



Andreia Francisco

## **A protecção jurídica de software na Europa:**

Um percurso legislativo controverso

Mestrado em Direito:  
Ciências Jurídico - Privatísticas

Trabalho realizado sob a orientação do  
Professor Doutor José Cruz

Julho de 2011

## RESUMO

**Palavras – chave:** Protecção jurídica do programa de computador, Direito de Autor, Patentes de invenção, Legislação europeia, Invenção implementada por computador.

O principal objectivo desta dissertação é analisar o panorama legislativo actual, no seio da Europa e, com especial incidência na União Europeia, relativo à protecção jurídica dos programas de computador, bem como os tipos de regime que foram sendo adoptados, nomeadamente, pelos países europeus, desde o surgimento do programa de computador.

Os programas de computador são obras funcionais e aparentam ser obras literárias, pois apresentam-se numa expressão linguística. Contudo, “têm uma espinha dorsal de natureza ‘maquinal’: são o suporte lógico, o ‘cérebro’ dos computadores”<sup>1</sup>.

A dissertação centra-se na protecção dos programas de computador pelos Direitos de Autor e pelo Direito de Patentes, os dois meios de protecção reconhecidos como mais adequados pela maioria da doutrina, com manifesta expressão na legislação.

Analisa-se, também, de forma breve, o panorama legislativo referente à protecção conferida aos programas de computador, a nível nacional, assim como a evolução nos Estados Unidos da América.

Mediante a análise de um Caso de estudo, reconhece-se a importância da previsão legal da protecção das invenções implementadas por computador, bem como a possibilidade de concessão de uma patente única, no sentido de garantir às empresas europeias oportunidades de negócio e uma protecção eficaz das suas invenções.

---

<sup>1</sup> Esta definição de programa de computador é apresentada por Alexandre Dias Pereira, “Patentes de Software”, p. 420.

## ABSTRACT

**Keywords:** Computer Software legal protection, Copyright, Inventions' patents, European legislation, Computer-related inventions.

The main goal of this dissertation is to analyze the current legal scenery, within Europe and, with particular focus on European Union, concerning the legal protection of computer programs, as well as the types of arrangements that have been adopted, particularly by European countries, since the advent of the computer program.

Computer programs are functional works and appear to be literary works, because they present themselves in a linguistic expression. However, “they have a backbone of 'mechanical' nature: they are the logical foundation, they are computer's brains”<sup>2</sup>.

The dissertation focuses on the protection of computer programs by Copyright and the Patents law, the two means of protection recognized as the most appropriate for the majority of the doctrine, with a clear expression in the legislation.

We also briefly analyzed the regulatory scenery concerning the protection afforded to computer programs, on a national level as well as developments in the United States of America.

Through analysis of a case study, the importance of the legal provision of computer-related inventions' protection is recognized, as well as the possibility of granting a single patent to ensure business opportunities for European companies and effective protection for their inventions.

---

<sup>2</sup> This definition of computer program is presented by Alexandre Dias Pereira, "Patentes de Software", p. 420.

## **PREFÁCIO**

*Ao meu orientador, Professor Doutor José Cruz, pela tolerância relativa aos prazos a cumprir, bem como pela prontidão e disponibilidade sempre reveladas na preparação e elaboração da presente dissertação;*

*Ao meu marido, por me ter introduzido no “mundo da programação”, por me ter motivado a conhecer melhor o programa de computador (em geral) e todos os seus meandros; por depositar confiança nos desafios que decido agarrar e pela compreensão que demonstrou durante este duro e longo percurso;*

*Aos meus pais, pelo apoio incondicional, por acreditarem em mim e no sucesso dos projectos que decido abraçar.*

## Sumário

1. Introdução.....	6
2. Protecção jurídica do programa de computador.....	8
2.1. Aproximação à noção de programa de computador.....	8
2.2. A necessidade da protecção jurídica .....	9
2.3. Vias possíveis de protecção.....	11
2.3.1. Concorrência desleal.....	11
2.3.2. Direito dos contratos.....	12
2.3.3. Segredo comercial.....	13
2.3.4. Direito de Autor e Direito das Patentes .....	14
2.4. Protecção jurídica a nível europeu .....	16
2.4.1. Convenção de Berna .....	16
2.4.2. Convenção de Munique sobre a Patente Europeia.....	18
2.4.3. Livro Verde sobre os Direitos de Autor e o desafio da tecnologia.....	21
2.4.4. Livro verde sobre a Patente Comunitária .....	23
2.4.5. Directiva 91/250/CEE e 2009/24/CE – Directiva sobre os programas de computador .....	25
2.4.6. Proposta de Directiva sobre a patenteabilidade de invenções implementadas por computador .....	28
2.4.7. “Gallo Report” .....	30
2.5. Breve referência ao regime jurídico de protecção dos programas de computador nos Estados Unidos da América .....	31
2.6. A nível nacional.....	35
2.6.1. Evolução da protecção jurídica dos programas de computador a nível interno .....	35
2.6.2. Cúmulo de direitos de autor e patentes .....	38
3. Exposição e análise de um caso .....	39
4. Conclusão .....	43
5. Referências Bibliográficas .....	47

## 1. Introdução

O programa de computador desempenha, actualmente, um papel principal na sociedade de informação e do conhecimento. “As technology advances, computer-implemented inventions are increasingly being used in all fields of technology, and in many cases the innovative part of a new product or process will lie in a computer program. As a result, the impact of these inventions on our daily lives is growing, and so too is their benefit to individuals and to society as a whole.”<sup>3</sup>

O processamento das informações, referentes às mais diversas actividades humanas, realizado nos sistemas de informática exige a elaboração de programas cada vez mais complexos. Observado o desenvolvimento exponencial da informação no mundo globalizado em que vivemos, a questão da protecção, distribuição e comercialização dos programas de computador tornou-se primordial.

Ora, a protecção jurídica dos programas de computador, assunto do qual nos ocuparemos, tem estado na origem de muitas discussões, no intuito de encontrar uma solução uniforme no âmbito da União Europeia e dos seus Estados-Membros, porquanto se trata de uma matéria complexa, que exige e continuará a exigir aprofundamentos, que se nos afiguram essenciais.

Inicialmente, quando os programas de computador começaram a surgir, não existia nenhuma norma específica, nem mesmo nenhum ramo do Direito que protegesse este bem, em concreto, pelo que se tornou necessário encontrar um meio susceptível de proteger o programa de computador, ou seja, de proteger o direito daquele que elaborou o programa, que materializou uma ideia através de uma linguagem própria, convertível numa linguagem apenas perceptível à máquina.

Nesse contexto, cada país, cada Estado-membro procurou adoptar a legislação mais adequada às suas necessidades e anseios de desenvolvimento social e económico bem como se tem observado, durante as últimas décadas, desenvolvimentos relevantes no âmbito da protecção jurídica do programa de computador, a nível europeu, em particular no que diz

---

<sup>3</sup> Disponível em <http://www.epo.org/news-issues/issues/computers/software.html>, [consultado em Março].

respeito ao sistema de patentes, tema sobre o qual não tem sido possível um entendimento pacífico.

Com esta dissertação, e seguindo de muito perto autores portugueses que se debruçaram mais detalhadamente sobre estes aspectos, pretendemos fazer uma breve análise do conceito de programa de computador e da necessidade da sua protecção, atenta a sua importância crescente no seio da sociedade e da economia.

Posteriormente, faremos uma breve descrição dos meios susceptíveis de serem mobilizados para a protecção dos programas de computador.

Ingressaremos depois no controverso percurso legislativo europeu, referente à protecção a conferir aos programas de computador, iniciando com a análise da Convenção de Berna, passando pelos demais diplomas relevantes para o tema apresentado, e terminando com a Proposta de Directiva sobre a patenteabilidade de invenções implementadas por computador, que visa uniformizar a legislação com a prática do Instituto Europeu de Patentes.

Sendo certo que vivemos numa “aldeia global”, não seria de menor importância fazer uma breve alusão à evolução de que a protecção jurídica dos programas de computador foi alvo nos Estados Unidos da América.

Ora, sendo Portugal um estado-membro da União Europeia, será importante perceber de que forma esses diplomas foram transpostos para o nosso regime jurídico e de que forma é que o mesmo prevê a protecção dos programas de computador.

Por fim, e com o único intuito de abordar aspectos mais práticos neste âmbito, colocaremos um caso que será analisado pelas vias de protecção, às quais, actualmente, mais se recorre: direito de autor e direito de patente.

## **2. Protecção jurídica do programa de computador**

### **2.1. Aproximação à noção de programa de computador**

As hipóteses aventadas para uma noção de programa de computador têm sido várias, a nível europeu. Por exemplo, a nossa Lei da Criminalidade Informática, no artigo 2.º, al. C, estabelece que o programa informático é um “conjunto de instruções capazes, quando inseridas num suporte explorável em máquina, de permitir à máquina que tem por funções o tratamento de informações indicar, executar ou produzir determinada função, tarefa ou resultado”.

Na óptica do programador (aquele que, efectivamente, desenvolve o programa e que lhe deu início e um fim), o programa de computador configurar-se-á do seguinte modo:

- inicialmente, existe uma ideia que é exteriorizada e expressa num algoritmo (método matemático que configura uma possível solução para a resolução de um problema);

- posteriormente, esse algoritmo é transformado, mediante a utilização de uma determinada linguagem de alto nível (C, Java, Perl, PHP, C++...), num conjunto de instruções, sendo que ao resultado desta transformação designamos de código-fonte;

- tal conjunto de instruções será ainda objecto de transposição para uma linguagem de baixo nível (ou seja, linguagem binária), a única perceptível pela máquina e que lhe permitirá receber as “ordens” e executá-las.

Diremos, então, que os programas de computador são “designados como sendo as instruções para a máquina”, enquanto “o algoritmo será a ideia ou solução lógica ou matemática que está na base daquele procedimento”<sup>4</sup>. Pelo que, a essência do programa de computador depende do algoritmo que o antecede. E daí advém a questão de se saber se o algoritmo deveria ser protegido simultaneamente ao programa de computador, ou

---

<sup>4</sup> Para aprofundar os conceitos de programa de computador e algoritmos, consultar José de Oliveira Ascensão, “A protecção jurídica dos programas de computador”, p. 71; Rui Saavedra, “A protecção jurídica do Software”, p. 23-36 e Garcia Marques e Lourenço Martins, “Direito da Informática”, p. 539-545.

separadamente ou, na última das hipóteses se não seria protegido, pelo simples facto de pertencer ao mundo das ideias e do pensamento, o qual é regido pelo princípio da liberdade.

A esta questão, voltaremos mais adiante, já que é fulcral para determinar qual será a protecção jurídica mais adequada aos programas de computador e para determinar em que caminho se segue, no âmbito da Europa, e em particular da União Europeia.

## **2.2. A necessidade da protecção jurídica**

Os primeiros computadores que surgiram na década de 40 funcionavam graças a pequenos programas que incidiam sobre os seus circuitos eléctricos. Por essa altura, esses pequenos programas eram indissociáveis dos computadores e o “software, ‘cujo custo e papel pareciam menores’, era considerado um mero acessório do computador, sem facturação autónoma”<sup>5</sup>.

O ponto de viragem deu-se em 1970, no momento em que a IBM (*Industrial Business Machines*) comercializou o primeiro programa de computador, independente da máquina sobre a qual iria actuar.

O “software deixou de ser encarado como um mero ‘acessório’, e, ao invés, passou a ser o ‘alimento’ e o ‘motor’ da máquina”<sup>6</sup>. A partir desse momento, estavam reunidas as condições para que o programa de computador reclamasse para si mesmo uma protecção jurídica diferente e independente daquela em que o computador, enquanto máquina foi enquadrado.

O surgimento dos programas de computador<sup>7</sup> e a sua crescente importância, quer a nível do conhecimento, quer a nível económico implicou, assim, a necessidade de lhe conferir uma tutela jurídica que assegurasse o elevado investimento feito pelo autor e recompensasse o esforço intelectual tido por este na “produção” do programa de computador, bem como do tempo e dinheiro gasto. Assim como, o dotasse de mecanismos de defesa dos seus direitos de

---

<sup>5</sup> Frédérique Toubol, “Le logiciel. Analyse juridique” e André Bertrand, “ La protection des logiciels” (Cit. por Rui Saavedra, “A protecção jurídica do Software”, p. 43).

<sup>6</sup> André Bertrand, “ La protection des logiciels” (Cit. por Rui Saavedra, “A protecção jurídica do Software”, p. 45, que faz um percurso mais pormenorizado desta evolução e “emancipação” do programa de computador).

<sup>7</sup> Sobre o surgimento da questão da protecção jurídica dos programas de computador, consultar Rui Saavedra, “A protecção jurídica do Software”, p. 42-48.

exploração económica, permitindo-lhe perseguir judicialmente aqueles que praticassem os designados actos de pirataria.<sup>8</sup>

Os juristas confrontaram-se com muitas dificuldades em encontrar um regime que permitisse assegurar a tutela jurídica do programa de computador, pois configurava um bem completamente novo, diferente de tudo o que existia. Pelo que, e tendo em conta que a expansão/evolução dos programas de computador foi bastante mais célere que a evolução do Direito, a doutrina caminhou no sentido de enquadrar esta nova realidade em regimes jurídicos previamente existentes.<sup>9</sup>

Foram várias as soluções propostas pelos vários Autores, sendo certo que o consenso seria difícil de alcançar, tal era a multiplicidade de soluções tão distintas. Todavia, todos partiam da premissa de que o programa de computador seria um bem incorpóreo, logo um bem intelectual.<sup>10</sup>

Os meios de protecção jurídica dos programas de computador propostos pelos vários Autores, como veremos mais à frente, foram, nomeadamente, o direito da concorrência desleal, segredo profissional, segredo comercial ou de fabrico, direito dos contratos, direito penal, direitos de autor, direito das patentes e inclusive a criação de um novo tipo de direito intelectual. Esta última via possível teve, ainda, alguns adeptos, mas acabou por ser a menos defendida.

Mas, rapidamente, o debate que se instalou relativamente à protecção jurídica do software mais adequada fixou-se em dois regimes apenas: patentes de invenção e direitos de autor. Este fenómeno ocorreu, tanto a nível europeu como a nível mundial, tema que abordaremos com maior relevância mais adiante, porquanto configura o núcleo desta dissertação.

---

<sup>8</sup> Segundo Henrique Gandelman, “De Gutenberg à internet: direitos autorais na era digital”, (cit. por Rui Saavedra, “A protecção jurídica do Software”, p. 49-50, nota 78), pirataria é a “actividade de copiar ou reproduzir, bem como utilizar indevidamente – isto é, sem a expressa autorização dos respectivos titulares – livros ou outros impressos em geral, gravações de sons e/ou imagens, software de computadores, ou ainda qualquer outro suporte físico que contenha obras intelectuais legalmente protegidas”.

<sup>9</sup> Assim o afirma Rui Saavedra, “A protecção jurídica do Software”, p. 74: “Parte da Doutrina jurídica demonstra uma certa resistência, e não por simples preguiça intelectual, a elaborar conceitos e categorias novas ou a arriscar a introdução de novas formas para regular fenómenos ainda não consolidados do ponto de vista técnico e económico”.

<sup>10</sup> Para compreender melhor esta caracterização do programa de computador como bem incorpóreo, consultar José de Oliveira Ascensão, “A protecção jurídica dos programas de computador”, p. 71-75 e Rui Saavedra, “A protecção jurídica do software”, p. 100 – 110.

## **2.3. Vias possíveis de protecção<sup>11</sup>**

### **2.3.1. Concorrência Desleal**

A concorrência desleal<sup>12</sup> foi uma das hipóteses suscitadas para enquadrar a realidade atinente aos programas de computador, possibilidade que se mantém mas que suporta diversas limitações.

O exercício da actividade económica é livre, decorrendo daí a liberdade de concorrência, ou seja, o princípio de que cada um de nós, em igualdade de circunstâncias terá acesso a um determinado mercado.

Ora, no artigo 1.º do Código da Propriedade Industrial estabelece-se que “a propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza”, como as patentes, as marcas, etc.

Quem violar essa norma, isto é, quem praticar actos de concorrência desleal como aqueles que estão indicados, a título meramente exemplificativo nos artigos 317.º e 318.º do Código de Propriedade Industrial, colocar-se-á numa posição passível de ser punida.

Na realidade, os autores dos programas de computador podem ser alvo, por exemplo, de actos que criem confusão com os produtos por si criados, de falsas afirmações feitas no âmbito do exercício de uma actividade económica que os desacreditem e ao seu produto, bem como da utilização e divulgação de segredos de negócio por concorrentes, sem o seu consentimento. E todos estes actos configuram actos de concorrência desleal.

A tutela dos programas de computador mediante a mobilização das regras respeitantes à concorrência desleal foi, assim, adoptada por países como a Suíça<sup>13</sup>, pois conseguia-se enquadrar determinados actos do exercício do comércio e indústria, lesivos dos autores dos programas de computador, nas categorias dos actos de concorrência desleal.

---

<sup>11</sup> Para uma leitura mais aprofundada dos meios possíveis de protecção jurídica do software consultar Rui Saavedra, “A protecção jurídica do software”, p. 70 e ss.; José de Oliveira Ascensão, “A protecção jurídica dos programas de computador”, p. 75 e ss.; Garcia Marques e Lourenço Martins, “Direito da Informática”, p. 545 e ss.

<sup>12</sup> No parecer n.º 15/57 da Procuradoria Geral da República, de 30 de Maio de 1957, os actos de concorrência desleal são considerados como “os actos, repudiados pela consciência normal dos comerciantes como contrários aos usos honestos do comércio, que sejam susceptíveis de causar prejuízo à empresa dum competidor pela usurpação, ainda que parcial, da sua clientela”, (Cit. por Rui Saavedra, “A protecção jurídica do software”, p. 82).

<sup>13</sup> Carlos M. Correa (et al.), “Derecho informático”, (Cit. por Rui Saavedra, “A protecção jurídica do software”, p. 93).

Para reforçar esta possibilidade, o Código do Direito de Autor e Direitos Conexos, no seu art. 228º, disposição em tudo idêntica a outras já adoptadas no âmbito do direito comunitário, estabeleceu que o direito de autor<sup>14</sup> não inviabiliza a aplicação do instituto da concorrência desleal para protecção dos programas de computador.

Todavia, foram sendo apontadas inúmeras limitações a esta forma de protecção, por se considerar que conferia uma protecção inadequada e insuficiente.<sup>15</sup>

### **2.3.2. Direito dos Contratos**

Também o direito dos contratos surgiu como uma das sugestões para a protecção do programa de computador, mantendo-se ainda como uma das mais adequadas.

Através da celebração de um contrato, proteger-se-ão os direitos dos criadores/proprietários dos programas de computador em várias circunstâncias, em particular no âmbito da relação empregador-trabalhador e no âmbito da relação proprietário-cliente<sup>16</sup>.

O proprietário do programa de computador pode ver os seus direitos protegidos mediante a previsão de cláusulas contratuais que determinem uma obrigação de confidencialidade ao trabalhador, durante a execução do seu contrato de trabalho, de forma a evitar desvios de informação que possam ser cruciais para o negócio.

Os direitos do proprietário do programa de computador podem ser protegidos, também, mediante cláusulas que estabeleçam expressamente, por exemplo, a utilização do programa de computador num determinado computador e unicamente nesse.

Todavia, se este tipo de protecção possa valer no caso de empresas, onde estes negócios são acompanhados da celebração dos contratos necessários e onde são detalhados os

---

<sup>14</sup> Mais à frente, analisaremos o direito de autor como via possível de tutela jurídica do programa de computador, via que foi, durante muitos anos, a forma de protecção de referência.

<sup>15</sup> Rui Saavedra, “A protecção jurídica do software”, p. 94 e 95, aponta três argumentos para o afastamento das regras da concorrência desleal, por se considerar uma forma de protecção insuficiente, ainda que a indique como uma das formas possíveis de protecção.

<sup>16</sup> Alexandre Dias Pereira, “Protecção jurídica e exploração negocial de programas de computador”, p. 483 e seguintes, analisa as principais formas de exploração negocial do programa de computador, através da concessão de autorizações de utilização do programa, mediante a celebração dos designados contratos de licença. Alberto Bercovitz, “Notas sobre las licencias obligatorias de patentes”, p. 81 e seguintes dá-nos uma visão diferente ao tratar das licenças que são “impostas” ao proprietário do programa de computador e já não no seio de um contrato entre empresa-cliente.

direitos e as obrigações de cada parte, já não será assim no caso dos particulares. Actualmente, os particulares compram programas de computador sem necessidade de um prévio contrato por escrito, tornando-se difícil efectivar esta protecção.

Ainda que esta solução seja viável e adoptada com bastante frequência pelos criadores de programas de computador para protecção dos seus direitos, também é verdade que o facto de o contrato gozar apenas de eficácia *inter partes*, ou seja, apenas entre as partes contratantes, enfraquece este tipo de protecção.

### **2.3.3. Segredo Comercial**

A protecção dos programas de computador através das normas que regem o segredo comercial foi outra das hipóteses apontadas, partindo do facto de ser muito comum estabelecer-se nos contratos celebrados entre as empresas que “produzem” programas de computador e os seus clientes, um dever de manter segredo relativamente ao produto transaccionado e tudo o que o envolva.

Este tipo de protecção tem a seu favor, entre outros, o facto de, tal como as patentes, proteger não só o programa de computador, mas também a ideia, os princípios que lhe deram origem. Todavia, os pontos negativos são bastantes, nomeadamente quando o número de pessoas que tenham acesso ao produto e informações adjacentes seja elevado.<sup>17</sup>

Contudo, e em muito devido ao facto de essas regras serem determinadas em cláusulas contratuais, a sua aplicação não é suficiente para proteger o bem em apreço. Porquanto, tais cláusulas vinculam, apenas as partes contratantes e não terceiros.

Ainda assim, é uma das formas a que o criador do programa de computador poderá lançar mão, quando alguma dessas regras seja violada, e esteja prevista num contrato.

---

<sup>17</sup> Henri W. Hanneman, “The patentability of computer software” (cit. por Rui Saavedra, “A protecção jurídica do software”, p. 96) enumera algumas das desvantagens que este tipo de protecção comporta.

### 2.3.4. Direito de Autor e Direito das Patentes

Com a relevância do papel que os programas de computador iam adquirindo no seio da sociedade global, e com a preocupação cada vez maior em proteger os direitos inerentes aos criadores dos mesmos, os juristas foram apontando variadíssimas soluções.

Inclusivamente, defenderam a criação de um novo tipo de direito intelectual ou um direito *sui generis* que atendesse à natureza complexa do programa de computador, o qual daria uma resposta mais adequada a esta nova realidade.<sup>18</sup>

Concluindo pela insuficiência das soluções apontadas, os juristas rapidamente se centraram em dois possíveis meios de protecção: os Direitos de autor e, num momento posterior, no Direito das Patentes.

A *vexata quaestio* relativa ao meio de protecção adequado para os programas de computador continua a colocar-se nos dias de hoje, consequência da dificuldade em inserir os programas de computador na categoria das obras literárias, de forma a beneficiar da protecção dos direitos de autor, bem como da dificuldade de o encaixar na categoria de invenção implementada por computador, gozando de protecção pela via do direito das patentes.

E, se há quem continue a defender a protecção tradicional pelos Direitos de Autor, muitos são os que atribuem uma maior eficácia e adequação do Direito das Patentes.<sup>19</sup>

Os argumentos apresentados para a protecção dos programas de computador, via patente eram essencialmente três.

---

<sup>18</sup> Entre nós, a defesa da tutela do programa de computador através de um direito *sui generis* é defendida por José de Oliveira Ascensão e fora do território nacional por V. Zeno-Zencovich, A. Boujou e F. Toubol (Cit. por Rui Saavedra, “A protecção jurídica do software e a internet”, p. 171), bem como por Goldstein e Samuelson, Katayama, Haberstumpf e Wiebe, Vivant e Gaudrat, Franceschelli (Cit. por Alexandre Dias Pereira, “Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital”, p. 470, nota 856).

<sup>19</sup> Autores como Alexandre Dias Pereira e, a nível internacional, Ettore Luzzatto, Gustavo Ghidini, Ettore D’Ella, Mario Ragona, Renato Borruso (Cit. por Rui Saavedra, “A protecção jurídica do software e a internet”, p. 119 e 120) e König, Moritz ou Blomquist (Cit. por Alexandre Dias Pereira, “Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital”, p. 470, nota 856) manifestam-se a favor da patenteabilidade dos programas de computador. Apesar de a maioria dos autores se manifestar, actualmente, a favor da patenteabilidade dos programas de computador, existem ainda alguns que defendem a tutela pelos Direitos de Autor, nomeadamente Eugen Ulmer e Michael Lehmann, defendendo este último que a concepção de literatura constante na Convenção de Berna poderia abranger os programas de computador enquanto ‘obras de literatura’ (Cit. por Alexandre Dias Pereira, “Software: sentido e limites da sua apropriação jurídica”, p. 94-95).

O programa de computador, visto como o conjunto de instruções a ser executadas pelo computador, tinha, assim, um fim essencialmente utilitário.

Por outro lado, a linguagem dos programas de computador limitava-se a provocar impulsos eléctricos, ou seja, não teria uma função comunicativa tal como se exige para a aplicação dos direitos de autor.

Por último, e tendo em conta a natureza do programa de computador, a impossibilidade de diferenciar os algoritmos, ideias e princípios da linguagem utilizada, do código elaborado pelo programador, pois para o direito de autor, apenas a expressão é protegida e já não as ideias ou princípios que estiveram na sua base.<sup>20</sup>

Por outro lado, os argumentos apontados para que o programa de computador fosse protegido no quadro dos direitos de autor contrapunham-se, em grande parte, aos argumentos apontados pelos defensores do direito das patentes.

O facto de o programa de computador ter um fim utilitário, como vimos acima, não afastaria este tipo de protecção, porquanto o direito de autor protege a obra enquanto fonte de exploração económica.

Já a linguagem utilizada na programação não deixa de ter um fim comunicativo, ainda que seja apenas entre o utilizador e o programa, bem como para os programadores que, através dela, conseguiriam transmitir aquilo que estava apenas no "mundo das ideias", de forma a solucionar diversos problemas.

O algoritmo, como vimos anteriormente, que está na base do programa de computador pode ser livremente implementado, ou seja, um programador pode dar-lhe uma configuração diferente daquela que seria adoptada por outro programador para resolver o mesmo problema, pelo que e desde que o programador manifeste originalidade no acto de programar, então esse código, enquanto expressão escrita do programa, seria protegido pelo direito de autor.

Por fim, partindo da evidência de que o direito é uma ciência que acompanha a evolução do mundo e da sociedade, consequentemente, o direito de autor não deveria ficar

---

<sup>20</sup> Alexandre Dias Pereira refere estes três argumentos em "Patentes de Software", p. 392-393 e "Software: sentido e limites da sua apropriação jurídica", p. 78 – 79.

alheio a estas novas realidades. Perante os programas de computador, o direito de autor deveria fazer um esforço no sentido de se adaptar e dar respostas, como já havia feito anteriormente, relativamente às obras de arte aplicada ou às obras audiovisuais.<sup>21</sup>

“De um modo simplificado e esquemático, pode dizer-se que o Direito das Patentes se destina fundamentalmente a proteger as *ideias*, independentemente da forma que elas revestem, enquanto o Direito de Autor protege a forma pela qual é expressa (exteriorizada) a ideia”<sup>22</sup>.

Observado este “pingue-pongue” entre direito de autor e patente de invenção, é nosso intuito analisar todos os diplomas relevantes, no contexto europeu e nacional, para a protecção jurídica dos programas de computador, bem como verificar os avanços e retrocessos que foram surgindo nos últimos anos, no seio da Europa, no sentido de dar ao leitor uma perspectiva de como tem sido tratado este assunto, no contexto legislativo.

Pretendemos, deste modo, definir o ponto em que estamos e o sentido em que caminhamos no contexto europeu, ao nível da protecção jurídica do programa de computador, bem que se afigura como indispensável para o desenvolvimento tecnológico e consequentemente para o desenvolvimento da economia à escala mundial.

## **2.4. Protecção jurídica a nível europeu e nacional**

### **2.4.1. Convenção de Berna**

O primeiro e principal acordo sobre os Direitos de Autor a nível internacional, e consequentemente com relevância a nível europeu, foi a Convenção para a Protecção das Obras Literárias e Artísticas, assinada em Berna, em 9 de Setembro de 1886. A mesma foi

---

<sup>21</sup> Para aprofundar os argumentos que, sinteticamente, foram abordados consultar Alexandre Dias Pereira, “Patentes de Software”, p. 392-393 e “Software: sentido e limites da sua apropriação jurídica”, p.78 – 79.

<sup>22</sup> Luiz Francisco Rebello, “Protecção jurídica dos programas de computador” (apud Rui Saavedra, “A protecção jurídica do software e a internet”, p. 124).

alvo de sucessivas alterações ao longo dos séculos, nomeadamente em Berlim, em 1908, em Roma, em 1928, em Bruxelas, em 1948, em Estocolmo, em 1967 e em Paris, em 1971<sup>23</sup>.

Na última alteração, como nas anteriores, não há qualquer referência específica aos programas de computador. No entanto, considerou-se que os termos “obras literárias e artísticas” abrangeriam todas as produções do domínio literário, científico e artístico, qualquer que fosse a forma de expressão.

Assim, muitos autores, baseando-se nesse pressuposto, consideraram e entenderam que os programas de computador estariam abrangidos pela mencionada disposição e, conseqüentemente, gozariam da protecção conferida pela Convenção de Berna às obras literárias.

O direito de Autor surge, por esta via, como o primeiro meio adequado e abrangente de protecção dos programas de computador. Aspecto que foi defendido por muitos autores na Europa e que levou a que muitos dos países europeus adoptassem o Direito de Autor como o sistema basilar da tutela jurídica dos programas de computador.

Mais tarde, fazendo face a uma não previsão expressa dos programas de computador, no âmbito da Convenção de Berna, o *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*<sup>24</sup>, um acordo internacional conhecido como Acordo TRIPS, publicado em 1994, estabeleceu no seu artigo 10.º que “os programas de computador, em código fonte ou objecto, serão protegidos como obras literárias pela Convenção de Berna”.

Mediante isto, se os programas de computador eram vistos por muitos como sendo obras literárias, outros colocavam diversos óbices a tal equiparação. Entre nós, José de Oliveira Ascensão entendia que “se o programa representa a mera expressão de uma ideia fundamental, o programa não pode ter tutela no campo do Direito de Autor”, concluindo que “a fórmula do programa de computador, como expressão obrigatória dum processo, não é obra literária, e escapa por isso à tutela pelo Direito de Autor”.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> A referida convenção pode ser consultada em [http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/berne/pdf/trtdocs\\_wo001.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/berne/pdf/trtdocs_wo001.pdf), [consultador em Março].

<sup>24</sup> Disponível em [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/t\\_agm1\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm1_e.htm), [consultado em Março]. Os princípios estruturantes do Acordo Trips são tratados por Alberto Francisco Ribeiro de Almeida, num texto publicado no Boletim de Ciências Económicas da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, disponível em <http://www.apdi.pt/APDI/DOCTRINA/Os%20principios%20estruturantes%20do%20acordo%20TRIPS.pdf>

<sup>25</sup> José de Oliveira Ascensão, “A protecção jurídica dos programas de computador”, p. 111.

Todavia, foi esse o regime adoptado na maioria dos países desenvolvidos, nomeadamente nos EUA, Reino Unido, Alemanha, Japão, entre outros. Porquanto, a doutrina e jurisprudência apontavam nesse sentido, pois consideravam que a protecção dos programas de computador, “mais do que o princípio ou a ideia neles expressos, visa, portanto, a respectiva expressão” e “acresce que os programas de computador são de considerar *criações intelectuais*”.<sup>26</sup>

Ainda assim, o conjunto de normas respeitantes aos Direitos de Autor não seria aplicável, integralmente, aos programas de computador, consequência das suas particularidades. Pelo que, apenas, com algumas adaptações e com uma aplicação pontual das normas respeitantes aos Direitos de Autor é que seria possível lançar mão deste meio de protecção.<sup>27</sup>

#### **2.4.2. Convenção de Munique sobre a Patente Europeia**

A Convenção de Munique foi ratificada em 05 de Outubro de 1973 (tendo entrado em vigor em 07 de Outubro de 1977) e aprovada em Portugal, no Diário da República n.º 199/91, Série I-A, de 30 de Agosto de 1991<sup>28</sup>, não fazendo parte da Ordem Jurídica comunitária. Até à presente data, aderiram à Convenção de Munique 34 países.

As patentes concedidas, no âmbito desta Convenção designam-se Patentes Europeias. Na Convenção em apreço foi criado o Instituto Europeu de Patentes, o qual tem como principal função a análise dos pedidos e a atribuição de patentes aos Estados Contratantes. As patentes, concedidas pelo IEP, são posteriormente sujeitas às regras nacionais de cada país.

---

<sup>26</sup> Rui Saavedra, “A protecção jurídica do software e a internet”, p.128.

<sup>27</sup> Para uma melhor compreensão dos problemas levantados e das críticas apontadas à aplicação dos Direitos de Autor no âmbito da protecção dos programas de computador, consultar Rui Saavedra, “A protecção jurídica do software e a internet”, p.130-171 que, entre outros, aponta o requisito de originalidade, o carácter estético, a forma de expressão, a possibilidade de o programa de computador ser uma obra, aspecto audiovisual, a protecção desde a concepção independentemente de formalidades e uma protecção específica ou *sui generis*; José de Oliveira Ascensão, “A protecção jurídica dos programas de computador”.

<sup>28</sup> Disponível em <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/1973/e/ma1.html>, [consultado em Abril].

Ora, na referida Convenção foi expressamente consagrada a exclusão dos programas de computador<sup>29</sup>, considerados como tais, do objecto de patente. A solução assim apresentada, que consistia no afastamento da patente como meio de protecção dos programas de computador, veio abrir o caminho daqueles que defendiam a via da protecção pelos direitos de autor, “tese sustentada por autores como Eugen Ulmer desde os anos sessenta.”<sup>30</sup>.

Segundo a Convenção de Munique, seriam patenteáveis as invenções<sup>31</sup> que obedecessem a três requisitos principais<sup>32</sup>:

1. a invenção teria que ser nova e com isto queria significar que a invenção não fizesse parte do estado da técnica, isto é, que não se incluisse em nada do que já era acessível ao público, nesse domínio<sup>33</sup>;

2. a invenção teria que configurar uma actividade inventiva, ou seja, a mesma não poderia ser óbvia para um perito nesse domínio, deveria traduzir alguma complexidade<sup>34</sup>;

3. por último, a invenção deveria ser susceptível de aplicação industrial, o que significa que o objecto da patente poderia ser utilizado em qualquer tipo de indústria, inclusive na agricultura.<sup>35</sup>

A patente europeia traduz-se, assim, numa protecção da invenção por um período de 20 anos<sup>36</sup>, salvo situações de expropriação.

As patentes, concedidas pelo IEP não são uma patente única, mas sim um conjunto de patentes nacionais de cada Estado Contratante que o requerente da patente escolheu.<sup>37</sup> Conferem ao seu titular, em cada um dos Estados Contratantes relativamente aos quais foi atribuída, os mesmos direitos que lhe conferiria uma patente nacional concedida nesse mesmo

<sup>29</sup> Cfr. o artigo 52.º, nº 2, al. C, e nº 3 da Convenção de Munique, relativa à concessão de patentes europeias.

<sup>30</sup> Alexandre Dias Pereira, “Patentes de Software”, p. 387.

<sup>31</sup> A invenção “debe pertenecer a un campo de la técnica, debe estar relacionada com un problema técnico y la materia para la cual se pretende protección ha de estar definida en base a caracteres técnicos”, segundo Herrero e asociados, “Factbook – Propiedad Industrial”, p. 590.

<sup>32</sup> Para um estudo mais aprofundado dos requisitos de patenteabilidade, porquanto não iremos abordar esse tema mais alargadamente, consultar L. Miguel Pestana de Vasconcelos, “Algumas notas para uma análise comparada dos requisitos de patenteabilidade...”, Hugo Monteiro de Queirós, “As invenções implementadas por computador – Patentes de Software”, Tim Press, “Patent Protection for computer – related inventions”, p. 150 e ss., Herrero e asociados, “Factbook – Propiedad Industrial”, p. 587 e ss.

<sup>33</sup> Cfr. o artigo 52.º, nº 1 e 54.º, da Convenção de Munique, relativa à concessão de patentes europeias.

<sup>34</sup> Cfr. o artigo 52.º, nº 1 e 56.º, da Convenção de Munique.

<sup>35</sup> Cfr. o artigo 52.º, nº 1 e 57.º, da Convenção de Munique.

<sup>36</sup> Cfr. o artigo 63.º, nº 1, da Convenção de Munique.

<sup>37</sup> José Gomez Segade, “Tecnología y derecho – studios jurídicos”, p. 558, esclarece que “una vez concedida se traduce en un haz de patentes nacionales, pero no se adquiere la patente ni nace el derecho de patente en todos los Estados adheridos al CPE, sino tan solo en aquellos que haya designado el solicitante”.

Estado, nomeadamente o direito exclusivo de fabricar, utilizar ou alienar o bem patenteado, o direito de impedir que terceiros o façam sem o seu consentimento e o direito de se opor aos actos que constituam violação da patente concedida.<sup>38</sup>

Uma consequência desvantajosa para este tipo de patentes é o custo associado a um procedimento centralizado e razoavelmente fiável de concessão de patentes para dezenas de países, acrescido dos custos inerentes à tradução dos pedidos de patentes na língua oficial de cada Estado designado.

O objecto de protecção da patente europeia é determinado pelo âmbito das reivindicações, sendo certo que os desenhos e a descrição irão auxiliar na interpretação das reivindicações.

De facto, a Convenção sobre a patente europeia veio harmonizar, de certa forma, as legislações nacionais, nomeadamente no que diz respeito aos requisitos de patenteabilidade, do direito à patente e da duração da patente, contribuindo grandemente para uma aproximação das legislações dos Estados-Membros, no âmbito do direito das patentes.

Quanto aos programas de computador, “a convenção adoptou uma atitude cautelosa, proibindo de forma geral a patenteabilidade deste tipo de bens”<sup>39</sup>.

A discussão sobre a patenteabilidade dos programas de computador já era antiga<sup>40</sup> e nesse momento, olhando para o tipo de protecção que ia sendo mobilizada para lhes conferir protecção, na maioria dos países europeus e, como veremos mais à frente, nos Estados Unidos da América, a Convenção veio circunscrever a possibilidade de serem patenteados.

Contudo, ao usar a expressão “programas de computador, como tais”, veio permitir, mais tarde, ao Instituto Europeu de Patentes interpretar de acordo com a evolução tecnológica e desenvolver a doutrina do “efeito técnico”.

Resumindo, “a computer program claimed by itself or as a record on a carrier, is not patentable irrespective of this content. (...) If, however, the subject-matter as a claimed makes

---

<sup>38</sup> Cfr. o artigo 64.º, da Convenção de Munique e Graça Enes Ferreira, “O sistema de patentes na União Europeia”.

<sup>39</sup> L. Miguel Pestana de Vasconcelos, “Algumas notas para uma análise comparada dos requisitos de patenteabilidade...”, p. 832-833, nota 28.

<sup>40</sup> J. M. Mousseron, “Traité des Brevets”, p. 209 e Terrel, “The law of patents”, p. 31 (cit. por Miguel Pestana de Vasconcelos, “Algumas notas para uma análise comparada dos requisitos de patenteabilidade...”, p. 833)

a technical contribution to the known art, patentability should not be denied merely on the ground that a computer program is involved in its implementation.”<sup>41</sup> Ainda assim, os programas que não fossem patenteáveis poderiam ser abrangidos pelo Direito de autor.

### **2.4.3. Livro Verde sobre os Direitos de autor e o desafio da tecnologia**

A preocupação com a regulamentação dos programas de computador foi abordada, no seio da União Europeia, também, no Livro Verde sobre os direitos de autor e o desafio da tecnologia, em 1988.

Sendo certo que, no Livro Branco sobre “A realização do Mercado Interno”<sup>42</sup>, já a Comissão Europeia se havia comprometido a elaborar uma regulamentação sobre os programas de computador.

A orientação adoptada em ambos vinha no seguimento de uma política de harmonização das legislações dos Estados-membros relativamente à propriedade intelectual e industrial, baseada na legislação e jurisprudência dos seus Estados-membros, bem como do Direito Comparado, em particular com o Direito dos Estados Unidos da América.

A importância do programa de computador para a economia da comunidade e o seu futuro industrial e tecnológico era já bastante evidente e, segundo muitos, a indústria dos programas de computador tendia a continuar a expandir-se.

Por essa altura, os Estados Unidos da América controlavam o maior mercado de programas de computador, configurando cerca de metade do mercado mundial e o dobro do mercado da Europa Ocidental. Além disso, a maioria de fornecedores de programas de computador na Europa Ocidental tinham origem nos Estados Unidos da América.

Por outro lado, a conjugação entre o programa de computador e a máquina em si, que caracterizava a indústria estadunidense, permitia-lhes manter a sua posição de domínio.

---

<sup>41</sup> Graham J. H. Smith from Bird & Bird, “Internet law and regulation”, p. 38.

<sup>42</sup>Livro branco sobre a realização do mercado interno, disponível em [http://europa.eu/documents/comm/white\\_papers/pdf/com1985\\_0310\\_f\\_en.pdf](http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com1985_0310_f_en.pdf), [consultado em Abril].

Assim, e tendo em conta um crescimento da indústria ligada aos programas de computador mais tardiamente que no principal concorrente, “it is particularly important to ensure that appropriate legal protection is available to computer programs and software generally, which will contribute to an environment favourable to investment and innovation by community firms”.<sup>43</sup>

O Livro Verde surgiu, nesse contexto, abordando diversas questões relacionadas com os direitos de autor e no que diz respeito aos programas de computador, em particular, veio estabelecer um conjunto de aspectos a explorar e a desenvolver numa Directiva, nomeadamente<sup>44</sup>: a necessidade de o programa de computador ser tutelado independentemente da sua fixação; a originalidade do programa deveria ser vista como o resultado do esforço intelectual do seu autor; protocolos de acesso, interfaces, e os métodos essenciais para a sua realização deveriam estar afastados da tutela conferida ao programa de computador, entre outros.

Tornaram-se visíveis as preocupações contra os monopólios e definiram-se algumas medidas a adoptar, no sentido de regulamentar a protecção jurídica a conferir aos programas de computador, com o intuito de tornar as empresas europeias mais competitivas, apontando-se, mais uma vez no sentido do Direito de autor e direitos conexos como meio a adoptar.

---

<sup>43</sup> Livro verde sobre direitos de autor e o desafio da tecnologia (ponto 5.2.13), disponível em [http://aei.pitt.edu/1209/1/COM\\_\(88\)\\_172\\_final.pdf](http://aei.pitt.edu/1209/1/COM_(88)_172_final.pdf) [consultado em Maio].

<sup>44</sup> Livro verde sobre direitos de autor e o desafio da tecnologia (ponto 5.8), disponível em [http://aei.pitt.edu/1209/1/COM\\_\(88\)\\_172\\_final.pdf](http://aei.pitt.edu/1209/1/COM_(88)_172_final.pdf) [consultado em Maio]. Os aspectos abordados foram, então, os seguintes: a) “the protection should apply to computer programs fixed in any form; b) programs should be protected where they are original in the sense that they are the result of their creator's own intellectual effort and are not commonplace in the software industry; c) access protocols, interfaces and methods essential for their realization should be specifically excluded from protection; d) rights to authorize restricted acts should include a broad use right either formulated as such or as a consequence of rights to authorize reproduction, rental, adaptation and translation; for these latter rights, specific provision should be made in any event; e) the adaptation of a program by a legitimate user exclusively for his own purposes and within the basic scope of a licence should be permitted; f) the reproduction of a computer program for private purposes should not be permitted without authorization of the right holder whereas the production of back-up copies by a legitimate user should be permitted without authorization; g) the term of protection should start with the creation of the program and last for an appropriate number of years to be fixed by the directive; a choice will have to be made between a period of 50 years and one in the region of 20 or 25 years; h) the issue of authorship of computer programs, including authorship in respect of computer-generated programs, should be left largely to Member States but with national laws having to establish who, in the absence of contractual arrangements to the contrary' is to be considered the author; i) protection would be available for creators who are nationals of States adhering to the Berne Convention or the Universal Copyright Convention or enterprises of such countries or possibly to all natural and legal persons irrespective of origin or domicile; j) in infringement cases the onus of proof in respect of copying should be shifted to the alleged infringer once the plaintiff makes available to the Court the different versions of his program to which he has access and shows similarity and that the alleged infringer has had access to the right holder's program”.

#### 2.4.4. Livro Verde sobre a Patente Comunitária

Uma outra tentativa de criar uma patente comunitária e de harmonizar o direito das patentes na União Europeia, por parte dos seus Estados-Membros, conduziu, em 1975, à assinatura da Convenção do Luxemburgo<sup>45</sup> relativa à patente comunitária.

A mencionada Convenção e a Convenção da Patente Europeia “foram concebidas como complementares (com uma evolução que se pretendia comum), estando pensada a extracção de sinergias da combinação de ambas”.<sup>46</sup> A convenção do Luxemburgo apresenta-se como um acordo especial, no contexto da Convenção da Patente Europeia.

“El convenio de Luxemburgo está reservado exclusivamente a los Estados miembros de la Unión Europea. Su área de influencia empieza donde termina la del Convenio de la Patente Europea, en el sentido que el procedimiento de concesión de patente europea se aplicará asimismo a la patente comunitaria.”<sup>47</sup>

Com esta Convenção pretendia-se criar uma patente única, indivisível, que produziria os seus efeitos nos países contratantes, sendo certo que, apenas poderiam ser países pertencentes à União Europeia. Criar-se-ia, assim, uma verdadeira patente comunitária sujeita em exclusivo à regulação proposta na Convenção.

Todavia, a referida Convenção fracassou, bem como as alterações posteriormente adoptadas, porquanto o referido convénio nunca chegou a entrar em vigor. Apontaram-se diversas críticas, entre outras, os custos inerentes à patente comunitária, em particular com as

---

<sup>45</sup> Isilda Maria dos Reis Braga Costa, “À espera da Patente Comunitária”, aborda as questões mais importantes relativas à Convenção sobre a Patente Comunitária, nomeadamente os obstáculos e as alternativas à proposta de regulamento. Graça Enes Ferreira, “ O sistema de patentes na União Europeia...” trata também do tema relacionado com a Patente Comunitária. A referida Convenção sobre a Patente Comunitária tem sido debatida há já vários anos, sem nunca se conseguir obter sucesso na instituição deste tipo de patente, pelo qual pugnam a generalidade dos estados-membros da União Europeia, porquanto os custos inerentes a uma só patente que seja válida em vários países, será inferior à actual patente europeia que se traduz num feixe de várias patentes. Em Março do presente ano, o Tribunal de Justiça da União Europeia emitiu um parecer, a pedido dos Estados-membros, onde declarou que o sistema judicial previsto é incompatível com o direito comunitário. Assim, mais uma vez, este projecto só produzirá os seus efeitos se for modificado. O referido parecer do Tribunal foi noticiado em diversos meios de imprensa, nomeadamente em <http://noticias.sapo.ao/lusa/artigo/12252454.html> e <http://ww1.rtp.pt/noticias/?t=Tribunal-de-Justica-considera-sistema-de-patentes-incompativel-com-o-direito-comunitario.rtp&article=422481&layout=10&visual=3&tm=7> e [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4CAE693C2F2C194BC12578B20051B6C5/\\$File/Patent\\_info\\_News\\_1102\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4CAE693C2F2C194BC12578B20051B6C5/$File/Patent_info_News_1102_en.pdf)

<sup>46</sup> Isilda Maria dos Reis Braga da Costa, “À espera da Patente Comunitária”, p. 4.

<sup>47</sup> Herrero e associados, “Factbook – Propriedad industrial”, p. 607.

traduções, e a complexidade do sistema jurisdicional, o qual permitiria, por exemplo, a um juiz nacional anular uma patente comunitária, com efeitos em todo o território da União Europeia. Tais aspectos poderiam conduzir a uma insegurança jurídica não desejada.

Note-se que, apesar do fracasso aquando do seu surgimento, actualmente, os esforços para aperfeiçoamento e a procura incessante de soluções mantêm-se activamente, não fosse o facto de “os documentos de revisão sucederem-se a um ritmo intenso e por vezes difícil de acompanhar”.<sup>48</sup>

O sistema europeu de patentes tornou-se, desse modo, algo complexo e confuso, porquanto coexistiam a patente nacional, a patente europeia e a patente comunitária, sendo certo que esta última ainda não estivesse em vigor.

A Comissão, frustrada a Convenção do Luxemburgo, voltou a tomar novas medidas, publicando o Livro Verde da Patente Comunitária em 1997<sup>49</sup>.

No documento em apreço, a Comissão Europeia lança as bases para aquela que viria a ser a Directiva relativa à protecção jurídica dos programas de computador, legislação já muito aguardada pelos Estados-Membros e cuja importância abordaremos mais à frente.

Em 1997, a protecção típica conferida aos programas de computador na Europa é, como vimos, a protecção conferida pelos Direitos de Autor, enquanto obras literárias. É vedada a protecção, mediante concessão de patente a um programa de computador, enquanto tal. Em relação às invenções ligadas a suportes lógicos<sup>50</sup>, a sua patenteabilidade não implicava que fosse posta de parte a protecção que os suportes lógicos gozam, mediante os Direitos de Autor. Ou seja, para os programas de computador, enquanto tais, dispúnhamos dos Direitos de Autor; por sua vez, para as invenções ligadas a um qualquer suporte lógico, dispúnhamos do Direito das Patentes.

---

<sup>48</sup> Isilda Maria dos Reis Braga Costa, “À espera da Patente Comunitária”, p. 18, dá conta das principais alterações/revisões entretanto feitas à proposta de regulamento.

<sup>49</sup> Livro Verde sobre a Patente Comunitária (ponto 4.2.), disponível em [http://europa.eu/documents/comm/green\\_papers/pdf/com97\\_314\\_pt.pdf](http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com97_314_pt.pdf) [consultado em Maio].

<sup>50</sup> O suporte lógico mais não é do que o programa de computador, considerado como tal, acentuando-se com essa expressão a sua natureza “maquinal”, pois, na realidade é “o suporte lógico, o “cérebro” dos computadores” (cfr. Alexandre Dias Pereira, “Patentes de Software”, p. 420).

Atendendo à, cada vez maior, relevância dos suportes lógicos, o Instituto Europeu de Patentes foi concedendo inúmeras patentes que protegiam os suportes lógicos, na medida em que estes se relacionavam directamente com as invenções.

A discussão relacionada com o meio jurídico mais adequado, de protecção dos programas de computador, revelava-se importantíssima e urgente no seio da Europa, e em particular da União Europeia e dos seus Estados-Membros.

Por um lado, alguns continuavam a defender o equilíbrio que existiria, naquele momento, entre o Direito de Autor e o Direito das Patentes, fazendo-se unicamente as alterações necessárias a uma aplicação mais aproximada das disposições relativas à protecção dos programas de computador nos diferentes países.

Por outro, a patente tornava-se desejada por muitas empresas e inventores como o instrumento a utilizar para proteger os programas de computador, em detrimento dos Direitos de Autor. E por isso mesmo, defendiam a supressão do nº 2, do artigo 52.º da Convenção de Munique, onde expressamente se exclui a patenteabilidade dos programas de computador, enquanto tais.

A patente, no âmbito que estamos a tratar, começa a ser encarada como “um instrumento ao serviço do progresso técnico, de molde a contribuir para a competitividade do tecido empresarial europeu.” Pois, “a protecção conferida às invenções através da patente constitui um incentivo à actividade inventiva” e é “um excelente meio para a divulgação das inovações tecnológicas.”<sup>51</sup> No entanto, as patentes não seriam, certamente, o único modo de promover a inovação, facto que a Comissão tomou em consideração neste Livro Verde.

#### **2.4.5. Directiva 91/250/CEE e 2009/24/CE – Directiva sobre os programas de computador**

“Considerando que os programas de computador não estão hoje em dia claramente protegidos em todos os Estados-membros pela legislação vigente e que tal protecção, quando

---

<sup>51</sup> Graça Enes Ferreira, “O sistema de patentes na União Europeia”, p. 524 faz uma apreciação crítica acerca do Livro Verde sobre a Patente Comunitária e o sistema de patentes na Europa.

existe, apresenta diferentes características”<sup>52</sup>, foi adoptada a directiva comunitária originária com o intuito de harmonizar as legislações nacionais dos vários estados-membros relativamente a esta matéria que tantas dificuldades levantavam.

Concedeu-se, então, por via desta directiva, protecção pelos direitos de autor aos programas de computador.

A adopção dessa forma de protecção deveu-se, em muito, ao que o legislador comunitário foi observando da jurisprudência e legislação dos estados-membros<sup>53</sup>, bem como de outros países<sup>54</sup>, nomeadamente os EUA, onde, por essa altura, já os programas de computador gozavam deste tipo de protecção.

No artigo 1.º estabeleceu-se que os Estados-membros adoptariam uma protecção jurídica dos programas de computador, mediante a concessão de direitos de autor, sendo para tal, considerados como obras literárias, no mesmo sentido da Convenção de Berna. Dessa forma, deu-se voz à posição manifestada por autores como Eugen Ulmer, acérrimo defensor do Direito de Autor como solução a apontar para proteger este bem<sup>55</sup>.

No mesmo artigo, no seu nº 2, dispõe-se que a protecção incidirá exclusivamente sobre a expressão, sob qualquer forma, incluindo o material de concepção, desde que viesse a resultar posteriormente num programa de computador.

Exige-se como principal critério a originalidade, no sentido de “resultado da criação intelectual do autor”<sup>56</sup>, isto é, que o mesmo não seja uma mera “cópia em si”.<sup>57</sup>

A directiva manifestou-se algo inovadora, porquanto definiu um regime especial de direitos de autor, ao prever as regras da descompilação<sup>58</sup> no seu artigo 6.º. Com efeito, veio permitir-se “a tradução do código-objecto para uma versão o mais próximo possível do

---

<sup>52</sup>Disponível em <http://www.dgpi.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-internacional/directivas/directiva-91-250-cee/downloadFile/file/DIR250.1991.pdf?nocache=1220370171.6>, [consultado em Abril].

<sup>53</sup> De facto, e na sua maioria, os países da Europa “afinaram o diapasão pelo legislador estadunidense”, estabelecendo como regime jurídico de tutela dos programas de computador os Direitos de Autor. Assim se expressou a Hungria em 1983, a Alemanha, a França e o Reino Unido em 1985, a Espanha em 1987, a Dinamarca em 1989, etc. à excepção da Bulgária que optou por consagrar um regime *sui generis*, defendido por alguns autores, como já vimos, mas que não granjeava apoio no domínio legislativo. Esta Directiva 91/250/CEE serviu para consolidar essa posição, a nível europeu. (Zeno-Zencovich, “Le leggi sulla tutela dei programme per elaboratore in Italia e nel mondo”, cit. por Alexandre Dias Pereira, “Programas de computador, sistemas informáticos e comunicações electrónicas...”, p. 920).

<sup>54</sup> Alexandre Dias Pereira, “Protecção Jurídica e exploração comercial dos programas de computador”, p. 453.

<sup>55</sup> Alexandre Dias Pereira, “Protecção Jurídica e exploração comercial dos programas de computador”, p. 458.

<sup>56</sup> Garcia Marques e Lourenço Martins, “Direito da Informática”, p. 571.

<sup>57</sup> Alexandre Dias Pereira, “Protecção Jurídica e exploração comercial de programas de computador”, p. 459.

<sup>58</sup> Alexandre Dias Pereira, “Software: sentido e limites da sua apropriação jurídica”, p. 126 e seguintes, e “Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital”, p. 641 e seguintes; Garcia Marques e Lourenço e Lourenço Martins, “Direito da Informática”, debruçam-se sobre o regime da descompilação e da interoperabilidade, sendo de grande importância a sua consulta para se apreender melhor aquilo que fomos expondo nesta secção relativamente a essas regras.

código-fonte”<sup>59</sup>, com o único intuito de obter informações da lógica que esteve na sua origem, necessárias à interoperabilidade com outros programas de computador. Tais informações reconduzem-se aos algoritmos e princípios lógicos codificados no programa.

Na base da adopção desta disposição esteve uma “verdadeira peleja de interesses económicos”<sup>60</sup>. Por um lado, apresentava-se o grupo europeu ECIS (*European Committee for Interoperable Software*) e por outro, o grupo estadunidense SAGE (*Software Action Group for Europe*). Este último manifestava-se contra a introdução da descompilação, porquanto esta não estava contemplada na lei estadunidense. Contudo, mais tarde, “consagra-se pela via jurisprudencial, com fundamento na *fair use doctrine*, uma faculdade de *reverse engineering* – semelhante à prescrita pela directiva comunitária”.<sup>61</sup>

Antes de mais, a descompilação é um acto que permite reverter o resultado obtido mediante a compilação, isto é, permite “andar para trás” e mediante o código unicamente inteligível pela máquina, retroceder e transformá-lo novamente no código-fonte permitindo o acesso ao código de programação, este já perceptível ao programador. Nessa medida, tendo acesso ao código-fonte, ou seja, à “raiz” do programa, o programador terá um conhecimento mais profundo do programa de computador em questão, nomeadamente a possibilidade de conhecer o seu funcionamento, o modo como está estruturado, etc.

A descompilação é essencial no seio da informática e das indústrias que dependam dos programas de computador, como por exemplo as indústrias das telecomunicações. É certo que um programa de computador pode “correr” em diversas máquinas distintas. Agora, coloquemos a seguinte questão: se uma empresa vende ou aluga um programa de computador (como por exemplo, aquele que iremos analisar mais abaixo) e este, ao ser instalado na máquina da outra empresa não funcionar, é essencial que esta tenha acesso ao código-fonte, isto é, ao código de programação, no sentido de obter informações que lhe permitam realizar com sucesso a instalação e execução do programa na nova máquina. É, neste contexto, que se justifica a descompilação para permitir a interoperabilidade.

“Todavia, esta excepção aos direitos exclusivos do autor do programa ficou sujeita a certas condições, formalmente muito restritas”<sup>62</sup>, proibindo-se a utilização dessas informações para outros fins, nomeadamente para fins que não sejam a interoperabilidade, para serem transmitidas a uma terceira pessoa ou para serem utilizadas no desenvolvimento, produção ou

---

<sup>59</sup> Garcia Marques e Lourenço Martins, “Direito da Informática”, p. 601.

<sup>60</sup> Garcia Marques e Lourenço Martins, “Direito da Informática”, p. 600.

<sup>61</sup> Alexandre Dias Pereira, “Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital”, p. 651.

<sup>62</sup> Garcia Marques e Lourenço Martins, “Direito da informática”, p. 601.

comercialização de um programa substancialmente semelhante na sua expressão, ou para qualquer outro acto que infrinja os direitos de autor.<sup>63</sup>

Ora, atento o regime exposto, plasmado no artigo 6.º, que permite a descompilação, mas logo vem determinar certas proibições, assegurando que só é possível a sua mobilização com vista à interoperabilidade, e tomando em consideração a maioria da doutrina, estaremos perante “um direito *sui generis* enxertado num regime de direitos de autor”<sup>64</sup>.

Por fim, analisando o artigo 9.º, cujo objectivo passou pelo alargamento ou, pelo menos, pela não diminuição do círculo de protecção jurídica do programa de computador, facilmente se conclui que as regras adoptadas pela directiva não serão aplicadas em detrimento de quaisquer outras disposições legais, “nomeadamente as relativas a direitos de patente, a marcas, a concorrência desleal, a segredos comerciais, a protecção de produtos semi-condutores ou ao direito dos contratos”.<sup>65</sup>

Relativamente a este artigo 9.º, pudemos constatar que não estão afastados os outros meios de protecção, em particular o direito das patentes, como temos vindo a observar ao longo desta dissertação. Se, por um lado, os programas de computador são considerados como obras literárias para efeitos de protecção pelos Direitos de Autor, para serem objecto de protecção pelo direito das patentes, o programa de computador terá que ser o meio de implementação de uma invenção e verificar os requisitos exigidos.

A directiva original foi entretanto revogada pela Directiva 2009/24/CE, mantendo-se na sua essencialidade.

#### **2.4.6. Proposta de Directiva sobre a patenteabilidade de invenções implementadas por computador**

Em 2002, a Comissão Europeia lançou uma proposta para uma directiva, no sentido de harmonizar as diferentes legislações nacionais sobre as patentes da União Europeia e consolidar as decisões de concessão de patentes para invenções implementadas por computador tomadas pelo Instituto Europeu de Patentes.

---

<sup>63</sup> Cfr. Artigo 6.º, nº 2, da Directiva 91/250/CEE e 2009/24/CE

<sup>64</sup> Alexandre Dias Pereira, “Patentes de Software”, p. 397-398 é um dos autores que se manifesta nesse sentido.

<sup>65</sup> Disponível em <http://www.dgpi.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-internacional/directivas/directiva-91-250-cee/downloadFile/file/DIR250.1991.pdf?nocache=1220370171.6>, [consultado em Abril].

Segundo a proposta, apenas os programas de computador que constituíssem um “contributo técnico”<sup>66</sup> seriam patenteáveis. Todavia, a dificuldade em definir tal expressão malogrou o objectivo da Comissão.

O Parlamento Europeu acabou, então, por aprovar a directiva em 2003, já com as devidas alterações resultantes da dificuldade na definição do “conceito técnico”. Mas, foram contemplados limites significativos à patenteabilidade dos programas de computador, contrariamente àquilo que inicialmente seria de esperar, isto é, em vez de se confirmar a prática do IEP de conceder patentes aos programas de computador, vieram colocar-se novos entraves à patenteabilidade.

Tendo em conta que essas alterações vieram colocar grandes obstáculos à patenteabilidade das invenções implementadas por computador, aqueles que defendiam a proposta inicial, rapidamente manifestaram o seu desacordo com a situação.

Após a aprovação da Proposta, esta foi formalmente ratificada pelo Conselho de Ministros (que representavam os Estados-membros), em Março de 2005, e reenviada, ulteriormente, para o Parlamento Europeu.

Em Julho de 2005, o Parlamento Europeu rejeitou a proposta de directiva com uma expressiva maioria (648 contra a proposta, 14 a favor da proposta e 18 abstenções). Esta votação contra foi uma manifestação, não só daqueles que adoptavam posições contrárias à patenteabilidade dos programas de computador, mas também pelos que defendiam a sua patenteabilidade, pois receavam a aplicação das medidas definidas na proposta, fortemente limitadoras da patenteabilidade dos programas de computador.

A patenteabilidade dos programas de computador granjeou a defesa de empresas como a Microsoft, IBM, Hewlett-Packard. Todavia, as pequenas empresas e os programadores em geral, nomeadamente Tim Berners-Lee, criador do World Wide Web e Linus Torvald, criador do Linux Kernel, manifestavam-se contra essa possibilidade.

A situação mantém-se até à data, assim como o IEP mantém a sua orientação quanto à concessão de patentes às invenções implementadas por computador.<sup>67</sup> Além disso, “no direito

---

<sup>66</sup> Hugo Monteiro de Queirós, na sua tese de Mestrado, p. 17, considera que “o contributo técnico é avaliado em função do que, possuindo carácter técnico, ultrapasse ou acrescente ao estado da técnica, i.e., que vá para além do conhecimento geral comum na área técnica do direito”.

comparado, a tendência aponta claramente no sentido da admissibilidade de patentes para invenções relacionadas com programas de computador<sup>68</sup>. A única exceção notável é o Reino Unido, país onde os pedidos de patentes para os programas de computador não são elegíveis.

#### 2.4.7. “Gallo Report”

Em 22 de Setembro de 2010 foi aprovado o “Gallo Report”<sup>69</sup>, manifestação das preocupações da União Europeia em melhorar a aplicação dos direitos de propriedade intelectual no mercado interno.

O referido relatório, não tendo natureza legislativa, pode, ainda assim, vir a influenciar decisões futuras da Comissão Europeia no que diz respeito aos assuntos que temos vindo a abordar.

Na base deste relatório estiveram variadíssimas razões, apontadas por Marielle Gallo, nomeadamente: as violações dos direitos de propriedade intelectual fragilizam a economia

---

<sup>67</sup> Importa aqui tomar em consideração a distinção entre programas de computador, como tais e invenções implementadas por programas de computador. Mais acima debruçamo-nos sobre a noção de programa de computador e definimo-lo do seguinte modo: uma ideia que é exteriorizada e expressa num algoritmo, o qual vai ser transformado, mediante a utilização de uma determinada linguagem de alto nível (C, Java, Perl, PHP...), num conjunto de instruções (código-fonte), que, por sua vez, será ainda objecto de transposição para uma linguagem de baixo nível (ou seja, linguagem binária), a única perceptível pela máquina e que lhe permitirá receber as “ordens” e executá-las. Tentamos uma definição, porquanto o legislador comunitário não definiu esse conceito, bem como o nosso legislador no artigo 52.º, do Código da Propriedade Industrial, que apenas se limitou a delimitar negativamente o objecto da patente, equiparando-os aos métodos matemáticos, às criações estéticas, aos princípios e métodos do exercício de actividades intelectuais, às apresentações de informação, entre outros. Quanto à invenção implementada por computador, Tim Press, “Patent Protection for Computer-Related Inventions”, p. 158, demonstra o que é uma invenção implementada por computador e o que a distingue do programa de computador, como tal: “A document setting out a novel chemical process would attract copyright protection, but that protection would protect the document against copying, not the process from being carried out. A patent for the process would prevent it from being carried out but not from being written about or broadcast”. Relembramos, também, que o programa de computador, na sua essência é protegido mediante os Direitos de Autor, “desde a sua fase de concepção preliminar, não sendo excluídos, por isso, certos elementos dos programas, como os algoritmos, na medida em que integrem a forma de expressão dos programas de computador, ainda que ao nível do seu código genético-funcional” (Alexandre Dias Pereira, “Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnológica”), devendo, ainda tais elementos observar o requisito típico dos direitos de autor, isto é, a originalidade. Em resumo, o programa de computador será susceptível de ser protegido pelos Direitos de Autor se satisfizer o requisito da originalidade, não sendo de afastar a sua patenteabilidade, apenas e só, quando estivermos perante uma invenção que necessite de um programa de computador para ser implementada e desde que estejam cumpridos os requisitos da novidade, actividade inventiva e a susceptibilidade de aplicação industrial.

<sup>68</sup> Alexandre Dias Pereira, “Patentes de Software”, p. 409.

<sup>69</sup> Disponível em <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-438.164+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN>, [consultado em Junho].

européia, porquanto a inovação científica e técnica, as patentes e as indústrias culturais contribuem de forma decisiva para a competitividade da economia europeia; o progresso tecnológico constitui a base da educação e da política de desenvolvimento; a inovação e a criatividade configuram um grande valor para a economia europeia e a violação dos direitos de propriedade intelectual afectam em grande escala, precisamente, esses sectores da indústria.

No relatório, apela-se à Comissão Europeia que adopte propostas legislativas adequadas, abordando a questão de um sistema eficaz de patentes, e manifesta-se o acordo com as conclusões do Conselho de 04 de Dezembro de 2009, relativas a um sistema de patentes europeu melhorado, como um desenvolvimento positivo assinalável.

Para a elaboração do relatório partiu-se de diversos diplomas, nomeadamente, no que aqui nos importa, da Directiva 2009/24/CE e, entre outras coisas, chamou-se a atenção para a necessidade da existência de patentes de software, ao afirmar que “in the case of patents, their protection is crucial in order to efficiently fight patent violations” e que “the question of the unified patent system at the EU level has yet to be resolved”.<sup>70</sup>

## **2.5. Breve referência ao regime jurídico de protecção nos EUA**

Os Estados Unidos da América são aqueles que, no cenário internacional, protagonizaram mais discussões em torno da protecção jurídica dos programas de computador, em particular da patenteabilidade dos mesmos.

Antes da década de 1980, já existiam situações em que particulares e empresas optavam por apresentar os seus programas às entidades competentes para lhes conceder uma patente. Todavia, o Supremo Tribunal Americano não permitia que fossem concedidas patentes a programas de computador.

---

<sup>70</sup> Para uma apreciação global da moção apresentada, das declarações de voto, bem como do texto aprovado consultar <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-438.164+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN>, [consultado em Julho].

Assim e definitivamente, em 1980, os EUA consagraram o direito de autor, mediante o *Computer Software Copyright Act*, como o regime de protecção, por excelência, dos programas de computador, com base no relatório CONTU (*National Commission on New Technological Uses of copyrighted Works*).

Mais tarde, vem o Supremo Tribunal Americano mudar de posição e, em certos casos, admitir a patenteabilidade dos programas de computador. Nomeadamente, em 1981, no caso *Diamond vs Diehr*, no qual o Tribunal indicou ao USPTO (*United States Patent and Trademark Office*) que concedesse uma patente a uma invenção onde um programa de computador foi utilizado. Contudo, a invenção era composta, não só pelo programa de computador, mas também pelos “mecanismos mediante os quais se canalizam as forças da natureza para obter um resultado útil”.<sup>71</sup>

Neste caso, a jurisprudência entendeu que a invenção não se reduzia a um mero algoritmo matemático, mas verdadeiramente, tratava-se de um processo para moldar borracha, o qual deveria ser patenteável.

A partir desse momento, as patentes vão assumir um papel muito importante como forma de protecção jurídica das invenções que utilizassem programas de computador no seu contexto.

Assim, o número de patentes de invenções que utilizassem programas de computadores concedidas aumentou exponencialmente e de ano para ano, se tornava um número cada vez maior.

Já em 1989, aderem à Convenção de Berna, mantendo a sua concepção de *Copyright*, reconhecendo exclusivamente o direito patrimonial do autor, com raras excepções.

Posteriormente, na década de 90, o *Federal Circuit* (Corte Alta para questões de patentes) veio tentar esclarecer em que termos deveriam ser concedidas patentes a invenções em que o programa de computador fosse utilizado. Declarou, para o efeito, que a invenção deveria ser tomada como um todo e, se assim considerada, utilizasse o programa de computador, apenas no sentido de manipular números concretos e representar um valor no “mundo real”, então seria patenteável. Contrariamente, se se limitasse a um mero algoritmo

---

<sup>71</sup> Disponível em <http://www.vialibre.org.ar/2007/01/26/%c2%bfsoftware-patentado/#more-3774>, [consultado em Março].

matemático ou um programa cuja função fosse, simplesmente, convertê-lo em números binários, já não seria patenteável.

Em 1995, o USPTO desenvolveu um conjunto de directrizes que serviriam de base e apoio aos examinadores de patentes no seguimento das decisões judiciais mais recentes que sugeriam uma tendência para o aumento da elegibilidade das inovações baseadas em programas de computador para a protecção por via do Direito das Patentes, enquanto diminuía a disponibilidade da protecção para certos aspectos dos programas de computador, ao abrigo dos Direitos de Autor.<sup>72</sup>

Estas directrizes foram, depois, incorporadas no *Manual of Patent Examining Procedure* (MPEP), de Agosto de 2001, cuja última revisão data de Julho de 2010<sup>73</sup>. De acordo com o Manual, “the claimed invention as a whole must be useful and accomplish a practical application. That is, it must produce a ‘useful’, concrete and tangible result”.<sup>74</sup>

Se, no caso europeu, se permitia a patenteabilidade de programas de computador apenas no contexto de uma invenção e nunca por si só, na prática dos Estados Unidos permitia-se a patenteabilidade de todo o tipo de invenções, desde que estivessem cumpridos todos os requisitos. Assim, os programas de computador são susceptíveis de serem protegidos por patente, quer se trate de um método para ser executado por um computador, quer se trate de um sistema que inclui o programa e a máquina.

Todavia, a ampla concessão de patentes começou a ser alvo de críticas. Os EUA ficaram, mesmo, conhecidos por patentear “quase tudo”, desde um “method of swinging on a swing”<sup>75</sup>, a um “stick dog toy”<sup>76</sup> ou um “santa claus detector”<sup>77</sup>. Se, eventualmente, fosse

---

<sup>72</sup>Disponível em <http://www.uspto.gov/news/pr/1995/95-18.jsp>, [consultado em Maio]. As *guidelines* relativas às invenções ligadas aos programas de computador foram desenvolvidas “in response to recent judicial decisions that suggest a trend toward increasing the eligibility of computer software-based innovations for protection under U.S. patent laws, while decreasing the availability of protection for certain aspects of computer programs under the copyright process”.

<sup>73</sup> Disponível em <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep.htm#AvailabilityofMPEPinPaperFormandOther>, [consultado em Maio].

<sup>74</sup> Disponível em [http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep\\_e8r6\\_2100.pdf](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep_e8r6_2100.pdf), [consultado em Maio].

<sup>75</sup> Disponível em <http://www.freepatentsonline.com/6368227.pdf>, [consultado em Maio]. No título ‘domínio técnico’ estabelece-se simplesmente que se trata de um novo método de balançar num balouço, parecendo-nos óbvio que, a nível europeu, tal ‘invenção’ não seria susceptível de gozar protecção por via das patentes.

<sup>76</sup>Disponível em <http://www.freepatentsonline.com/D461025.html>, [consultado em Maio]. A única reivindicação invocada centra-se no design do brinquedo, tal como é descrito e demonstrado nas imagens que fazem parte do pedido.

“verificada a validade das patentes concedidas, muito provavelmente grande parte delas seria declarada nula por falta de requisitos”<sup>78</sup>.

Pelo que, actualmente se assiste a um retrocesso nas políticas e nas medidas relativas à protecção dos programas de computador.

Nomeadamente, no que diz respeito a patentes atribuídas a métodos de negócio, no caso *In re Bilski* foi rejeitada a patenteabilidade de um método implementado por computador. Veio o CAFC “admitir finalmente que o efeito útil era um meio inadequado e insuficiente para determinar o que constitui matéria patenteável”, abrindo, assim, “caminho para mudanças de fundo no exame de invenções e patenteabilidade ao nível do USPTO e CAFC”.<sup>79</sup>

Atenta esta evolução, facilmente percebemos que os Estados Unidos da América caminham num sentido oposto àquele que têm vindo a adoptar desde início face à protecção dos programas de computador. Actualmente, muitas são as restrições, na generalidade, que se impõem na concessão de patentes.<sup>80</sup> No sentido, precisamente, de eliminar este facilitismo na patenteabilidade de tudo e qualquer coisa, que muitas das vezes originou controvérsias entre grandes empresas.

---

<sup>77</sup> Disponível em [http://www.invention-protection.com/pdf\\_patents/pat5523741.pdf](http://www.invention-protection.com/pdf_patents/pat5523741.pdf), [consultado em Maio]. Nesta patente, indica-se, no título ‘domínio técnico’, que se trata de um dispositivo para crianças que permita assinalar a chegada do Pai Natal, mediante um sistema de iluminação instalado na tradicional meia de Natal.

<sup>78</sup> Sandra Martins Pinto, na sua dissertação de Mestrado intitulada “Patentes de Software”, faz uma breve incursão pelo panorama da concessão de patentes nos Estados Unidos da América e indica, a título de curiosidade, um inquérito realizado pela Electronic Frontier Foundation, que conclui que a maior parte das patentes denunciadas, que não cumpriam devidamente os requisitos eram patentes que tutelavam programas de computador.

<sup>79</sup> Hugo Monteiro de Queirós, “Invenções implementadas por computador”, p. 31.

<sup>80</sup> Até 2008, a patenteabilidade dos programas de computador era amplamente admitida. Todavia, o caso *In re Bilski*, datado de Outubro de 2008 marcou esse *status quo* e esteve na origem do memorando emitido pelo USPTO sobre a alteração dos procedimentos de exames dos pedidos de patente, no sentido de se exigir como requisito adicional o “machine or transformation test”. A exigência deste requisito veio limitar fortemente a concessão de patentes, como se pode observar nos casos *Ex Parte Cornea-Hasegan*, *Ex Parte Atkin* e *Cybersource Co. v. Retail Decisions, Inc.* Hugo Monteiro Queirós, na sua dissertação de Mestrado (p. 27-32), dá conta desta evolução, trilhando os momentos importantes, e atendendo à jurisprudência estadunidense, do percurso que o regime da protecção dos programas de computador seguiu, nos Estados Unidos da América.

## **2.6. A nível nacional**

### **2.6.1. Evolução da protecção jurídica dos programas de computador a nível interno<sup>81</sup>**

O Código dos Direitos de Autor e conexos de 1985 não faz nenhuma referência à protecção dos programas de computador ou à sua exclusão, ainda que no seu projecto estivessem contemplados expressamente.

No seu artigo 1.º, n.º 1 estabelece o seguinte: “Consideram-se obras as criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, por qualquer modo exteriorizadas, que, como tais, são protegidas nos termos deste Código, incluindo-se nessa protecção os direitos dos respectivos autores” e no seu n.º 2 estabelece, ainda, que “as ideias, os processos, os sistemas, os métodos operacionais, os conceitos, os princípios ou as descobertas não são, por si só e enquanto tais, protegidos nos termos deste Código”.<sup>82</sup>

Como vimos acima, a maioria dos países europeus não tinha regras específicas para aplicar neste contexto. Tratava-se de uma nova realidade que ia surgindo, para a qual não havia uma única resposta. As soluções adoptadas foram várias, todavia a que logrou maior reconhecimento foi o Direito de Autor.

Posteriormente, e nesse seguimento, surge a Directiva Comunitária que viria a ser transposta para o ordenamento jurídico nacional pelo DL n.º 252/94, de 20 de Outubro, seguindo-se de muito perto as disposições da Directiva, afastando-se, porém, em determinadas circunstâncias.

---

<sup>81</sup> Rui Saavedra explora aprofundadamente todos os diplomas que, a nível nacional, se tornaram relevantes para a definição da protecção a conferir aos programas de computador, pela via dos direitos de autor. No seu livro “A protecção jurídica do software e a internet”, nas págs. 172 e seguintes dá-nos uma visão do panorama legislativo em Portugal desde o antigo Código do Direito de Autor, aprovado pelo DL n.º 46.980, de 27 de Abril de 1966 até ao DL n.º 252/94 de 20 de Outubro de 1994, que transpôs para a ordem jurídica portuguesa a Directiva Comunitária relativa aos programas de computador.

<sup>82</sup> Disponível em [http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/leis/lei\\_mostra\\_articulado.php?nid=484&tabela=leis](http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=484&tabela=leis) [consultado em Abril].

Esse afastamento permitiu a instituição de um regime jurídico especial<sup>83</sup> para protecção dos programas de computador, baseando-se na doutrina defendida pelo Professor Oliveira Ascensão<sup>84</sup>, que se configurava como posição crítica ao *copyright approach*.

Se, por um lado, se caminhou no sentido de instituir o Direito de Autor como meio de protecção dos programas de computador, por outro veio fechar-se, expressamente, as portas à patenteabilidade daqueles.

O novo Código da Propriedade Industrial veio dispor no seu artigo 52.º, nº 1, al. d que os programas de computador, como tais, não podiam ser objecto de patente. Todavia, se tivermos em conta a prática do Instituto Europeu de Patentes, à qual já fizemos referência, bem como ao Instituto Nacional de Patentes, facilmente constatamos que os programas só são afastados da patenteabilidade, como tais, já sendo possível a patenteabilidade das invenções implementadas por computador.

O Código de Propriedade Industrial, tal como legislações de outros estados-membros, seguiram de muito perto o artigo 52.º, nº 2, al. C e nº 3<sup>85</sup> da Convenção de Munique da Patente Europeia, ao estabelecer esta exclusão dos programas de computador, enquanto tais, dos objectos passíveis de serem patenteados.

O legislador português não definiu, novamente, o que são programas de computador, limitando-se a delimitar negativamente aquilo que não seria patenteável, equiparando os programas de computador às apresentações de informações, aos métodos matemáticos, às criações estéticas, etc.<sup>86</sup>

O regime instituído pelo nosso ordenamento jurídico não se afasta do regime instituído ao nível europeu, em particular na Convenção Europeia de Patentes, pelo que os requisitos de

---

<sup>83</sup> O estudo do regime jurídico instituído em Portugal, no seguimento da Directiva, foi tratado de forma mais cuidada e demorada por Alexandre Dias Pereira, “Software: sentido e limites da sua apropriação jurídica”, Rui Saavedra, “A protecção jurídica do software e a internet”, p. 219 e seguintes e Garcia Marques e Lourenço Martins, “Direito da Informática”, p. 571 e seguintes.

<sup>84</sup> J. Oliveira Ascensão, “A protecção jurídica dos programas de computador”, p.110 e Alexandre Libório Dias Pereira, “Protecção Jurídica e exploração negocial de programas de computador”, p. 471

<sup>85</sup> A convenção dispõe o seguinte: “2) Não são consideradas como invenções no sentido do parágrafo 1, particularmente: (...), c) Os planos, princípios e métodos no exercício de actividades intelectuais, em matéria de jogo ou no domínio das actividades económicas, assim como os programas de computadores (sublinhado nosso)” e “3) As disposições do parágrafo 2 apenas excluem a patenteabilidade dos elementos enumerados nas ditas disposições na medida em que o pedido da patente europeia ou a patente europeia apenas diga respeito a um desses elementos considerado como tal”.

<sup>86</sup> Apenas o fez na Lei da Criminalidade Informática, como se viu anteriormente.

patenteabilidade<sup>87</sup> previstos a nível nacional são os mesmos: a novidade, a actividade inventiva e a susceptibilidade de aplicação industrial. Ora, a invenção só será patenteável se satisfizer estes três requisitos.<sup>88</sup>

As invenções que incluem um programa de computador não estão, desse modo, excluídas da patenteabilidade<sup>89</sup>. Para isso, o Instituto Europeu de Patentes e o INPI baseiam-se na indeterminação do conceito de “programa, como tal”, o que lhes tem permitido conceder inúmeras patentes a invenções que utilizam ou tem no seu cerne um programa de computador<sup>90</sup>, sem que a lei o preveja expressamente.

---

<sup>87</sup> Cfr. artigo 55º, do Código da Propriedade Industrial.

<sup>88</sup> Relativamente ao requisito da actividade inventiva, o INPI disponibiliza um documento auxiliar no sentido de definir e analisar exemplos, perante os quais podemos perceber se estamos perante uma invenção que obedece àquele requisito ou não. Disponível em

[http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt\\_PT/207/277/Guia%20-%20O%20que%20%C3%A9%20a%20Actividade%20Inventiva%3F.pdf](http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt_PT/207/277/Guia%20-%20O%20que%20%C3%A9%20a%20Actividade%20Inventiva%3F.pdf) [consultado em Julho].

<sup>89</sup> Segundo informações obtidas no site oficial do INPI, “um programa de computador pode ser reivindicado e patentado, desde que não seja reivindicado **enquanto tal** e que apresente **carácter técnico**”, dando como exemplo de um programa de computador patenteável “um programa para coordenar duas memórias, uma pequena mas rápida e outra grande mas lenta, tal que se um processo necessitar de mais espaço de endereçamento do que de memória rápida, possa ser executado substancialmente com a mesma rapidez como se os dados processados fossem carregados inteiramente na memória rápida; o efeito do programa em ampliar virtualmente a memória usada é o necessário efeito técnico adicional”. Disponível em <http://www.marcaspatentes.pt/index.php?section=419>, [consultado em Julho].

<sup>90</sup> Mencionamos a título de curiosidade algumas dessas invenções, que utilizam programas de computador e às quais foi atribuída protecção jurídica, mediante a concessão de patentes, quer pela via nacional, quer pela via europeia (disponíveis em <http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html>, [consultado em Julho]): 1. Patente nº 102591 - produto constituído por um método, um sistema e um programa de computador destinado à vigilância em tempo real dos dados comportamentais dos consumidores; 2. Patente nº 2174227 - um produto de programa de computador, um aparelho e um método para reduzir conflitos de acesso a dispositivos reservados numa unidade de controlo em comunicação com uma pluralidade de sistemas operativos através de um ou mais canais; Patente nº 104628 - sistema de monitorização, em tempo real ou desfasado, de doentes acamados em ambiente hospitalar, e compreende, pelo menos, um conjunto de fitas sensoriais colocadas debaixo do colchão, sensores sem fios organizados em rede, um interface, um método de operação de um sistema de processamento de dados, um sistema de processamento de dados, e um programa de computador, estando esse programa de computador inserido num meio passível de leitura por dispositivos externos; 3. Patente nº 104270 - um sistema computacional composto por um mecanismo central de processamento (cpu), e por um conjunto de programas informáticos que através de *inputs* gerados em páginas lógicas de um repositório de dados permitem a construção e análise automática de possíveis ameaças à segurança de pessoas e bens perpetradas por actores de uma determinada sociedade humana, entre muitas outras.

## 2.6.2. Cúmulo de direitos de autor e patentes

Como vimos acima, os principais diplomas que regem a protecção dos programas de computador, a nível nacional são o Decreto-Lei nº 252/94, de 20 de Outubro e o Código de Propriedade Industrial.

Pelo Decreto-lei atribui-se, tal como a Directiva comunitária, a protecção por via dos direitos de autor. Protecção essa, que só é conferida aos programas que tenham carácter criativo e que incide apenas sobre a sua expressão.

O regime assim criado, “informado por uma lógica concorrencial”<sup>91</sup>, ao instituir a regra da descompilação, não deixa de ser um direito de autor que, na sua essência, não protege os seus elementos funcionais nucleares.

Já no CPI, no artigo 51.º, nº 1, estabelece-se que podem gozar de protecção mediante a concessão de uma patente as invenções novas que impliquem uma actividade inventiva e se forem susceptíveis de aplicação industrial. No entanto, afasta-se, como já vimos anteriormente, a possibilidade de os programas de computador, sem qualquer contributo, serem abrangidos por esta disposição.

A *contrario sensu*, relativamente aos programas de computador que configuram qualquer tipo de contributo, ou seja, que realmente acrescentem algum valor, nomeadamente aquilo que, hoje em dia, se designa por invenções implementadas por computador, já será possível fazer um pedido de patente.

O Decreto-lei, no seu artigo 15.º, em conformidade com o que está disposto na Directiva, vem, precisamente, indicar que a protecção conferida no seu âmbito não põe em causa a existência de outros regimes jurídicos que possam dar, igualmente, resposta a essa situação, nomeadamente, e para o que aqui nos importa, as regras do direito de patente.

Chega-se, portanto, a uma situação em que co-existem os dois tipos de protecção, dando resposta a diferentes situações. Contudo, cada vez mais, o direito das patentes é olhado pelas empresas como o meio mais adequado para a protecção dos programas de computador,

---

<sup>91</sup> Alexandre Dias Pereira, “Patentes de Software”, p. 403 e 404.

pois confere-lhes o direito exclusivo de explorar o invento ou autorizar a sua exploração, assegurando a compensação pelo esforço intelectual, tempo e dinheiro gastos, impedindo a terceiros “sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio ou a utilização de um produto objecto de patente ou a importação ou posse do mesmo, para alguns dos fins mencionados”.<sup>92</sup>

De facto, segundo os dados estatísticos apresentados pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)<sup>93</sup>, a nível nacional, entre os anos 2005 e 2010 registou-se um significativo aumento do número de pedidos de invenções (cerca de 144%). Daqui se podendo concluir que Portugal apresenta uma tendência de crescimento.

Partilhamos da opinião de Tim Press<sup>94</sup> que se expressa no sentido de o sistema de patentes dar protecção a certos aspectos do trabalho do programador enquanto o sistema dos direitos de autor dá protecção a outros aspectos.

Pelo que não é sensato tomar qualquer área do empreendimento humano criativo e, arbitrariamente, dizer “este deve ser protegido por patentes e não pelos direitos de autor” ou vice-versa.

### **3. Exposição e análise de um caso**

Muitas são as invenções implementadas por programas de computador que têm merecido muito mais que uma simples protecção pelos direitos de autor, que, como vimos anteriormente, se limita a proteger a forma, a expressão do programa de computador e já não o seu conteúdo.

---

<sup>92</sup> Artigo 101º, nº 2, Código da Propriedade Industrial.

<sup>93</sup> Disponível em

[http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt\\_PT/4/70/Relat%C3%B3rio%20Estat%C3%ADstico%20Anual\\_2010.pdf](http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt_PT/4/70/Relat%C3%B3rio%20Estat%C3%ADstico%20Anual_2010.pdf), [consultado em Julho].

<sup>94</sup> Tim Press, “Patent Protection for Computer-Related Inventions”, p. 159, admite que ambos os sistemas de protecção dos programas de computador são viáveis, incidindo cada um sobre diferentes aspectos: “Nevertheless the patent system allows for principles to be extracted and afforded one form of protection whereas the copyright system gives protection to other aspects of the programmer’s work. Is not sensible to take any area of human creative endeavour and arbitrarily say ‘this should be protected by patents not copyright’ or vice versa. In appropriate circumstances both a patent and copyright will protect different aspects of a computer programmer’s work.”

Ora, sendo a patente um dos meios que assegura o monopólio das entidades sobre a produção e exploração do bem patenteado durante um período alargado, as empresas, no seio da União Europeia, têm optado por este meio de protecção.

De seguida, vamos tomar em consideração a patente europeia nº 1701500<sup>95</sup>, recentemente concedida à empresa Wedo Technologies (UK) Limited, na qual, está em causa uma invenção implementada por programa de computador.

A referida invenção, um “Sistema de comunicações com riscos distribuídos”, consiste, essencialmente, no fornecimento de recursos ou serviços direccionados para uma gestão otimizada do sistema para, por exemplo, detecção de fraude, protecção de receitas ou outros riscos de gestão associados.

Pela análise da patente, das suas reivindicações e demais elementos indicados no documento conclui-se que a invenção aqui patenteada utiliza um programa de computador na sua implementação, ou seja, é o programa de computador que está na sua base, que permite à invenção “existir”, pois não seria possível recorrer a outro meio para implementá-la.

Neste caso em concreto, e tomando em consideração a figura 1 que abaixo se reproduz (retirada do documento que presentemente analisamos), aquilo que a empresa visou patentear foi um processo de detecção, de protecção de receita e outros.

Trata-se de um sistema, um conjunto de programas de computador, muitíssimo complexo e sofisticado, que interage directamente com a rede de telecomunicações, indo aí buscar a informação gerada em vários elementos de rede e em vários momentos, com o objectivo de detectar incongruências.

---

<sup>95</sup> Disponível em <http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/GetSintesePDF?nord=2030127> e [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&adjacent=true&locale=pt\\_pt&FT=D&date=20110215&CC=AT&NR=498269T&KC=T](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&adjacent=true&locale=pt_pt&FT=D&date=20110215&CC=AT&NR=498269T&KC=T), [consultado em Junho].

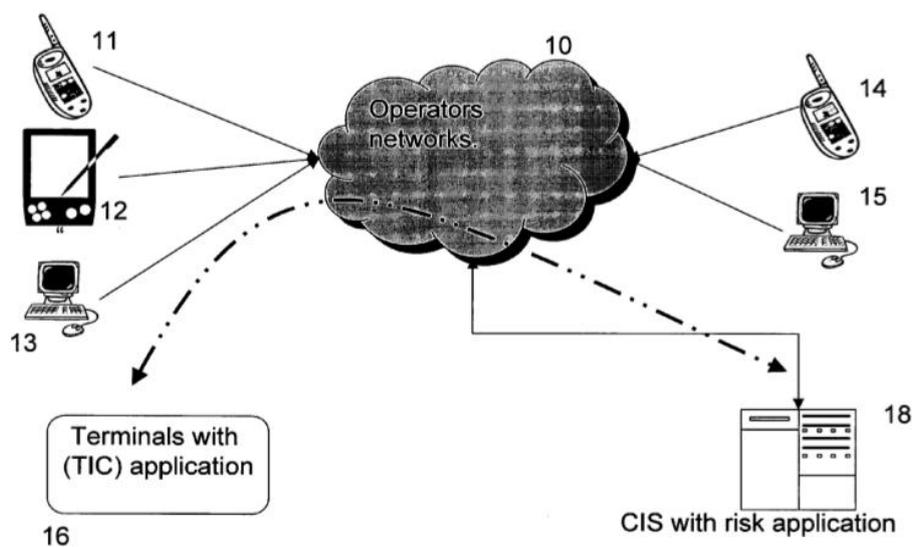


Figura 1 –“Communication system with distributed risk management”<sup>96</sup>

O referido sistema, ao ser executado numa máquina (hardware) vai tornar possível o seguinte: todos os registos gerados nos vários elementos da rede de telecomunicações, desde a comunicação digital, Internet e outros, vão ser devidamente tratados, passando por diversas instâncias (momento esse identificado pela nuvem, onde se localizam os “operators network”), até serem recebidos pelo sistema de mediação, que os vai entregar ao cliente da forma que aquele assim entender. Os registos, com a configuração que têm, quando chegam ao final da “cadeia” de processamento vão ser confrontados, pelo sistema aqui apresentado, com esses mesmos registos, obtidos num momento inicial, no sentido de se apurar incongruências entre o registo originário e o registo já processado.

A espécie de comparação que este sistema visa permite às entidades que o utilizam, nomeadamente, detectar fraudes e otimizar o sistema de mediação, consequentemente, aumentando receitas e a sua competitividade.

Parecem estar cumpridos todos os requisitos de patenteabilidade, apesar da utilização de um programa de computador.

<sup>96</sup> Disponível em [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&adjacent=true&locale=pt\\_pt&FT=D&date=20110215&CC=AT&NR=498269T&KC=T](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&adjacent=true&locale=pt_pt&FT=D&date=20110215&CC=AT&NR=498269T&KC=T), [consultado em Junho].

A invenção é considerada nova pois não estava, à época do pedido da patente, compreendida no estado da técnica. Este tipo de sistema não existia, nem o conceito que lhe estava subjacente, embora se justificasse o seu aparecimento, devido ao crescimento exponencial das redes de telecomunicações.

Implica, igualmente, actividade inventiva, porquanto apresenta algo que não é óbvio, algo que constitui um passo em frente na realidade existente, algo que vem acrescentar valor ao que já existe.

Por último, e não menos importante, assume-se como invenção susceptível de aplicação industrial, por se tratar de um bem passível de ser “produzido”, explorado e objecto de negócio. Trata-se, portanto, de um bem susceptível de ser transaccionado.

A prática europeia tem-se manifestado no sentido de conceder patentes a este tipo de invenções que incorporem a utilização de um programa de computador, como já vimos atrás.<sup>97</sup>

Colocamo-nos, agora, a seguinte questão: se uma empresa tem a possibilidade de se valer de uma patente que salvaguarda mais fortemente os seus interesses e direitos, porquê optar pelo direito de autor?

Parece que o direito de autor se tem vindo a tornar o “parente pobre” na protecção dos programas de computador. E, seguindo as orientações de diversos autores, parece-nos que, de facto, programas de computador desta envergadura estarão melhor protegidos pelo Direito das patentes.

Alexandre Dias Pereira defende que “os computadores são máquinas e as máquinas são objectos de direitos, e não sujeitos. (...) A máquina enquanto coisa, pode ser objecto de direitos, quer ao nível da sua fisionomia física, quer ao nível da sua composição intelectual. Por outras palavras, a ‘inteligência’ das máquinas, ao invés das pessoas humanas, pode ser

---

<sup>97</sup> Hugo Monteiro de Queirós aborda este assunto na sua tese de Mestrado, demonstrando que, ainda que não exista uma legislação conforme com a prática adoptada pelo Instituto de Patentes Europeu, têm sido concedidas inúmeras patentes a invenções implementadas por computador, desde que estejam verificados os requisitos de patenteabilidade.

apropriada. O direito das patentes será, justamente, a forma jurídica mais adequada a essa apropriação.”<sup>98</sup>

Ainda que, por se tratar de um período de direito exclusivo bastante longo de 20 anos<sup>99</sup>, se possam levantar questões relacionadas com a liberdade de concorrência e o livre desenvolvimento tecnológico, aspectos que os defensores do “Open Source” mobilizam no sentido de se afastarem as patentes como meio de protecção dos programas de computador.

#### **4. Conclusão**

O programa de computador desempenha, na nossa sociedade, um papel primordial no que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico.

Por isso mesmo têm sido recorrentes as discussões em torno daquele e do regime jurídico capaz de o proteger eficaz e convenientemente. Tais discussões centravam-se em definir a natureza do programa de computador e dessa forma, atribuir-lhe uma protecção adequada.

Ao longo das décadas, desde o seu aparecimento, os regimes apontados foram desde as regras do direito da concorrência, ao direito dos contratos, ao segredo comercial, ao direito de autor, direito de patentes, entre outros.

Rapidamente, a doutrina concentrou-se em dois regimes: o direito de autor e o direito de patentes que traduziam as duas formas como eram considerados os programas de computador. Havia quem os considerasse obras literárias e, portanto, passíveis de serem protegidos pelos Direitos de autor. Mas havia, também, quem os considerasse como verdadeiras invenções e, por isso, aplicar-se-ia o regime do direito de patentes.

---

<sup>98</sup> Cfr. Alexandre Dias Pereira, “Patentes de Software”, p. 421. Contudo, há quem continue a defender os direitos de autor, nomeadamente José Alberto Vieira, “Notas gerais sobre protecção de programas de computador em Portugal, p. 80-81 (cit. por Luiz Felipe Pinto Heilmann, “Alguns aspectos da protecção do programa de computador...”, p. 6, nota 5) que se refere aos programas de computador como tendo “uma forma escrita, sendo redigidos numa linguagem, embora não numa linguagem ‘normal’ de condição humana, mas em linguagem de programação (de alto ou baixo nível), equiparam-se os mesmos às obras literárias convencionais. Esta equiparação é teleológica. Trata-se de estender um regime de protecção existente, de modo a tornar aplicável a disciplina respectiva”.

<sup>99</sup> Cfr. Artigo 99.º, Código de Propriedade Industrial.

A legislação europeia demonstra bem esta indecisão entre o direito de autor e o direito das patentes, ficando marcado o percurso legislativo nesta matéria pela controvérsia.

Inicialmente, em 1886, a Convenção de Berna, o primeiro e principal acordo sobre os Direitos de Autor a nível internacional, não fazendo qualquer referência aos programas de computador veio considerar que os termos “obras literárias e artísticas” abrangeriam todas as produções do domínio literário, científico e artístico, qualquer que fosse a forma de expressão. Desse modo, grande parte dos autores considerou os programas de computador subsumíveis na categoria de obras literárias.

Já em 1973 foi consagrada a Convenção de Munique sobre a patente europeia, da qual foram expressamente excluídos os programas de computador, como tais. Tal disposição foi seguida pelo nosso Código de Propriedade Industrial.

Este assunto viria a ser novamente abordado em 1988, no Livro Verde sobre os Direitos de Autor e o desafio da tecnologia. Neste foram tratados diversos aspectos relacionados com os Direitos de autor e no que diz respeito aos programas de computador, em concreto, surgiu como um conjunto de assuntos a explorar e desenvolver numa Directiva.

No livro Verde sobre a patente comunitária, após o fracasso da Convenção da Patente Comunitária, a Comissão Europeia lança as bases para aquela que viria a ser a Directiva relativa à protecção jurídica dos programas de computador. Apesar do regime instituído para protecção daqueles, as patentes já iam sendo concedidas às chamadas invenções implementadas por computador.

Surgiu, então, a Directiva 91/250/CEE, de forma a harmonizar as legislações dos Estados-membros, que veio conceder protecção aos programas de computador pelos direitos de autor. A mesma foi transposta para o nosso regime jurídico interno, mantendo-se esse tipo de protecção, ainda que com algumas particularidades.

Por último, já em 2002, a Comissão Europeia lançou a proposta para uma directiva, com o objectivo de uniformizar as legislações dos estados quanto às patentes e consolidar as decisões de concessão de patentes para invenções implementadas por computador que têm vindo a ser tomadas ao longo dos anos.

Este impasse, que dura há já algumas décadas, mantém-se nos dias de hoje. A doutrina mais conservadora continua a defender que os programas de computador devem ser protegidos por via dos direitos de autor, bem como pequenas e médias empresas que não têm a capacidade das grandes empresas para custear os preços avultados inerentes à concessão de uma patente.

Todavia, a via que vai ganhando adeptos, como vimos e como se tem observado pelo número de patentes concedido pelo Instituto Europeu de Patentes<sup>100</sup>, é o do direito das patentes. Essas patentes são atribuídas a invenções implementadas por programas de computador como o exemplo que analisamos.

Segundo nos vem parecendo, o direito das patentes protegerá de forma mais eficaz, mais fortemente, o direito do inventor. Sendo certo que, na maioria das vezes, esse direito estará na posse de grandes empresas multinacionais, as quais têm efectivamente estrutura financeira para suportar os custos relativos a uma patente.

Ainda assim, muitos são os cuidados a ter e as ponderações a fazer, porquanto deve conceder-se esse “monopólio”, esse direito exclusivo apenas a verdadeiras invenções, que se traduzam num acréscimo de valor ao que já existe.

Devem manter-se fora deste tipo de protecção, invenções como o “method of swinging on a swing”, o “stick dog toy” ou o “santa claus detector”, já mencionados acima, que efectivamente não traduzem um contributo valorável economicamente para o desenvolvimento tecnológico, pois não cumprem os principais requisitos, merecendo particular atenção a não satisfação dos requisitos de novidade e actividade inventiva. Atendendo ao facto de que uma invenção é uma solução técnica para um problema técnico, cujo conhecimento ainda não esteja disponível na sociedade, aquelas nem sequer poderão ser consideradas verdadeiras invenções.

---

<sup>100</sup> Tal como já vimos para Portugal, a nível interno, o aumento do pedido de patentes, em geral, tem vindo a verificar-se gradualmente, a nível da União Europeia. Apenas em 2009 assistiu-se a um pequeno decréscimo, seguido, em 2010, de um novo aumento que superou o número verificado em 2008. Assim, em 2010, o número de pedidos foi de 235.000 (incluindo também os da via internacional). Estes dados podem ser consultados nas estatísticas do Instituto Europeu de Patentes. Disponível em <http://www.epo.org/about-us/statistics/filings.html>, [consultado em Julho].

Certo é que, a uniformização do direito das patentes no seio da União Europeia se torna cada vez mais premente, no sentido de garantir às empresas europeias oportunidades de negócio e uma protecção eficaz das suas invenções.

Pois, é amplamente reconhecido que um adequado sistema de protecção dos direitos de propriedade industrial, que seja facilmente acessível aos empresários, em particular no que diz respeito ao aspecto económico, é essencial ao fomento da inovação. “De facto, em todo o mundo, os países que registam bons resultados em termos de inovação são também aqueles que apresentam um nível elevado de registo de patentes”.<sup>101</sup>

Torna-se premente, igualmente, a previsão legal da protecção das invenções implementadas por computador, bem como a possibilidade de concessão de uma patente única, que possa tornar os custos menores<sup>102</sup> em detrimento de uma patente europeia<sup>103</sup>.

---

<sup>101</sup> Disponível em [http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/\\_getdocument.cfm?doc\\_id=4571](http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=4571), [consultado em Julho].

<sup>102</sup> “Este aspecto continua a ser uma prioridade para que as empresas beneficiem totalmente das oportunidades do mercado único. A adopção da patente comunitária reduziria os custos do registo de patentes e aumentaria a segurança jurídica das empresas europeias”.

Disponível em [http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/\\_getdocument.cfm?doc\\_id=4571](http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=4571), [consultado em Julho].

<sup>103</sup> A patente europeia corresponde, na realidade, a um conjunto de patentes nacionais que valerá para os Estados para os quais foi designada.

## 5. Referências Bibliográficas

BERCOVITZ, Alberto, “Notas sobre las licencias obligatorias de patentes”, *in* Direito Industrial, vol. II (APDI – associação portuguesa de Direito Intelectual), Almedina, Coimbra, Julho de 2002, depósito legal 152945/00

BRAGA DA COSTA, Isilda Maria dos Reis, “À espera da patente comunitária”, trabalho apresentado ao ISEG como prova de capacidade científica, Abril de 2009

CARR, Fred K., “Patents Handbook – a guide for inventors and researchers to searching patent documents and preparing and making an application”, McFarland, 1995, United States of America, ISBN 0-7864-0026-9

DIAS PEREIRA, Alexandre, “Direitos de Autor, da imprensa à internet”, disponível em [http://www.ciberscopio.net/artigos/tema3/cdif\\_01.pdf](http://www.ciberscopio.net/artigos/tema3/cdif_01.pdf)

DIAS PEREIRA, Alexandre, “Informática, direito de autor e propriedade tecnodigital, *in* Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra - Studia Iuridica 55, Coimbra Editora, Fevereiro de 2001, ISBN 972-32-1003-7

DIAS PEREIRA, Alexandre, “O código de direito de autor e a internet”, disponível em <http://www.verbojuridico.com/>

DIAS PEREIRA, Alexandre, “Patentes de Software – sobre a patenteabilidade dos programas de computador”, *in* Direito Industrial, vol. I (APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual), Almedina, Coimbra, Janeiro de 2001

DIAS PEREIRA, Alexandre, “Programas de computador, sistemas informáticos e comunicações electrónicas: alguns aspectos jurídico-contratuais”, disponível em <http://www.oa.pt/upl/%7B2d6aa1c0-fbb1-479a-9d2f-cb3dfd74bc34%7D.pdf>

DIAS PEREIRA, Alexandre, “Protecção jurídica e exploração negocial de programas de computador”, *in* Boletim da Faculdade de Direito, volume comemorativo do 75º tomo, ano 2003, Coimbra

DIAS PEREIRA, Alexandre, “Software: sentido e limites da sua apropriação jurídica”, *in* Temas de Direito da Informática e da Internet, (Ordem dos Advogados), Coimbra Editora, Janeiro de 2004, ISBN 972-32-1219-6

DIAS PEREIRA, Alexandre, coord. José de Faria Costa, “Propriedade Intelectual I – código do direito de autor e dos direitos conexos (legislação complementar e jurisprudência; direito comunitário e internacional), Quarteto, Coimbra, Janeiro de 2002, ISBN 972-8717-01-6

ENES FERREIRA, Graça, “O sistema de Patentes na União Europeia. Entre o Direito comunitário e o direito (inter)nacional”, *in* Estudos em comemoração dos cinco anos (1995-2000) da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, número especial, Coimbra Editora, Setembro de 2001, ISBN 972-32-1041-X

EUROPEAN PATENT OFFICE, “Patents for software? European Law and practice”, disponível em

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/a0be115260b5ff71c125746d004c51a5/\\$FILE/patents\\_for\\_software\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/a0be115260b5ff71c125746d004c51a5/$FILE/patents_for_software_en.pdf)

GÓMEZ SEGADE, José A., “Tecnología y derecho – studios jurídicos”, Marcial Pons, Madrid, 2001, ISBN 84-7248-862-4

GRAHAM J. H. SMITH FROM BIRD & BIRD, “Internet Law and regulation”, second edition, FT Law & Tax, London, 1997, ISBN 075200 4689

HEILMANN, Luiz Felipe, “Alguns aspectos da protecção do programa de computador na Europa e no Brasil”, disponível em

[http://www.oab.org.br/oabeditora/revista/Revista\\_11/Artigos/Algunsaspectosdaprotecaodoprogramadecomputador.pdf](http://www.oab.org.br/oabeditora/revista/Revista_11/Artigos/Algunsaspectosdaprotecaodoprogramadecomputador.pdf)

HERRERO E ASSOCIADOS, “Factbook – Propriedad Industrial”, Aranzadi – A. Thomson company, Navarra, 2002, ISBN 84-8193-790-8

MARQUES, Garcia; MARTINS, Lourenço, “Direito da Informática”, Almedina, 2ª edição refundida e actualizada, Setembro de 2006, depósito legal n.º 245245/06

MARTINS PINTO, Sandra, “Patentes de software”, Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Setembro de 2006

OLIVEIRA ASCENSÃO, José, “A protecção Jurídica dos programas de computador”, *in* Revista da Ordem dos Advogados, ano 50, Vol. I, Lisboa, Abril de 1990

OLIVEIRA ASCENSÃO, José, “A reforma do Código da Propriedade Industrial”, *in* Direito Industrial, vol. I (APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual), Almedina, Coimbra, Janeiro de 2001

OLIVEIRA ASCENSÃO, José, “Estudos sobre Direito da Internet e da Sociedade da Informação”, Almedina, Abril de 2001, depósito legal n.º 163116/01

PESTANA DE VASCONCELOS, L. Miguel, “Algumas notas para uma análise comparada dos requisitos de patenteabilidade nos direitos europeu – CPE – (e português CPI) e dos EUA”, *in* Estudos em comemoração dos cinco anos (1995-2000) da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, número especial, Coimbra Editora, Setembro de 2001, ISBN 972-32-1041-X

PRESS, Tim, “Patent Protection for computer – related inventions”, *in* Computer Law, fourth edition, Chris Reed and John Angel, Blackstone Press Limited, London, 2000, ISBN 1 84174 016 0

QUEIRÓS, Hugo Monteiro de, “As invenções implementadas por computador – Patentes de software”, Porto, Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade do Porto, 2010

REMÉDIO MARQUES, João Paulo F., “Propriedade Intelectual – tendências globais”, *in* Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, vol. 84, Coimbra, 2008, ISSN 0303-9773

SAAVEDRA, Rui, “A protecção jurídica do software e a internet”, Publicações Dom Quixote, Lisboa, Maio de 1998, ISBN 972-20-1416-1

## **Legislação**

“Gallo Report”, disponível em <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-438.164+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN>

Código da Propriedade Industrial, Decreto-lei nº 36/2003, de 05 de Março, disponível em [http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/leis/lei\\_mostra\\_articulado.php?nid=438&tabela=leis&](http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=438&tabela=leis&)

Código do Direito de Autor e dos Direitos conexos, Decreto-Lei n.º 63/85, disponível em [http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/leis/lei\\_mostra\\_articulado.php?nid=484&tabela=leis](http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=484&tabela=leis)

Convenção de Berna para a protecção das Obras Literárias e Artísticas, disponível em [http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/berne/pdf/trtdocs\\_wo001.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/berne/pdf/trtdocs_wo001.pdf)

Convenção de Munique sobre a Patente Europeia, disponível em <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/1973/e/ma1.html>

Convenção do Luxemburgo sobre a Patente Comunitária, disponível em [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41989A0695\(01\):PT:HTML](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41989A0695(01):PT:HTML)

Decreto-lei n.º 252/94, de 20 de Outubro, disponível em [http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/leis/lei\\_mostra\\_articulado.php?nid=152&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&](http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=152&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&)

Directiva 2009/24/CE, disponível em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:111:0016:0022:PT:PDF>

Directiva 91/250/CEE, disponível em <http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-internacional/directivas/directiva-91-250-cee/downloadFile/file/DIR250.1991.pdf?nocache=1220370171.6>

Livro verde sobre a Patente Comunitária, disponível em [http://europa.eu/documents/comm/green\\_papers/pdf/com97\\_314\\_pt.pdf](http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com97_314_pt.pdf)

Livro Verde sobre os Direitos de Autor e o desafio da tecnologia, disponível em [http://aei.pitt.edu/1209/1/COM\\_\(88\)\\_172\\_final.pdf](http://aei.pitt.edu/1209/1/COM_(88)_172_final.pdf)

Proposta de Directiva sobre a patenteabilidade de invenções implementadas por computador, disponível em [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2002/com2002\\_0092en01.pdf](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2002/com2002_0092en01.pdf)