district court's <203 F.3d 610> injunction is dissolved and the case is remanded to the district court. We also reverse the district court's finding that Connectix's Virtual Game Station has tarnished the Sony PlayStation mark.

REVERSED AND REMANDED.

¹ Any purchaser of a copyrighted software program must copy the program into the memory of a computer in order to make any use at all of the program. For that reason, 17 U.S.C. Section 117(a)(1) provides that it shall not be an infringement for one who owns a software copy to make another copy "created as an essential step in the utilization of the computer program in conjunction with a machine and that it is used in no other manner." Connectix contends that its copying is within the protection of section 117, but our disposition of the fair use issue makes it unnecessary for us to address that contention. *See Sega*, 977 F.2d at 1517-18 (rejecting contention that disassembly is protected by section 117).

² Object code is binary code, consisting of a series of the numerals zero and one, readable only by computers.

³ Source code is readable by software engineers, but not by computers.

⁴ Software is generally written by programmers in source code (and in other more conceptual formats) and then assembled into object code.

⁵ The factors for determining fair use include:

(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;

(2) the nature of the copyrighted work;

(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole;

and

(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

⁶ Connectix offers evidence that it attempted to gain access to the functionality of the Sony BIOS by attaching a “logic analyzer” to the input and output leads of the chip on which the Sony BIOS was located within the PlayStation console. This form of observation does not appear to require the making of an intermediate copy, but was of limited value because it permitted the observation of inter-chip, but not intra-chip signals. Sony does not suggest that this form of observation alone would have permitted Connectix engineers to gain access to the functional elements of the Sony BIOS.

⁷ We are unable to locate evidence in the record to support the district court’s finding that Connectix “gradually convert [ed] Sony’s code to their own code,” Order at 11, if by this statement the court meant that Connectix engineers failed to create an original work. True, Connectix engineers admitted to combining the Sony BIOS with the Virtual Game Station hardware emulation software to test and develop the hardware emulation software. But in drafting the Connectix BIOS, Connectix engineers never claimed to do anything other than write their own code, even though they used, observed, copied and sometimes disassembled the Sony BIOS as they did so. Sony presents no evidence to the contrary, nor does Sony contend that Connectix’s final product contains infringing material.

⁸ The depositions of Connectix engineers Aaron Giles and Eric Traut suggest that Connectix engineers recognized that other engineering solutions were sometimes available. With respect to the observation of the Sony BIOS in an emulated environment, Traut admitted that it was easier to use the Sony BIOS to develop the hardware emulation software than to develop Connectix own BIOS first, and then use the Connectix BIOS to develop the hardware emulation software.

With respect to the observation of the Sony BIOS with selective disassembly of the code, Traut stated with respect to one bug that there would have been no way to fix the bug without disassembling a portion of the Sony BIOS. He also stated that at other times he disassembled portions of the Sony BIOS when doing so was “the most efficient way of finding that bug.” In a subsequent question, he clarified that disassembly was not the only way to fix the bug, just the fastest way to do so.

With respect to Connectix’s observation of the Sony BIOS in the development of the Virtual Game Station for Windows, other solutions, presumably disassembly, may have been possible. Connectix engineer Giles responded “I don’t know” when asked by Sony counsel if “it would have been possible to write the CD-ROM code before building the emulator.”

⁹ Sony relies on these RAM copies for its contention, which we reject, that there is no significant difference between the facts of this case and our decisions in *Triad Systems Corp. v. Southeastern Express Co.*, 64 F.3d 1330 [36 USPQ2d 1028] (9th Cir. 1995) and *MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc.*, 991 F.2d 511 [26 USPQ2d 1458] (9th Cir. 1993). Those cases are inapposite to our fair use analysis. Neither involved reverse engineering of software to gain access to unprotected functional elements.

¹⁰ Sony points to *Micro Star v. Formgen, Inc.*, 154 F.3d 1107 [48 USPQ2d 1026] (9th Cir. 1998), for the proposition that commercial use creates a presumption of unfairness. *See id.* at 1113 (quoting *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 451 [220 USPQ 665] (1984)). We do not read *Micro Star* that way; moreover, such a reading would be contrary to *Acuff-Rose*. *Acuff-Rose* expressly rejected such a “hard evidentiary presumption” and stated that the Court of Appeals “erred” by giving such dispositive weight to the commercial nature of the use. 510 U.S. at 584. Also, *Micro Star* itself involved a use that was non-transformative, which is not the case here. *See Micro Star*, 154 F.3d at 1113 & n.6. *Cf. American Geophysical Union v. Texaco, Inc.*, 60 F.3d 913, 921-22 [35 USPQ2d 1513] (2d Cir. 1995) (amended opinion) (rejecting, on grounds of *Acuff-Rose* and collected cases, presumption of unfairness for commercial use as applied to Texaco’s intermediate copying of copyrighted articles).

¹¹ We do not accept Sony’s argument that the downloading of Sony’s BIOS from the Internet was itself an infringement justifying the injunction. The evidence of record suggests that the downloaded BIOS played a minimal role, if any, in development of the Virtual Game Station. We conclude that, on this record, the downloading infringement, if such it was, would not justify our upholding the injunction on the development and sale of the Virtual Game Station. The Virtual Game Station itself infringes no copyright. Bearing in mind the goals of the copyright law, “to stimulate artistic creativity for the general public good,” *Sony*, 464 U.S. at 432 (internal quotation marks omitted), we conclude that there is a legitimate public interest in the publication of Connectix’s software, and that this interest is not overborne by the record evidence related to the downloaded BIOS. The imposition of an injunction is discretionary. *See* 17 U.S.C. Section 502(a). On

this record, we conclude that it would be inappropriate to uphold the injunction because of Connectix's copying and use of the downloaded Sony BIOS; damages would adequately protect Sony's interest with respect to that alleged infringement. *See Acuff-Rose*, 510 U.S. at 578 n.10 (discussing factors to be evaluated in deciding whether to enjoin product found to have exceeded bounds of fair use).

ANEXO B1 – USPTO MAIL

De: Copyright Information copyinfo@loc.gov
Assunto: RE: Other
Data: 4 de abril de 2016 17:25
Para: carolinatitagliari@gmail.com
Cc: Copyright Information copyinfo@loc.gov

CI

Hello,

We cannot search the records for you via email; there are fees that we are required by law to charge. If you need a formal search of the records, the Copyright Office staff will search its records at the statutory rate of \$200 for each hour or fraction of an hour consumed.

If you wish to search the Copyright Office's, go to: <http://cocatalog.loc.gov> This will take you to a search screen that allows you to search our records using a variety of methods, including by Title, Author and Registration Number. Keep in mind that our online database contains all registrations issued by our Office going back to January 1, 1978. Works prior to that date fall under the law that was in effect from 1909-1977 and in order to search our records you would need to either visit our Copyright Card Catalog here in Washington, DC ; have our Research, Record and Certification staff conduct a search of our records for you; or locate a Federal Depository Library in your area that has a copy of the Catalog of Copyright Entries, a multi-volume set that includes a listing for all old law registrations.

As stated above, if you would like the Copyright Office to perform a formal search, please note that searches of the records of the Copyright Office are provided at the statutory fee of \$200.00 per hour with a minimum of two hours. The search that you requested will require one or two hours to complete.

P.M.K

U.S. Copyright Office
Attn: Public Information Office-LM401
101 Independence Avenue, S.E.
Washington, DC 20559-6000
Email: copyinfo@loc.gov
Phone: 877-476-0778 (toll free) or 202-707-5959
Fax: 202-252-2041
Website: www.copyright.gov

To help us serve you better, please participate in an anonymous customer service survey at <https://www.surveymonkey.com/s/PIO>.

From: carolinatitagliari@gmail.com [mailto:carolinatitagliari@gmail.com]
Sent: Friday, April 01, 2016 3:48 PM
To: Copyright Information
Subject: Other

General Questions Form

Category: Other
Name: Carolina Tagliari
Email: carolinatitagliari@gmail.com

Question: Good afternoon. I am a Master's student of Intellectual Property Academy of the National Institute of Industrial Property (Brazil) and I'm researching about protecting the Topographies of Integrated Circuit. I wonder if the Copyright Office can conduct a search,

similar patents on registered topographies containing part of the name, title of the topography and design. I could not carry out the research and would like to know how it is made and what the available data. Thank you for guidance.

ANEXO B2 – CANADIAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE REPLY

De: ic.contact-contact.ic@canada.ca
Assunto: Canadian Intellectual Property Office Reply
Data: 5 de abril de 2016 12:59
Para: carolinatitagliari@gmail.com



Good day,

This will acknowledge receipt of your request received on April 4, 2015.

To access the Integrated Circuit Topography (ICT) page of our website, please click on the following link:
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr00005.html

As indicated on the ICT page, to research Integrated Circuit Topography, please send an e-mail to lynne.pelletier@canada.ca.

Should you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact us.

Centre de services à la clientèle
Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)
Industrie Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria, pièce C-229
Gatineau (Québec) K1A 0C9
1-866-997-1936
ic.contact-contact.ic@canada.ca

AVIS IMPORTANT: Le présent message n'est destiné qu'à la personne ou à l'entité à qui il est adressé, et peut contenir des renseignements de nature privilégiée et confidentielle qui ne doivent pas être divulgués en vertu des lois applicables. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu ou encore l'employé ou le mandataire chargé de remettre ce message au destinataire prévu, vous êtes par les présentes avisé que toute diffusion, distribution ou reproduction de cette communication est strictement interdite. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en aviser l'Office de la propriété intellectuelle du Canada immédiatement par courriel, à l'adresse opic.contact@ic.gc.ca

ANEXO C1 – RESOLUÇÃO Nº 187/2008



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

PRESIDÊNCIA

29/08/2008

RESOLUÇÃO

Nº 187/08

Assunto: Normaliza os procedimentos relativos ao depósito e processamento de pedidos de registro de topografia de circuito integrado no INPI.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso das suas atribuições e tendo em vista o disposto nos artigos 23 a 61 da Lei 11.484, de 31 de maio de 2007,

RESOLVE:

Art. 1º Esta Resolução normaliza os procedimentos relativos ao depósito e processamento de pedido de registro de topografias de circuitos integrados no INPI.

DOS REQUERENTES DO REGISTRO

Art. 2º Podem requerer registro das topografias de circuitos integrados as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado:

I - nacionais;

II - estrangeiras domiciliadas no Brasil;

III – domiciliadas em país que, em reciprocidade, conceda aos brasileiros ou a pessoas domiciliadas no Brasil, direitos iguais ou equivalentes; e

IV – requerentes de registro proveniente do exterior e depositado no Brasil, que tenham proteção às topografias de circuitos integrados assegurada por tratado em vigor no País.

§ 1º O registro poderá ser requerido em nome do próprio criador da topografia do circuito integrado, pelos seus herdeiros ou sucessores, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho de prestação de serviços ou de vínculo estatutário determinar que pertença a titularidade, dispensada a legalização consular dos documentos comprobatórios da titularidade da topografia.

§ 2º O registro de topografia de circuito integrado criado conjuntamente por 2 (duas) ou mais pessoas poderá ser requerido por todas ou quaisquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para a ressalva dos respectivos direitos.

DOS PEDIDOS DE REGISTRO

Art. 3º O pedido de registro deverá referir-se a uma única topografia de circuito integrado e deverá ser apresentado através do Formulário Modelo I, instruído com os seguintes documentos:

I - descrição da topografia, com todos os elementos que a compõe tais como: memórias, conversores e controladores e o número de imagens que representa a configuração tridimensional da topografia, de maneira ordenada;

II - imagens da topografia, apresentadas por meio de desenhos ou fotografias, em meios digitais óticos, essenciais para permitir sua exata identificação e a caracterização de sua originalidade;

III – descrição da função correspondente da topografia;

IV - apresentação do circuito integrado relativo à topografia requerida, em até 6 (seis) meses contados da data do depósito, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro;

V - declaração de exploração anterior da topografia, no Brasil ou no exterior, se houver, com a indicação da data do início da exploração;

VI - comprovante do pagamento da retribuição correspondente no valor vigente à data de apresentação do pedido de registro; e

VII - procuração, se for o caso.

§ 1º As imagens de que trata o inciso III poderão ser apresentadas da seguinte forma:

a) desenho nos formatos GDS-II, OASIS ou CIF, com as informações pertinentes a cada formato, que permitam a visualização detalhada da topografia de circuito integrado; ou

b) fotografias nos formatos JPEG, JPG, TIF, em dimensões e resoluções que permitam a visualização detalhada da topografia de circuito integrado;

§ 2º Quando o registro não for requerido pelo próprio criador da topografia, o requerimento deverá estar instruído com os documentos comprobatórios da titularidade da topografia.

§ 3º Quando a topografia objeto de pedido de registro incorporar topografia de circuito integrado protegida por terceiros, o requerimento deverá estar instruído com a autorização do titular da topografia incorporada.

§ 4º O requerimento e qualquer documento que o instrua deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento, redigido em língua estrangeira, dispensada a legalização consular deste, deverá ser apresentada sua tradução pública juramentada.

DA DIVISÃO DO PEDIDO

Art. 4º Quando o pedido de registro da topografia de circuitos integrados não atender ao **caput** do Art. 31 da Lei 11.484, no que se refere a apenas uma topografia por pedido de registro, o depositante será notificado, por exigência formal, para dividir o pedido.

§ 1º Na ocasião do cumprimento de exigência a matéria dividida deverá ser subtraída do pedido original, de acordo com o disposto nos incisos I a VII do Art. 2º, e conter todos os elementos previstos nesse artigo.

§ 2º Deverá ser assinalado no formulário de depósito, no campo apropriado, quando se tratar de pedido decorrente de divisão, indicando o número e a data de depósito do pedido original.

§ 3º Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original.

§ 4º As publicações referentes às topografias de circuitos integrados indicarão tratar-se de pedido dividido.

DO SIGILO

Art. 5º A pedido do requerente, formulado no ato de depósito, no campo próprio do Formulário Modelo I, o pedido de registro de topografia de circuito integrado poderá ser mantido em sigilo, pelo prazo de 6 (seis) meses, contado da data do depósito, após o que será dado prosseguimento ao exame do pedido.

§ 1º Durante o prazo de sigilo de que trata o **caput**, o pedido de registro de topografia de circuito integrado poderá ser retirado, sem a produção de qualquer efeito, desde que o pedido de retirada seja apresentado pelo requerente ao INPI, em até 1 (um) mês antes do fim do prazo de sigilo, ficando a documentação correspondente à disposição no INPI para devolução ao requerente até o final desse prazo, após o que será ela destruída pelo INPI.

§ 2º O pedido de retirada deverá ser apresentado no Formulário Modelo II.

DO PROTOCOLO DOS PEDIDOS DE REGISTRO E DE PETIÇÕES

Art. 6º Os pedidos e as petições concernentes aos processos administrativos relativos à propriedade intelectual de topografias de circuitos integrados deverão ser protocolizados nas recepções do INPI nos Estados ou entregues por via postal, com aviso de recebimento, à Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros/CGREG/DIREPRO, na sede do INPI, no Rio de Janeiro.

§ 1º Os pedidos de registro e as petições entregues por via postal serão considerados protocolizados no INPI na data de postagem ou no 1º (primeiro) dia útil subsequente, caso a postagem tenha sido efetuada em dia de sábado, domingo ou feriado ou após o horário de encerramento das atividades de recepção na sede do INPI, no Rio de Janeiro.

§ 2º A critério do interessado, poderá ser encaminhado juntamente com o pedido de registro ou com a petição entregues em via postal, envelope adicional, selado e endereçado à sede do INPI, no Rio de Janeiro, para fins de devolução ao interessado da 2ª (segunda) via do pedido ou da petição com o recibo do INPI, caso contrário, essa via permanecerá no INPI para devolução ao interessado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após o que será destruída pelo INPI.

DO EXAME

Art 7º Protocolizado o pedido de registro, será ele submetido a exame formal e, se devidamente instruído, será concedido o registro da topografia de circuito integrado.

Parágrafo único. O pedido de registro, ainda que devidamente instruído, que indicar data de início de exploração, no Brasil ou no exterior, anterior a 2 (dois) anos, contados da data de depósito, será definitivamente arquivado.

Art 8º Por ocasião do exame formal, poderão ser formuladas exigências, as quais deverão ser cumpridas integralmente no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro da topografia de circuito integrado.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências satisfatoriamente pelo requerente, será concedido o registro da topografia de circuito integrado.

DA PUBLICAÇÃO E DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO

Art. 9º A concessão do registro será publicada na Revista da Propriedade Industrial, expedindo-se o respectivo certificado.

Parágrafo único. Do certificado de registro constará o número e a data do registro, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, a data de início da

exploração, se houver, ou do depósito do pedido de registro e o título da topografia de circuito integrado.

DA VIGÊNCIA

Art. 10º O registro da topografia de circuito integrado vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data do depósito ou da data da 1ª (primeira) exploração da topografia do circuito integrado, no Brasil e no exterior, o que tiver ocorrido primeiro.

DA CESSÃO

Art. 11 O pedido de registro e o registro da topografia de circuito integrado poderão ser cedidos, total ou parcialmente.

§ 1º No caso de cessão parcial, o documento de cessão deverá indicar o percentual correspondente.

§ 2º O documento de cessão deverá conter as assinaturas do cedente e do cessionário, bem como de 2 (duas) testemunhas, e, quando redigido em idioma estrangeiro, dispensada a legalização consular e o reconhecimento de firma, deverá estar acompanhado da sua tradução pública juramentada.

Art. 12 O pedido de anotação de cessão deverá ser formulado através do Formulário Modelo II, redigido em língua portuguesa, com a assinatura legível do requerente ou titular ou de seu procurador, devidamente qualificado, instruído com os seguintes documentos:

I – documento de cessão;

II – comprovante do pagamento da respectiva retribuição no valor vigente à data da apresentação do pedido de anotação da cessão;

III – certificado de registro original ou segunda via deste, ou cópia do requerimento desta última ou, ainda, declaração que está sendo requerida a 2ª (segunda) via.

IV – procuração, se for o caso.

DA ALTERAÇÃO DE NOME, DE SEDE OU DE ENDEREÇO

Art. 13 O pedido de alteração de nome, de sede ou de endereço da requerente do pedido de registro ou do titular do registro da topografia de circuito integrado deverá ser formulado através do Formulário Modelo II, redigido em língua portuguesa, com a assinatura legível do requerente ou titular ou de seu procurador, devidamente qualificado, instruído com os seguintes documentos:

I – indicação da alteração havida;

II – comprovante do pagamento da respectiva retribuição no valor vigente à data da apresentação do pedido de anotação da alteração havida;

III – certificado de registro original ou segunda via deste, ou cópia do requerimento deste última ou, ainda, declaração de que está sendo requerida a 2ª (segunda) via; e

IV – procuração, se for o caso.

DAS ANOTAÇÕES

Art. 14 O INPI fará as seguintes anotações:

I – da cessão do pedido ou do registro da topografia de circuito integrado, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

II – de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido de registro ou o registro da topografia de circuito integrado;

III – das alterações de nome, sede ou endereço do requerente do pedido de registro ou do titular do registro da topografia de circuito integrado.

Art. 15 As anotações do pedido de registro de topografia de circuito integrado produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data da sua publicação na Revista da Propriedade Industrial ou 60 (sessenta) dias após a data do protocolo do respectivo pedido de anotação, o que tiver ocorrido primeiro.

DA DESISTÊNCIA DO PEDIDO

Art. 16 A desistência do pedido de registro de topografia de circuito integrado poderá ser apresentada a qualquer momento antes da data de publicação da concessão do registro, mediante Formulário Modelo II, redigido em língua portuguesa, com a assinatura legível do requerente ou do seu procurador, devidamente habilitado.

§ 1º No caso de desistência apresentada por procurador, o requerimento deve ser instruído com o instrumento de procuração, com poderes específicos para desistir, no caso de não terem sido outorgados esses poderes ao mandatário em instrumento anterior.

§ 2º A homologação da desistência será publicada na Revista da Propriedade Industrial.

DA RENÚNCIA DO REGISTRO

Art. 17 A renúncia ao registro de topografia de circuito integrado poderá ser apresentada a qualquer momento durante a vigência do registro, mediante requerimento próprio (Modelo II), redigido em língua portuguesa, com a assinatura legível do requerente ou do seu procurador, devidamente habilitado.

§ 1º No caso de renúncia apresentada por procurador, o requerimento deve ser instruído com o instrumento de procuração, com poderes específicos para renunciar, no caso de não terem sido outorgados esses poderes ao mandatário em instrumento anterior.

§ 2º A homologação da renúncia será publicada na Revista da Propriedade Industrial.

DA EXTINÇÃO DO REGISTRO

Art. 18 O registro de topografia de circuito integrado extingue-se:

I – pela expiração do prazo de vigência; ou

II – pela renúncia do seu titular, mediante documento hábil, ressalvando o direito de terceiros.

Parágrafo único. No caso de renúncia do titular, considerar-se-á extinto o registro de topografia de circuito integrado na data de publicação do ato pelo INPI na Revista da Propriedade Industrial.

DO RECURSO

Art. 19 Salvo expressa disposição legal em contrário, dos atos do INPI cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito, sem efeito suspensivo, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da publicação do ato.

§ 1º O recurso será dirigido à autoridade do INPI que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias, o encaminhará à decisão do Presidente do INPI.

§ 2º O recurso deverá ser decidido no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da data do recebimento dos autos pela autoridade competente do INPI para a decisão.

§ 3º O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa expressa da autoridade competente do INPI.

Art. 20 Interposto o recurso, os interessados serão notificados para oferecerem contra-razões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data de publicação da interposição do recurso.

Art. 21 A autoridade competente do INPI para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência.

§ 1º Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame ao requerente do pedido de registro, este será notificado para que formule suas alegações antes da decisão do recurso.

§ 2º As alegações de que trata o inciso anterior deverão ser apresentadas no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da publicação da notificação, por meio de petição, isenta do pagamento da retribuição.

Art. 22 A decisão do recurso encerra a instância administrativa.

Art. 23 Não se reconhecerá do recurso quanto interposto:

I – fora do prazo previsto no art. 19;

II – por pessoa sem legítimo interesse;

III – desacompanhado do comprovante de pagamento da retribuição correspondente; ou

IV – depois de encerrada a instância administrativa.

DA REVISÃO ADMINISTRATIVA

Art. 24 O INPI poderá rever de ofício o registro de topografia de circuito integrado concedido em desacordo com as disposições da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, desde que não ocorrida a preclusão administrativa.

Art. 25 O titular será notificado para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de publicação do ato.

Art. 26 Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, havendo ou não a manifestação do titular, o Presidente do INPI proferirá a decisão do processo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da data de recebimento dos autos, encerrando-se a instância administrativa.

Parágrafo único. O prazo mencionado no **caput** poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa expressa da autoridade competente do INPI.

Art. 27 O processo de revisão administrativa prosseguirá ainda que extinto o registro.

DA NULIDADE ADMINISTRATIVA

Art. 28 A nulidade do registro de topografia de circuito integrado poderá ser declarada administrativamente pelo INPI, nos termos e prazos previstos na Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

DOS ATOS DAS PARTES

Art. 29 Os atos das partes nos processos administrativos referentes à propriedade industrial de topografia de circuitos integrados serão praticados pelo próprio interessado ou por seus procuradores devidamente habilitados.

§ 1º O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser apresentado em língua portuguesa e, quando redigido em idioma estrangeiro, dispensada a legalização consular e o reconhecimento de firma, deverá estar acompanhado da sua tradução pública juramentada.

§ 2º O instrumento de procuração não apresentado no ato do depósito do pedido de registro ou do protocolo da petição, deverá ser apresentado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da data de depósito ou do protocolo da petição, independentemente de notificação, sob pena de arquivamento definitivo do pedido ou da petição.

Art. 30 A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador, devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la administrativamente e judicialmente, inclusive para receber citações.

Art. 31 Salvo expressa disposição em contrário, o prazo para a prática de atos pelos interessados será de 60 (sessenta) dias.

Art. 32 Não será conhecida a petição:

I – apresentada fora do prazo legal;

II – apresentada por pessoa sem legítimo interesse na relação processual;
ou

III – desacompanhada do comprovante de pagamento da respectiva retribuição do valor vigente à data da sua apresentação ao INPI.

DOS PRAZOS

Art. 33 Os prazos estabelecidos nesta Resolução são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato após o seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por razão legítima.

Parágrafo único. Reconhecida a razão legítima, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI, na forma disciplinada pela Resolução/INPI nº 116, de 22 de dezembro de 2004.

Art. 34 Salvo expressa disposição legal em contrário, os prazos somente se iniciam no 1º (primeiro) dia útil após a publicação do ato na Revista da Propriedade Industrial.

Art. 35 Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial das topografias de circuitos integrados só produzem efeito a partir de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial, ressalvados:

I – os atos que expressamente independem de notificação ou de publicação por força de lei;

II – as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e

III – os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

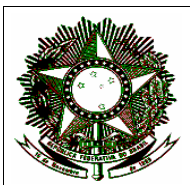
JORGE DE PAULA COSTA ÁVILA

Presidente

BRENO BELLO DE ALMEIDA NEVES

Diretor de Contratos de Tecnologia e Outros Registros

ANEXO C2 – INSTRUÇÃO NORMATIVA IN Nº 273/2011



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PRESIDÊNCIA

31/10/2011

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 273 / 2011

EMENTA: Estabelece os procedimentos relativos ao depósito e processamento de pedidos de registro de topografia de circuito integrado no INPI.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI,
no exercício de suas atribuições,

Considerando, ainda, a necessidade de se adequar os Atos vigentes no INPI aos ditames da Instrução Normativa - INPI nº 01, de 16 de abril de 2010, RESOLVE:

Art. 1º Esta Instrução Normativa normaliza os procedimentos relativos ao depósito e processamento de pedido de registro de topografias de circuitos integrados no INPI.

DOS REQUERENTES DO REGISTRO

Art. 2º Podem requerer registro das topografias de circuitos integrados as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado:

I - nacionais;

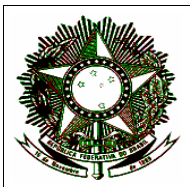
II - estrangeiras domiciliadas no Brasil;

III - domiciliadas em país que, em reciprocidade, conceda aos brasileiros ou a pessoas domiciliadas no Brasil, direitos iguais ou equivalentes;

IV - requerentes de registro proveniente do exterior e depositado no Brasil, que tenham proteção às topografias de circuitos integrados assegurada por tratado em vigor no País.

§ 1º O registro poderá ser requerido em nome do próprio criador da topografia do circuito integrado, pelos seus herdeiros ou sucessores, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho de prestação de serviços ou de vínculo estatutário determinar a quem pertença à titularidade, dispensada a legalização consular dos documentos comprobatórios da titularidade da topografia.

§ 2º O registro de topografia de circuito integrado criado conjuntamente por duas ou mais pessoas, poderá ser requerido por todas ou quaisquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para a ressalva dos respectivos direitos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DOS PEDIDOS DE REGISTRO

Art. 3º O pedido de registro deverá referir-se a uma única topografia de circuito integrado e deverá ser apresentado através do formulário modelo I, instruído com os seguintes documentos:

I - descrição da topografia, com todos os elementos que a compõe tais como: memórias, conversores e controladores e o número de imagens que representa a configuração tridimensional da topografia, de maneira ordenada;

II - imagens da topografia, apresentadas por meio de desenhos ou fotografias, em meio digital ótico, essenciais para permitir sua exata identificação e a caracterização de sua originalidade;

III – descrição da função correspondente da topografia;

IV - declaração de exploração anterior da topografia, no Brasil ou no exterior, se houver, com a indicação da data do início da exploração;

V - comprovante do pagamento da retribuição correspondente no valor vigente à data de apresentação do pedido de registro;

VI - procuração, se for o caso.

§ 1º As imagens de que trata o inciso III poderão ser apresentadas da seguinte forma:

a) desenho nos formatos GDS-II, OASIS ou CIF, com as informações pertinentes a cada formato, que permita a visualização detalhada da topografia de circuito integrado; ou

b) fotografias nos formatos JPEG, JPG, TIF, em dimensões e resoluções que permitam a visualização detalhada da topografia de circuito integrado;

§ 2º Quando o registro não for requerido pelo próprio criador da topografia, o requerimento deverá estar instruído com os documentos comprobatórios da titularidade da topografia.

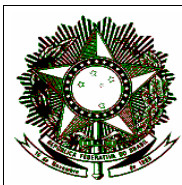
§ 3º Quando a topografia objeto de pedido de registro incorporar topografia de circuito integrado protegida por terceiros, o requerimento deverá estar instruído com a autorização do titular da topografia incorporada.

§ 4º O requerimento e qualquer documento que o instrua deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento, redigido em língua estrangeira, dispensada a legalização consular deste, deverá ser apresentada sua tradução pública juramentada.

DA DIVISÃO DO PEDIDO

Art. 4º Quando o pedido de registro da topografia de circuitos integrados não atender ao caput do Art. 31 da Lei nº 11.484, no que se refere a apenas uma topografia por pedido de registro, o depositante será notificado, por exigência formal, para dividir o pedido.

§ 1º Na ocasião do cumprimento de exigência a matéria dividida deverá ser subtraída do pedido



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

original, de acordo com o disposto no inciso I a IV do Art. 2º, e conter todos os elementos previstos nesse artigo.

§ 2º Deverá ser assinalado no formulário de depósito, no campo apropriado, quando se tratar de pedido decorrente de divisão, indicando o número e a data de depósito do pedido original.

§ 3º Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original.

§ 4º Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original.

§ 5º As publicações referentes às topografias de circuitos integrados indicarão tratar-se de pedido dividido.

DO SIGILO

Art. 5º A pedido do requerente, formulado no ato de depósito, no campo próprio do formulário modelo I, o pedido de registro de topografia de circuito integrado poderá ser mantido em sigilo, pelo prazo de seis meses, contado da data do depósito, após o que será dado prosseguimento ao exame do pedido.

§ 1º Durante o prazo de sigilo de que trata o caput, o pedido de registro de topografia de circuito integrado poderá ser retirado, sem a produção de qualquer efeito, desde que o pedido de retirada seja apresentado pelo requerente ao INPI, em até um mês antes do fim do prazo de sigilo, ficando a documentação correspondente à disposição no INPI para devolução ao requerente até o final desse prazo, após o que será ela destruída pelo INPI.

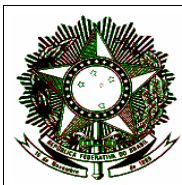
§ 2º O pedido de retirada deverá ser apresentado no Formulário Modelo II.

DO PROTOCOLO DOS PEDIDOS DE REGISTRO E DE PETIÇÕES

Art. 6º Os pedidos e as petições concernentes aos processos administrativos relativos à propriedade intelectual de topografias de circuitos integrados deverão ser protocolizados nas recepções do INPI nos Estados ou entregues por via postal, com aviso de recebimento, à Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros / CGIR / DIPTO, na sede do INPI, no Rio de Janeiro.

§ 1º Os pedidos de registro e as petições quando entregadas por via postal serão considerados protocolizados no INPI na data de postagem ou no primeiro dia útil subsequente, caso a postagem tenha sido efetuada em dia de sábado, domingo ou feriado ou após o horário de encerramento das atividades de recepção na sede do INPI, no Rio de Janeiro.

§ 2º A critério do interessado, poderá ser encaminhado juntamente com o pedido de registro ou com a petição entregues em via postal, envelope adicional, selado e endereçado à sede do INPI, Serviço de Protocolo e Expedição/SEPEX, no Rio de Janeiro, para fins de devolução ao interessado da segunda via do pedido ou da petição com o recibo do INPI, caso contrário, essa via permanecerá no INPI para devolução ao interessado, pelo prazo de sessenta dias, após o que será destruída pelo INPI.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DO EXAME

Art. 7º Protocolizado o pedido de registro, será ele submetido a exame formal e, se devidamente instruído, será concedido o registro da topografia de circuito integrado.

Parágrafo único. O pedido de registro, ainda que devidamente instruído, que indicar data de início de exploração, no Brasil ou no exterior, anterior há dois anos, contados da data de depósito, será definitivamente arquivado.

Art. 8º Por ocasião do exame formal, poderão ser formuladas exigências, as quais deverão ser cumpridas integralmente no prazo de sessenta dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro da topografia de circuito integrado.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências satisfatoriamente pelo requerente, será concedido o registro da topografia de circuito integrado.

DA PUBLICAÇÃO E DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO

Art. 9º A concessão do registro será publicada na Revista da Propriedade Industrial, expedindo-se o respectivo certificado.

Parágrafo único. Do certificado de registro constará o número e a data do registro, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, a data de início da exploração, se houver, ou do depósito do pedido de registro e o título da topografia de circuito integrado.

DA VIGÊNCIA

Art. 10. O registro da topografia de circuito integrado vigorará pelo prazo de dez anos, contado da data do depósito ou da data da primeira exploração da topografia do circuito integrado, no Brasil e no exterior, o que tiver ocorrido primeiro.

DA CESSÃO

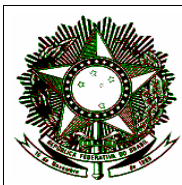
Art. 11. O pedido de registro e o registro da topografia de circuito integrado poderão ser cedidos total ou parcialmente.

§ 1º No caso de cessão parcial, o documento de cessão deverá indicar o percentual correspondente.

§ 2º O documento de cessão deverá conter as assinaturas do cedente e do cessionário, bem como de duas testemunhas, e, quando redigido em idioma estrangeiro, dispensada a legalização consular e o reconhecimento de firma, deverá estar acompanhado da sua tradução pública juramentada.

Art. 12. O pedido de anotação de cessão deverá ser formulado através do formulário modelo II, redigido em língua portuguesa, com a assinatura legível do requerente ou titular ou de seu procurador, devidamente qualificado, instruído com os seguintes documentos:

I – documento de cessão;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

II – comprovante do pagamento da respectiva retribuição no valor vigente à data da apresentação do pedido de anotação da cessão;

III – certificado de registro original ou segunda via deste, ou cópia do requerimento desta última ou, ainda, declaração que está sendo requerida a segunda via;

IV – procuração se for o caso.

DA ALTERAÇÃO DE NOME, DE SEDE OU DE ENDEREÇO

Art. 13. O pedido de alteração de nome, de sede ou de endereço da requerente do pedido de registro ou do titular do registro da topografia de circuito integrado deverá ser formulado através do formulário modelo II, redigido em língua portuguesa, com a assinatura legível do requerente ou titular ou de seu procurador, devidamente qualificado, instruído com os seguintes documentos:

I – indicação da alteração havida;

II – comprovante do pagamento da respectiva retribuição no valor vigente à data da apresentação do pedido de anotação da alteração havida;

III – certificado de registro original ou segunda via deste, ou cópia do requerimento deste último ou, ainda, declaração de que está sendo requerida a segunda via;

IV – procuração se for o caso.

DAS ANOTAÇÕES

Art. 14. O INPI fará as seguintes anotações:

I – da cessão do pedido ou do registro da topografia de circuito integrado, fazendo constar à qualificação completa do cessionário;

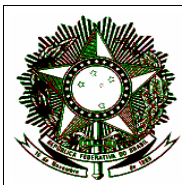
II – de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido de registro ou o registro da topografia de circuito integrado;

III – das alterações de nome, sede ou endereço do requerente do pedido de registro ou do titular do registro da topografia de circuito integrado.

Art. 15. As anotações do pedido de registro de topografia de circuito integrado produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data da sua publicação na Revista da Propriedade Industrial ou sessenta dias após a data do protocolo do respectivo pedido de anotação, o que tiver ocorrido primeiro.

DA DESISTÊNCIA DO PEDIDO

Art. 16. A desistência do pedido de registro de topografia de circuito integrado poderá ser apresentada a qualquer momento antes da data de publicação da concessão do registro, mediante formulário modelo II, redigido em língua portuguesa, com a assinatura legível do requerente ou do seu procurador, devidamente habilitado.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

§ 1º No caso de desistência apresentada por procurador, o requerimento deve ser instruído com o instrumento de procuração, com poderes específicos para desistir, no caso de não terem sido outorgados esses poderes ao mandatário em instrumento anterior.

§ 2º A homologação da desistência será publicada na Revista da Propriedade Industrial.

DA RENÚNCIA DO REGISTRO

Art. 17. A renúncia ao registro de topografia de circuito integrado poderá ser apresentada a qualquer momento durante a vigência do registro, mediante requerimento próprio (modelo II), redigido em língua portuguesa, com a assinatura legível do requerente ou do seu procurador, devidamente habilitado.

§ 1º No caso de renúncia apresentada por procurador, o requerimento deve ser instruído com o instrumento de procuração, com poderes específicos para renunciar, no caso de não terem sido outorgados esses poderes ao mandatário em instrumento anterior.

§ 2º A homologação da renúncia será publicada na Revista da Propriedade Industrial.

DA EXTINÇÃO DO REGISTRO

Art. 18. O registro de topografia de circuito integrado extingue-se:

I – pela expiração do prazo de vigência; ou

II – pela renúncia do seu titular, mediante documento hábil, ressaltando o direito de terceiros.

Parágrafo único. No caso de renúncia do titular, considerar-se-á extinto o registro de topografia de circuito integrado na data de publicação do ato pelo INPI na Revista da Propriedade Industrial.

DO RECURSO

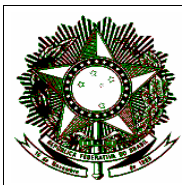
Art. 19. Salvo expressa disposição legal em contrário, dos atos do INPI cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito, sem efeito suspensivo, no prazo de dez dias, contado da data da publicação do ato.

§ 1º O recurso será dirigido à autoridade do INPI que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à decisão do Presidente do INPI.

§ 2º O recurso deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, contado da data do recebimento dos autos pela autoridade competente do INPI para a decisão.

§ 3º O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa expressa da autoridade competente do INPI.

Art. 20. Interposto o recurso, os interessados serão notificados para oferecerem contra-razões ao recurso, no prazo de cinco dias úteis, contado da data de publicação da interposição do recurso.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Art. 21. A autoridade competente do INPI para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência.

§ 1º Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame ao requerente do pedido de registro, este será notificado para que formule suas alegações antes da decisão do recurso.

§ 2º As alegações de que trata o inciso anterior deverão ser apresentadas no prazo de cinco dias úteis, contado da data da publicação da notificação, por meio de petição, isenta do pagamento da retribuição.

Art. 22. A decisão do recurso encerra a instância administrativa.

Art. 23. Não se reconhecerá do recurso quanto interposto:

I – fora do prazo previsto no art. 19;

II – por pessoa sem legítimo interesse;

III – desacompanhado do comprovante de pagamento da retribuição correspondente; ou,

IV – depois de encerrada a instância administrativa.

DA REVISÃO ADMINISTRATIVA

Art. 24. O INPI poderá rever de ofício o registro de topografia de circuito integrado concedido em desacordo com as disposições da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, desde que não ocorrida a preclusão administrativa.

Art. 25. O titular será notificado para se manifestar no prazo de dez dias, contado da data de publicação do ato.

Art. 26. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, havendo ou não a manifestação do titular, o Presidente do INPI proferirá a decisão do processo, no prazo máximo de trinta dias, contado da data de recebimento dos autos, encerrando-se a instância administrativa.

Parágrafo único. O prazo mencionado no caput poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa expressa da autoridade competente do INPI.

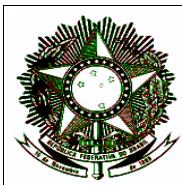
Art. 27. O processo de revisão administrativa prosseguirá ainda que extinto o registro.

DA NULIDADE ADMINISTRATIVA

Art. 28. A nulidade do registro de topografia de circuito integrado poderá ser declarada administrativamente pelo INPI, nos termos e prazos previstos na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

DOS ATOS DAS PARTES

Art. 29. Os atos das partes nos processos administrativos referentes à propriedade industrial de



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

topografia de circuitos integrados serão praticados pelo próprio interessado ou por seus procuradores devidamente habilitados.

§ 1º O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser apresentado em língua portuguesa e, quando redigido em idioma estrangeiro, dispensada a legalização consular e o reconhecimento de firma, deverá estar acompanhado da sua tradução pública juramentada.

§ 2º O instrumento de procuração não apresentado no ato do depósito do pedido de registro ou do protocolo da petição, deverá ser apresentado no prazo máximo de sessenta dias, contado da data de depósito ou do protocolo da petição, independentemente de notificação, sob pena de arquivamento definitivo do pedido ou da petição.

Art. 30. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador, devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la administrativamente e judicialmente, inclusive para receber citações.

Art. 31. Salvo expressa disposição em contrário, o prazo para a prática de atos pelos interessados será de sessenta dias.

Art. 32. Não será conhecida a petição:

I – apresentada fora do prazo legal;

II – apresentada por pessoa sem legítimo interesse na relação processual; ou,

III – desacompanhada do comprovante de pagamento da respectiva retribuição do valor vigente à data da sua apresentação ao INPI.

DOS PRAZOS

Art. 33. Os prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato após o seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por razão legítima.

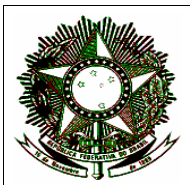
Parágrafo único. Reconhecida a razão legítima, a parte praticará o ato no prazo que for concedido pelo INPI, na forma disciplinada pela Resolução INPI nº 116, de 22 de dezembro de 2004 ou norma que vier a substituí-la.

Art. 34. Salvo expressa disposição legal em contrário, os prazos somente se iniciam no primeiro dia útil após a publicação do ato na Revista da Propriedade Industrial.

Art. 35. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial das topografias de circuitos integrados só produzem efeito a partir de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial, ressalvados:

I – os atos que expressamente independem de notificação ou de publicação por força de lei;

II – as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

interessado no processo;

III – os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.

VIGÊNCIA

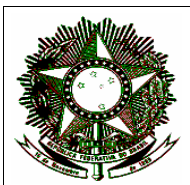
Art. 36. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

REVOGAÇÃO

Art. 37. Fica revogada a Resolução nº 187, de 29 de agosto de 2008.

JORGE DE PAULA COSTA ÁVILA
Presidente

ANEXO C3 – INSTRUÇÃO NORMATIVA IN Nº 10/2013



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PRESIDÊNCIA

18/03/2013

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 10/2013

EMENTA: Estabelece os procedimentos relativos ao depósito e processamento de pedidos de registro de topografia de circuito integrado no INPI.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, no exercício de suas atribuições, resolve:

Art. 1º Esta Instrução Normativa normaliza os procedimentos relativos ao depósito e processamento de pedido de registro de topografias de circuitos integrados no INPI.

DOS REQUERENTES DO REGISTRO

Art. 2º Podem requerer registro das topografias de circuitos integrados as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado:

I - nacionais;

II - estrangeiras domiciliadas no Brasil;

III - domiciliadas em país que, em reciprocidade, conceda aos brasileiros ou a pessoas domiciliadas no Brasil, direitos iguais ou equivalentes;

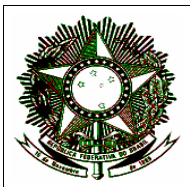
IV - requerentes de registro proveniente do exterior e depositado no Brasil, que tenham proteção às topografias de circuitos integrados assegurada por tratado em vigor no País.

§ 1º O registro poderá ser requerido em nome do próprio criador da topografia do circuito integrado, pelos seus herdeiros ou sucessores, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho de prestação de serviços ou de vínculo estatutário determinar a quem pertença à titularidade, dispensada a legalização consular dos documentos comprobatórios da titularidade da topografia.

§ 2º O registro de topografia de circuito integrado criado conjuntamente por duas ou mais pessoas, poderá ser requerido por todas ou quaisquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para a ressalva dos respectivos direitos.

DOS PEDIDOS DE REGISTRO

Art. 3º O pedido de registro deverá referir-se a uma única topografia de circuito integrado e deverá ser apresentado através do formulário modelo I, instruído com os seguintes documentos:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

I - descrição da topografia, com todos os elementos que a compõe tais como: memórias, conversores e controladores e o número de imagens que representa a configuração tridimensional da topografia, de maneira ordenada;

II - imagens da topografia, apresentadas por meio de desenhos ou fotografias, em meio digitais óticos, essenciais para permitir sua exata identificação e a caracterização de sua originalidade;

III – descrição da função correspondente da topografia;

IV - declaração de exploração anterior da topografia, no Brasil ou no exterior, se houver, com a indicação da data do início da exploração;

V - comprovante do pagamento da retribuição correspondente no valor vigente à data de apresentação do pedido de registro;

VI - procuração, se for o caso.

§ 1º As imagens de que trata o inciso III poderão ser apresentadas da seguinte forma:

a) desenho nos formatos GDS-II, OASIS ou CIF, com as informações pertinentes a cada formato, que permita a visualização detalhada da topografia de circuito integrado; ou

b) fotografias nos formatos JPEG, JPG, TIF, em dimensões e resoluções que permitam a visualização detalhada da topografia de circuito integrado;

§ 2º Quando o registro não for requerido pelo próprio criador da topografia, o requerimento deverá estar instruído com os documentos comprobatórios da titularidade da topografia.

§ 3º Quando a topografia objeto de pedido de registro incorporar topografia de circuito integrado protegida por terceiros, o requerimento deverá estar instruído com a autorização do titular da topografia incorporada.

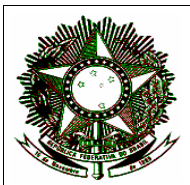
§ 4º O requerimento e qualquer documento que o instrua deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento, redigido em língua estrangeira, dispensada a legalização consular deste, deverá ser apresentada sua tradução pública juramentada.

DA DIVISÃO DO PEDIDO

Art. 4º Quando o pedido de registro da topografia de circuitos integrados não atender ao caput do Art. 31 da Lei nº 11.484, no que se refere a apenas uma topografia por pedido de registro, o depositante será notificado, por exigência formal, para dividir o pedido.

§ 1º Na ocasião do cumprimento de exigência a matéria dividida deverá ser subtraída do pedido original, de acordo com o disposto no inciso I a IV do Art. 2º, e conter todos os elementos previstos nesse artigo.

§ 2º Deverá ser assinalado no formulário de depósito, no campo apropriado, quando se tratar de pedido decorrente de divisão, indicando o número e a data de depósito do pedido original.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

§ 3º Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original.

§ 4º As publicações referentes às topografias de circuitos integrados indicarão tratar-se de pedido dividido.

DO SIGILO

Art. 5º A pedido do requerente, formulado no ato de depósito, no campo próprio do formulário modelo I, o pedido de registro de topografia de circuito integrado poderá ser mantido em sigilo, pelo prazo de seis meses, contado da data do depósito, após o que será dado prosseguimento ao exame do pedido.

§ 1º Durante o prazo de sigilo de que trata o caput, o pedido de registro de topografia de circuito integrado poderá ser retirado, sem a produção de qualquer efeito, desde que o pedido de retirada seja apresentado pelo requerente ao INPI, em até um mês antes do fim do prazo de sigilo, ficando a documentação correspondente à disposição no INPI para devolução ao requerente até o final desse prazo, após o que será ela destruída pelo INPI.

§ 2º O pedido de retirada deverá ser apresentado no Formulário Modelo II.

DO PROTOCOLO DOS PEDIDOS DE REGISTRO E DE PETIÇÕES

Art. 6º Os pedidos e as petições concernentes aos processos administrativos relativos à propriedade intelectual de topografias de circuitos integrados deverão ser protocolizados nas recepções do INPI nos Estados ou entregues por via postal, com aviso de recebimento, à Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros / CGIR / DIPTO, na sede do INPI, no Rio de Janeiro.

§ 1º Os pedidos de registro e as petições quando entregadas por via postal serão considerados protocolizados no INPI na data de postagem ou no primeiro dia útil subsequente, caso a postagem tenha sido efetuada em dia de sábado, domingo ou feriado ou após o horário de encerramento das atividades de recepção na sede do INPI, no Rio de Janeiro.

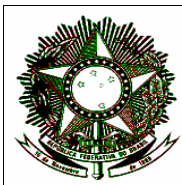
§ 2º A critério do interessado, poderá ser encaminhado juntamente com o pedido de registro ou com a petição entregues em via postal, envelope adicional, selado e endereçado à sede do INPI, Serviço de Protocolo e Expedição/SEPEX, no Rio de Janeiro, para fins de devolução ao interessado da segunda via do pedido ou da petição com o recibo do INPI, caso contrário, essa via permanecerá no INPI para devolução ao interessado, pelo prazo de sessenta dias, após o que será destruída pelo INPI.

DO EXAME

Art. 7º Protocolizado o pedido de registro, será ele submetido a exame formal e, se devidamente instruído, será concedido o registro da topografia de circuito integrado.

Parágrafo único. O pedido de registro, ainda que devidamente instruído, que indicar data de início de exploração, no Brasil ou no exterior, anterior há dois anos, contados da data de depósito, será definitivamente arquivado.

Art. 8º Por ocasião do exame formal, poderão ser formuladas exigências, as quais deverão ser



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

cumpridas integralmente no prazo de sessenta dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro da topografia de circuito integrado.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências satisfatoriamente pelo requerente, será concedido o registro da topografia de circuito integrado.

DA PUBLICAÇÃO E DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO

Art. 9º A concessão do registro será publicada na Revista da Propriedade Industrial, expedindo-se o respectivo certificado.

Parágrafo único. Do certificado de registro constará o número e a data do registro, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, a data de início da exploração, se houver, ou do depósito do pedido de registro e o título da topografia de circuito integrado.

DA VIGÊNCIA

Art. 10. O registro da topografia de circuito integrado vigorará pelo prazo de dez anos, contado da data do depósito ou da data da primeira exploração da topografia do circuito integrado, no Brasil e no exterior, o que tiver ocorrido primeiro.

DA CESSÃO

Art. 11. O pedido de registro e o registro da topografia de circuito integrado poderão ser cedidos total ou parcialmente.

§ 1º No caso de cessão parcial, o documento de cessão deverá indicar o percentual correspondente.

§ 2º O documento de cessão deverá conter as assinaturas do cedente e do cessionário, bem como de duas testemunhas, e, quando redigido em idioma estrangeiro, dispensada a legalização consular e o reconhecimento de firma, deverá estar acompanhado da sua tradução pública juramentada.

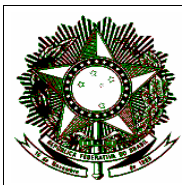
Art. 12. O pedido de anotação de cessão deverá ser formulado através do formulário modelo II, redigido em língua portuguesa, com a assinatura legível do requerente ou titular ou de seu procurador, devidamente qualificado, instruído com os seguintes documentos:

I – documento de cessão;

II – comprovante do pagamento da respectiva retribuição no valor vigente à data da apresentação do pedido de anotação da cessão;

III – certificado de registro original ou segunda via deste, ou cópia do requerimento desta última ou, ainda, declaração que está sendo requerida a segunda via;

IV – procuração se for o caso.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DA ALTERAÇÃO DE NOME, DE SEDE OU DE ENDEREÇO

Art. 13. O pedido de alteração de nome, de sede ou de endereço da requerente do pedido de registro ou do titular do registro da topografia de circuito integrado deverá ser formulado através do formulário modelo II, redigido em língua portuguesa, com a assinatura legível do requerente ou titular ou de seu procurador, devidamente qualificado, instruído com os seguintes documentos:

I – indicação da alteração havida;

II – comprovante do pagamento da respectiva retribuição no valor vigente à data da apresentação do pedido de anotação da alteração havida;

III – certificado de registro original ou segunda via deste, ou cópia do requerimento deste último ou, ainda, declaração de que está sendo requerida a segunda via;

IV – procuração se for o caso.

DAS ANOTAÇÕES

Art. 14. O INPI fará as seguintes anotações:

I – da cessão do pedido ou do registro da topografia de circuito integrado, fazendo constar à qualificação completa do cessionário;

II – de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido de registro ou o registro da topografia de circuito integrado;

III – das alterações de nome, sede ou endereço do requerente do pedido de registro ou do titular do registro da topografia de circuito integrado.

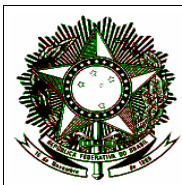
Art. 15. As anotações do pedido de registro de topografia de circuito integrado produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data da sua publicação na Revista da Propriedade Industrial ou sessenta dias após a data do protocolo do respectivo pedido de anotação, o que tiver ocorrido primeiro.

DA DESISTÊNCIA DO PEDIDO

Art. 16. A desistência do pedido de registro de topografia de circuito integrado poderá ser apresentada a qualquer momento antes da data de publicação da concessão do registro, mediante formulário modelo II, redigido em língua portuguesa, com a assinatura legível do requerente ou do seu procurador, devidamente habilitado.

§ 1º No caso de desistência apresentada por procurador, o requerimento deve ser instruído com o instrumento de procuração, com poderes específicos para desistir, no caso de não terem sido outorgados esses poderes ao mandatário em instrumento anterior.

§ 2º A homologação da desistência será publicada na Revista da Propriedade Industrial.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DA RENÚNCIA DO REGISTRO

Art. 17. A renúncia ao registro de topografia de circuito integrado poderá ser apresentada a qualquer momento durante a vigência do registro, mediante requerimento próprio (modelo II), redigido em língua portuguesa, com a assinatura legível do requerente ou do seu procurador, devidamente habilitado.

§ 1º No caso de renúncia apresentada por procurador, o requerimento deve ser instruído com o instrumento de procuração, com poderes específicos para renunciar, no caso de não terem sido outorgados esses poderes ao mandatário em instrumento anterior.

§ 2º A homologação da renúncia será publicada na Revista da Propriedade Industrial.

DA EXTINÇÃO DO REGISTRO

Art. 18. O registro de topografia de circuito integrado extingue-se:

I – pela expiração do prazo de vigência; ou

II – pela renúncia do seu titular, mediante documento hábil, ressaltando o direito de terceiros.

Parágrafo único. No caso de renúncia do titular, considerar-se-á extinto o registro de topografia de circuito integrado na data de publicação do ato pelo INPI na Revista da Propriedade Industrial.

DO RECURSO

Art. 19. Salvo expressa disposição legal em contrário, dos atos do INPI cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito, sem efeito suspensivo, no prazo de dez dias, contado da data da publicação do ato.

§ 1º O recurso será dirigido à autoridade do INPI que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à decisão do Presidente do INPI.

§ 2º O recurso deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, contado da data do recebimento dos autos pela autoridade competente do INPI para a decisão.

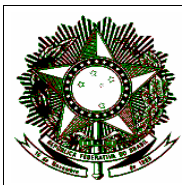
§ 3º O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa expressa da autoridade competente do INPI.

Art. 20. Interposto o recurso, os interessados serão notificados para oferecerem contra-razões ao recurso, no prazo de cinco dias úteis, contado da data de publicação da interposição do recurso.

Art. 21. A autoridade competente do INPI para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência.

§ 1º Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame ao requerente do pedido de registro, este será notificado para que formule suas alegações antes da decisão do recurso.

§ 2º As alegações de que trata o inciso anterior deverão ser apresentadas no prazo de cinco dias



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

úteis, contado da data da publicação da notificação, por meio de petição, isenta do pagamento da retribuição.

Art. 22. A decisão do recurso encerra a instância administrativa.

Art. 23. Não se reconhecerá do recurso quanto interposto:

I – fora do prazo previsto no art. 19;

II – por pessoa sem legítimo interesse;

III – desacompanhado do comprovante de pagamento da retribuição correspondente; ou,

IV – depois de encerrada a instância administrativa.

DA REVISÃO ADMINISTRATIVA

Art. 24. O INPI poderá rever de ofício o registro de topografia de circuito integrado concedido em desacordo com as disposições da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, desde que não ocorrida a preclusão administrativa.

Art. 25. O titular será notificado para se manifestar no prazo de dez dias, contado da data de publicação do ato.

Art. 26. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, havendo ou não a manifestação do titular, o Presidente do INPI proferirá a decisão do processo, no prazo máximo de trinta dias, contado da data de recebimento dos autos, encerrando-se a instância administrativa.

Parágrafo único. O prazo mencionado no caput poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa expressa da autoridade competente do INPI.

Art. 27. O processo de revisão administrativa prosseguirá ainda que extinto o registro.

DA NULIDADE ADMINISTRATIVA

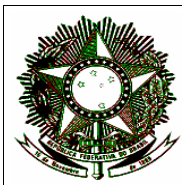
Art. 28. A nulidade do registro de topografia de circuito integrado poderá ser declarada administrativamente pelo INPI, nos termos e prazos previstos na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

DOS ATOS DAS PARTES

Art. 29. Os atos das partes nos processos administrativos referentes à propriedade industrial de topografia de circuitos integrados serão praticados pelo próprio interessado ou por seus procuradores devidamente habilitados.

§ 1º O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser apresentado em língua portuguesa e, quando redigido em idioma estrangeiro, dispensada a legalização consular e o reconhecimento de firma, deverá estar acompanhado da sua tradução pública juramentada.

§ 2º O instrumento de procuração não apresentado no ato do depósito do pedido de registro ou do



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

protocolo da petição, deverá ser apresentado no prazo máximo de sessenta dias, contado da data de depósito ou do protocolo da petição, independentemente de notificação, sob pena de arquivamento definitivo do pedido ou da petição.

Art. 30. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador, devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la administrativamente e judicialmente, inclusive para receber citações.

Art. 31. Salvo expressa disposição em contrário, o prazo para a prática de atos pelos interessados será de sessenta dias.

Art. 32. Não será conhecida a petição:

I – apresentada fora do prazo legal;

II – apresentada por pessoa sem legítimo interesse na relação processual; ou,

III – desacompanhada do comprovante de pagamento da respectiva retribuição do valor vigente à data da sua apresentação ao INPI.

DOS PRAZOS

Art. 33. Os prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato após o seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por razão legítima.

Parágrafo único. Reconhecida a razão legítima, a parte praticará o ato no prazo que for concedido pelo INPI, na forma disciplinada pela Resolução INPI nº 65/2013 ou norma que vier a substituí-la.

Art. 34. Salvo expressa disposição legal em contrário, os prazos somente se iniciam no primeiro dia útil após a publicação do ato na Revista da Propriedade Industrial.

Art. 35. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial das topografias de circuitos integrados só produzem efeito a partir de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial, ressalvados:

I – os atos que expressamente independem de notificação ou de publicação por força de lei;

II – as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo;

III – os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.

VIGÊNCIA

Art. 36. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVOGAÇÃO

Art. 37. Fica revogada a Instrução Normativa nº 273, de 31 de outubro de 2011.

JORGE DE PAULA COSTA ÁVILA
Presidente

ANEXO C4 – FORMULÁRIO – MODELO I



Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros

PEDIDO DE REGISTRO DE

TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS

USO EXCLUSIVO DO INPI

1- IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO

Número do Pedido

Data

Dia

Mês

Ano

Para preenchimento pelo requerente

2 - DADOS REFERENTES AO DEPOSITANTE

(2.2) Nome ou Razão Social :

(2.3) CNPJ / CPF :

(2.4) Endereço:

Bairro

Município

Cidade

UF

(2.5) País:

(2.6) CEP:

(2.7) Telefone

(2.8) Endereço Eletrônico

☐

Continua em anexo

3 - DADOS REFERENTES À TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS

(3.1) Título da Topografia:

(3.2) Declaração de Exploração Anterior: ☐ SIM

Dia

Mês

Ano

(3.3) ☐ Pedido Dividido: do pedido nº:

Data de Depósito:

Dia

Mês

Ano

(3.4) ☐ Sigilo na forma do art. 32 da MPV 352.

4 - DADOS REFERENTES AO CRIADOR

(4.1) Nome:

(4.2) Qualificação:

(4.3) CPF:

(4.4) Endereço:

(4.5) CEP:

(4.6) Telefone:

(4.7) Endereço Eletrônico:

5 - DOCUMENTOS ANEXADOS AO PEDIDO DE REGISTRO

Assinale os documentos apresentados		Nº de Folhas
☐	(5.1) Descrição da topografia e sua correspondente função	
☐	(5.2) Declaração de exploração anterior	
☐	(5.3) Guia de Recolhimento Única	
☐	(5.4) Procuração	
☐	(5.5) Outros	
☐	(5.6) Total de folhas anexadas	

Indicar o nº de folhas/mídias de cada documento apresentado

☐	(5.7) Mídias (Desenhos ou fotografias da topografia)	
☐	(5.8) Apresentação do circuito integrado	

6 - DADOS REFERENTES AO PROCURADOR

(6.1) Nome:

(6.2) CNPJ /CPF:

(6.4) Endereço:

(6.5) CEP:

(6.6) Telefone:

(6.7) Endereço Eletrônico:

7 - DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

Local/Data: _____

Assinatura/Carimbo: _____

Para uso do INPI

Número de folhas recebidas: _____ fls. Local/Data: ____/____/____

Número de mídias recebidas: _____

Circuito integrado: ☐ SIM

Assinatura/Carimbo do Servidor

Instruções para o preenchimento do formulário de Pedido de Registro de Topografia de Circuitos Integrados.

- I - Este formulário é composto por duas folhas e destina-se ao depósito do pedido de registro de Topografia de Circuitos Integrados.
- II – O depositante deverá tomar conhecimento da Medida Provisória 352 de 22/01/07 e da resolução do INPI referente ao assunto. Todos os documentos apresentados deverão estar de acordo com essas normas.
- III – O preenchimento deverá ser feito à máquina ou em letra de forma, de maneira legível, sem emendas ou rasuras e sem alteração do formato original.
- IV – Deverá ser entregue à recepção do INPI em duas vias, acompanhada dos respectivos documentos, sendo uma via devolvida ao depositante após protocolização.

Preenchimento dos campos:

Quadro 1 – Identificação do Pedido – uso exclusivo do INPI.

Quadro 2 - Dados Referentes ao Requerente - O requerente é o titular do direito, portanto, deverão ser fornecidas as informações relativas ao(s) titular(es) do direito (2.1) e os demais dados solicitados (2.2 a 2.8).

Quadro 3 - Dados Referentes à Topografia de Circuitos Integrados - O requerente deverá fornecer o título da topografia (3.1); a data da primeira exploração comercial, se tiver ocorrido (3.2); assinalar se o pedido em questão é resultado da divisão de um pedido anterior (3.3), informando a data do depósito do mesmo e; assinalar a opção de sigilo por 6 (seis) meses antes do exame formal (3.4), conforme art. 32 da MP 352:

Título da Topografia (3.1) – O título é expressão do autor e é de livre escolha.

Declaração de Exploração Anterior (3.2) – Assinalar no campo correspondente se houve exploração comercial anterior ao depósito.

Pedido Dividido (3.3) – Mencionar o número do pedido original e sua data de depósito.

Sigilo (3.4) – Caso seja selecionada esta opção, a **Guia de Recolhimento Única** deverá ser de **Pedido Com Sigilo**, pois os valores com e sem sigilo são distintos.

Quadro 4 - Dados Referentes ao Criador - Os dados referentes ao criador deverão ser preenchidos (4.1 a 4.7). Caso o criador não seja o titular do direito, deverá ser apresentado o documento de cessão de direitos sobre a topografia de circuitos integrados.

Quadro 5 - Documentos Anexados ao Pedido de Registro - Os documentos apresentados deverão ser assinalados e deverá ser indicado o número total de somente uma das vias de cada documento apresentado (5.1 a 5.8):

Descrição da topografia do circuito integrado (5.1) – A descrição da topografia do circuito integrado deverá ser escrita de modo a informar os grandes blocos do sistema que esta topografia representa, se possível, a localização destes grandes blocos, mediante o *Floor Plan*, realçando a originalidade apresentada na topografia.

Função da topografia de circuito integrado (5.1) – A função da topografia do circuito integrado deverá ser descrita de forma suficiente para compreensão do uso final ou do objetivo da topografia.

Declaração de exploração comercial anterior (5.2) – A declaração de exploração comercial deverá ser apresentada caso tenha ocorrido anteriormente ao depósito do pedido.

Guia de retribuição (5.3) – Uma guia de retribuição deverá ser apresentada para cada serviço requisitado, excetuando os casos isentos.

Procuração (5.4) – A procuração, quando apresentada, deverá ter a firma reconhecida.

Outros (5.5) – Quaisquer documentos não mencionados acima, tais como, documento de cessão de direitos, cópias de documentos pessoais e outros.

Total de folhas anexadas (5.6) – Neste campo deverá ser indicado o número total de folhas anexadas.

Desenhos ou fotografias da topografia (5.7) – Os desenhos ou fotografias deverão ser apresentados em mídias digitais óticas com as informações necessárias à visualização das imagens da topografia de circuito integrado.

Apresentação do circuito integrado (5.8) – Deverá ser apresentado um exemplar do circuito integrado sem o encapsulamento.

Quadro 6 - Dados Referentes Ao Procurador – Estes campos só deverão ser preenchidos se o pedido for apresentado por procurador, devidamente constituído (6.1 a 6.7).

Quadro 7 - Declaração de Responsabilidade das Informações Prestadas - Este campo deverá ser assinado e datado tendo em vista que o requerente responsabilizar-se-á pelas informações prestadas à administração pública federal.

ANEXO D1 – GUIA INPI

		001-9		RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco				Contra-apresentação	
Cedente				Agência/Código Cedente	
INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial				2234-9/333.028-1	
Data do Documento	Nº. documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
17/08/2016	1606551578	RC	N	17/08/2016	00.000.2.6.16.0655157.8
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento
	18/124	R\$			R\$ 830,00
Número:		NN Complementar:		Peticionamento: Papel	
				(-)Desconto/Abatimento	
Cod	Serviço	Petição Vinculada RPI		Valor	
650 - Pedido de registro de topografia de circuitos integrados		-		- R\$ 830,00	
				(-) Outras deduções	
				(+)Mora/Multa	
				(+)Outros Acréscimos	
				(-)Valor Cobrado	
				R\$ 830,00	
Sacado					
Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A.					
Estrada João de Oliveira Remião, 777, Porto Alegre, BR/RS, 91550000					
Sacador/Avalista					
Corte na linha pontilhada				Autenticação mecânica - Controle Cedente	

		001-9		00193.93651 70000.026164 06551.578211 8 00000000083000	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco				Contra-apresentação	
Cedente				Agência/Código Cedente	
INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial				2234-9/333.028-1	
Data do Documento	Nº. documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
17/08/2016	1606551578	RC	N	17/08/2016	00.000.2.6.16.0655157.8
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento
	18/124	R\$			R\$ 830,00
Instruções:				(-)Desconto/Abatimento	
1. Valores expressos em reais.				(-) Outras deduções	
2. Pagamento em cheque, anotar no verso o 'Nosso Número'.				(+)Mora/Multa	
3. Pagamento via SIAFI(OB-FATURA): Identificar na 'ob' o 'Nosso Número'.				(+)Outros Acréscimos	
4. Vencimento contra apresentação.				(-)Valor Cobrado	
				R\$ 830,00	
Sacado					
Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A.					
Estrada João de Oliveira Remião, 777, Porto Alegre, BR/RS, 91550000					
Sacador/Avalista					
Corte na linha pontilhada				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

ANEXO D2 – GUIA SIGILO

		001-9	RECIBO DO SACADO		
Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco					Contra-apresentação
Cedente					Agência/Código Cedente
INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial					2234-9/333.028-1
Data do Documento	Nº. documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
23/08/2016	1606664968	RC	N	23/08/2016	00.000.2.6.16.0666496.8
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento
	18/124	R\$			R\$ 1.185,00
Número:		NN Complementar:	Peticionamento: Papel		(-)Desconto/Abatimento
Cod	Serviço	Petição Vinculada RPI		Valor	(-) Outras deduções
651 - Pedido de registro de topografia de circuitos integrados com pedido de sigilo					
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
OAB: 048440RS Procurador: Carolina Tagliari					(=)Valor Cobrado
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União. GRU - Cobrança					R\$ 1.185,00
Sacado					
Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A.					
Estrada João de Oliveira Remião, 777, Porto Alegre, BR/RS, 91550000					
Sacador/Avalista					
Corte na linha pontilhada					Autenticação mecânica - Controle Cedente

		001-9	00193.93651 70000.026164 06664.968218 3 00000000118500		
Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco					Contra-apresentação
Cedente					Agência/Código Cedente
INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial					2234-9/333.028-1
Data do Documento	Nº. documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
23/08/2016	1606664968	RC	N	23/08/2016	00.000.2.6.16.0666496.8
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento
	18/124	R\$			R\$ 1.185,00
Instruções:					(-)Desconto/Abatimento
1. Valores expressos em reais.					
2. Pagamento em cheque, anotar no verso o 'Nosso Número'.					(-) Outras deduções
3. Pagamento via SIAFI(OB-FATURA): Identificar na 'ob' o 'Nosso Número'.					
4. Vencimento contra apresentação.					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
OAB: 048440RS Procurador: Carolina Tagliari					(=)Valor Cobrado
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União. GRU - Cobrança					R\$ 1.185,00
Sacado					
Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A.					
Estrada João de Oliveira Remião, 777, Porto Alegre, BR/RS, 91550000					
Sacador/Avalista					
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
Corte na linha pontilhada					

ANEXO E1 – COPIA DA TABELA DE TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO
PUBLICADA PELO INPI



Ilustração da placa de circuito integrado

Pedidos de Registro de Topografia de Circuitos Integrados depositados no INPI

Protocolo	Data depósito	Tipo de Pessoa	Titular	Título Apresentado	Criador	Procurador	Status
018070064174 - SP	27/09/2007	PJ - Associação com intuito não econômico	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA "PE. SABOIA DE MEDEIROS"	WAVE-LAYOUT TRANSISTOR	SALVADOR PINILLOS GIMENEZ	RICCI & ASSOCIADOS PROPRIEDADE INTELECTUAL S/S LTDA	Pedido depositado
018080046051 - SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Não apresentado	AGUINALDO MOREIRA	ARQUIVADO
018080046060 - SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Não apresentado	AGUINALDO MOREIRA	ARQUIVADO
018080046065 - SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Não apresentado	AGUINALDO MOREIRA	ARQUIVADO
018080046067 - SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Não apresentado	AGUINALDO MOREIRA	ARQUIVADO
018080046091 - SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Não apresentado	AGUINALDO MOREIRA	ARQUIVADO
018080046099 - SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Não apresentado	AGUINALDO MOREIRA	ARQUIVADO
018080046112 - SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Não apresentado	AGUINALDO MOREIRA	ARQUIVADO
018080046117 - SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Não apresentado	AGUINALDO MOREIRA	ARQUIVADO
018080046122 - SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Não apresentado	AGUINALDO MOREIRA	ARQUIVADO
015090003824 - PR	21/12/2009	PJ	MICROSISTEMAS S/A; SHIRA INVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA; INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO; UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA DO PARANÁ; SISTEMAS ELETRONICOS - SISTRONIC	CHIP DO BOI	VALDIR DOS ANJOS; KELSO KRIEGER GOMES; RAFAEL SHIRAKAWA; ALVARO HENRIQUE COSTA; ALEXANDRE HIDEKI HAGIHARA; PAULO JOSÉ ABATTI	—	Pedido depositado
020110097112 - RJ	19/09/2011	PJ - Instituição de Ensino e Pesquisa	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	CONJUNTO UNIVERSAL DE PORTAS LÓGICAS PARA ALGEBRA MULTINÍVEL	MILTON ERNESTO ROMERO ROMERO; EVANDRO MAZINA MARTINS; ENRIQUE DUARTE GONZÁLEZ; RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS	—	Pedido depositado
011120000084 - BA	26/01/2012	PJ - Associação com intuito não econômico	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	DEEM - DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS	KÉSSIO FABRINNI DE C. MONTEIRO	—	Pedido depositado
018130005317 - SP	20/02/2013	PJ	INDATECH COMERCIO DE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	HLI-2007	MOHAMED LARBI DAKHLIA	TEREZA VALERIA BLASKEVICZ	Pedido depositado
016130002292 - RS	17/06/2013	PF	GISELE DA SILVA MACHADO	TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO APLICADO EM PORTAS VEICULARES	GISELE DA SILVA MACHADO	SKO OYARZABAL MARCAS E PATENTES S/S LTDA	Pedido depositado
018130037458 - SP	13/11/2013	PJ	KRYPTUS SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	CRIPTO-PROCESSADOR SEGURO CPS	MARCUS ALMEIDA LEITE BONFIM	CLOVIS SILVEIRA	Pedido depositado
019130000313 - PE	13/12/2013	PF	JOÃO BATISTA JUNIOR MANUEL RIBEIRO OTAVIANO DE SOUZA	PLACA MICROPROCESSADORA DE TELEMETRIA PARA MEDIDORES DE VAZÃO	JOÃO BATISTA JUNIOR	FERNANDO ANTONIO FRANCO DA ENCARNÇÃO	Pedido depositado
018140012846 - SP	03/07/2014	PF	FRANK MICHAEL SKLORZ	MA500	FRANK MICHAEL SKLORZ	LUIZ EDUARDO VIDAL RODRIGUES	Pedido depositado
036150000023 - SE	22/06/2015	PF	GLAUCO LUIZ	CIRCUITO DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE ATIVOS PARA REDUÇÃO DE ENERGIA SMARTROOM	GLAUCO LUIZ	PAULO ROBERTO AGUIAR DE FREITAS	Pedido depositado
015150001382 - PR	05/10/2015	PF	CARLOS BASTOS FILHO	CONTROLADOR REMOTO PARA FILTRO DE LINHA	CARLOS BASTOS FILHO	CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA	Pedido depositado
018150010966 - SP	04/12/2015	PJ	KRYPTUS SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	EASYS@T	MARCEL TROMBETA PAZINATTO	ALINE SCHRAIER DE QUADROS	Pedido depositado
016160000248 - RS	07/06/2016	PJ	CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA CEITEC S.A.	TOPOGRAFIA DO CIRCUITO LOW VOLTAGE DETECTOR	EDUARDO RIBEIRO DA SILVA, DIEGO DIAS DE MENEZES, EDWIN ANTONIO CUADROS SÁNCHEZ, FABRÍCIO JORGE ANTUNES FERREIRA	CAROLINA TAGLIARI	Pedido depositado
016160000249 - RS	07/06/2016	PJ	CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA CEITEC S.A.	TOPOGRAFIA DO CIRCUITO DE REFERÊNCIA DE TENSÃO	EDUARDO RIBEIRO DA SILVA, DIEGO DIAS DE MENEZES, EDWIN ANTONIO CUADROS SÁNCHEZ, FABRÍCIO JORGE ANTUNES FERREIRA	CAROLINA TAGLIARI	Pedido depositado
016160000250 - RS	07/06/2016	PJ	CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA CEITEC S.A.	TOPOGRAFIA DO CIRCUITO CHARGE PUMP	EDUARDO RIBEIRO DA SILVA, MOACIR FERNANDES CORTINHAS MONTEIRO	CAROLINA TAGLIARI	Pedido depositado
016160000251 - RS	07/06/2016	PJ	CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA CEITEC S.A.	TOPOGRAFIA DO CIRCUITO REFERÊNCIA DE CORRENTE	EDUARDO RIBEIRO DA SILVA, DIEGO DIAS DE MENEZES, EDWIN ANTONIO CUADROS SÁNCHEZ, FABRÍCIO JORGE ANTUNES FERREIRA	CAROLINA TAGLIARI	Pedido depositado
016160000252 - RS	07/06/2016	PJ	CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA CEITEC S.A.	TOPOGRAFIA DO CIRCUITO LOW DROP OUT REGULATOR	EDUARDO RIBEIRO DA SILVA, DEAN BICUDO KAROLAK	CAROLINA TAGLIARI	Pedido depositado
018160002456 - SP	23/06/2016	PJ	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO APLICADO EM ETIQUETA RFID COM ANTENA	ADEMIR LUIZ XAVIER JÚNIOR	BRITÂNIA MARCAS E PATENTES LTDA	Pedido depositado

**ANEXO E2 - CÓPIA DA PRIMEIRA TABELA DE TOPOGRAFIA DE CIRCUITO
INTEGRADO PUBLICADA PELO INPI**



Ilustração de placa de circuito integrado

Pedidos de Registro de Topografia de Circuitos Integrados depositados no INPI

Protocolo	Data depósito	Tipo de Pessoa	Titular	Título Apresentado	Criador	Procurador	Status
018070064174 - SP	27/09/2007	PJ - Associação com intuito não econômico	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA "PE. SABOIA DE MEDEIROS"	WAVE-LAYOUT TRANSISTOR	SALVADOR PINILLOS GIMENEZ	RICCI & ASSOCIADOS PROPRIEDADE INTELECTUAL S/S LTDA	Pedido depositado
018080046051 - SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Não apresentado	AGUINALDO MOREIRA	ARQUIVADO
018080046060 - SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Não apresentado	AGUINALDO MOREIRA	ARQUIVADO
018080046065 - SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Não apresentado	AGUINALDO MOREIRA	ARQUIVADO
018080046067 - SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Não apresentado	AGUINALDO MOREIRA	ARQUIVADO
018080046091 - SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Não apresentado	AGUINALDO MOREIRA	ARQUIVADO
018080046099 - SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Não apresentado	AGUINALDO MOREIRA	ARQUIVADO
018080046112 - SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Não apresentado	AGUINALDO MOREIRA	ARQUIVADO
018080046117 - SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Não apresentado	AGUINALDO MOREIRA	ARQUIVADO
018080046122 - SP	21/07/2008	PF	JOSÉ CARLOS CECCHI	Não apresentado	Não apresentado	AGUINALDO MOREIRA	ARQUIVADO
015090003824 - PR	21/12/2009	PJ	MICROSISTEMAS S/A; SHIRA INVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA; INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO; UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA DO PARANÁ; SISTEMAS ELETRONICOS - SISTRONIC	CHIP DO BOI	VALDIR DOS ANJOS; KELSO KRIEGER GOMES; RAFAEL SHIRAKAWA; ALVARO HENRIQUE COSTA; ALEXANDRE HIDEKI HAGIHARA; PAULO JOSÉ ABATTI	-	Pedido depositado
020110097112 - RJ	19/09/2011	PJ - Instituição de Ensino e Pesquisa	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	CONJUNTO UNIVERSAL DE PORTAS LÓGICAS PARA ALGEBRA MULTINÍVEL	MILTON ERNESTO ROMERO ROMERO; EVANDRO MAZINA MARTINS; ENRIQUE DUARTE GONZÁLEZ; RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS	-	Pedido depositado
011120000084 - BA	26/01/2012	PJ - Associação com intuito não econômico	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	DOEM - DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS	KÉSSIO FABRINNI DE C. MONTEIRO	-	Pedido depositado
018130005317 - SP	20/02/2013	PJ	INDATECH COMERCIO DE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	HLI-2007	MOHAMED LARBI DAKHLIA	TEREZA VALERIA BLASKEVICZ	Pedido depositado
016130002292 - RS	17/06/2013	PF	GISELE DA SILVA MACHADO	TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO APLICADO EM PORTAS VEICULARES	GISELE DA SILVA MACHADO	SKO OYARZABAL MARCAS E PATENTES S/S LTDA	Pedido depositado
018130037458 - SP	13/11/2013	PJ	KRYPTUS SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	CRIPTO-PROCESSADOR SEGURO CPS	MARCUS ALMEIDA LEITE BONFIM	CLOVIS SILVEIRA	Pedido depositado
019130000313 - PE	13/12/2013	PF	JOÃO BATISTA JUNIOR MANUEL RIBEIRO OTAVIANO DE SOUZA	PLACA MICROPROCESSADORA DE TELEMETRIA PARA MEDIDORES DE VAZÃO	JOÃO BATISTA JUNIOR	FERNANDO ANTONIO FRANCO DA ENCARNÇÃO	Pedido depositado
018140012846 - SP	03/07/2014	PF	FRANK MICHAEL SKLORZ	MA500	FRANK MICHAEL SKLORZ	LUIZ EDUARDO VIDAL RODRIGUES	Pedido depositado
036150000023 - SE	22/06/2015	PF	GLAUCO LUIZ	CIRCUITO DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE ATIVOS PARA REDUÇÃO DE ENERGIA SMARTROOM	GLAUCO LUIZ	PAULO ROBERTO AGUIAR DE FREITAS	Pedido depositado
015150001382 - PR	05/10/2015	PF	CARLOS BASTOS FILHO	CONTROLADOR REMOTO PARA FILTRO DE LINHA	CARLOS BASTOS FILHO	CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA	Pedido depositado
018150010966 - SP	04/12/2015	PJ	KRYPTUS SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	EASYS@T	MARCEL TROMBETA PAZINATTO	ALINE SCHRAIER DE QUADROS	Pedido depositado



Protocolo: 422927

Recebida em: 27/01/2017

Respondida em: 14/02/2017

Assunto da Mensagem: Topografia de Circuitos Integrados

Sua Mensagem:

Para fins de pesquisa do Mestrado do INPI gostaria de saber qual a data da primeira publicação da tabela das topografias depositadas no INPI e se é esta em anexo. Caso não seja esta, por favor me enviem a primeira publicada. Obrigada.

Nossa resposta:

SRa. CAROLINA,

SEGUNDO A ÁREA DE COMUNICAÇÃO DO INPI RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO NO PORTAL, A PRIMEIRA PUBLICAÇÃO DA PLANILHA DE PEDIDOS DE TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS FOI REALIZADA EM 04/04/2016.

CORDIALMENTE,

ALTAIR SANTOS

INPI/DIPTO.

Avalie nosso atendimento!

Esta pesquisa ficará disponível para resposta durante o período de 10 dias.

ANEXO F1 – AGRAVO INTERNO Nº 70018574517 – TJRS (2007)



LL
Nº 70018574517
2007/CÍVEL

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ATINENTE AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO. VENDA E QUOTAS SOCIAIS. MEDIDA CAUTELAR DE DEPÓSITO JUDICIAL.

Preliminar de não-conhecimento do agravo de instrumento por alegada ausência de documentos essenciais ao conhecimento da questão, que é afastada.

Preliminar de não-comprovação da anunciada cláusula geral de lesão, também afastada.

Caso em que deve de ser mantida a decisão monocrática, a qual modificou a decisão de primeiro grau que deferiu a cautelar de depósito, em juízo, das parcelas vincendas atinentes à venda de quotas sociais como forma de garantia de eventual condenação.

Relações jurídicas em jogo distintas, tendo a primeira como objeto a venda de cotas sociais e como sujeitos de uma lado Olair e de outro José, Márcio e Luciano, não participando as empresas Countasse Assessoria, Countasse TI e Audicontas, as quais figuram apenas na presente ação indenizatória.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, POR MAIORIA.

AGRAVO INTERNO, ART. 557, CPC

QUINTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70018574517

COMARCA DE PORTO ALEGRE

COUNTASSE CONTABILIDADE
ASSESSORIA E CONSULTORIA SC
LTDA E OUTROS

AGRAVANTE

COUNTASSE TI TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA

AGRAVANTE

JOSE DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVANTE

LUCIANO ROSSALES EISFELD

AGRAVANTE

MARCIO KNOGL

AGRAVANTE

OLAIR JOSE VILLANT VAZ

AGRAVADO

AUDICONTAS CONSULTORIA E
SISTEMAS SS LTDA

INTERESSADO



LL
Nº 70018574517
2007/CÍVEL

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, [à unanimidade, em afastar as preliminares. Outrossim, por maioria, vencido o Relator, em negar provimento ao agravo interno.](#)

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os eminentes Senhores **DES. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK E DES. PAULO SERGIO SCARPARO.**

Porto Alegre, 18 de abril de 2007.

DES. LEO LIMA,
Relator.

RELATÓRIO

DES. LEO LIMA (RELATOR)

COUNTASSE – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA., COUNTASSE TI – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA; JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO, LUCIANO ROSSALES EISFELD e MÁRCIO KNOGL, interpuseram agravo interno relativamente à decisão monocrática de fls. 240/242, proferida pelo eminente Desembargador plantonista, que deu provimento de plano ao agravo de instrumento de nº 70018326389, manejado por OLAIR JOSÉ VILLANT VAZ, em face da decisão de primeiro grau, de fls. 32/33. Assinalam que o ora agravado buscou, por meio do agravo de instrumento que interpôs, a reforma da decisão interlocutória de primeiro grau para: indeferir o pedido de



LL
Nº 70018574517
2007/CÍVEL

depósito das parcelas vincendas em juízo e proibição de apontar os títulos para protesto e, alternativamente, caso mantidos os depósitos, a retirada dos mesmos mediante caução. Referem que a decisão monocrática agora atacada, dada em plantão, deferiu o pedido, determinando a expedição de alvará para que OLAIR JOSÉ levante os valores depositados em juízo. Observam que o agravo de instrumento, sequer, deveria ter sido conhecido, já que não foram juntados documentos essenciais que comprovam os atos ilícitos praticados pelo, agora, agravado e que foram utilizados pelo juízo “a quo” para fundamentar a respectiva decisão agravada, a saber, as mensagens eletrônicas enviadas pelo agravado. Destacam que o eminente julgador de primeiro grau utilizou os fundamentos do voto vencido, relativo ao julgamento de outro agravo, referente ao mesmo processo. Enaltecem que, dessa forma, resta inquestionável que as cópias dos e-mails mencionados na decisão são essenciais ao conhecimento do agravo. Sustentam a não-comprovação da cláusula geral de lesão que legitimaria a interposição do recurso na forma de instrumento. Ponderam que, frente as peculiaridades do caso, não deveria ter sido lançada decisão monocrática. Dizem que tal decisão mostra-se equivocada. Enfatizam que o eminente plantonista, acolhendo a fundamentação do, agora, agravado, OLAIR JOSÉ, salientou a impossibilidade de compensação dos débitos dos agravantes com os créditos porventura deferidos nos autos da ação e a impossibilidade de arresto. Frisam a inexistência de confusão entre as relações jurídicas havidas entre as partes, sublinhando que o pedido de depósito das parcelas em juízo apenas evidencia boa-fé. Registram que os fatos ensejadores do ajuizamento da ação contra o agravado e contra a sociedade AUDICONTAS começaram quando os quotistas das sociedades empresárias COUNTASSE ASSESSORIA e COUNTASSE TI realizaram negócio jurídico com OLAIR JOSÉ, o qual foi inadimplido pelo mesmo. Isso porque, segundo a inicial da demanda proposta pelos agora agravantes, teria violado o dever de boa-fé,



LL
Nº 70018574517
2007/CÍVEL

além de haver se apropriado de clientes e de informações sigilosas, promovendo concorrência desleal e apropriação de tecnologia. Enaltecem que OLAIR JOSÉ não poderia ter realizado tais atos, advindo daí o inadimplemento contratual e o dever de indenizar os quotistas das sociedades empresárias, já que o mesmo teria vendido um bem e, após, trabalhado para desvalorizá-lo frente a concorrência. Aduzem que os atos ilícitos praticados por OLAIR JOSÉ restam comprovados. Consignam não haver necessidade de prestação de caução porque estão sendo feitos depósitos integrais dos valores descritos no contrato de compra e venda de quotas sociais, com isso, restando afastado qualquer perigo de insolvabilidade ou inadimplemento. Juntam documentos, enfatizando que os mesmos não podem ser utilizados para suprir a deficiência do instrumento. Pedem o provimento.

É o relatório.

VOTOS

DES. LEO LIMA (RELATOR)

De início, afasto a preliminar de não-conhecimento do agravo de instrumento por alegada ausência de documentos essenciais ao conhecimento da controvérsia. Basicamente, porque os documentos, que formaram o instrumento, mostram-se suficientes para deslinde da questão, ainda mais que foi juntada cópia do acórdão que julgou o Agravo de Instrumento anterior de nº 70015629611, no qual, ao menos por este Relator, restaram apreciados os e-mails referidos (fls. 40/46). De qualquer modo, com o presente Agravo Interno, vieram as cópias dos mencionados e-mails, não havendo mais razão para dar-se por impossibilitada a apreciação da matéria de fundo.

Outrossim, também merece ser afastada a preliminar de não-comprovação da anunciada cláusula geral de lesão, suscitada com base no



LL
Nº 70018574517
2007/CÍVEL

art. 527, II, do CPC. Ora, tendo em vista o valor dos depósitos em jogo, bem como a importância dada a tal valor pelo ora agravado Olair, imputando-lhe natureza alimentar e de transação incontroversa, não há como negar ser, a decisão de primeiro grau (fl. 32 e verso), suscetível de causar, a Olair, lesão grave e de difícil reparação, conforme arts. 522 e 527, II do CPC. Portanto, cabível o agravo por instrumento.

Por outro lado, em que pesem os respeitáveis fundamentos invocados pelo eminente plantonista, tenho que merece ser provido o presente agravo interno, com a manutenção, ao menos por ora, da decisão de primeiro grau.

Começa que a questão em tela já foi apreciada por este Relator, quando do Agravo de Instrumento nº 70015629611, utilizado como razão de decidir pelo digno julgador de primeiro grau, ocasião em que me manifestei nos seguintes termos (fls. 40/46):

“Pelo que consta, não há controvérsias acerca de ter havido efetiva compra e venda das quotas sociais do agravante, relativas à sua participação nas empresas COUNTASSE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C. LTDA. e COUNTASSE TI – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

Também não parece haver controvérsia acerca do preço e da forma de pagamento ajustados para a compra, fundando-se a ação proposta pelos agravados, basicamente, na alegação de concorrência desleal.

Desse modo, considerando que as cópias dos “e-mails” trocados (fls. 138/145), ao menos neste momento de cognição sumária, confortam a tese dos agravados, mostra-se mesmo adequada a determinação de depósito judicial das parcelas vincendas, como forma de garantia de eventual condenação. Quanto mais que os valores não estão sendo disponibilizados aos agravados.

Até porque, para o caso de eventual declaração de inexistência da obrigação, incidirá o disposto no art. 574 do CPC.



LL
Nº 70018574517
2007/CÍVEL

De registrar que, nas circunstâncias, o que poderia ter sido postulado era a substituição do depósito judicial pela prestação de caução, mas pelo próprio agravante. Ante o exposto, rejeitada a matéria preliminar, nego provimento ao presente agravo de instrumento.

Além disso, como bem apontado pelo julgador de primeiro grau, merecem destaque os termos do laudo pericial de fls. 140/159, o qual ainda não permite uma segura conclusão:

3. CONCLUSÃO;

“O aspecto visual e a interface dos dois sistemas não se assemelham, pois foram desenvolvidos por pessoas e empresas diferentes.

A linguagem de desenvolvimento e o sistema de banco de dados dos dois sistemas são completamente diferentes.

No Anexo B constam cópias de alguns programas do sistema Audicontas.

No Anexo C consta cópias de alguns programas do sistema Cadastro Legal.

Alguns dos programas listados têm a mesma função, porém conforme se observa foram escritos com linguagens e formas completamente diferentes.

O que realmente distingue um sistema comercial de outro no mercado, são as facilidades e inovações que cada empresa procura implementar no seu produto, buscando um diferencial que lhe proporcionará a escolha, por parte dos clientes. Outro diferencial, ainda que se utilize o mesmo sistema e linguagem, é a forma como cada programador implementa cada rotina, cada relatório, cada função do sistema.

(...)

O sistema Audicontas em sua essência foi desenvolvido através de um processo que se denomina “Engenharia Reversa” do sistema Cadastro Legal. Entende-se por Engenharia reversa o processo de reproduzir alguma coisa no caso em lide um sistema de informática, com as mesmas



LL
Nº 70018574517
2007/CÍVEL

funcionalidades de um sistema já existente, porém com técnica e aparência diversa do original.

Em resumo, concluo que os sistemas do réu não foram gerados como cópia dos sistemas da autora, tendo o réu empreendido trabalho e investimento na sua produção.

Entretanto, há fortes indícios de que o mesmo tenha se utilizado de Engenharia Reversa, aproveitando sua experiência, enquanto interlocutor que foi da autora, junto a empresa terceirizada que desenvolveu o sistema, mas que gerou produtos de funcionalidade similar, mas de concepção e implementação diferentes.

Após a análise comparativa das “funcionalidades” entre os dois sistemas, é conclusivo afirmar que o segundo, Audicontas, é cópia funcional do primeiro, Cadastro Legal.

Deduz-se, portanto, que o réu utilizou-se do conhecimento da propriedade adquirida da época que o mesmo era sócio da autora para confeccionar o sistema Audicontas.

Importante registrar que tais observações não chegam a ser modificadas pelo perito, quando respondeu a quesitos suplementares (fls. 203/206), onde presta mais esclarecimentos sobre o software em uso por Olair, na Audicontas.

Importante destacar ainda, a embasar a pretensão dos ora agravantes, é o próprio teor do contrato de venda das quotas sociais (fls. 133/138).

Como se isso não bastasse, cabe salientar que a respeitável decisão monocrática e ora agravada (fls. 240/242), ao contrário do que sugere, não encontra respaldo no art. 557, do CPC, nem mesmo no § 1º-A. Tudo, porque nada consta dos autos, a mostrar que a decisão recorrida de primeiro grau (fl. 32 e verso) esteja “em manifesto confronto com Súmula ou com Jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.



LL
Nº 70018574517
2007/CÍVEL

“Data venia”, não há que se cogitar, nesta fase de cognição sumária e solução provisória, de diversidade de relações jurídicas entre as partes, de compensação ou de requisitos do arresto, já que a medida judicial, em exame, é de natureza cautelar, calcada no art. 273 § 7º, do CPC, adotada pelo eminente julgador de primeiro grau, a partir do seu poder geral de cautela. Portanto, visando assegurar o resultado útil da demanda em tela.

Desse modo, bem como frente a controvérsia ainda existente, mostra-se prudente a manutenção da decisão de primeiro grau que determinou o depósito em juízo, das quantias devidas pelos autores da ação, ao demandado OLAIR JOSÉ.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, prosseguindo-se, oportunamente, no agravo de instrumento, com oportuna apreciação do pleito liminar de fl. 30.

DES. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK

Acompanho o voto-condutor no tocante às preliminares, porém, quanto ao mérito, com a devida vênia, emito voto divergente.

A presente controvérsia já nos foi apresentada, nos autos do Agravo de Instrumento nº 70015629611, no qual, contudo, foi acolhida, por maioria, vencido o relator, preliminar de nulidade da decisão do juízo singular, por ausência de fundamentação.

Proferida nova decisão singular, no mesmo sentido daquela cassada, ou seja, deferindo a antecipação de tutela requerida, o recorrido interpôs novo agravo de instrumento, o qual foi provido, monocraticamente, pelo colega Rubens Duarte, atuando em regime de plantão.

Adveio, então, o presente agravo interno.



LL
Nº 70018574517
2007/CÍVEL

O pedido de antecipação de tutela requerido pelos agravantes e deferido pelo julgador singular consiste, na verdade, a toda a evidência, em medida cautelar de arresto atípico.

Assim, para que seja possível atender ao pleito liminar dos autores, necessário haja a demonstração do *periculum in mora* e do *fumus boni iuris*.

Nesse particular, entendo não estarem preenchidos os requisitos autorizadores da medida cautelar postulada.

Com efeito, os valores indisponibilizados pelo Juízo *a quo*, são frutos de crédito que o agravado Olair possui junto aos requerente, em face da venda das suas cotas sociais da empresa Countasse.

A medida concedida visa a garantir a exequibilidade de eventual condenação do agravante e de sua empresa pela prática de concorrência desleal, apropriação de software e de informações confidenciais.

Há que se considerar, inicialmente, que o dinheiro indisponibilizado diz respeito única e exclusivamente aos créditos pertencentes ao agravado em decorrência de sua retirada da Countasse.

Esses valores, portanto, apresentam, aparentemente, caráter alimentar, pois a renda do Sr. Olair para o seu sustento e o de sua família advinha da participação do mesmo nos lucros da empresa da qual era sócio. Com a sua retirada da sociedade, o recorrido, por certo, deixou de perceber referida quantia, a qual, contudo, foi substituída pelo recebimento mensal do montante relativo à venda das cotas sociais. O agravante Márcio comprometeu-se a pagar R\$ 29.000,00 no ato, 16 parcelas mensais de R\$ 9.666,67, mais uma última parcela de R\$ 3.222,22; o recorrente José pagou R\$ 12.000,00 no ato, 16 parcelas mensais de R\$ 4.000,00, mais uma última parcela de R\$ 1.333,33, e o autor Luciano pagou R\$ 49.000,00 no ato, 16 parcelas de R\$ 16.333,33, mais uma última parcela de R\$ 5.444,44.



LL
Nº 70018574517
2007/CÍVEL

Destarte, mesmo que se considere tenha o agravado criado uma nova empresa para atuar no ramo de consultoria e assessoria fisco-tributária, em face de o negócio ser recente, não se pode dizer que aquele não necessite dos valores a serem recebidos pela sua retirada da Countasse para prover as suas despesas básicas, bem como para dar início ao novo empreendimento.

De outra banda, não me parece proporcional a medida adotada. O simples desejo de assegurar o cumprimento de eventual condenação do réu e de sua empresa na demanda movida contra eles pelos agravados carece de sustentáculo probatório e, inclusive, argumentativo, revelando-se um ato expropriatório de execução quase sumária.

Ora, nenhum elemento foi trazido no sentido de que o agravado não terá condições de suportar a, frise-se, eventual, condenação.

Inexiste prova ou alegação de que o mesmo tenha tentado se ausentar furtivamente ou caído em insolvência, alienado ou tentado alienar bens que possui, contraído ou tentado contrair dívidas extraordinárias, posto ou tentou pôr os seus bens em nome de terceiros, ou cometido qualquer artifício fraudulento, a fim de tentar frustrar a, gize-se, novamente, futura execução da eventual condenação.

Não vejo, pois, como manter a determinação de depósitos dos valores aos quais o recorrido tem direito, para fins de garantir a execução de uma futura e eventual condenação cujo processo se encontra apenas em fase inicial.

De registrar que, em análise perfunctória, a conclusão dos laudos técnicos realizados apontam no sentido de não ter havido apropriação do *software* “Cadastro Legal”, de propriedade da Countasse, pelo *software* elaborado pela empresa do autor.

Ademais, a compensação requerida, ao que tudo indica, não seria possível, pois as relações jurídicas em jogo são distintas. A primeira



LL
Nº 70018574517
2007/CÍVEL

tem como objeto a venda de cotas sociais e tem como sujeitos de uma lado Olair e de outro José, Márcio e Luciano, não participando as empresas Countasse Assessoria, Countasse TI e Audicontas, as quais figuram apenas na presente ação indenizatória.

Ante tais comemorativos, voto no sentido de negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática atacada.

DES. PAULO SERGIO SCARPARO

De acordo com o eminente Revisor.

DES. LEO LIMA - Presidente - Agravo Interno, art. 557, CPC nº 70018574517, Comarca de Porto Alegre: "À UNANIMIDADE AFASTARAM AS PRELIMINARES. OUTROSSIM, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO."

Julgador(a) de 1º Grau: VOLCIR ANTONIO CASAL

ANEXO F2 – APELAÇÃO CÍVEL NO. 9175910-49.2004.8.26.0000 – TJSP (2011)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

10ª Câmara – Direito Privado



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA
REGISTRADO(A) SOB Nº



03431030

ACÓRDÃO

DIREITO AUTORAL – Ação de abstenção de uso e condenação pela prática de concorrência desleal – Reprodução indevida de software – Não comprovação – Proteção da Lei do Direito autoral que se volta ao esforço intelectual do programador na elaboração do código-fonte do software – Análise funcional do programa que é sempre permitida, ainda que para a construção de outro semelhante – Parecença que, ademais, não ultrapassa o limite técnico autorizado pelo artigo 6º, III, Lei 9.609/98 – Prova técnica parcialmente prejudicada pela ausência de apresentação do código-fonte do programa da autora – Utilização de engenharia reversa que, por sua vez, também foi afastada pelo expert – Descabimento, ademais, dos pleitos cumulativos de rescisão contratual e imposição de multa, por ausência de violação das avenças pelas rés – Elevação da verba honorária a patamar condizente com a complexidade do feito e a presença de litisconsórcio passivo – Desprovido o apelo da autora e providos os das rés.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 9175910-49.2004.8.26.0000 (994.04.070225-7), da Comarca de SÃO PAULO, sendo apelantes e reciprocamente apelados HUB SYSTEM SOFTWARE S/C LTDA e OUTROS e NETSUPER S/A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

10ª Câmara – Direito Privado



ACORDAM, em Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, negar provimento ao apelo da autora e dar provimento aos recursos das rés.

1. Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença de fls. 909/918, que julgou improcedente a ação de rescisão de contratos e cominatória proposta pela apelante NETSUPER S/A.

Inconformadas, recorrem as rés, em recursos autônomos, (fls. 929/936 e 1002/1006) contra a fixação da verba honorária estabelecida na sentença, sustentando que, por não ter havido condenação, deveria ser observado o disposto no parágrafo 4º, do artigo 20, do Código de Processo Civil. Dizem que o montante arbitrado não remunera dignamente o trabalho dos profissionais envolvidos no feito, ainda mais por se tratar de três litisconsortes.

Apela também a autora pretendendo a integral revisão do julgado. Alega que, ao contrário da conclusão atingida pela magistrada, o laudo pericial constatou a existência de contrafação do sistema de propriedade intelectual, tendo sido verificada extrema similaridade entre os programas examinados, especialmente quanto à estrutura de navegação, funcionalidade e *layout*. Diz que a prova oral produzida também demonstra a anterioridade do seu programa e a negociação entabulada entre as partes, o que evidencia que a Associação elaborou outro programa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

10ª Câmara – Direito Privado



com base naquele de sua propriedade, utilizando-se da engenharia reversa. Insiste ainda, na ausência de formal rescisão do contrato de comodato estabelecido com a primeira-ré e na necessidade de declaração de rescisão da licença de uso firmada com a corré SERVDIG, do que decorre o pagamento da multa estabelecida. No mais, sustenta ter havido flagrante prática de concorrência desleal e desvio de clientela, além de violação de segredo do negócio, gerando o dever de indenizar (fls. 944/987).

Recursos regularmente processados, com oferecimento de contrarrazões às fls. 939/943, 996/1001, 1113/1118 e 1120/1124.

2. Anota-se, de início, que o agravo retido de fls. 641/643 ficou prejudicado pela reconsideração da decisão atacada à fl. 652.

Segundo constou dos autos a autora atua na área de internet, na intermediação de negócios do comércio varejista, tendo desenvolvido um *software* chamado "Sistema de Comércio Eletrônico Netsuper", que permite a realização de pedidos diretamente junto às indústrias do setor, com redução de custos. Alega que em 2001 firmou contrato de comodato de equipamentos com a Associação-ré, e de colaboração empresarial com a corré SERVDIG que, no entanto, romperam indevidamente os ajustes e repassaram informações à empresa Hub System que acabou por desenvolver programa idêntico ao seu, de nome "Sistema Hub Service Compras", em detrimento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

10ª Câmara – Direito Privado



direitos autorais protegíveis.

Com efeito, o *software*, enquanto programa de computador, é produção intelectual, gozando da proteção prevista na Lei nº 9.609/98, que, nos termos do artigo 2º, § 3º, independe de registro.

No caso dos autos, todavia, em que pese a insistência da autora, a contrafação não restou satisfatoriamente comprovada.

A importância fundamental da proteção do *software* reside no fato de ser sua elaboração tarefa altamente criativa, normalmente realizada a custos bastante significativos. Daí a sua inclusão na lei como direito autoral, de cunho estritamente intelectual e pessoal.

Assim, como afirma Orlando Gomes na obra "A proteção Jurídica do Software", *"O programador é reconhecidamente autor, por seu próprio esforço intelectual, de uma obra imaterial cuja originalidade se exprime tanto na sua composição como na sua expressão. Um laço o prende à obra de sorte que o programa permanece como expressão inalterável do seu pensamento criador, à modo do direito moral do escritor e como um conjunto incindível de instruções idôneas ao processamento de informações"* (Ed. Forense, 1975, p. 7).

E essa originalidade se funda especificamente na elaboração do código-fonte do programa através da formação de trabalhosas correspondências entre séries ou conjuntos de sinais e símbolos efetuadas pelo programador, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
10ª Câmara – Direito Privado



que são praticamente incopiáveis, porque objeto de particular expressão do criador, que ali imprime a sua personalidade.

A respeito, cita-se curiosa e elucidativa observação trazida por Carlos Augusto da Silveira Lobo na obra precitada: *"Uma das características da obra protegida é envolver o toque pessoal de seu criador ou seus criadores, porquanto sua exteriorização, a cada passo, importa na escolha, consciente ou inconsciente, mas sempre pessoal, de uma variedade de alternativas e nuances. Se a cinquenta jornalistas for solicitada uma reportagem sobre um mesmo acontecimento, é certo esperar que serão produzidas cinquenta reportagens diferentes" (...)* E prossegue: *"Ora, a elaboração de programas de computador importa necessariamente em larga margem de variação na escolha, a cada momento, de soluções e caminhos. Os programadores, por isso mesmo, sempre deixam sua marca pessoal nos programas que produzem em decorrência das decisões e opções que tiveram de escolher ao elaborar o programa. Por isso mesmo, nos grandes centros de computação eletrônica, em que são utilizados programas longos e sofisticados, é comum exigir-se dos programadores consignarem detalhadamente em manuais e memorandos as linhas de pensamento e as decisões que tomaram a cada passo da elaboração de seus programas. Somente assim os pósteros, no caso de falecimento ou de mudança de emprego dos programadores, poderão retomar sem muita dificuldade o fio da meada par introduzir melhoramentos ou modificações que a prática ulterior vier a requerer. O Prof. Sergio Carvalho, da*

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

10ª Câmara – Direito Privado



Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, presta um depoimento interessante ao afirmar que costuma solicitar, como exercício de classe a seus alunos, a tarefa de elaborarem, cada um isoladamente, um programa para resolver um mesmo predeterminado problema. Trata-se evidentemente de programas simples, próprios para o aprendizado e treinamento de programação. Pois bem: quando são produzidos dois programas idênticos, ainda que parcialmente, o Professor entrevista os alunos que os produziram e invariavelmente descobre que houve 'cola'" (p. 108/109).

Fica evidente, assim, que a proteção jurídica do *software*, como obra literária, está restrita ao trabalho intelectual em si, que acaba por refletir na forma ou no conteúdo do programa desenvolvido.

Nesse passo, José de Oliveira Ascensão afirma, também no livro acima referido, que: "*A nova composição, a idéia-base do programa não é protegida. Inspirando-se nela outros programadores poderão desenvolver os seus próprios programas. Todos acentuam que esta atividade é livre*" (p. 64).

Ao que se conclui, portanto, a análise funcional do programa é sempre permitida, ainda que para a construção de novo programa semelhante, sendo vedada apenas a recompilação do código binário a partir da fonte decodificada, esta sim, como visto, objeto de proteção.

Desse modo, admissível que programas de computador desenvolvidos para um segmento específico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

10ª Câmara – Direito Privado



tenham semelhanças de forma e estrutura, sem que isso importe em contrafação, tanto que a própria Lei de Propriedade Intelectual estabelece que *“Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador: III – a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão”*.

Do que se viu dos *softwares* analisados nos autos, ainda que tenha o perito afirmado que *“as análises demonstram indícios que grande parte das implementações que a Ré efetuou no HUB (principalmente as telas) tiveram como base o software NETSUPER da Autora. Este fato fez com que os dois softwares ficassem muito parecidos”* (fl. 701), a parecença não ultrapassa o limite técnico autorizado, ressaltando o experto que o programa da autora é mais completo (fl. 704) e que *“o sistema HUB (WINDOWS) pode ser considerado como uma evolução do sistema SUPLINK (DOS), ambos da Ré Hub System”* (fl. 709).

De se ressaltar que a prova técnica restou em parte prejudicada por incúria da própria autora que acabou por não apresentar o seu código-fonte de forma a permitir a necessária comparação entre os processos de desenvolvimento dos programas, o que se mostrava, como acima anotado, crucial para o efetivo deslinde da questão.

Como registrado no *decisum*, *“Deve ficar bem anotado que a autora não apresentou o seu programa*

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

10ª Câmara – Direito Privado



fonte', apesar do pedido por ela formulado para que a ré fizesse a juntado do seu, o que foi deferido por este Juízo. A autora justificou o pedido de tal juntada, dizendo que somente ele permitiria a efetiva demonstração do plágio, inclusive para impedir eventual descaracterização das similaridades. A própria autora formulou quesito (de numero 2), pedido a análise da linguagem e instruções dos outros programas fontes, resposta essa que ficou inviabilizada em razão de não ter a autora disponibilizado tal material (fls. 703)".

De outro lado, o perito concluiu inexistir indícios da prática de engenharia reversa, "*quer do software quer da base de dados*" (fl. 706) que, no conceito trazido por Valeria Delisandra Feltrim na tese "Apoio à documentação de engenharia reversa de software por meio de hipertextos, Dissertação de Mestrado – USP, Ciências da Computação, nov. 1999, p. 8, extraído do site www.direitoautoral.ufsc.br) vem a ser: "*uma técnica utilizada para recuperar informações a partir dos documentos do software relativos ao produto ou código-fonte, visando à obtenção de sua representação em nível mais alto de abstração. (...). Ela se destina a criar 'visões' do sistema em diferentes níveis de abstração, facilitando seu entendimento com o principal objetivo de ajudar na manutenção do sistema*".

Pelo que há nos autos, em suma, a contrafação não restou comprovada. A similaridade entre os programas não passou do aspecto estrutural, e as alterações aplicadas, ainda que com suporte no programa de propriedade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
10ª Câmara – Direito Privado



autora, não violam a obra intelectual.

De outro modo, espancada a alegação de que houve contrafação do software, com consequente prática de concorrência desleal e violação à cláusula de confidencialidade e sendo incontroverso nos autos a devolução e o recebimentos dos equipamentos cedidos em comodato pela apelante (item 31 – fl. 8), restou, sem dúvida, configurada a resolução do contrato, circunstância que torna desnecessária declaração formal da rescisão da avença e em especial da licença de uso do software objeto do feito.

Da mesma forma, inaplicável a multa prevista na cláusula 5.3 da avença para a hipótese dos autos (fl. 55), ou seja, pelo simples desinteresse da comodatária – “Associação Londrinense de Empresários Supermercadistas” – ALES – em dar continuidade ao uso dos equipamentos que lhe foram cedidos pela autora recorrente, por tempo indeterminado.

Na mesma direção caminha o resultado do pleito quando à avença firmada entre a autora e corré SERVDIG, posto que rompimento das relações negociais já ocorreu ao termo final do ajuste, ou seja, 31 de julho de 2.001 (fl. 64), ou seja, antes mesmo da propositura da lide em setembro seguinte, pois não há informações nos autos de que as partes decidiram prorrogar a vigência do negócio, como lhes facultaria o parágrafo único da cláusula terceira do ajuste inicial.

Diante desses elementos, mantêm-se a improcedência do pedido inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

10ª Câmara – Direito Privado

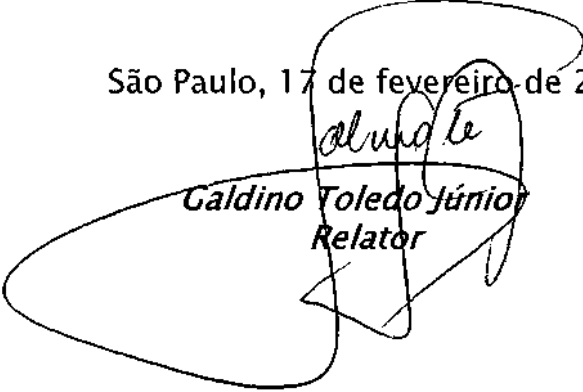


Com relação aos honorários advocatícios, de fato a condenação de 20% sobre o valor da causa (R\$ 5.000,00 - fl. 46) mostrou-se diminuta em face da complexidade do feito e da presença de litisconsórcio passivo. Razoável, portanto, com base no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, a elevação da verba para R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser rateado entre os patronos das rés, valor que bem remunera o trabalho profissional desenvolvido nos autos.

3. Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo da autora e dá-se provimento aos recursos das rés.

Presidiu o julgamento, com voto, o Desembargador Maurício Vidigal (revisor) e dele participou o Desembargador Octavio Helene.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2011.


Galdino Toledo Júnior
Relator

ANEXO F3 – APELAÇÃO CÍVEL NO. 70050795517 – TJRS (2013)



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

Apelação cível. Ação condenatória. Direito autoral. Programa de informática. Matéria de fato. Caso concreto. Análise da prova. Correta valoração do conjunto probatório na fundamentação da sentença. Conclusão no sentido que os programas de informática foram desenvolvidos sob encomenda para as empresas apeladas. Logo, como não houve disposição nos contratos em sentido contrário, é dos contratantes do serviço de desenvolvimento a titularidade dos programas. Aplica-se, com isso, o disposto no art. 4º da Lei n. 9.609/98, que assim determina. Recurso não provido.

APELAÇÃO CÍVEL

SEXTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70050795517

COMARCA DE SÃO LEOPOLDO

MFLP VIRT INFORMATICA LTDA

APELANTE

COMERCIAL UNIDA DE CEREAIS
LTDA

APELADO

UNIDASUL DISTRIBUIDORA
ALIMENTICIA S.A.

APELADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, negar provimento ao apelo.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores **DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE E REVISOR) E DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG.**



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

Porto Alegre, 21 de março de 2013.

DES. NEY WIEDEMANN NETO,
Relator.

RELATÓRIO

DES. NEY WIEDEMANN NETO (RELATOR)

Adoto o relatório da sentença, fls. 1430-1441, que passo a transcrever:

MPFL VIRT INFORMÁTICA LTDA., já qualificada nos autos, ajuizou ação indenizatória em face de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA S.A. e COMERCIAL UNIDA DE CEREAIS LTDA., igualmente qualificados, relatando que desde o ano de 1998, atua no segmento de supermercados, desenvolvendo e licenciando o uso de softwares para solução de retaguarda e frente de caixa. Narrou que foi contratada pelo grupo Nacional Administração e Participações Ltda. (NAP), tendo em 2000 firmado contrato com a empresa CBS, através do qual desenvolveu e implantou o sistema Softprodi. Alegou que em 26.11.2001 firmou com a Comercial Unida, contratos de licenciamento de uso de sistema e de manutenção e suporte de sistema de informática, passando-se a se dedicar a manutenção e desenvolvimento do sistema Softcorp à Comercial Unida e dos sistemas Softbox e Softloja às empresas Rissul e CBS. Disse que em 2005, com a aproximação das empresas, ocorreu a fusão e formação da Unidasul, surgindo a necessidade de ampliação e alteração do sistema. Aduziu que realizaram-se diversas reuniões e tratativas verbais para a modificação dos contratos, cuja negociação não teve êxito, deixando a autora claro que não abria mão da propriedade intelectual dos sistemas. Salientou que a ré cooptou a mão de obra de três funcionários e dois sócios da parte autora, retirando da empresa cerca de 50% da mão de obra, o que culminou em diversas



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

demandas que visavam a cobrança de licenças de softwares impagas e o reconhecimento da quebra da boa-fé. Mencionou que a Unidasul criou um programa chamado UNIPDV, que é uma cópia do sistema Softbox, bem como vem utilizando 23 cópias do sistema Softprodi, apesar de locar apenas uma única licença. Sustentou que diante da apropriação indevida de tecnologia e cooptação de empregados, faz jus à indenização por lucros cessantes pelo tempo que a empresa levaria para desenvolver o software, a saber, 10 (dez) anos, o que atinge o total de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões reais). Destacou que foram copiados, ainda, os sistemas Softfil e Softger e rebatizados, o que enseja a desinstalação dos mesmos e a reparação pelas perdas e danos suportadas, correspondente ao triplo do valor de cada programa, qual seja, R\$ 5.070,00 (cinco mil e setenta reais) para o programa Softfil, R\$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais) para o Softger e R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) em relação ao Softbox. Defendeu a ocorrência de danos morais por ter sido atingida a imagem da empresa. Salientou que deve a autora arcar com o pagamento das demais licenças Sofprodi, no montante de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) cada. Requereu a procedência, determinando-se a desinstalação do programa UNIPDV, sob pena de multa diária, no valor de R\$ 10.000,00, em caso de descumprimento e condenando-se a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), por danos materiais, ante a cópia ilegal dos softwares, na quantia de R\$ 23.700.000,00 (vinte e três milhões e setecentos reais), indenização por danos morais e na monta de R\$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos reais), referente a aquisição de 21 licenças de software. Postulou, ainda, a concessão de AJG Acostou documentos (fls. 28/94).

Deferida a AJG (fl. 95).

Citados, os réus em contestação (fls. 100/193), arguíram, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, uma vez que a autora não detém a titularidade dos programas que pertence à pessoa jurídica que contratou os serviços de desenvolvimento do software, bem como por serem os danos morais de titularidade dos sócios e, não, da pessoa jurídica. Aduziram a



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

inépcia da inicial. Apontaram a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória. No mérito, asseveraram que não se tratava de simples contrato de licenciamento de uso, mas de desenvolvimento de módulos contábil e financeiro no Softcorp e serviço de customização. Disseram que restou avençado pelas partes que no final do prazo de 60 (sessenta) meses, a parte autora deveria entregar uma cópia atualizada do manual e códigos de fonte do sistema, para que os réus pudessem dispor para uso exclusivo nas atividades internas, bem como que ocorrendo a rescisão, as alterações e implementações nos códigos fontes poderiam ser livremente efetuadas. Ressaltaram que a autora omitiu-se na entrega dos códigos, ante a intenção de continuar explorando economicamente a ré. Alegaram que os funcionários da parte autora somente procuraram a ré após a demissão. Insurgiram-se face aos pedidos indenizatórios, mencionando que não houve pirataria dos softwares Softbox, Softfil e Softger. Defenderam que inexistia prova do inadimplemento das licenças do programa Softprodi. Impugnaram os pedidos de indenização. Pugnaram pelo acolhimento das preliminares suscitadas, extinguindo-se o feito sem a análise do mérito, ou, pela improcedência. Juntaram documentos (fls. 194/1099).

Houve réplica (fls. 1101/1165).

Intimadas as partes para especificar provas (fl. 1203), postulou a autora a produção de prova emprestada, que foi deferida, ao passo que as rés produziram prova documental (fls. 1205/1207 e 1208/1209).

Designada audiência, a tentativa de conciliação resultou inexitosa (fl. 1394).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais (fls. 1396/1411 e 1412/1422).

A sentença apresentou o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, com base no art. 269, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por MPFL VIRT INFORMÁTICA LTDA., em face de UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA S.A. E COMERCIAL UNIDA DE CEREAIS LTDA.



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios ao procurador das rés, que fixo em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 20, § 4º do Código de Processo Civil, atento à natureza da causa e ao grau de zelo profissional. Tais parcelas restam com a exigibilidade suspensa, em razão do benefício da AJG, que lhe foi deferido.

A parte autora apelou, fls. 1443-1463, reiterando sua titularidade em relação aos softwares. Apontou a ocorrência de quebra contratual, com uso de cópias ilegais de programas de computador de sua propriedade, surgindo o conseqüente dever de indenizar. Relatou que desde o ano de 1998, atua no segmento de supermercados, desenvolvendo e licenciando o uso de softwares para solução de retaguarda e frente de caixa. Narrou que foi contratada pelo grupo Nacional Administração e Participações Ltda. (NAP), tendo em 2000 firmado contrato com a empresa CBS, através do qual desenvolveu e implantou o sistema Softprodi. Alegou que em 26.11.2001 firmou com a Comercial Unida, contratos de licenciamento de uso de sistema e de manutenção e suporte de sistema de informática, passando-se a se dedicar a manutenção e desenvolvimento do sistema Softcorp à Comercial Unida e dos sistemas Softbox e Softloja às empresas Rissul e CBS. Disse que em 2005, com a aproximação das empresas, ocorreu a fusão e formação da Unidasul, surgindo a necessidade de ampliação e alteração do sistema. Aduziu que realizaram-se diversas reuniões e tratativas verbais para a modificação dos contratos, cuja negociação não teve êxito, deixando a autora claro que não abriria mão da propriedade intelectual dos sistemas. Salientou que a ré cooptou a mão de obra de três funcionários e dois sócios da parte autora, retirando da empresa cerca de 50% da mão de obra, o que culminou em diversas demandas que visavam a cobrança de licenças de softwares impagas e o reconhecimento da quebra da boa-fé. Mencionou que a Unidasul criou um programa



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

chamado UNIPDV, que é uma cópia do sistema Softbox, bem como vem utilizando 23 cópias do sistema Softprodi, apesar de locar apenas uma única licença. Sustentou que diante da apropriação indevida de tecnologia e cooptação de empregados, faz jus à indenização por lucros cessantes pelo tempo que a empresa levaria para desenvolver o software, a saber, 10 (dez) anos, o que atinge o total de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões reais). Destacou que foram copiados, ainda, os sistemas Softfil e Softger e rebatizados, o que enseja a desinstalação dos mesmos e a reparação pelas perdas e danos suportadas, correspondente ao triplo do valor de cada programa, qual seja, R\$ 5.070,00 (cinco mil e setenta reais) para o programa Softfil, R\$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais) para o Softger e R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) em relação ao Softbox. Defendeu a ocorrência de danos morais por ter sido atingida a imagem da empresa. Salientou que deve a autora arcar com o pagamento das demais licenças Sofprodi, no montante de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) cada. Requereu a reforma da sentença.

Contra-razões, fls. 1467-1496.

Registro, por fim, que tendo em vista a adoção do sistema informatizado, os procedimentos para observância dos ditames dos arts. 549, 551 e 552, do Código de Processo Civil foram simplificados, mas observados na sua integralidade.

É o relatório.

VOTOS

DES. NEY WIEDEMANN NETO (RELATOR)



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

Eminentes colegas.

A apelada deduziu preliminar em contrarrazões de recurso, no sentido de não ser o apelo conhecido, porque as razões seriam mera reiteração de petições anteriores, sem o enfrentamento dos fundamentos da sentença. Rejeito a preliminar e conheço do apelo, porquanto, muito pelo contrário, da leitura das razões recursais exsurge sem dúvida alguma, a meu sentir, o ataque direto aos argumentos da sentença que julgou o pedido improcedente.

De início, transcrevo a respeitável sentença, da lavra do Dr. Charles Maciel Bittencourt, cujos fundamentos adoto para negar provimento ao apelo, na forma que segue:

Manifesta a conexão existente entre as demandas, ante a identidade de partes e causa de pedir, nos termos do art. 103 do Código de Processo Civil, julga-se conjuntamente os processos, pautando-se no princípio da economia processual e, evitando-se decisões conflitantes.

Preliminarmente. *A preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada em contestação, confunde-se com o mérito da ação, uma vez que envolve a titularidade dos sistemas de software e, como tal, será analisada.*

Outrossim, a preliminar de inépcia da inicial não se sustenta, uma vez que da leitura da exordial não verifico nenhuma das hipóteses que a configuram, nos moldes do art. 295, § único do Código de Processo Civil, pois, esta atendeu adequadamente aos requisitos dos arts. 282 do Diploma Processual Civil, bem como os fatos e fundamentos jurídicos do pedido estão devidamente identificados. Ainda, instruem o petitório vestibular os documentos indispensáveis à propositura da demanda, nos moldes do art. 283 do referido diploma legal.



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

Por fim, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória nos autos, muito embora aplicável o prazo de 03 (três) anos, previsto no art. 206, §3º, V do Código Civil.

Isso porque, fundam-se os pleitos indenizatórios na quebra contratual, embasada na cooptação de empregados, que teria ocorrido a partir de julho de 2006, consoante noticiado na inicial e, ainda, na manipulação indevida de fontes, que chegou ao conhecimento da parte autora através do laudo pericial confeccionado na ação cautelar de produção antecipada de provas, em 15.03.2007 (fls. 145/391 do apenso), de modo que, os marcos iniciais para a contagem da prescrição são, portanto, julho de 2006 e março de 2007.

Em que pese, pois, em um primeiro momento um dos fundamentos da indenização estivesse abrangido pelo manto da prescrição, haja vista que o ajuizamento da presente demanda, ocorreu em 29.01.2010 (fl. 02), há que se considerar que a prescrição é a perda do direito ao exercício da pretensão pelo titular, que não buscou a tutela jurisdicional, dentro do prazo previsto em lei.

Conforme preleciona de Plácido e Silva:

“Na significação jurídica atual, a prescrição exprime o modo pelo qual o direito se extingue, em vista do não exercício dele, por certo lapso de tempo.

Mas a prescrição pressupondo a existência de um direito anterior, revela-se propriamente, a negligência ou a inércia na defesa desse direito pelo respectivo titular, dentro de um prazo, assinalado em lei, cuja defesa é necessária para que não perca ele ou se extinga.

É, assim, a omissão de ação, para que se assegure o direito que se tem, no que se difere da decadência, fundada na falta de exercício, que se faz mister para obtenção de um direito.

Nesta razão, a prescrição é compreendida como a extinção de um direito, conseqüente do curso de um prazo, em que se negligenciou a ação para protegê-lo, ou, o próprio curso do prazo, em que o direito se extingue por falta de ação de seu titular”¹.



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

Assim, embasado na finalidade do instituto que é penalizar o titular do direito que não busca a proteção do mesmo, em tempo oportuno, no caso concreto, entendo que não há que se falar na inércia da autora, haja vista que esta se socorreu de diversas medidas judiciais para tutelar os seus interesses, tendo interposto ação de interpelação judicial nº 033/1.06.0014425-1, ação de interpelação judicial nº 033.1.06.0014423-5 e ação de interpelação judicial nº 033/1.06.0014424-3, em 25.10.2006, e, a própria ação cautelar de produção antecipada de provas em 31.01.2007, demandas que, além de evidenciar o interesse da requerente na tutela de seus direitos, ainda interromperam o decurso do prazo prescricional, em atenção ao disposto no art. 202, V do Código Civil.

A propósito:

*“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SONEGADOS. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. INTERPELAÇÃO. INTERRUÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. O prazo prescricional da ação de sonegados é 10 anos, contados a partir das últimas declarações no inventário, onde ocorreu suposta omissão de bens (artigo. 177, segunda parte, do CC/16, mantido no art. 205, do CC/02). **Contudo, de rigor reconhecer que o prazo prescricional foi interrompido em razão da interpelação judicial da agravada.** Precedentes jurisprudenciais. Caso em que não se verifica a prescrição. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravado de Instrumento Nº 70041585522, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 30/06/2011). (grifei)*

Afasta-se, portanto, a alegada prescrição, entendendo-se pela higidez da pretensão da autora.

*Outrossim, tenho que inexistem motivos para o desentranhamento de documentos, seja os acostados na **réplica** ou em sede de **memoriais**, conforme postulado, haja vista que entendo que o princípio da busca pela verdade real se aplica também ao processo civil, o que não significa, porém, que se possa alterar a versão narrada na petição inicial, ante o princípio da estabilidade objetiva da demanda, que não permite qualquer alteração no processo após a*



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

citação do réu, sem a concordância deste (art. 264 do Código de Processo Civil).

Passo, assim, ao exame do meritum causae.

No mérito. Visa a autora a desinstalação do programa UNIPDV dos computadores da ré, a condenação da ré ao pagamento de indenização, no valor R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), referente a quebra contratual e manutenção ilegal de fontes, de multa em razão da cópia ilegal dos programas Softfil, Softbox e Softger, de indenização por danos morais e da quantia de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), por cada uma, das 21 (vinte e uma) licenças do programa Softprodi.

Os pedidos não merecem acolhimento.

*Com efeito, da análise dos autos se verifica que as partes firmaram diversos contratos verbais para desenvolvimento e prestação de serviços de informática, em especial, dos sistemas Softloja, Softfil, Softger e Softprodi, que foram **desenvolvidos sob encomenda para empresas**, que, atualmente, são coligadas a ré UNIDASUL, fato que vem corroborado na prova oral produzida e na legislação aplicável ao caso concreto.*

A controvérsia, inicialmente, cinge-se a titularidade dos softwares, haja vista que alega a ré que os sistemas Softloja, Softfil, Softger e Softprodi foram desenvolvidos mediante encomenda das empresas CBS e Rissul, pertencendo a estas, que, atualmente, são coligadas a ré Unidasul, ao contrário do que sustenta a parte autora.

Assiste razão a parte ré, senão vejamos.

Software pode ser sinteticamente definido como o conjunto de instruções que tem como objetivo executar função ou obter certo resultado, podendo conter em seu bojo vários programas.



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

De acordo com a previsão contida no art. 1º da Lei nº 9.609/98, que consagra software como sinônimo de programa de computador:

“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”.

Partindo desse entendimento, no caso concreto, tem-se que no ano de 1999, a empresa Rissul, hoje coligada a ré Unidasul, contratou a criação e desenvolvimento de software para facilitar o exercício de sua atividade comercial, circunstância que originou os softwares Softloja, Softfil e Softger, respectivamente, utilizados para retaguarda de caixa e módulo corporativo.

*Nesse sentido, restando evidenciado nos autos que se tratava de contrato de desenvolvimento de software sob encomenda, para atender às necessidades específicas da empresa, que atua no ramo de supermercados, bem como **não havendo disposição contratual expressa em contrário**, por serem os contratos firmados entre as partes exclusivamente **verbais**, com finalidade específica, pela própria natureza dos encargos (desenvolvimento de programas), o que corroborada a versão da parte ré, entendo que a titularidade do software pertence à contratante, coligadas da ora requerida.*

Consoante prevê o art. 4º da Lei nº 9.609/98:

*“Art. 4º. **Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente***

ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos". (grifei e sublinhei)

Assim, estando a questão expressamente regulamentada na legislação que rege a matéria e, ausente demonstração de que as partes acordaram que a titularidade era do desenvolvedor, é inquestionável a propriedade pelas empresas, coligadas a demandada, para quem os produtos (programas/softwares) foram especificamente desenvolvidos.

Do mesmo modo, no que tange ao software Softprodi, extrai-se dos autos que este foi criado para atender às exigências da empresa coligada CBS, inserindo-se no mesmo contexto dos demais softwares, à medida em que ausente disposição contratual acerca da titularidade pela empresa de informática. Além disso, cabe destacar que a autora, inclusive, explicitou na petição inicial que o sistema de gestão comercial e produção industrial Softprodi foi desenvolvido e implantado para a CBS (fl. 05).

Assim, a titularidade do software Softprodi pertence igualmente à parte ré, posto que, criada sob encomenda para a empresa CBS, sua coligada, desimportando, assim, que o sistema tenha sido criado pelos empregados da empresa MPFL, conforme ressaltou a testemunha Huelen Quadrado Mendes, em seu depoimento (fl. 564-v./566-v., do processo n. 033/1.06.0016908-4).

Cabe referir, neste ponto, que as testemunhas inquiridas em Juízo, especialmente, a testemunha Rafael Martins Bejar, referiu, por ocasião da sua contratação, que não existiam na empresa autora quaisquer dos programas mencionados, mas apenas os programas Softpark 1 e Proge 1, que não foram discutidos neste feito, circunstância que serve para ratificar que os softwares foram desenvolvidos sob encomenda das empresas coligadas da ré, mormente, quando houve remuneração da empresa autora pelos serviços prestados, atendendo-se o disposto no parágrafo 1º, do artigo 4º, da Lei n. 9.609/98.



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

Consoante destacou Rafael Martins Bejar (fl. 525):

*“(…) **PA:** De 97, então, vamos partir dessa data, até 2001, a empresa Virtual deve ter desenvolvido softwares, quando ele já entrou na empresa ela já deveria possuir algum. Quais os softwares que já estavam sendo comercializados pela empresa Virtual nesta data, quando ele entrou como funcionário da empresa Virtual?”*

***T:** Já tinha desenvolvimento, que era propriedade da Virtual, que eles desenvolveram antes de eu chegar, o Softpark 1 e o Proge 1, que eles criaram, eles desenvolveram tudo, nos mostraram as rotinas, né, tudo matéria e propriedade de Luis Pedro, porque tu notas quando um programa é de propriedade de alguém quando ele olha pro código e não fica pensando pra te dizer o que faz aquilo, ele abria e tinha total domínio do que estava falando, a gente não ficava com dúvida quando o Luis Pedro começava a explicar as coisas pra nós, como nós deveríamos desenvolver, ele não tinha nenhuma sombra de dúvida do que falava (...).”*

Soma-se a inexistência dos programas, objeto da presente ação, no momento da contratação, ainda, ao fato de que as testemunhas Nilton Fernando Duarte Barcelos (fl. 485), Roberto Luís Ghisleni (fl. 425-v.) e Cândido Ubirajara Peruchini (fl. 429-v), confirmaram em seu depoimento que as empresas coligidas da ré, inclusive, forneceram uma estrutura tecnológica, chamadas de estação de trabalho, para que se realizasse o desenvolvimento, manutenção e testes do software, aliado aos segredos industriais, do negócio dos mercados e o know how que as empresas Nacional (NAP), Rissul e CBS tinham e tem no mercado de alimentos e supermercados, incluídos, os serviços de distribuição, logística, compra e venda de mercadorias, depósito e estocagem de mercadorias, pagamentos de fornecedores e empregados, inclusive, em suas filiais, enfim, todos os conhecimentos inerentes à atividade empreendida, o que é presumível, e, de certa forma, público e notório, pela própria estrutura e marca das empresas referidas que são conhecidas no mercado pela sociedade em geral, e, por isso, não se aplica a regra prevista no parágrafo 2º, do artigo 4º, da Lei n. 9.609/98³, quanto aos empregados ou os prestadores de serviços (contratados), no caso em comento.



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

Ilustrando o referido, cabe colacionar trecho do depoimento prestado por Mário Fernando Garcia, em que este confirma a existência de estrutura dentro do próprio estabelecimento contratante, para execução das atividades, o que conforta a tese de software por encomenda (fl. 393):

“(...) O declarante participava da manutenção técnica junto a autora. Essas manutenções existiam tanto na sede da autora quando na sede da ré. Nas dependências da autora existia todo um ambiente para a realização do trabalho de manutenção, existiam duas ou três estações específicas para isso. Havia uma estrutura de becap na ré e também essa mesma estrutura nas dependências da autora (...). havia um teste nas dependências da empresa ré (...)”.

Na mesma esteira, ressaltou a testemunha Cleber Ricardo Cappelari (fls. 441/442):

“Juiz de Direito: Se a manutenção, o serviço de manutenção era feito num só equipamento, ou tinha uma estação de trabalho? Como é que era realizado esse serviço?

Testemunha: Existia um ambiente de teste, que era formado por um servidor de dados, com banco de dados, com estrutura de programas, onde eles tinham condições de fazer todas as manutenções extras ali dentro, e depois de disponibilizar em ambiente de produção isso aí (...)”.

Além disso, a prova pericial produzida na ação cautelar em apenso indica a magnitude dos sistemas elaborados, o que é um indicativo do desenvolvimento dos softwares por encomenda, até porque a empresa autora não teria tempo para devolver os mesmos, os quais teriam, necessariamente, que ser desenvolvidos no dia a dia dos estabelecimentos comerciais, com os recursos (informações tecnológicas, materiais, instalações, sede e filiais, e equipamentos das empresas) e segredos industriais e de negócios destes, além da logística, do know how e demais condições acima já referidas.

Aliás, a própria parte autora reconheceu na inicial, que possuía uma estrutura enxuta, com apenas dois sócios, analistas de sistemas (e programadores), um programador, um representante comercial e uma



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

secretária, quando iniciou as suas atividades, nos idos de 1999 (fls. 02-3), donde se conclui que não possuía, na pior das hipóteses, a título de conjectura, o desenvolvimento completo dos programas em questão, que acabaram sendo desenvolvidos para as empresas, coligadas da ré em comento, tanto que a estrutura só aumentou, posteriormente, quando passou a desenvolver tais programas para as aludidas empresas, e recebeu a devida remuneração, como se virá mais adiante. E, mais, o fato de ter sido, praticamente, tudo verbal, aliado a tema novo, que é a informática como um todo, principalmente, os programas de computadores e a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, bem como a sua comercialização, donde se presume a hipossuficiência das pessoas jurídicas e físicas que contratam tais serviços frente ao prestador de tais atividades, especialmente, quando a atividade fim daqueles é diversa deste, como é o caso em comento, o que corrobora a versão por encomenda dos programas, pois, do contrário, teriam sido realizados contratos escritos, com cláusulas expressas, o que não ocorreu.

Além disso, ressaltou o perito que se não houver registro de patente ou propriedade por parte do autor ou da empresa que desenvolve determinado tipo de solução, pode aquela ideia ser reproduzida em diferentes ambientes e programas, de modo que, não havendo prova de registro em nome de qualquer das partes, no caso em comento, é lícita a utilização, mormente, quando se trata de uso pelo próprio titular e suas empresas coligadas que atuam no mesmo ramo, referindo o expert, também, que os sistemas de informática utilizados em mercados de atacado e varejo não sofrem muitas alterações pela limitação decorrente da própria atividade, impostas pela legislação fiscal e mercantil.

De acordo com a conclusão do laudo, constante às fls. 442/443 da ação cautelar:

“(...) Um profissional autor de um determinado programa, com uma finalidade bem definida, numa determinada empresa, usa uma lógica e estrutura de um programa que é própria de sua criação.



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

Difícilmente este profissional desenvolverá programa de finalidade idêntica ou similar, de forma diversa da original, ainda que num segundo momento trabalhe para outra empresa.

Se não houver registro de patente ou propriedade por parte do autor ou da empresa que desenvolve determinado tipo de solução, pode aquela ideia ser reproduzida em diferentes ambientes e programas.

No sistema em lide as principais operações do mesmo são aquelas típicas de um sistema de atacado e varejo do supermercado. Tal aplicação, para a informática, não pode sofrer muitas variações, eis que a legislação fiscal e mercantil, não permite muitas variantes para cada estabelecimento.

(...)

A mesma Lei 9.609/98, em seu artigo 3º prevê que para salvaguardar is direitos de propriedade do autor ou da empresa desenvolvedora de programas, estes devem registrar junto ao órgão designado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a saber o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), as partes ou o todo de programas de computador, o que incluiria o registro de telas, relatórios, métodos e técnicas para obtenção dos resultados de determinado programa.

Na prática, raríssimas empresas fazem o registro de telas, relatórios, etc, junto ao INPI, seja pelos custos demandados de tal registro, seja pelo tempo de obtenção de registro definitivo, ou ainda pela dinamicidade com que ocorrem as alterações de programas de computador, para se adaptar à modificações de legislação, de funcionalidade ou mesmo para atender à demanda de clientes, o que obrigaria a uma permanente alteração de registros, junto ao INPI.

No processo, não há informações de que o réu ou a autora tenha feito registro de seus programas ou parte deles, junto ao INPI". (grifei)

Desse modo, tenho que a demandada se desincumbiu do ônus previsto no art. 333, II do Código de Processo Civil, apresentando fato extintivo do direito da autora, a saber, a prova de que a titularidade dos softwares Softloja, Softfil, Sofger e Softprodi, pertencem as empresas coligadas a ré, com base no art. 4º da Lei nº 9.609/98, uma vez que foram criados e desenvolvidos sob encomenda, fator que fulmina o pedido da exordial quanto a estes programas.



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

Corroborando tal entendimento, imperioso colacionar lição de Hugo Daniel de Oliveira, que, com parcimônia retratou a questão:

“ (...) O legislador nacional protege os que contratam com uma empresa a realização de um programa aplicativo ou a adaptação de um outro e lhe fornecem um conjunto de elementos de sua “propriedade”, e que podiam vir a ser aproveitados indevidamente por aquela. Ou seja, “Quando um programa de computador for criado (...) por encomenda, pertencem ao destinatário do programa os direitos a ele relativos, salvo estipulação em contrário ou se outra coisa resultar das finalidades do contrato”, não prejudicando, obviamente “a liberdade de ideias e dos princípios que estão na base de qualquer elemento do programa ou da sua operacionalidade, como a lógica, os algoritmos ou a linguagem de programação”.

Deste modo, o autor, singular ou colectivo (que neste caso, poderá ser um funcionário do fornecedor ou do contratante ou obra conjunta) sendo, por princípio o criador intelectual da obra e também titular dos respectivos direitos, ao serem transferidos para outrem – por força dos normativos do concurso e a que se vinculam os concorrente -, o terceiro passa a dispor da sua titularidade, cindindo-se nele o encabeçamento dos direitos patrimoniais, independentemente do direito do criador intelectual individualizável “a ser reconhecido como tal e de ter o seu nome mencionado no programa”.

Em conclusão, salvo melhor opinião, além do produto final,:

a) deverá ser da propriedade da entidade adjudicante todas as configurações ou

desenvolvimentos executados ao longo da prestação de serviços;

b) o código-fonte desenvolvido deverá ser, sem restrições, propriedade da adjudicante e o seu uso. Isto é muito importante – caso a entidade adjudicante não fique com as sources (código-fonte), ficará ‘presa’ ao fornecedor da solução. No futuro, na eventualidade de, por questões de preço ou serviço, contratação de outra empresa, não se poderia facilmente alterar desenvolvimentos ou complementar

funcionalidades.;

c) o uso da aplicação não sofra limitações”.

A propósito:



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

“DIREITO AUTORAL. Desenvolvimento de software. DIREITO AUTORAL. 1. Ante o disposto no art. 4º, caput, da Lei nº 9.609/98, não pode pleitear devolução de software desenvolvimento sob encomenda do contratante o criador que não comprova a reserva (exceção) nele prevista. 4º, Lei 9.609/98. Ação julgada improcedente. Recurso não provido.” (992051267780 SP, Relator: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento: 08/10/2010, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/10/2010).

Ademais, cumpre referir que a proteção à titularidade dos softwares independe de registro no sistema do órgão competente, segundo previsão do art. 2º, parágrafo 3º da Lei n. 9.609/98, sendo que, não se tendo notícia de registro dos softwares mencionados, em nome de qualquer pessoa, à época do desenvolvimento, nada obsta a tutela jurídica em prol da ré, para se resguardar seus direitos sobre os programas. In verbis:

“Art. 2º. O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.

(...)

§3º. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro”.

Reforçando a ideia da ausência de registro do software e da possibilidade de proteção legal, pode-se inferir do laudo pericial produzido na ação cautelar (fl. 481):

“A – Registro de INPI:

Com relação a afirmação do perito que nos autos não há informações concretas sobre o registro no INPI, ratifico que não foi encontrado nenhum documento que comprove tal registro. Há apenas uma citação no ilustre representante legal da autora, onde afirma que já foi providenciado o registro junto ao INPI. Em contatos verbais com os atuais sócios da autora, foi recebida a informação de que o software objeto deste processo já recebeu registro por parte do INPI e que o registro abrange programas fontes, telas e outros componentes do software”.



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

Ocorre que, muito embora a notícia do registro pela parte autora, inexistem provas nesse sentido, datando o registro de um dos programas, objeto da presente ação, que foi acostado na rescisão de contrato, de período bem posterior à data da criação do programa, o que será objeto de abordagem oportuna na presente fundamentação. De qualquer sorte, destaco, não há especificação no documento da fl. 88 de qual suposto programa ou software teria sido encaminhado para registro, cujo ônus era da parte autora.

Encerrando a questão da titularidade, deve-se mencionar, ainda, que merece credibilidade a versão exposta em contestação nesta demanda, no sentido de que a ré desconhecia a sistemática de softwares e as regras de informática para o efeito de contratação, não detendo conhecimento técnicos precisos acerca do desenvolvimento, comércio de programas de computador e prestação de serviços de manutenção, sendo, por essa razão, hipossuficiente quanto ao tema, nos moldes do Código de Defesa Consumidor, aplicável à espécie por se tratar a demandada de consumidora final, tanto que, não foi firmado nenhum contrato expresso que regulamentasse a questão.

Além disso, em relação ao sistema Softbox, deve-se mencionar que este foi desenvolvido por Mário Fernando Garcia, o que foi mencionado no depoimento prestado por este em Juízo (fl. 394 do processo nº 033/1.06.0016908-4) e ratificado pelo relato da testemunha Huelen Quadrado Mendes, que imputou a Mário a autoria do software (fl. 564-v./566-v., do processo n. 033/1.06.0016908-4).

Ocorre que, muito embora o software Softbox tenha sido criado por Mário Fernando, o programa foi confeccionado quando este fazia parte dos quadros da empresa Nacional Administração e Participações Ltda. (NAP), o que foi expressamente referido por este no depoimento prestado. Veja-se trecho do relato de Mário Fernando (fl. 393 do processo nº 033/1.06.0016908-4):

“Refere ter sido, ele o declarante, o autor do Softbox, ele foi criado através de outro programa também criado pelo



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

declarante chamado Frente de caixa, quando ainda era funcionário do Nacional Supermercados, antes de se tornar sócio da ré (...)".

Assim, tendo em vista que o software foi desenvolvido por Mário quando pertencia aos quadros da empresa NAP, conforme consta nos documentos de fl. 821, que também é coligada a ré, a titularidade do mesmo pertence àquela empresa, hoje, coligada à demandada, já que esta empregou os materiais disponibilizados, recursos e segredos industriais.

Nessa esteira, estabelece expressamente no art. § 2º do art. 4º da Lei 9.609/98:

"§2º. Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço ou servidor os direitos concernentes a programa de computador gerado sem relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato de prestação de serviços ou assemelhados, do contratante, de serviços ou órgão público".

Cabe destacar, aqui, que apesar da autora ter referido o encaminhamento para registro de programa em seu nome através dos documentos que instruem a inicial, esse registro ocorreu em 28.09.2006 (fl. 88), sendo posterior a sua criação que ocorreu no ano de 1997, quando o criador laborava junto a NAP, tendo ingressado nos quadros societários da demandante apenas no final de 1997. E mais, consoante já expendido, não restou demonstrado qual o suposto programa teria sido encaminhado para registro, sendo que a proteção dos softwares independe do registro.

Conjuga-se a tais elementos, ainda, o fato de que as demais provas documentais e orais carreadas aos autos, especialmente, os documentos atrelados à réplica e nos relatos das outras testemunhas inquiridas em Juízo, não alteram o contexto do processo, que está fundamentado nas provas acima elencadas. E mais, a prova documental acostada à réplica, por si só, não demonstra a existência prévia dos programas



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

encomendados pelas empresas coligadas com a ré Unidasul, comprovando tão somente aquisição de computadores e programas diversos daqueles que estão sendo questionados na presente, até porque não há nenhuma prova técnica e efetiva nos autos no sentido de que se tratam dos mesmos softwares, e, mais do que isso, com o seu completo desenvolvimento na forma como se deu nos estabelecimentos comerciais, ora coligadas a parte ré, já referidos.

Convém salientar, também, que as testemunhas não demonstraram conhecimento efetivo e técnico, no âmbito jurídico, acerca da definição de propriedade de software/programa/sistema, seja da legislação, ou, de contrato, até mesmo porque, esta não era a área de suas atuações, e, mais do que isso, não havia um contrato expresso no caso em comento, fator que, por si só, tem o condão de fulminar os depoimentos prestados no que tange à indicação da titularidade dos programas.

Exatamente por essa razão que, pertencendo a titularidades dos softwares Softbox, Softloja, Softfil e Softger as empresas coligadas a ré, já que confeccionados, respectivamente, por seu funcionário à época, e sob encomenda, não há que se falar em cópia ilegal dos sistemas pela empresa.

Isso porque, examinando a perícia elaborado no processo cautelar nº 033/1.07.0001076-1, que tramita em apenso, se depreende que os programas de computador mencionados tiveram pequenas variações, como acréscimo de funções ou alteração do nome, mantendo-se, porém, a essência dos mesmos.

De acordo com o laudo pericial de fls. 480/756:

“Conclusão:

A análise mais aprofundada da lógica dos programas-fonte, bem como a funcionalidade dos mesmos nos mostra que os sistemas Softfil, Softcopa e Unipdv são em essência baseados nos correspondentes sistemas Softfil, Softcopa e Softbox da autora.



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

A grande maioria dos módulos (programas-fonte) em uso pela ré, são cópia quase integral dos módulos da autora, enquanto outros têm pequenas diferenças, e alguns poucos são completamente diferentes.

Na vistoria de abril de 2008 os representantes da ré afirmaram que os sistemas Softger, Softfil e Softcopa são os mesmos originais fornecidos pela autora, conforme contrato. Somente o sistema Unipdv teria sido desenvolvido por seus técnicos.

Na manifestação da autora através de seu representante legal (fls. 460/470), nem todos os programas em uso pela ré foram cedidos no CD conforme contrato, pois alguns deles não faziam parte do contrato original. Se tais programas não foram cedidos pela autora como foram levados para as máquinas da ré?

A autora afirma ainda que somente com os programas por ela cedidos não é possível compilar e gerar todos os programas executáveis. Como a ré continua alterando e recompilando todos os programas dos módulos antes referidos se supõe que a ré possua todos os programas e arquivos necessários.

No caso do sistema UNIPDV, a autora pretendeu usar uma técnica denominada 'Engenharia Reversa', para produção do mesmo. Ou seja, a partir de uma funcionalidade conhecida pela equipe da ré, do funcionamento do sistema Softbox, a mesma procurou desenvolver programas semelhantes que cumprissem a mesma finalidade.

É muito comum no mercado programas semelhantes, onde notadamente se usou engenharia reversa, as as linguagens de programação são diferentes, o que necessariamente leva a um desenvolvimento novo, embora com as ideias do original.

Entretanto, a engenharia reserva só tem amparo legal quando as funcionalidades são as mesmas, mas os códigos usados para obter essas funcionalidades são diferentes.

No caso em lide, até a linguagem de programação usada é a mesma e conforme demonstrado nesse laudo, muitos trechos têm coincidência de 100%, o que é comprovadamente cópia do original".

Evidenciado, portanto, através da prova pericial que os programas Softfil e Unipdv, questionados nestes autos, são em essência baseados nos correspondentes sistemas Softfil e Softbox, cuja titularidade pertence as empresas coligada à demandada, e, por isso, não há que se falar em cópia ilegal dos mesmos, até mesmo, porque, na hipótese de software por encomenda é perfeitamente possível a



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

realização de modificações e medidas que possibilitam a execução e utilização do programa.

Além disso, segundo já exposto na ação de rescisão de contrato que tramita em apenso, as partes avançaram a transferência de tecnologia, de modo que, é perfeitamente lícita a utilização desta pela contratante, com as medidas necessárias à execução do sistema.

Portanto, pertencendo os softwares as empresas coligadas à demandada e preservando os programas Softfil e Unipdv a essência dos programas de titularidade desta, denominados, respectivamente, Softfil e Softbox, não há que se falar em contrafação, que decorreria da reprodução ilegal de obra de titularidade da autora, o que enseja a improcedência dos pedidos de indenização, pela ausência do ato ilícito e de desinstalação do sistema Unipdv, já que pertencente à pessoa jurídica que utiliza, mesmo que por coligação, que foram formulados na petição inicial. Ademais, segundo já expandido nesta decisão, é difícil que o profissional que cria essa espécie de programa, se desvincule de métodos e sistema de produção aos quais já estava acostumado, na criação de programas análogos, o que significa que não se pode privar a utilização dos programas com a mesma base daqueles contratados e desenvolvidos especialmente para a atividade das empresas coligadas à ré.

Destarte, melhor sorte não detém à autora quanto à alegação de quebra contratual em decorrência da cooptação de funcionários pela empresa ré, conforme já exposto por ocasião da sentença prolatada, na ação de rescisão de contrato n. 033/1.06.0016908-4, que tramita em apenso, examinando a prova coligida àquele processo, tenho que não restou configurado o alegado aliciamento de funcionários, à medida em que, os empregados que trabalhavam junto à autora foram demitidos ou pediram demissões por fatores diversos, que englobaram desde descontentamento com a administração da empresa, até o valor do salário, tendo ingressado novamente ao mercado de trabalho, onde tiveram contato com empresas diversas do ramo até optarem pela proposta que lhe parecia mais vantajosa.



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

Corroborando o exposto, asseverou a testemunha Cândido Ubirajara Peruchini (fls. 428/432, do processo n. 033/1.06.0016908-4):

*“(…) **Advogado:** A relação com a Comercial Unida de Cereais, Comercial Rissul e hoje Unida Sul foi um negócio natural? O senhor tem conhecimento dessa transição? Houve alguma tentativa de aliciamento? O que houve?*

***Testemunha:** Aliciamento, não...Não entendi sua colocação.*

***Advogado:** Alguém, algum dos diretores da nova Companhia, Unida Sul, Comercial Unida ou Comercial Rissul, fez contato tentando aliciá-lo?*

***Testemunha:** Não.*

(...)

***Advogado:** No início o senhor falou em algum descontentamento, e que por essa razão teria pedido para sair da empresa, de repente, de uma hora para outra, quando o senhor ganhava R\$ 5.000,00. Quanto o senhor passou a ganhar depois que saiu de lá?*

***Testemunha:** Fiquei um tempo em casa, sem ganhar nada, porque o stress dos finalmente não valia...Saíram três funcionários, se não me engano, saiu outro sócio...Aí me desiludi e saí também (...).*

Assim, não resta configura a má-fé da demandada, em razão do fundamento de aliciamento de mão de obra.

Do mesmo modo, em relação ao pedido de indenização por danos morais, tenho que diversamente do alegado pela ré, é possível a indenização por danos morais à pessoa jurídica, nos termos da Súmula nº 227 do STJ, quando é ferida a sua honra objetiva.

Porém, no caso concreto, inexistem elementos que demonstrem que a parte autora foi ferida em sua honra objetiva, ou seja, na sua imagem perante a sociedade e no seu bom nome no comércio, mormente, quando não houve a prática de qualquer conduta ilícita pela ré, que limitou-se a aprimorar os softwares de sua titularidade, sem causar qualquer aborrecimento ou dissabor a empresa autora.



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

Ainda em relação à pretensão de danos morais, também não prospera a alegação da parte autora de que são devidos pela “quebra” da empresa, haja vista que não houve a comprovação do nexu causal. Veja-se, o nexu causal é o liame que vincula a conduta supostamente ilícita ao dano, de maneira que se pode afirmar, de forma inequívoca, que aquela causa é adequada à proporcionar o dano. Ademais, salvo estipulação expressa, não há como se obrigar um contrato “eterno” entre empresas, até porque não há comprovação, sequer, de contrato exclusivo entre as partes em comento, e, ainda, a impossibilidade da autora em concretizar outros contratos com outras partes.

Ora, no caso em tela, seria a ligação entre o ato da requerida em ter realizado a contrafação para utilização dos programas e os prejuízos daí advindos (no caso, a alegada quebra), o que não restou demonstrado, já que não houve a alegada contrafação, haja vista que os softwares, por se tratarem de softwares por encomenda, cuja titularidade pertence as empresas coligadas à ré, por se tratar de contrato verbal, regido pela Lei do Software, onde não há expressa previsão em contrário.

A propósito:

“Apelação cível. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais e materiais. Ausência de nexu causal entre a conduta da ré e a falência da empresa do autor. Sentença mantida. Apelo desprovido.” (Apelação Cível Nº 70011259967, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 23/11/2006).

Importante ressaltar, ainda, que não restou configurada a existência de ato ilícito no que refere a suposto aliciamento de funcionários, o que, aliás, já restou rechaçado acima, à medida em que ficou demonstrado que os empregados que trabalhavam junto à autora foram demitidos ou pediram demissões por fatores diversos, o que também afasta o dever de indenizar.



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

Ademais, caso a empresa autora tenha tido algum prejuízo de ordem econômica, tais não podem ser atribuídos à parte ré, em face dos fundamentos acima elencados. Aliás, cabia a autora produzir todas as provas possíveis no sentido de comprovar que a conduta da ré lhe gerou os prejuízos alegados, de forma injustificada, bem como, os próprios prejuízos e o nexo causal, conforme preceitua o art. 333, I, do Código de Processo Civil, o que, de fato, não ocorreu.

Por fim, no que tange ao inadimplemento das 21 (vinte e uma) licenças do programa Softprodi, ressalto, inicialmente, que a relação obrigacional na área de informática, existente entre as partes, resta consubstanciada no relato das testemunhas inquiridas no processo nº 033.1.06.0016908-4, que, de forma unânime, apontaram a relação comercial entre autora e a coligada (CBS) da parte ré, e, a própria continuidade da mesma.

No entanto, conforme entendimento já expendido por este Juízo, o software Softprodi foi confeccionado sob encomenda para a empresa CBS, coligada da parte ré, pertencendo a esta, na ausência de disposição em contrário, nos termos do art. 4º da Lei nº 9.609/98, de modo que, inexistente o dever de pagamento pela concessão de uso do programa.

Destaca-se, aqui, que muito embora tenha sido indicado pela própria demandada que durante certo lapso temporal realizou pontualmente pagamentos à empresa autora em decorrência da utilização dos softwares, o que, inclusive, foi ratificado pelo depoimento da testemunha Cleber Ricardo Cappelari (fls. 417/420 dos autos do processo nº 033/1.06.0016908-4), que ratificou o cumprimento pontual da ré, estes decorreram do desconhecimento pela demandada acerca de seus direitos de titularidade sobre o software, já que se tratava de consumidora hipossuficiente quanto ao ramo de informática, dependendo, por essa razão, tecnicamente da parte autora que, valendo-se dessa condição, impunha remuneração sobre o uso do Softprodi. Essa vulnerabilidade técnica, frise-se, vem corroborada pelo objeto social da empresa ré, que



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

atua como vendedora de produtos alimentícios, não exercendo qualquer atividade na área de informática (contrato social de fls. 75/82 da ação de cobrança nº 033/1.07.0014132-7).

Além disso, exercendo a demandada os direitos de titularidade sobre o software, nada obsta que o mesmo seja utilizado pelas demais coligadas, ante a inexistência de impedimento legal à utilização, modificação e emprego do software nas empresas que pertencem ao mesmo grupo.

Desse modo, não tendo a parte autora demonstrado o fato constitutivo do seu direito, nos termos do ônus probatório disposto no art. 333, I do Código de Processo Civil, uma vez que a prova carreada ao presente feito, indica que, em verdade, o software Softprodi pertencia a empresa CBS, coligada da ré e, portanto, inexistia o direito de cobrança a título de licença de uso em relação ao mesmo, é improcedente o pedido formulado.

1 Vocabulário jurídico, volume II – 11ª edição – Rio de Janeiro: Ed. Forense, p. 433.

2§ 1º **Ressalvado ajuste em contrário**, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado. (grifei)

3§ 2º Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço ou servidor os direitos concernentes a programa de computador gerado sem relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato de prestação de serviços ou assemelhados, do contratante de serviços ou órgão público. (grifei e sublinhei)

4
<http://www.verbojuridico.com/doutrina/tecnologia/programacomputador.pdf>, extraído em 04.04.2012.



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

Quanto à arguição de prescrição, que foi deduzida em contrarrrazões recursais, resta rejeitada pelos fundamentos que estão na sentença postos e já foram transcritos. Houve interrupção da contagem do prazo pelas notificações procedidas.

Acrescento que estou de pleno acordo com a valoração do conjunto probatório, feito pelo culto magistrado sentenciante, no sentido de que os programas de informática foram desenvolvidos sob encomenda para as empresas. Logo, como não houve disposição nos contratos em sentido contrário, é dos contratantes do serviço de desenvolvimento a titularidade dos programas. Aplica-se, com isso, o disposto no art. 4º da Lei n. 9.609/98, que assim dispõe.

Por último, limitada a análise do caso ao que foi devolvido conhecer e decidir nas razões do recurso, a questão do dano moral e a questão do uso a maior de licenças de modo indevido também não procedem, pelo simples fato de a titularidade dos programas pertencem às apeladas, nos termos já expostos na sentença e acima corroborados.

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE E REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA - Presidente - Apelação Cível nº 70050795517, Comarca de São Leopoldo: "VOTO NO SENTIDO DO NÃO PROVIMENTO DO APELO.

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME."



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



NWN
Nº 70050795517
2012/CÍVEL

Julgador(a) de 1º Grau: CHARLES MACIEL BITTENCOURT

**ANEXO F4 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL DE NO.
0183261-82.2008.8.19.0001 – TJRJ (2013)**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO
TRIUNAL DE JUSTIÇA
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0183261-82.2008.8.19.0001

EMBARGANTE: LUPATECH - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA PETRÓLEO LTDA.

EMBARGADAS: WEATHERFORD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA LUCIA HELENA DO PASSO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FERRAMENTAS E PEÇAS DESENVOLVIDAS POR EMPRESA ESTRANGEIRA E QUE FORAM OBJETO DE PROCESSO DE ENGENHARIA REVERSA. EMBORA AS FERRAMENTAS E PEÇAS ESTEJAM EM DOMÍNIO PÚBLICO, A EMBARGANTE AS PRODUZ A PARTIR DOS DESENHOS TÉCNICOS ELABORADOS PELA EMPRESA ENGEMAQ, OS QUAIS FORAM ADQUIRIDOS PELAS EMBARGADAS. AINDA QUE EM DOMÍNIO PÚBLICO A PRODUÇÃO PELA EMBARGANTE DAS FERRAMENTAS E PEÇAS A PARTIR DOS DESENHOS TÉCNICOS DE PRODUÇÃO ADQUIRIDOS PELAS EMBARGADAS CONSTITUI CONCORRÊNCIA DESLEAL. DECISÃO QUE NÃO PADECE DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ARTIGO 535 DO CPC. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível 01832261-82.2008.8.19.0001, em que é Embargante LUPATECH - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA PETRÓLEO LTDA. e são Embargadas WEATHERFORD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e WEUS HOLDING INC.



ACORDAM os Desembargadores que compõem esta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUPATECH – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA PETRÓLEO LTDA. contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível que, nos autos da apelação cível interposta em ação pelo rito ordinário ajuizada contra por WEATHERFORD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e WEUS HOLDING INC., negou provimento ao recurso interposto.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de contradição no acórdão de fls. 5483/5485 em razão da alegação de que as ferramentas e peças desenvolvidas pela Baker Oil Tools estariam em domínio público, ao contrário das peças e ferramentas objeto dos desenhos técnicos elaborados pela Engemq.

Ainda de acordo com a Embargante as peças e ferramentas da Baker Oil Tools e da Engemaq seriam exatamente as mesmas, com a mesma tecnologia, pois as últimas tem origem nas primeiras.

No mais, a Embargante sustenta a má valoração das provas pela sentença, concernentes às conclusões do laudo pericial.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão porque dele conheço.

Com efeito, o que a Embargante pretende é, na verdade, o reexame da matéria e da sua fundamentação, o que não é possível, posto que incabível a interposição deste recurso com esta finalidade, o que se caracteriza como procrastinação do deslinde do feito.

Da análise das razões do recurso, verifica-se que não assiste razão à Embargante quanto à alegação de que as ferramentas e peças produzidas a partir dos desenhos técnicos de produção de propriedade das Embargadas são exatamente as mesmas que as desenvolvidas pela empresa americana Baker Oil Tools.

Ora, o que a Embargante, propositalmente, pretende ignorar é o fato de que os desenhos técnicos de produção foram elaborados pela Engemaq **a partir da aplicação do processo de engenharia reversa aos produtos da Baker Oil Tools**, de modo a obter desenhos técnicos de produção de diversos tipos de peças e ferramentas.

Nesse sentido, conforme elucidou o ilustre *expert* do juízo (fls. 5.100/5.118), a engenharia reversa consiste na “*utilização da criatividade para, a partir de uma solução pronta, retirar todos os possíveis conceitos ali empregados, ou seja, é o processo de análise de um artefato e dos detalhes de seu funcionamento de maneira a construir um novo, que desempenhe a mesma função, sem realmente copiar o original, inclusive com emprego de novos materiais e o melhoramento e aperfeiçoamento das funções que o artefato pode realizar*”.

Destarte, como já consignado tanto na sentença de fls. 5247/5258, integrada às fls. 5274/5276, como no acórdão atacado (fls. 5483/5485), a Embargante não está proibida de produzir as peças e ferramentas objeto da lide, mas sim de produzi-las a partir dos desenhos técnicos de produção de propriedade das Embargadas, conforme as razões acima mencionadas.

Além disso, não há qualquer omissão relativa aos danos causados pela Embargante às Embargadas, uma vez que o acórdão é suficientemente claro ao concluir que a prática de concorrência desleal perpetrada pela Embargante voltou-se para a captação indevida de clientela em detrimento da atividade das Embargadas, assim como de fato a Embargante se locupletou dos investimentos das Embargadas para oferecer ao mercado os equipamentos e serviços sem tais investimentos, **deixando as Embargadas em situação de desvantagem comercial**.

Ademais, para expressar a sua convicção, o órgão judicial não está obrigado a aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes, podendo sua decisão

fundar-se em uma única circunstância que, por si só, achou suficiente para compor o litígio.

Esse é o entendimento pacífico, consoante cristalizado no verbete n.º 52 da Súmula da Jurisprudência no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, *in verbis*:

“Inexiste omissão a sanar através de embargos declaratórios, quando o acórdão não enfrentou todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso.”

Portanto, o acórdão embargado não possui qualquer vício a ser sanado e se encontra devidamente fundamentado, em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República e nos artigos 131, 165 e 458, inciso II, todos do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos, **NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.**

Rio de janeiro, 28 de maio de 2013.

LUCIA HELENA DO PASSO
DESEMBARGADORA RELATORA

ANEXO F5 – APELAÇÃO CÍVEL NO. 0149214-47.2009.8.26.0100 – TJSP (2014)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Registro: 2014.0000457961

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0149214-47.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SPINELLI S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO, é apelado BANIF CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO S/A.

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos agravos retidos não reiterados e negaram provimento aos demais recursos, V.U. Sustentou oralmente o Dr. Mathias Ehlert.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CHRISTINE SANTINI (Presidente) e RUI CASCALDI.

São Paulo, 5 de agosto de 2014.

PAULO EDUARDO RAZUK
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelação: 0149214-47.2009.8.26.0100
Comarca: São Paulo – Foro Central
Juízo de origem: 39ª Vara Cível
Juiz prolator: Gustavo Coube de Carvalho
Processo: 0149214-47.2009.8.26.0100
Apelante: Spinelli S. A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Apelado: Banif Corretora de Valores e Câmbio S. A.

DIREITO AUTORAL – *Software* – Eventual responsabilidade das empresas contratadas pela ré por danos causados a esta depende de prova de culpa ou dolo – Impossibilidade de ampliação do objeto da demanda em sede de denunciação da lide, em prejuízo ao autor – A ré já protocolara laudo parcialmente divergente de seu assistente técnico quando interpôs o agravo retido da decisão que indeferira o pedido de prorrogação do prazo para a sua entrega – Preclusão lógica – Art. 533, parágrafo único do CPC - Agravos retidos tirados da decisão que rejeitara pedido de denunciação da lide e da decisão que indeferira pedido de prorrogação do prazo para a entrega do laudo do assistente técnico da ré impróvidos - Demais agravos retidos não conhecidos, por falta de reiteração nas razões de apelação – Preliminares de nulidade da sentença por julgamento *extra* e *ultra petita*, ilegitimidade ativa, cerceamento de defesa e ilegitimidade da prova pericial rejeitadas - Titularidade do *software* pertence à autora - Art. 4º, *caput*, da lei 9.609/98 - A prova pericial identificou inúmeras semelhanças entre os *softwares* desenvolvidos pelas partes, que claramente extrapolam semelhanças decorrentes da mera utilização da mesma ferramenta de desenvolvimento ou de especificações técnicas da bolsa de valores – O *software* da ré é derivado do *software* da autora, embora tenham sido efetuadas pequenas alterações – Violação de direito autoral – Pedido procedente – Condenação da ré a se abster de utilizar qualquer versão do *software* derivado do programa da autora – Indenização dos custos suportados pela autora com o desenvolvimento do programa copiado pela ré e lucros cessantes equivalentes ao lucro obtido com a utilização do programa copiado e versões posteriores – Sucumbência da ré – Verba honorária mantida no importe de 15% do valor da condenação, tendo em vista a elevada complexidade da causa – Sentença



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

ratificada, por seus próprios fundamentos (art. 252 do RITJSP), aos quais se aliam os ora lançados - Agravos retidos não reiterados não conhecidos, improvidos os demais recursos.

VOTO Nº 30016

A sentença de fls. 3.909/3.912, declarada a fls. 3.927, cujo relatório é adotado, julgou procedente ação de abstenção de uso de *software* c.c. indenização por dano material, fundada em violação de direito autoral sobre *software*.

Apela a ré, reiterando os agravos retidos tirados de decisões que indeferiram pedidos de denunciação da lide e concessão de prazo adicional para a apresentação de parecer do assistente técnico. Preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença por julgamento *extra* e *ultra petita*, ilegitimidade ativa *ad causam*, cerceamento de defesa e ilegitimidade da prova pericial. No mérito, sustentam a improcedência do pedido, ao argumento de que não realizaram cópia do *software* da autora.

O apelo foi preparado, recebido e contrariado.

É o relatório.

Trata-se de ação de abstenção de uso de *software* c.c. indenização por dano material, fundada em reprodução indevida de *software* ajuizada pela ora apelada em face da apelante.

Narra a petição inicial que a apelada desenvolveu, internamente, o *software* de *home broker EF Desktop*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Trader para possibilitar a compra e venda de ações por meio de computadores pessoais de seus clientes, lançado em novembro de 2006.

Ocorre que, em meados de 2008, a apelante teria lançado *softwares* muito semelhantes àquele desenvolvido pela apelada (*Desktop Trader* e *Desktop Trader Pro*), que, segundo esta, seriam resultado da apropriação de seu produto, razão pela qual postula seja a apelante compelida a se abster da utilização do *software*, bem como condenada ao pagamento de indenização pelo dano material decorrente da violação do direito autoral.

O juízo *a quo* houve por bem julgar procedente o pedido, condenando a apelante a se abster de utilizar quaisquer *softwares* derivados do *software* da apelada, bem como indenizar a apelada dos custos com o desenvolvimento do programa e dos lucros cessantes equivalentes aos lucros obtidos com a utilização do programa copiado e versões posteriores, contra o que se volta o presente recurso.

Dos agravos retidos

Primeiramente, a apelante interpôs agravo de instrumento, convertido em retido, da decisão que indeferiu pedido de denunciação da lide a Teranauta Ltda., ASC7 Serviços de Informática Ltda. e Codeline Prestação de Serviços de Informática Ltda. (fls. 482/483).

Sem razão, contudo.

Isso porque, conforme fundamentação exaustiva do juízo *a quo*, “*Da leitura das cláusulas contratuais*

invocadas nos contratos de prestação de serviços celebrados com Codeline e ASC7 não se extrai a conclusão automática de responsabilidade pelos danos pleiteados nesta demanda, que cuida do uso indevido de 'software' por violação a direito autoral, enquanto aquelas disposições referem-se a danos ou prejuízos causados por prepostos ou empregados a instalações, equipamentos ou pessoas no desempenho das atividades do contrato. Lembre-se que as pessoas apontadas como responsáveis pelo desenvolvimento do software são os representantes legais de cada uma dessas empresas, e não os seus empregados ou prepostos” (fls. 482).

No tocante à Teranauta Ltda., reconheceu o juízo a quo que “a cláusula invocada quanto ao contrato celebrado com a empresa Teranauta, embora seja mais ampla e permita o alcance de responsabilização por danos advindos da hipótese questionada nestes autos, deixa claro que a indenização existirá quando, por decisão judicial ou confissão, resultar inequívoca má-fé ou conduta dolosa ou culposa da parte infratora, de onde se extrai que o deferimento da denunciação conduzirá à análise de fundamento novo não constante na lide originária, com verificação da presença ou não do requisito autorizador da indenização do denunciante ao denunciado, com possível produção de provas entre eles, com flagrante prejuízo ao autor pela ampliação do objeto da lide” (fls. 482).

Em verdade, depreende-se da leitura dos contratos que a responsabilização das três contratadas por danos causados à apelante depende de comprovação de dolo ou culpa de seus



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

prepostos ou empregados (cláusula 13 do contrato celebrado com Teranauta Ltda. – fls. 262, cláusula 11 do contrato celebrado com ASC7 Serviços de Informática Ltda. - fls. 270 e cláusula 11 do contrato celebrado com Codeline Prestação de Serviços de Informática Ltda. – fls. 277). Tal circunstância, por si só, já ensejaria o indeferimento do pedido de denunciação da lide, visto que descabida a ampliação do objeto da demanda em sede de denunciação da lide, em prejuízo ao autor.

Da mesma forma, nego provimento ao agravo retido tirado da decisão que indeferira o pedido de prorrogação do prazo para a entrega do laudo do assistente técnico da apelante (fls. 3.080).

O prazo para a apresentação de pareceres pelos assistentes técnicos das partes é de 10 (dez) dias, contados da intimação das partes da apresentação do laudo, a teor do art. 433, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Na espécie, a ora apelante interpôs, em 25.05.2011, agravo retido da decisão que rejeitara o pedido de prorrogação do prazo para a apresentação do laudo de seu assistente técnico (fls. 3.583/3.586).

Contudo, em 23.05.2011, a apelante já protocolara laudo parcialmente divergente de seu assistente técnico, juntando diversos documentos (fls. 3.080), sem qualquer ressalva à imprescindibilidade da concessão de prazo suplementar para o pleno exercício do direito de defesa.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Resta que a apelante praticou ato incompatível com o exercício do direito de recorrer, com a aceitação tácita da decisão, conforme o artigo 503, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o que implica a preclusão lógica de tal direito.

Deixo de conhecer dos demais agravos retidos, por ausência de reiteração nas razões de apelação.

Do julgamento *extra e ultra petita*

Deve existir correlação entre o pedido do autor e o dispositivo da sentença, sob pena de nulidade. A sentença que julga além do pedido é *ultra petita*, a que julga fora do pedido *extra petita*, a que deixa de apreciar pedido *citra petita*.

A apelada requerera, na petição inicial, “*A condenação da [apelante] a indenizar a autora, com base tanto no investimento efetuado pela [apelada] para o desenvolvimento do programa de computador em questão, como na perda de mercado e exclusividade suportada pela [apelada] em virtude do ato ilícito praticado pela [apelante]*” (fls. 09, sem grifo no original).

A sentença, embora não tenha se valido das mesmas expressões utilizadas na petição inicial, julgou nos limites do pedido formulado pela apelada, pois condenou a apelante a “*indenizar a [apelada] dos custos com o desenvolvimento do programa*” (fls. 3.912), que correspondem ao investimento necessário para o desenvolvimento do programa, e “*pagamento de lucros cessantes equivalentes aos lucros obtidos com a utilização do programa copiado e versões posteriores*” (fls. 3.912), que correspondem ao valor que a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

apelada deixou de auferir em razão do ilícito praticado pela apelante.

O pagamento da indenização devida pela cópia e utilização indevida do *software* desenvolvido pela apelada não equivale à sua “aquisição” pela apelante, pois o direito autoral preserva tanto o direito patrimonial quanto o direito moral do autor, de modo que o pagamento da indenização não autoriza a utilização indevida da obra. Por esse motivo, o art. 14, § 1º, da lei 9.609/98 autoriza a cumulação da ação de abstenção da prática de ato que viole o direito autoral com indenização por perdas e danos decorrentes da infração.

Não prospera, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por julgamento *extra e ultra petita*.

Da ilegitimidade ativa

As condições da ação, dentre elas a legitimidade, são verificadas *in statu assertionis*, ou seja, mediante análise abstrata dos fatos narrados na petição inicial, da qual consta que a titularidade do *software* supostamente copiado pela apelante pertenceria à ora apelada, o que basta para caracterizar a sua legitimidade.

Do cerceamento de defesa

Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, ao argumento de que a prova pericial teria sido realizada sobre versão do *software* fornecido pela apelada, sem que a apelante e seu assistente técnico a ela tivessem acesso.

É que, ao contrário do que afirma, a apelante teve acesso ao laudo pericial e às versões do *software*

fornecidas pela apelada para a realização da perícia, que estão acostadas aos autos, tendo até mesmo apresentado laudo divergente, o que já afasta o aventado cerceamento de defesa.

Outrossim, cumpre salientar que a apelante foi intimada a apresentar versão do programa *Desktop Trader* ao perito judicial, mas alegou que não detinha mais a primeira versão do *software*, dispondo apenas da versão *Desktop Trader Pro*, que não era objeto da lide. Não pode, portanto, depois de se recusar a fornecer o *software* necessário à realização da perícia, insurgir-se contra a sua apresentação pela parte contrária, beneficiando-se da própria torpeza.

No mesmo sentido, conforme salientado pelo juízo *a quo*, “o programa da [apelante] estava disponível em seu site para download mediante preenchimento de cadastro, de forma que não houve violação de segredo ou de comunicação em sua obtenção pela [apelada]. Além disso, sendo seu o *software*, não pode alegar desconhecê-lo, mesmo porque assistentes técnicos acompanharam a perícia realizada” (fls. 3.911) e, ainda, “admitir a alegação equivaleria a beneficiar a torpeza da [apelante], que desde o início dificultou o acesso da Justiça às provas necessárias ao deslinde do caso, ora substituindo a versão do programa, ora retirando do ar páginas de seu site na internet” (fls. 3.911).

Da ilegitimidade da prova pericial

Engenharia reversa, conforme explicitado pelo perito judicial, é “procedimento utilizado para conhecer o funcionamento ou lógica de um programa (no caso de um *software*)”, ou

seja, “*não é sinônimo de pirataria, de cópia ilegal ou qualquer coisa nesse sentido, principalmente quando sua finalidade é experimental ou está relacionada a estudos, pesquisas científicas ou tecnológicas*” (fls. 3.627). Vale dizer, o processo de engenharia reversa, por si só, não pode ser considerado ilícito, desde que não seja utilizado para a violação de direitos autorais.

Na espécie, o procedimento de engenharia reversa foi utilizado para realizar estudo comparativo entre os *softwares* desenvolvidos pelas partes, indispensável à solução da controvérsia, sem que fosse revelado o código original do *software* da apelante, de modo que não se vislumbra qualquer ilegalidade do procedimento adotado pelo perito.

No mais, tampouco assiste razão à apelante ao afirmar que o software teria sido obtido de maneira ilícita pela apelada, já que este estava disponível para *download*, mediante simples cadastro, no *site* da apelante.

Do mérito

De início, não resta dúvida de que a titularidade do *software* em testilha pertence à apelada.

Na espécie, tendo o *software* sido desenvolvido nas dependências da apelada e não havendo a apelante logrado demonstrar a existência de qualquer disposição em contrário nos contratos firmados com as empresas contratadas pela apelada para o seu desenvolvimento, pertencem à apelada os direitos autorais sobre o *software* em testilha, conforme previsto no art. 4º, *caput*, da lei 9.609/98,

in verbis: “Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos”.

No mais, a prova pericial identificou inúmeras semelhanças entre os *softwares* desenvolvidos pelas partes, que claramente extrapolam semelhanças decorrentes da mera utilização da mesma ferramenta de desenvolvimento ou de especificações técnicas da bolsa de valores.

Tem-se, exemplificativamente, que o *software* da apelante atribuiu às mesmas sete teclas de atalho as mesmas funções que o *software* da apelada (fls. 566), tendo o perito judicial esclarecido que, sendo livre a escolha das teclas de atalho, a probabilidade de que às mesmas sete teclas, dentre as vinte disponíveis, sejam atribuídas as mesmas funções é de 0,000313% (fls. 3.617).

As semelhanças existentes entre os *softwares*, aliadas ao fato de que a apelante desenvolveu o *software Desktop Trader* após a contratação de um diretor e dois programadores que trabalhavam para a apelada, demonstram que *software* desenvolvido pela apelante é diretamente derivado daquele desenvolvido pela apelada.

Nesse sentido, concluiu o perito judicial

que “*As evidências encontradas permitem que se afirme que o arquivo do sistema Desktop Trader apresentado pela Autora e o sistema BI Desktop Streamer derivam um do outro, tanto na aparência como em seu código*” (fls. 569).

Ressalte-se que, embora o perito tenha reconhecido que não houve cópia servil do *software* da apelada, visto que pequenas modificações foram efetuadas pela apelante, as semelhanças entre os *softwares* indicam que a essência do programa da apelada foi copiada, com pequenas alterações, caracterizada, assim, a violação de direito autoral.

Dessa forma, agiu com acerto o juiz da causa ao condenar a apelante a se abster de utilizar qualquer versão do *software* derivado do programa *EF Desktop Trader* da apelada, bem como ao pagamento de indenização pela violação do direito autoral, consistente em: a) indenização dos custos suportados pela apelada com o desenvolvimento do programa *EF Desktop Trader*; b) lucros cessantes equivalentes ao lucro obtido com a utilização do programa copiado e versões posteriores.

Sucumbente a apelante, deverá suportar as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, mantidos no importe de 15% do valor da condenação, tendo em vista a elevada complexidade da causa, na qual houve a juntada da extensa prova documental e realização de prova oral e pericial, com apresentação de laudos divergentes dos assistentes técnicos e quesitos complementares.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Verifica-se, assim, que a sentença combatida, da lavra do MM. Juiz de Direito da 39ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, analisou corretamente as questões suscitadas e avaliou com propriedade o conjunto probatório, tendo dado exato deslinde à querela, razão pela qual resiste galhardamente às críticas que lhe são dirigidas nas razões do apelo.

O novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em vigor desde 04 de novembro de 2009, dispõe, em seu artigo 252, que “*nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la*”.

Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico os fundamentos da sentença recorrida, aos quais se aliam aqueles ora lançados.

No sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 662.272/RS, sob a relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim se pronunciou:

“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VIABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os argumentos expendidos pela parte recorrente, atém-se aos contornos da lide e fundamenta sua decisão em base jurídica adequada e suficiente ao desate da questão controvertida. 2. É predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no *decisum*. 3. Recurso Especial não-provido.” (2ª Turma, j. 04.9.2007, DJ 27.9.2007, p. 248).

Posto isso, não conheço dos agravos retidos não reiterados e nego provimento aos demais recursos.

PAULO EDUARDO RAZUK

Relator