

## ANEXOS

***Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 24 de septiembre de 2003 con vistas a la adopción de la Directiva 2003/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador***

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión<sup>(1)</sup>,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social<sup>(2)</sup>,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado<sup>(3)</sup>,

Considerando lo siguiente:

(1) La realización del mercado interior implica la eliminación de las restricciones a la libre circulación y de las distorsiones de la competencia, así como la creación de un entorno que sea favorable a la innovación y a las inversiones. En este contexto, la protección de las

invenciones mediante patentes constituye un elemento esencial para el éxito del mercado interior. Una protección efectiva, *transparente* y armonizada de las invenciones implementadas en ordenador en todos los Estados miembros es esencial para mantener y fomentar las inversiones en este ámbito.

(2) Existen diferencias en la protección de las invenciones implementadas en ordenador que otorgan las prácticas administrativas y la jurisprudencia de los Estados miembros. Estas diferencias podrían crear obstáculos al comercio e impedir así el correcto funcionamiento del mercado interior.

(3) Estas disparidades se han desarrollado y podrían incrementarse a medida que los Estados miembros *adoptan* nuevas leyes y prácticas administrativas diferentes y que sus interpretaciones jurisprudenciales nacionales se *desarrollan* de manera diversa.

(4) El incremento constante de la difusión y utilización de programas de ordenador en todos los ámbitos de la tecnología y de su difusión mundial a través de Internet constituye un factor crucial de la innovación tecnológica. Así pues, es necesario garantizar la existencia de un entorno óptimo para los creadores y usuarios de programas informáticos en la Comunidad.

(5) Por consiguiente, las normas jurídicas *relativas* a la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador *deberían armonizarse, de modo que se garantizara que la seguridad jurídica resultante y el nivel de los requisitos exigidos para la patentabilidad permitieran* a las empresas *innovadoras* obtener el máximo beneficio de *su proceso de invenciones* e *impulsaran* la inversión y la innovación. *La seguridad jurídica está garantizada asimismo por el hecho de que, en caso de que se planteen dudas en cuanto a la interpretación de la presente Directiva, los tribunales nacionales pueden remitir el*

*asunto al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para que resuelva, y los tribunales nacionales de última instancia deben hacerlo.*

*(6) Las disposiciones del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, firmado en Munich el 5 de octubre de 1973, y especialmente las del artículo 52 sobre los límites de la patentabilidad deben confirmarse y precisarse. La seguridad jurídica resultante de ello debería contribuir a crear un clima favorable a la inversión y la innovación en el ámbito de los programas informáticos.*

*(7) Con arreglo a dicho Convenio y a las legislaciones sobre patentes de los Estados miembros, no se consideran invenciones, y quedan por tanto excluidos de la patentabilidad, los programas de ordenadores, así como los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las creaciones estéticas, los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económicas, y las formas de presentar informaciones. Esta excepción se aplica porque dichos elementos y actividades no pertenecen al campo tecnológico.*

*(8) Con la presente Directiva no se pretende modificar el citado Convenio, sino evitar que puedan existir interpretaciones divergentes de su texto.*

*(9) En su Resolución, de 30 de marzo de 2000, sobre la decisión de la Oficina Europea de Patentes con respecto a la patente EP 695 351, expedida el 8 de diciembre de 1999<sup>(4)</sup>, el Parlamento Europeo volvió a solicitar la revisión de las normas de funcionamiento de la Oficina de forma que se garantizara que este organismo pueda rendir cuentas públicamente sobre el ejercicio de sus funciones. A este respecto, sería especialmente oportuno reexaminar la práctica de la Oficina Europea de Patentes de imponer un canon sobre las patentes que concede, ya que dicha práctica vulnera el carácter público de la institución.*

(10) La protección que otorgan las patentes permite a los innovadores beneficiarse de su creatividad. Habida cuenta de que los derechos de patente protegen la innovación en interés de toda la sociedad, no deberían utilizarse de forma anticompetitiva.

(11) De conformidad con la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador<sup>(5)</sup>, cualquier forma de expresión de un programa de ordenador original estará protegido por los derechos de autor como obra literaria. No obstante, las ideas y principios en los que se basa cualquiera de los elementos de un programa de ordenador no están protegidos por los derechos de autor.

(12) Para que una invención se considere patentable, deberá tener carácter técnico y pertenecer, por tanto, a un campo *tecnológico*.

(13) ***Para ser patentables, las invenciones en general y las invenciones implementadas en ordenador en particular deben ser susceptibles de aplicación industrial, nuevas y suponer una actividad inventiva.*** Para que entrañen una actividad inventiva, ***las invenciones implementadas en ordenador deben aportar adicionalmente una nueva*** contribución técnica al estado de la técnica ***para diferenciarlas de los puros programas informáticos.***

(14) En consecuencia, una ***innovación que*** no aporta una contribución técnica al estado de la técnica, ***no constituye una invención en el sentido del Derecho de patentes.***

(15) ***No obstante, la mera implementación en un aparato, como un ordenador, de un método considerado por otras razones no patentable no es suficiente por sí misma para justificar la conclusión de que existe una contribución técnica. Por consiguiente, un método comercial o de tratamiento de datos u otro método cuya única contribución al estado de la técnica sea de carácter no técnico no puede constituir una invención patentable.***

*(16) Si la contribución al estado de la técnica reside exclusivamente en elementos no patentables, no puede considerarse que la invención sea patentable, independientemente de cómo se presente el elemento en las reivindicaciones. Por ejemplo, el requisito de la contribución técnica no podrá eludirse con una mera especificación de medios técnicos en las reivindicaciones de patente.*

*(17) Además, un algoritmo es esencialmente no técnico, por lo que no puede constituir una invención técnica. No obstante, un método que comprenda el uso de un algoritmo puede ser patentable siempre que dicho método se utilice para resolver un problema técnico. Sin embargo, una patente concedida por un método de estas características no debe permitir que se monopolice el propio algoritmo o su uso en contextos no previstos en la patente.*

*(18) El ámbito de los derechos exclusivos conferidos por una patente se define en las reivindicaciones de patentes. Las invenciones implementadas en ordenador deben reivindicarse haciendo referencia a un producto como, por ejemplo, un aparato programado, o a un procedimiento realizado en un aparato de esas características. En este contexto, en aquellos casos en que se utilicen distintos elementos de programas informáticos en contextos que no impliquen la realización de un producto o de un procedimiento reivindicado de forma válida, esta utilización no debe considerarse una vulneración de patente.*

*(19) La protección jurídica de las invenciones implementadas en ordenador no precisa la creación de una disposición jurídica independiente que sustituya a las normas de la legislación nacional sobre patentes. Las normas de la legislación nacional sobre patentes siguen siendo la referencia básica para la protección jurídica de las invenciones implementadas en ordenador. La presente Directiva simplemente clarifica la posición*

*jurídica vigente con miras a garantizar la seguridad jurídica, la transparencia y la claridad de la ley y a evitar toda desviación hacia la patentabilidad de métodos no patentables, como los procedimientos triviales y los métodos comerciales.*

(20) La presente Directiva deberá limitarse al establecimiento de determinados principios aplicables a la patentabilidad de este tipo de invenciones. Dichos principios pretenden garantizar que las invenciones que pertenezcan a un campo *tecnológico* y aporten una contribución técnica puedan ser objeto de protección y que, por el contrario, aquellas invenciones que no aporten una contribución técnica no lo sean.

(21) La posición competitiva de la industria europea respecto a sus principales socios comerciales mejorará si se eliminan las diferencias existentes en la protección jurídica de las invenciones implementadas en ordenador y se garantiza la transparencia de la situación jurídica. *Dada la tendencia actual de la industria manufacturera tradicional a trasladar sus operaciones a economías de bajo coste fuera de la Unión Europea, resulta evidente por sí misma la importancia de la protección de la propiedad intelectual y, en particular, de la protección mediante patentes.*

(22) La presente Directiva *debería entenderse* sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre competencia, en particular los artículos 81 y 82 del Tratado.

(23) *Los derechos que confieren las patentes concedidas para invenciones en el ámbito de la presente Directiva no deben afectar a actos permitidos* en el marco de *los artículos 5 y 6 de la Directiva 91/250/CEE* y, en particular, *en el marco de sus preceptos por lo que se refiere* a la descompilación y la interoperabilidad. *En particular, los actos que, en virtud de los artículos 5 y 6 de dicha Directiva, no necesiten autorización del titular del derecho respecto de los derechos de autor del titular en un programa informático o en relación con el mismo, y para los que, fuera del ámbito de los artículos 5 o 6 de la Directiva*

*91/250/CEE se exigiría esta autorización, no deben precisar la autorización del titular del derecho respecto de sus derechos de patente en el programa informático o en relación con el mismo.*

*(24) En todo caso, la legislación de los Estados miembros debe asegurarse de que las patentes contengan novedades y supongan una actividad inventiva para impedir que invenciones que son ya del dominio público sean apropiadas por el mero hecho de incorporarse a un programa de ordenador.*

(25) Puesto que los objetivos de la acción propuesta, a saber, la armonización de las normas nacionales relativas a las invenciones implementadas en ordenador, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario, la Comunidad podrá adoptar medidas, con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado. Con arreglo al principio de proporcionalidad, establecido en ese mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos mencionados.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Ámbito de aplicación

La presente Directiva establece normas para la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

- a) 'invención implementada en ordenador', toda invención *en el sentido del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas* para cuya ejecución se requiera la utilización de un ordenador, una red informática u otro aparato programable y que tenga *en sus aplicaciones* una o más características *no técnicas* que se realicen total o parcialmente mediante un programa o programas de ordenador, *sin perjuicio de las características técnicas que debe aportar toda invención*;
- b) 'contribución técnica', *también llamada 'invención'*, una contribución al estado de la técnica en un campo tecnológico. *El carácter técnico de la contribución constituye uno de los cuatro requisitos de la patentabilidad. Además, para merecer una patente, la contribución técnica debe ser nueva, no evidente y susceptible de aplicación industrial. La utilización de las fuerzas de la naturaleza para controlar los efectos físicos, más allá de la representación digital de las informaciones, pertenece a un campo tecnológico. El tratamiento, la manipulación y la presentación de informaciones no pertenecen a un campo tecnológico, aunque se utilicen instrumentos técnicos para estas operaciones*;
- c) '*campo tecnológico*' designa un campo industrial de aplicación que requiere la utilización de fuerzas controlables de la naturaleza para obtener resultados previsibles. '*Técnico*' significa que pertenece a un campo tecnológico;
- d) '*industria*' en el sentido del Derecho de patentes, '*producción automática de bienes materiales*'.

### Artículo 3

#### *Tratamiento de datos y Derecho de patentes*

*Los Estados miembros garantizarán que el tratamiento de datos no se considere un campo tecnológico en el sentido del Derecho de patentes, y que las innovaciones en el*

*campo del tratamiento de datos no se consideren innovaciones en el sentido del Derecho de patentes.*

#### Artículo 4

##### Condiciones de patentabilidad

*Para ser patentable, una invención implementada en ordenador deberá ser susceptible de aplicación industrial, nueva y suponer una actividad inventiva. Para entrañar una actividad inventiva, la invención implementada en ordenador deberá aportar una contribución técnica.*

Los Estados miembros garantizarán que *constituya una condición necesaria de la actividad inventiva el hecho de que una invención implementada en ordenador aporte una contribución técnica.*

*El alcance significativo de la contribución técnica deberá evaluarse considerando la diferencia entre el estado de la técnica y todas las características técnicas de la reivindicación de la patente, con independencia de que éstas estén acompañadas por características no técnicas.*

*Al determinar si una invención implementada en ordenador aporta una contribución técnica, se deberá verificar si constituye una nueva enseñanza sobre las relaciones causa-efecto en el uso de las fuerzas controlables de la naturaleza y si tiene una aplicación industrial en el sentido estricto de la expresión, tanto en términos de método como de resultado.*

#### Artículo 5

##### Causas de exclusión de la patentabilidad

*No se considerará que una invención implementada en ordenador aporta una contribución técnica meramente porque implique el uso de un ordenador, red u otro*

*aparato programable. En consecuencia, no serán patentables las invenciones que utilizan programas informáticos que aplican métodos comerciales, matemáticos o de otro tipo y no producen efectos técnicos, aparte de la normal interacción física entre un programa y el ordenador, red o aparato programable de otro tipo en que se ejecute.*

#### *Artículo 6*

##### *Patentabilidad de las soluciones a problemas técnicos*

*Los Estados miembros garantizarán que las soluciones a problemas técnicos implementadas en ordenador no se consideren como invenciones patentables simplemente por el hecho de que mejoran la eficiencia en la utilización de los recursos dentro del sistema de tratamiento de datos.*

#### *Artículo 7*

##### *Forma de las reivindicaciones*

*Los Estados miembros garantizarán que las invenciones implementadas en ordenador sólo puedan reivindicarse como producto, es decir, como **aparato** programado, o como procedimiento *técnico de producción*.*

*Los Estados miembros garantizarán que las patentes concedidas a invenciones implementadas en ordenador sólo comprendan la contribución técnica en la que se fundamente la reivindicación. Las reivindicaciones de patente referidas a un programa de ordenador, almacenado o no en soporte físico, no son admisibles.*

*Los Estados miembros velarán por que la producción, la manipulación, el tratamiento, la distribución y la publicación de información, en cualquier forma, no pueda constituir en ningún caso, directa o indirectamente, una violación de las patentes, incluso cuando se utilicen dispositivos técnicos con este fin.*

*Los Estados miembros garantizarán que la utilización de un programa de ordenador para fines no incluidos en el ámbito de la patente no pueda constituir una violación directa o indirecta de la patente.*

*Los Estados miembros garantizarán que, siempre que una reivindicación de patente mencione características que impliquen la utilización de un programa de ordenador, se publique una implementación de referencia de tal programa, de funcionamiento correcto y bien documentada, como parte de la descripción y sin ningún tipo de condiciones de autorización restrictivas.*

#### *Artículo 8*

Relación con la Directiva 91/250/CEE

*Los derechos derivados de patentes otorgadas a invenciones pertenecientes al ámbito de aplicación de la presente Directiva no afectarán a los actos permitidos en virtud de los artículos 5 y 6 de la Directiva 91/250/CEE y, en particular, en aplicación de sus preceptos sobre la descompilación y la interoperabilidad.*

#### *Artículo 9*

*Utilización de técnicas patentadas*

*Los Estados miembros garantizarán que, en cualquier caso en que sea necesaria la utilización de una técnica patentada con un propósito significativo, como es asegurar la conversión de las convenciones utilizadas en dos sistemas de ordenadores o redes diferentes a fin de hacer posible la comunicación y el intercambio recíproco de datos, esta utilización no se considere una violación de la patente.*

#### *Artículo 10*

Seguimiento

La Comisión seguirá de cerca el impacto de las invenciones implementadas en ordenador sobre la innovación y la competencia, tanto a escala europea como internacional, y sobre las empresas europeas, *en particular las pequeñas y medianas empresas y la comunidad que defiende el software libre*, y el comercio electrónico.

#### Artículo 11

Informe sobre los efectos de la Directiva

La Comisión enviará al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el ...<sup>(6)</sup>, un informe sobre

- a) el impacto de las patentes concedidas a invenciones implementadas en ordenador sobre los factores mencionados en el *artículo 10*;
- b) si las normas que rigen *la duración de la patente* y la determinación de los requisitos de patentabilidad, y más concretamente la novedad, la actividad inventiva y el ámbito concreto de las reivindicaciones, son *adecuadas*;
- c) si los Estados miembros han tenido dificultades cuando los requisitos de novedad y actividad inventiva no se han examinado antes de la concesión de una patente, y en caso afirmativo, si conviene introducir otras medidas para resolver estas dificultades;
- d) *si se han encontrado dificultades respecto de la relación entre la protección mediante patente de las invenciones implementadas en ordenador y la protección mediante derechos de autor de los programas informáticos contemplada en la Directiva 91/250/CEE y si se ha producido algún abuso del sistema de patentes en relación con las invenciones implementadas en ordenador*;
- e) *si resultaría conveniente y posible jurídicamente, en vista de las obligaciones internacionales de la Comunidad, introducir un 'periodo de gracia' respecto de los*

*elementos de una solicitud de patente para cualquier tipo de invención divulgada antes de la fecha de la solicitud;*

f) *los aspectos en que puede ser necesario preparar una Conferencia Diplomática para revisar el Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, también a la luz de la llegada de la patente comunitaria;*

g) *la manera en que las disposiciones de la presente Directiva se han tomado en consideración en la práctica de la Oficina Europea de Patentes y en sus orientaciones de examen;*

h) *si los poderes delegados a la Oficina Europea de Patentes son compatibles con las exigencias de armonización de la legislación de la Unión Europea, además de con los principios de transparencia y responsabilidad;*

i) *el impacto en la conversión de las convenciones utilizadas en dos sistemas de ordenadores diferentes a fin de hacer posible la comunicación y el intercambio recíproco de datos; y*

j) *si la opción señalada en la Directiva sobre el uso de una invención patentada con el único propósito de garantizar la interoperabilidad entre dos sistemas es adecuada.*

*En este informe, la Comisión justificará el motivo por el que considera o no necesaria una modificación de la Directiva en cuestión y, si es preciso, enumerará los puntos en los que tiene previsto proponer modificaciones.*

## **Artículo 12**

### **Evaluación del impacto**

*Teniendo en cuenta el seguimiento realizado de conformidad con el artículo 10 y el informe elaborado de conformidad con el artículo 11, la Comisión evaluará el impacto*

***de la presente Directiva y, si procede, presentará al Parlamento Europeo y al Consejo propuestas para modificar la legislación.***

### *Artículo 13*

#### Aplicación

Los Estados miembros adoptarán, a más tardar ...<sup>(7)</sup> las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

### *Artículo 14*

#### Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de *la Unión Europea*.

### *Artículo 15*

#### Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

#### Hecho en

Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

---

- 
- (1) DO C 151 E de 25.6.2002, p. 129.
- (2) DO C 61 de 14.3.2003, p. 154.
- (3) *Posición del Parlamento Europeo de 24 de septiembre de 2003.*
- (4) **DO C 378 de 29.12.2000, p. 95.**
- (5) DO L 122 de 17.5.1991, p. 42. Directiva *modificada por* la Directiva 93/98/CEE  
(DO L 290 de 24.11.1993, p. 9).
- (6)\* *54 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.*
- (7)\* ***18 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.***

## **LEI Nº 9.609 , DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998**

Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências.

### **O PRESIDENTE DA REPÚBLICA**

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

#### **CAPÍTULO I**

##### **DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

#### **CAPÍTULO II**

##### **DA PROTEÇÃO AOS DIREITOS DE AUTOR E DO REGISTRO**

Art. 2º O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.

§ 1º Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alterações não-autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação.

§ 2º Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo prazo de cinquenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação.

§ 3º A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.

§ 4º Os direitos atribuídos por esta Lei ficam assegurados aos estrangeiros domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda, aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes.

§ 5º Inclui-se dentre os direitos assegurados por esta Lei e pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País aquele direito exclusivo de autorizar ou proibir o aluguel comercial, não sendo esse direito exaurível pela venda, licença ou outra forma de transferência da cópia do programa.

§ 6º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos casos em que o programa em si não seja objeto essencial do aluguel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 5º Os direitos sobre as derivações autorizadas pelo titular dos direitos de programa de computador, inclusive sua exploração econômica, pertencerão à pessoa autorizada que as fizer, salvo estipulação contratual em contrário.

Art. 6º Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador:

I - a reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine à cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, hipótese em que o exemplar original servirá de salvaguarda;

II - a citação parcial do programa, para fins didáticos, desde que identificados o programa e o titular dos direitos respectivos;

III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão;

IV - a integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu.

### CAPÍTULO III

#### DAS GARANTIAS AOS USUÁRIOS DE PROGRAMA DE COMPUTADOR

Art. 7º O contrato de licença de uso de programa de computador, o documento fiscal correspondente, os suportes físicos do programa ou as respectivas embalagens deverão consignar, de forma facilmente legível pelo usuário, o prazo de validade técnica da versão comercializada.

Art. 8º Aquele que comercializar programa de computador, quer seja titular dos direitos do programa, quer seja titular dos direitos de comercialização, fica obrigado, no território nacional, durante o prazo de validade técnica da respectiva versão, a assegurar aos respectivos usuários a prestação de serviços técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento do programa, consideradas as suas especificações.

Parágrafo único. A obrigação persistirá no caso de retirada de circulação comercial do programa de computador durante o prazo de validade, salvo justa indenização de eventuais prejuízos causados a terceiros.

### CAPÍTULO IV

#### DOS CONTRATOS DE LICENÇA DE USO, DE COMERCIALIZAÇÃO

#### E DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

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

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

Art. 10. Os atos e contratos de licença de direitos de comercialização referentes a programas de computador de origem externa deverão fixar, quanto aos tributos e encargos exigíveis, a responsabilidade pelos respectivos pagamentos e estabelecerão a remuneração do titular dos direitos de programa de computador residente ou domiciliado no exterior.

§ 1º Serão nulas as cláusulas que:

I - limitem a produção, a distribuição ou a comercialização, em violação às disposições normativas em vigor;

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

§ 2º O remetente do correspondente valor em moeda estrangeira, em pagamento da remuneração de que se trata, conservará em seu poder, pelo prazo de cinco anos, todos os documentos necessários à comprovação da licitude das remessas e da sua conformidade ao *caput* deste artigo.

Art. 11. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o registro dos respectivos contratos, para que produzam efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatória a entrega, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia.

## CAPÍTULO V

### DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES

Art. 12. Violar direitos de autor de programa de computador:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos ou multa.

§ 1º Se a violação consistir na reprodução, por qualquer meio, de programa de computador, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização expressa do autor ou de quem o represente:

Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.

§ 2º Na mesma pena do parágrafo anterior incorre quem vende, expõe à venda, introduz no País, adquire, oculta ou tem em depósito, para fins de comércio, original ou cópia de programa de computador, produzido com violação de direito autoral.

§ 3º Nos crimes previstos neste artigo, somente se procede mediante queixa, salvo:

I - quando praticados em prejuízo de entidade de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público;

II - quando, em decorrência de ato delituoso, resultar sonegação fiscal, perda de arrecadação tributária ou prática de quaisquer dos crimes contra a ordem tributária ou contra as relações de consumo.

§ 4º No caso do inciso II do parágrafo anterior, a exigibilidade do tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, processar-se-á independentemente de representação.

Art. 13. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos casos de violação de direito de autor de programa de computador, serão precedidas de vistoria, podendo o juiz ordenar a apreensão das cópias produzidas ou comercializadas com violação de direito de autor, suas versões e derivações, em poder do infrator ou de quem as esteja expondo, mantendo em depósito, reproduzindo ou comercializando.

Art. 14. Independentemente da ação penal, o prejudicado poderá intentar ação para proibir ao infrator a prática do ato incriminado, com cominação de pena pecuniária para o caso de transgressão do preceito.

§ 1º A ação de abstenção de prática de ato poderá ser cumulada com a de perdas e danos pelos prejuízos decorrentes da infração.

§ 2º Independentemente de ação cautelar preparatória, o juiz poderá conceder medida liminar proibindo ao infrator a prática do ato incriminado, nos termos deste artigo.

§ 3º Nos procedimentos cíveis, as medidas cautelares de busca e apreensão observarão o disposto no artigo anterior.

§ 4º Na hipótese de serem apresentadas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades.

§ 5º Será responsabilizado por perdas e danos aquele que requerer e promover as medidas previstas neste e nos arts. 12 e 13, agindo de má-fé ou por espírito de emulação, capricho ou erro grosseiro, nos termos dos arts. 16, 17 e 18 do Código de Processo Civil.

## CAPÍTULO VI

### DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 16. Fica revogada a Lei nº 7.646, de 18 de dezembro de 1987.

Brasília, 19 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

## **DECRETO 165**

### **Propiedad intelectual - Software y base de datos - Protección - Normas.**

Fecha: 3 febrero 1994

Publicación: B.O. 8/2/94

Citas legales: ley N° 11.723: 1920-1940, 443.

**ARTICULO 1º.-** A los efectos de la aplicación del presente decreto y de las demás normativas vigentes en la materia:

a) Se entenderá por obras de software, incluidas entre las obras del artículo 1º de la ley N° 11.723, a las producciones constituidas por una o varias de las siguientes expresiones:

I. Los diseños tanto generales como detallados, del flujo lógico de los datos en un sistema de computación;

II. Los programas de computación, tanto en su versión "fuente", principalmente destinada al lector humano, como en su versión "objeto", principalmente destinada a ser ejecutada por el computador;

III. La documentación técnica, con fines tales como explicación, soporte o entrenamiento para el desarrollo, uso o mantenimiento de software.

b) Se entenderá por obra de base de datos, incluidas en la categoría de obras literarias, a las producciones constituidas por un conjunto organizado de datos interrelacionados, compilado con miras a su almacenamiento, procesamiento y recuperación mediante técnicas y sistemas informáticos.

c) Se considerarán procedimientos idóneos para reproducir obras de software o de base de datos a los escritos o diagramas directa o indirectamente perceptibles por

los sentidos humanos, así como a los registros realizados mediante cualquier técnica, directa o indirectamente procesables por equipos de procesamiento de información.

d) Se considerará que una obra de software o de base de datos tiene el carácter de publicada cuando a sido puesta a disposición del público en general, ya sea mediante su reproducción sobre múltiples ejemplares distribuidos comercialmente o mediante la oferta generalizada de su transmisión a distancia con fines de explotación.

e) Se considerará que una obra de software o de base de datos tiene el carácter de inédita, cuando su autor, titular o derecho habiente la mantiene en reserva o negocia la sesión de sus derechos de propiedad intelectual contratando particularmente con los interesados.

**ARTICULO 2º.-** Para proceder al registro de obras de base de datos publicadas, cuya explotación se realice mediante su transmisión a distancia, se depositarán amplios extractos de su contenido y relación escrita de su estructura y organización, así como de sus principales características, que permitan a criterio y riesgo del solicitante individualizar suficientemente la obra y dar la noción más fiel posible de su contenido.

**ARTICULO 3º.-** Para proceder al registro de obras de software o de base de datos que tengan el carácter de inéditas, el solicitante incluirá bajo sobre lacrado y firmado todas las expresiones de la obra que juzgue convenientes y suficientes para identificar su creación y garantizar la reserva de su información secreta.

**ARTICULO 4º.-** Comuníquese, etc. -Menem - Maiorano.