

REVISTA SEMESTRAL DE DIREITO EMPRESARIAL

Nº 1 Julho/Dezembro de 2007

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA:

Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Prof. Alexandre Ferreira de Assumpção Alves, Prof. Eduardo Henrique Raymundo Von Adamovich, Prof^ª. Glória Márcia Percinoto, Prof. João Batista Berthier Leite Soares, Prof. José Carlos Vaz e Dias, Prof. José Gabriel Assis de Almeida, Prof. Leonardo da Silva Sant'Anna, Prof. Mauricio Moreira Mendonça de Menezes, Prof. Rodrigo Lychowski, Prof^ª. Salette Maria Polita Maccalóz, Prof. Sérgio Murilo Santos Campinho e Prof. Valter Shuenque-ner de Araújo).

CONSELHO EDITORIAL:

José Gabriel Assis de Almeida e José Carlos Vaz e Dias (UERJ, coordenadores)

Alexandre Ferreira de Assumpção Alves (UERJ), Arnaldo Wald (UERJ), Carmem Tibúrcio (UERJ), Fábio Ulhoa Coelho (PUC-SP), Jean E. Kalicki (Georgetown University Law School), John H. Rooney Jr. (University of Miami Law School), José de Oliveira Ascensão (Universidade Clássica de Lisboa), Leonardo Greco (UERJ), Marie-Hélène Bon (Université des Sciences Sociales de Toulouse 1 e Centre de Droit des Affaires de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse), Peter-Christian Müller-Graff (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), Theóphilo de Azeredo Santos (UNESA) e Werner Ebke (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg).

CONSELHO EXECUTIVO:

Mauricio Moreira Mendonça de Menezes (coordenador)

Julio Barreto, Leonardo da Silva Sant'Anna, Mariana Pinto, Valter Shuenque-ner de Araújo e Viviane Perez.

PATROCINADORES:



**CONTROVÉRSIAS E DIRECIONAMENTOS
JURÍDICOS SOBRE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
ESTRANGEIRO: A LEI DE SOFTWARE E OS
REGULAMENTOS CAMBIAIS EM PERSPECTIVA**

*José Carlos Vaz e Dias*⁴³

1. Introdução. 2. Primórdios da Lei de Software e a Ingerência Estatal nos Contratos de Software. 3. A Lei de Software de 1987 e o Contrato de Aquisição de Software. 4. Considerações sobre a Natureza Jurídica do Software e o Entendimento de Aquisição de Software. 5. O Conceito de Software na Lei nº. 9.609/98 e os Regulamentos Cambiais. 6. Atual Cenário para a Averbação dos Contratos de Software — Peculiaridades. 7. Reflexões e Pontos Conclusivos

1. Introdução

Uma das principais características da atual dinâmica econômica no Brasil é a difícil e persistente relação entre a política de liberalização e as limitações do ordenamento jurídico brasileiro, no que se refere à promoção de investimentos públicos e privados necessários para o desenvolvimento econômico social.⁴⁴

⁴³ **José Carlos Vaz e Dias** (LLM/PhD Kent — Inglaterra) é Professor Adjunto em Direito da Propriedade Intelectual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e sócio do escritório Di Blasi, Parente, Vaz e Dias & Associados.

⁴⁴ Para os economistas, a atração de investimento estrangeiro e a promoção do desenvolvi-

A dicotomia entre as velhas práticas e as novas demandas econômicas e sociais retarda decisões governamentais, restringe a liberação de verbas públicas para a cadeia produtiva e desencoraja investimentos privados. A associação destes fatores culmina em prejuízo à economia, pois os benefícios da liberdade de iniciativa e do Estado Democrático de Direito não podem ser usufruídos em sua totalidade.

Essa discrepância entre a “nova” política econômica e a “arcaica” estrutura jurídica e institucional torna-se ainda mais acentuada quando decisões administrativas e/ou entendimentos de autoridades governamentais baseiam-se em argumentos políticos, jurídicos e econômicos ultrapassados, e em regulamentos/legislações já revogadas.

Na área tecnológica, as invenções passaram a ser inseridas de liberadamente no processo de política estatal desenvolvimentista, qual seja a renomada “política de substituição de importação”, com a vigência do antigo Código da Propriedade Industrial, por meio da Lei nº. 5.771, de 21 de dezembro de 1971. Por terem sido incluídos como instrumentos de política governamental, a proteção e a exploração das invenções e conhecimentos tecnológicos ficaram contaminadas pelo caráter ideológico conferido às matérias que influenciavam a economia. Assim, ficaram relegadas para segundo plano as justificativas jurídicas para a manutenção do sistema de proteção às criações e

mento econômico de um país dependem largamente da manutenção de 3 tipos de infra-estrutura, quais sejam: a **infra-estrutura institucional**, que requer a formação e preservação de instituições públicas e privadas capazes de organizar um ambiente de estabilidade econômica e jurídica. Como exemplo, é necessário ter um Banco Central eficaz que organize o sistema financeiro, bem como um Judiciário que delimite os direitos de propriedade e assegure a realização de negócios. A segunda infra-estrutura é a **organizacional**, que exige a manutenção de estrutura básica material para o recebimento do investimento e propagação da economia, tais como a infra-estrutura portuária e aérea, telecomunicações e outros instrumentos relevantes para a redução dos custos de transação. A terceira é a **infra-estrutura legal**, com a determinação de regras que determinem os direitos dos titulares de bens jurídicos e os limites da propriedade, e organizem os negócios jurídicos. Banuri, Tariq. **“Economic Liberalization: No Panacea”**. Clarendon Press. Oxford. 1991. North, Douglass C. & Thomas, Robert Paul. **“The Rise of the Western World: A New Economic History”**. Cambridge University Press. Cambridge. 1989.

desrespeitada a razoabilidade exigida constitucionalmente das autoridades públicas na emissão de suas decisões.

Influenciado pelo fator político-ideológico, o direito da propriedade intelectual e os seus negócios jurídicos passaram a ser tratados de forma preconceituosa por algumas autoridades governamentais. Este fato pode ser observado mesmo sob a égide da nova política de liberalização econômica e do fortalecimento do Estado de Direito, nos últimos 10 anos. Paradoxalmente, têm-se procurado fortalecer esses direitos internamente e promover a atividade inventiva no Brasil utilizando-se os preceitos e leis provenientes da legislação referente à propriedade intelectual.

A atitude ambivalente dos dirigentes políticos é controversa. Em pauta destacada encontra-se a discussão sobre a flexibilização dos direitos da propriedade intelectual visando promover a inclusão social, no que se refere ao acesso a medicamentos e programas de computador (softwares), dentre outros produtos tecnológicos. Entretanto, observa-se a tendência reiterada em examinar os direitos da propriedade intelectual, principalmente aqueles referentes às patentes, sob uma perspectiva negativa. A prerrogativa errônea, para justificar esta tendência é a de que a concessão de direitos nesta área incorre necessariamente em estabelecimento de monopólio legal.

Na área de software, os dirigentes procuram lacunas para tributar mais a importação desse indispensável produto e utilizam conceitos inadequados para fazer valer a ingerência estatal.

O presente artigo tem por objetivo suscitar reflexões sobre a latente controvérsia jurídica e visão negativa em relação à área tecnológica. Como estudo de caso, será analisada a legislação que rege a internalização de software estrangeiro, incluindo as normas e aspectos cambiais aplicáveis. Estes aspectos serão destacados através da análise das regras cambiais vigentes associadas à legislação de software, principalmente no que se refere à falta de clareza sobre o enquadramento da remessa de remuneração para a aquisição de software desenvolvido ou de procedência estrangeira. Este aspecto gera

incertezas quanto à sua interpretação, especialmente quando associado ao posicionamento ultrapassado do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), constatado em suas decisões e pareceres no tangente a esta matéria.

A “aquisição de software” é compreendida no mundo empresarial e na doutrina jurídica como a cessão ou a transferência da titularidade para um terceiro ou a encomenda de software com a consequente transferência da propriedade para o encomendante. Ocorre que existe ainda um temor sobre a necessidade de atuação do INPI na averbação desse tipo de contrato, face ao posicionamento recente de examinadores que enquadram a “aquisição de software” como transação tecnológica, reutilizando assim um posicionamento adotado durante a revogada Política de Informática, na década de 80.

Ainda, existe o art. 11 da Lei de Software (Lei nº. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998), que determina a necessidade de averbar os contratos envolvendo transferência de tecnologia do programa de computador quando envolver a entrega do código fonte à parte receptora.

Por outro lado, a regulamentação do Banco Central do Brasil (BACEN) flexibilizou o envio de remessa ao exterior pela “aquisição de software” estrangeiro e licenciamento de direitos. Assim, não é exigida a averbação ou autorizações prévias governamentais.

O ponto central da discussão é se a “aquisição de software”, com ou sem encomenda, seria uma forma de transferência de tecnologia, pois envolve a natural transferência do código fonte para o contratante. Ainda, indaga-se qual seria o efetivo significado do termo “aquisição de software” expresso nas regulamentações do BACEN e do INPI? Qual é o significado de transferência de tecnologia de um programa de computador?

Esses questionamentos são relevantes para determinar se os contratos de “aquisição de software” necessitam de averbação no INPI, pois a confirmação deste procedimento levará à incidência de

regras fiscais e cambiais peculiares e desvantajosas, bem como a utilização de regulamentos que limitam a livre vontade das partes contratantes.

Vale ressaltar que o correto enquadramento de uma remessa ao exterior às “rubricas de transferência financeira ao exterior”, vislumbradas pelo BACEN, é relevante para que um importador de software estrangeiro possa realizar a sua transação cambial com um mínimo de risco possível e sem alegações de evasão das reservas cambiais brasileiras e recolhimento inadequado de impostos.

Ainda, a “aquisição de software” será estudada sob a perspectiva dos regulamentos emitidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que talvez tenha sido o órgão que melhor conceituou os contratos de software estrangeiro, principalmente aqueles envolvendo a aquisição de cópia única.

O tratamento tributário referente às remessas de remuneração dos contratos de software, incluindo o licenciamento e a cessão de domínio, escapa à abordagem proposta por este trabalho, mesmo reconhecendo a importância das discussões na esfera fiscal.

2. Primórdios da Lei de Software e a Ingerência Estatal nos Contratos de Software

Tendo por base a Política Nacional de Informática⁴⁵, a prote-

45 Arts. 1 a 3 da Lei n.º. 7.232, de 29 de outubro de 1984. O Plano Nacional de Informática seguia, em linhas gerais, os parâmetros estabelecidos pelo II Plano Nacional de Desenvolvimento, em 1974, que visava regulamentar o direito da propriedade intelectual, a transferência de tecnologia e a importação de software sob uma estratégia de independência econômica e tecnológica. No plano internacional, o Brasil e outros países em desenvolvimento buscaram na década de 70 a revisão da Convenção da União de Paris para flexibilizar os seus termos e atrelar os direitos da propriedade intelectual às suas políticas públicas desenvolvimentistas, sendo a política de substituição de importação vigente àquela época. Já em 1975, foi criado a Comissão de Coordenação de Atividades de Processamento de Dados Eletrônicos (CAPRE) e iniciada uma política para formação industrial na área de software. Boros, Radu. *“Industrial Property in*

ção ao software no Brasil foi negligenciada até 1987, pois o interesse do governo brasileiro era promover uma indústria local e gerar novas tecnologias na área da informática, em detrimento à garantia aos direitos de propriedade sobre softwares não desenvolvidos localmente.

A Lei nº. 7.232, de 29 de outubro de 1984 (denominada Lei de Informática), que dispôs sobre as diretrizes do desenvolvimento de produtos informáticos no Brasil, estabeleceu apenas uma pequena referência à proteção ao software, em seu art. 43, quando ficou determinado que deveriam ser objeto de leis específicas as ***“matérias referentes a programas de computador e documentação técnica associada (software) e aos direitos relativos à privacidade, com direitos da personalidade, por sua abrangência”***.⁴⁶

Portanto, inexistiu um tratamento legal específico para o software, durante o período entre 1984 e 1987 (período de pressão internacional para alcançar uma proteção comum às obras informáticas). Essa falta de uma proteção explícita atrelada às restrições existentes à internalização de software estrangeiro deixaram lacunas permissivas para a reprodução desautorizada. Vale ressaltar que, na concepção

the New International Economic Order.” 1982. 11 European Intellectual Property Rights (EIPR). Páginas 301 a 309. ROSENN, Keith S. **“Foreign Investment in Brazil”**. Westview Press. 1991. Págs. 110 a 113.

46 Durante os anos 70 e 80, existiram diversas discussões sobre a melhor forma de proteção do software. Por serem obras intelectuais decorrentes da formulação de um programa, expressas em uma obra literária (modo de expressão), entendeu-se melhor classificá-la como obra literal com proteção autoral. A opção pelo direito autoral contou ainda com os flexíveis requisitos de proteção, pois o direito autoral resguarda a propriedade sem preenchimentos de exigências prévias. Essa proteção imediata após a divulgação da obra autoral combinava com a rapidez do processo de desenvolvimento do software. Por exemplo, a propriedade sobre a obra nasce com a sua exteriorização e sem a necessidade de registros em órgãos públicos. Ainda, a proteção é mais extensa do que aquela advinda da concessão de uma patente. Tendo em vista a existência de incompatibilidades entre as obras autorais e as obras informáticas, face à questão da incidência do direito moral sobre as obras informáticas, alguns países como o Brasil, a França e Portugal adotaram uma lei específica para regulamentar essa proteção. Assim, o software nesses países não é enquadrado como uma obra autoral, mas é utilizada a tutela autoral para a proteção dessas obras. Ascensão, José de Oliveira. **“Direito Autoral”**. 2ª. Edição. 1997. Págs. 661 a 669.

das autoridades governamentais, inexistia o interesse em estender uma proteção intelectual para essas obras, pois as indústrias de software e periféricos ainda estavam sendo construídas e o número de pesquisadores era incipiente.

A solução encontrada pela Secretaria Especial de Informática (SEI),⁴⁷ no entanto, para minimizar as reclamações sobre o retardo na adoção de uma proteção jurídica e as alegações de permissividade na reprodução de softwares estrangeiros, foi determinar que a exigência de internalização de software (deveria ocorrer sempre via contratos comerciais) passasse a ser analisada previamente pelos órgãos SEI e INPI⁴⁸. Essa exigência ocorreu sem modificar as diretrizes da Lei de Informática.

Como o INPI tinha como prerrogativas a execução das normas que regulam a propriedade industrial e facilitam a transferência tecnológica, a exigência da análise prévia dos contratos envolvendo a exploração de software levou esses contratos a serem enquadrados como transferência de tecnologia, sob a espécie “fornecimento de tecnologia”. Dessa forma, reconheceu-se uma proteção jurídica ao software pelas regras do segredo de negócio⁴⁹, pois o objeto dos

47 A implementação e a regulamentação da Política Nacional de Informática foram lideradas essencialmente por três órgãos governamentais, quais sejam: (i) a Secretaria Especial de Informática (SEI) — que deveria adotar medidas necessárias para a execução da Política Nacional de Informática, incluindo o desenvolvimento de tecnologia nacional na área de software, bem como a aprovação dos atos e contratos relativos à comercialização de programas de computador; (ii) o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) — que regulamentaria a proteção dos direitos da propriedade industrial e monitoraria a transferência de tecnologia e a (iii) Carteira de Comércio Exterior (CACEX) — controlaria a aprovação de importação de equipamentos e maquinários na área de software. White, Mary S. “*Navigating Uncharted Waters: The Opening of Brazil’s Software Market to Foreign Enterprise*”. Computer Law Journal. Vol. IX (1989). Págs. 528 a 529.

48 Ato Normativo da SEI n.º 22, de 2 de dezembro de 1982 e Ato Normativo Conjunto INPI/SEI n.º 53, de 12 de fevereiro de 1981.

49 “*A trade secret may protect ideas, procedures, processes and discoveries irrespective of their form or expression. Copyright is limited to the form of expression. In the case of computer software, for example, this means that portions of the logic, structure, design, and so forth that have crossed over the line from expression into Idea*

“contratos de fornecimento de tecnologia” é a tecnologia não patenteada. Ficou garantida assim uma forma de proteção indireta, sendo exigida para os softwares estrangeiros a sua exploração no território brasileiro.

Neste ponto, vale salientar ser inconcebível àquela época a proteção patentária do software, pois o item (h) do Artigo 9 da Lei 5.771, de 21 de dezembro de 1971, determinava ser as invenções tecnológicas (criações) não passíveis de privilégio os “sistemas e programações”, cuja interpretação extensiva do INPI alcançava o software. Não obstante a vedação legal, o fato de o software receber uma proteção pelas regras do “segredo de negócio” já chamava a atenção para relevância dos elementos e efeitos técnicos do software, passíveis de uma proteção pelo sistema patentário (procedimentos, invenções e processos), ao invés de centrar-se essencialmente sobre a forma de expressão, inerente ao direito autoral.⁵⁰

are eligible for trade secret protection.” Georges Charles. *“Trade Secrets Protection in Brazil”*. Les Nouvelles. December. 1987.

As regras do segredo de negócio encontravam-se presentes no inciso XI do art. 178 do Decreto-Lei nº. 7.903, de 27 de agosto de 1945 (parcialmente válido), que eram dispostas da seguinte maneira:

“Art. 178. Comete crime de concorrência desleal quem: (...)

XI — divulga ou explora, sem autorização, quando o serviço de outrem, segredo de fábrica, que lhe foi confiado ou que teve conhecimento em razão do serviço;

XII — divulga ou se utiliza, sem autorização, de segredo de negócio, que lhe foi confiado ou de que teve conhecimento em razão do serviço, mesmo depois de havê-lo deixado.

Pena — detenção de três meses a um ano ou multa de mil a dez mil cruzeiros.”

50 O estudo sobre os requisitos de patentabilidade para o software e outras exigências foge ao escopo do presente trabalho. Não obstante, entende-se que durante a vigência da Política Nacional de Informática já era aceitável a existência de 2 partes distintas do software, sendo a primeira aquela composta de um agrupamento de instruções organizadas em uma linguagem natural ou codificada (obra literária), que faz um computador executar procedimentos pré-determinados. A outra parte era composta pelos elementos técnicos ou tecnológicos inerentes ao sistema de processamento da informação (questões funcionais e tecnológicas).

Nesta perspectiva, o INPI vem seguindo a tendência internacional e aceitando nos últimos 10 anos o patenteamento de software, desde que preenchidos os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial. Para um exame mais detalhado da matéria, pode ser re-

Mesmo alcançando uma forma de proteção para o software estrangeiro, o enquadramento em transferência de tecnologia e a conseqüente averbação do contrato no INPI tornaram onerosa e burocrática a importação de um software, visto que fez incidir as limitações existentes no Código de Propriedade Industrial (Lei nº. 5.772/72)⁵¹ e as exigências do temido Ato Normativo nº. 15, de 11 de setembro de 1975.⁵²

Dentre as exigências para a averbação, determinadas pelo Ato Normativo nº. 15/75, que alcançavam os contratos de software estrangeiro, ressaltam-se as seguintes, dentre outras:

(a) limitação do prazo de confidencialidade a ser cumprido pelo contratante brasileiro para 5 anos, a partir do término contratual. Portanto, a confidencialidade discrepava daquela proteção conferida pelo art. 178 do Decreto-Lei nº. 7.903/45 que permitia a obrigação “*ad eternum*”;

(b) limitação temporal do contrato, sendo de 5 anos com a possibilidade de renovação por um período adicional de 5 anos, des-

levado alguns trabalhos jurídicos, envolvendo a patentabilidade de software e métodos de negócio, quais sejam: (1) Barbosa, Denis Borges. “*Uma Introdução à Propriedade Intelectual*”. 2ª. Edição. Lumen Júris. Rio de Janeiro. 2003. Págs. 420 a 433; (2) Dias, José Carlos Vaz e. “*Business Methods and Software Patent Protection. The Perspective of Licensing in Brazil and in the MERCOSUR Countries*.” Trabalho apresentado no Seminário Anual da LES USA/Canadá. 2003; (3) Di Blasi, Gabriel. “*IV Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia*”. REPICT. Rio de Janeiro 22 a 24 de julho de 2001. Págs. 105 a 130.

51 Dentre as limitações existentes na Lei nº. 5.772/71 estão aquelas que proíbem cláusulas que restringem de qualquer forma a comercialização de produtos tecnológicos no Brasil, bem como a sua exportação. Arts. 29 e 90 da Lei nº. 5.772/71.

52 O Ato Normativo nº. 15/75 foi considerado o AI 5 da transferência de tecnologia, pois restringiu enormemente a importação de conhecimentos tecnológicos para o Brasil, não obstante a comprovada necessidade dos empresários brasileiros. Por outro lado, o referido Ato Normativo do INPI regulamentou a transferência de tecnologia e estabeleceu parâmetros básicos e claros para a contratação tecnológica. Dias, José Carlos Vaz em Capítulo X “*Contratos de Transferência de Tecnologia e Franquia*” do livro “*A Propriedade Industrial*” escrito por Gabriel Di Blasi. Ed. Forense. 2ª. Edição. 2005. Págs. 403 a 406.

de que demonstrada a importância tecnológica para a parte brasileira e a necessidade de um prazo maior para a sua absorção⁵³;

(c) limitação dos royalties ao prazo de vigência da averbação, qual seja 5 anos com a permissividade de um período adicional;

(d) confirmação sobre a possibilidade de o licenciado brasileiro utilizar extensivamente o software após o término do contrato, sendo vedadas as limitações na pesquisa e desenvolvimento do software pelo licenciado;

Ressalta-se que existia a obrigatoriedade de entrega ao receptor brasileiro do código fonte, dos dados técnicos e documentos necessários para a exploração extensiva do software. Essa obrigatoriedade ocorria mesmo no caso de licenciamento de uso de software para fins de comercialização ao público consumidor, sem que houvesse o interesse da parte brasileira em realizar pesquisa ou mesmo absorver a tecnologia. A necessidade de divulgação do código fonte para o licenciado brasileiro desencorajou os proprietários de software a buscarem parceiros no Brasil, pois o licenciamento visava garantir de alguma forma os seus direitos sobre o programa, por meio do segredo de negócio. A divulgação certamente enfraquecia a manutenção de confidencialidade.

Assim, a análise prévia e a averbação no INPI alcançavam todos os atos e contratos que efetivassem a exploração e a comercialização no Brasil de software estrangeiro, seja aquele para uso direto e

53 A decisão de tratar os contratos de software como transferência de tecnologia, que envolveu a necessidade de a SEI e o INPI registrarem e aprovarem todos os contratos envolvendo a internalização de software, ocorreu por meio do Ato Normativo n.º. 22, de 2 de dezembro de 1982.

A limitação temporal para a confidencialidade é ainda exigida pelo INPI para os contratos de “Fornecimento de Tecnologia”, não obstante a revogação do Ato Normativo n.º. 15/75 pela Resolução n.º. 22, em 27 de fevereiro de 1991, e pela Instrução Normativa n.º. 001, de 2 de julho de 1991. O INPI permite a inclusão de cláusulas de confidencialidade nestes contratos, desde que a esta obrigação não ultrapasse o período de validade do contrato de fornecimento de tecnologia mais 5 anos, a contar do seu término.

restrito do importador ou contratante do software (“aquisição de software”) ou para fins de licenciamento de direitos e distribuição ao público consumidor. Portanto, a averbação prévia no INPI era indispensável para a importação, a remessa de remuneração no exterior e para a dedutibilidade fiscal dos valores remetidos (observadas as peculiaridades das normas previstas em legislação específica), independentemente do destino e da forma de exploração econômica.

A exigência para averbação foi complementada pelas regras de importação seletiva de software estrangeiro, em que as licenças de importação eram autorizadas estritamente para os casos de inexistência de software equivalente no Brasil.⁵⁴ Deve ser lembrado, neste ponto, que a Lei de Software objetivava primariamente a redução de importação e a formação de uma indústria brasileira nesta área. Portanto, a “Lei de Similares” largamente utilizada para a política de substituição de importação, iniciada nos anos 40, foi estendida para a área de software. Criou-se assim uma “reserva de mercado” para os empresários brasileiros que investissem sem concorrência em novos desenvolvimentos em produtos da informática.

3. A Lei de Software de 1987 e o Contrato de Aquisição de Software

A proteção de software pelo direito autoral veio com a Lei nº. 7.646, de 18 de dezembro de 1987, face à proximidade da conceituação das obras intelectuais protegidas pelo direito autoral, senão vejamos:

“Art. 1º. — Parágrafo único. Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou

⁵⁴ Conforme o artigo 4º. da Lei de Informática:

“São instrumentos da Política Nacional de Informática:

VIII — o controle das importações de bens e serviços de informática por 8 (oito) anos, a contar da data de publicação desta lei;”

codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento de informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital, par fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

A desnecessidade de registro prévio para a proteção intelectual encontra-se consagrado no entendimento segundo o qual a propriedade do autor sobre o software nasce independentemente de registro em órgãos públicos. Entretanto, o art. 4º. da referida lei possibilitou o registro do software junto ao Conselho Nacional de Direito Autoral (o registro é hoje realizado pelo INPI), que produz efeitos meramente declaratórios e não constitutivo de propriedade.

Se houve um reconhecimento da propriedade programa de computador ou software pelo direito autoral, sem a necessidade de registros ou reconhecimentos em órgãos públicos, ficou mantido, por outro lado, o processo de cadastramento de software na SEI para fins de comercialização, validade dos contratos de licenciamento (consumidor final) e autorização cambial para o pagamento de remuneração pela contratação do software.

Pela regra do §2º. do art. 8º. da Lei nº. 7.646/87, a comercialização somente seria autorizada com a confirmação da inexistência de programa de computador similar desenvolvido no país por uma “empresa nacional”,⁵⁵ ficando mantida portanto as regras da Lei de Similares estabelecida inicialmente pela Lei nº. 7.232/84.⁵⁶

A grande novidade advinda desta lei apareceu, no entanto, com a isenção do cadastramento e, conseqüentemente, da averbação

55 Empresa nacional era definida pelo art. 12 da Lei nº. 7.232/84 como “pessoas jurídicas constituídas e com sede no país, cujo controle esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a titularidade, direta ou indireta, de pessoa física residente e domiciliada no país, ou por entidades de direito público interno, entendendo-se controle por controle decisório, controle tecnológico e por capital”.

56 As regras de similaridade para um programa de computador foram especificadas pelo art. 10 da Lei nº. 7.646/87.

prévia no INPI. O art. 31 da Lei nº. 7.646/87 foi taxativo ao determinar que **somente os softwares que envolvam a transferência de tecnologia** necessitariam de averbação no INPI, seja para a dedutibilidade fiscal, remessa de valores ao exterior e validade perante terceiros (quando exclusivo os direitos concedidos).

Pela leitura afirmativa desse dispositivo legal, estaria fora do escopo do INPI os acordos ou contratos que não autorizarem o receptor brasileiro o direito de manipular tecnologicamente esse software. Aliás, a devida comprovação de existência de capacitação tecnológica da receptora brasileira constitui um requisito indispensável para a averbação neste órgão.

Ainda, a referida lei estabeleceu o Título V, que criou regras específicas para aqueles software que seriam essencialmente comercializados, atualmente denominados “software de prateleira”, sem o envolvimento de transferência tecnológica. O próprio texto do art. 27 da referida lei determinava que a exploração econômica de softwares no Brasil deveria ocorrer por meio do licenciamento ou da cessão, sendo reconhecida portanto a transferência de direitos sem a prévia autorização do INPI.

Neste mesmo sentido, o Decreto nº. 96.036, de 12 de maio de 1988 (que regulamentou a Lei nº. 7.646/87), em seu art. 14, estabeleceu três hipóteses de isenção do cadastramento de software estrangeiro como segue (a) o programa de computador importado para uso exclusivo do importador, sob a forma de **cópia única**; (b) o programa de computador importado, para o uso exclusivo do importador, em associação às máquinas, equipamentos e dispositivos baseados em técnicas digitais e (c) o programa de computador integrado ou residente em máquinas e equipamentos baseados em técnica digital, desde que não seja comercializado separadamente.⁵⁷

57 Essa mesma regra foi complementada pelo §1º. do art. 25 do referido Decreto, como segue: ***“§1º. Fica dispensado o exame de atos ou contratos de importação de cópia única, destinada à utilização exclusiva do usuário final.”***

Por ser dispensado de cadastramento prévio, esses contratos especificados no art. 14 do Decreto nº. 96.036/88, e aqueles relativos ao licenciamento e cessão de direitos (identificados no art. 24 da Lei nº. 7.646/87) estariam isentos de averbação no INPI.

O procedimento de categorização de software importado e a forma de tratamento jurídico dado pela lei cambial tornaram-se evidentes com o novo regramento imposto pela Lei de Software (Lei nº. 7.646/87)⁵⁸. Em face das mencionadas legislações, identificou-se claramente àquela época a existência de três categorias com peculiaridades na exploração e tratamento jurídico diversificado, especialmente pela lei cambial, quais sejam: (i) o software comercializado ao consumidor (denominada “software de prateleira”), obtido por meio de licenciamento ou cessão; (ii) o software de cópia única, por meio do licenciamento ou cessão de direitos e o (iii) software com a transferência de tecnologia, por meio do licenciamento de direitos.

Apesar de a Lei nº. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 (revogou a Lei nº. 7.646/87), ter deixado clara a existência destas três categorias de software, especialmente para a efetivação de remessa ao exterior, essa distinção não parece ter sido pacificada dentro do INPI e outros órgãos públicos. O conflito atual parece residir na internalização de software estrangeiro, quando este ocorre por meio da “compra e venda” ou da “aquisição de software”. Como a transferência do software envolve obrigatoriamente a disponibilidade de todos os materiais para o contratante do software, tais como dados técnicos, memorial descritivo e, principalmente, o código fonte comentado, alguns exa-

58 Esse cenário restritivo para a importação de software foi se dissipando na década de 90. Já não se via em 1996 a exigência do cadastramento na SEI para a comercialização de softwares no território brasileiro. Ainda, o privilégio de comercialização de softwares para as empresas brasileiras foi terminado.

Isso ocorreu com a Portaria do MCT nº. 338, de 27 de agosto de 1996, e pela edição da nova lei de software (Lei nº. 9.609/98), que permitiram às empresas locais buscarem uma maior capacitação tecnológica, por meio da aquisição indiscriminada de softwares no mercado internacional. “**A Derrubada das Cercas**”. Revista Istoé/Senhor. 19 de setembro de 1990. Pág. 99. “**O Caminho da Reconstrução**”. Revista Exame. 1990. Págs. 6 a 7.

minadores do INPI entendem que a “aquisição de software” envolve a transferência de tecnologia, o que exigiria a averbação prévia do ato que efetiva a “aquisição” neste órgão público.

4. Considerações sobre a Natureza Jurídica do Software e o Entendimento de Aquisição de Software

No nosso entender, as controvérsias existentes sobre a remessa de valores pela contratação de software, principalmente quanto à necessidade de averbação prévia no INPI, decorrem em grande parte da incompreensão da expressão “aquisição de software” por parte dos examinadores dos contratos de transferência de tecnologia.

Torna-se importante assim compreender a relação jurídica que se instaura entre o titular e o software, objeto da transação analisada. Ocorre que constitui procedimento científico na área do direito a análise de um negócio jurídico, por meio da compreensão preliminar da natureza do seu objeto e dos limites assegurados pela propriedade desses bens.

Conforme a doutrina dos direitos civis, definir a natureza do objeto de um negócio jurídico e do direito que o envolve, principalmente aqueles intelectuais como o software, não é matéria puramente acadêmica. A natureza jurídica possibilita determinar eficazmente o relacionamento entre as pessoas e os bens jurídicos (objeto) e as suas conseqüências no direito civil, empresarial e tributário.

Diante das acirradas discussões envolvendo as teorias determinantes da natureza jurídica do software e dos direitos que o regem, concluiu-se por maioria que o software é uma **criação intelectual humana** e que os direitos devem ser chamados de **propriedade intelectual**. Isso significa equiparar os direitos intelectuais aos direitos reais e permitir que alguns conceitos e efeitos do Direito Civil sejam também utilizados (logicamente com a cautela necessária e exigida aos bens intangíveis, imateriais e decorrentes da criação humana).

Pela conclusão da doutrina sobre a natureza imaterial e intelectual do software, indaga-se qual a estrutura e os elementos fundamentais dos direitos intelectuais que revestem o software e que o leva a ter a natureza real, pois o instituto da propriedade sobre as coisas prende-se doutrinariamente ao desenvolvimento do direito romano. A propriedade no Império Romano foi individualizada e hermeticamente analisada, sendo inconcebível a propriedade sobre o puro resultado da criação intelectual, pois esta se caracteriza como incorpórea e carece de materialidade necessária para estabelecer a relação jurídica entre o inventor e a sua criação.

Não obstante esta concepção primária do direito romano, deve ser relevado o fato de inexistir um conceito inflexível para o direito de propriedade. Mesmo na antiga Roma, a propriedade foi influenciada por decisões na política e modificada pelos novos usos, por necessidade de manutenção do poder político das elites do Império e pelos juriconsultos que, seguindo uma orientação dogmática e política específica á época, elaboraram novas técnicas e inseriram novos institutos jurídicos como o *traditio* e o *in iure cessio*.⁵⁹ Dessa forma, inexistente vedação para a ampliação do conceito de propriedade, incluindo a inserção de novos bens jurídicos passíveis de uma relação calcada no direito real que não necessariamente se enquadra na estrutura “pura” da concepção romanística. Talvez, esse conceito encontra-se melhor expresso nas palavras de nosso jurista Caio Mário⁶⁰, como segue:

59 Conforme Caio Mário da Silva Pereira, o desenvolvimento da propriedade no Direito Romano não foi linear, mas mesclado por necessidades políticas e pela reafirmação de domínio de outros povos. Como exemplo, este autor retrata o seguinte: **“Somente o cidadão romano poderia adquirir a propriedade; somente o solo romano pode ser seu objeto, uma vez que a dominação nacionalizava a terra conquistada. E a técnica da aquisição — *mancipatio* — um cerimonial tipicamente romano, restringia o fenômeno e limitava o domínio *ex iure quiritium*. Mais tarde estendeu-se o *ius commercii* aos estrangeiros, ampliou-se a suscetibilidade da aquisição ao solo itálico, e depois além deste; e a par daquela modalidade aquisitiva hermética, surgiram novos usos e os juriconsultos elaboraram novas técnicas: *traditio*, *in iure cessio*.”** PEREIRA, Caio Mário da Silva. **“Instituição de Direito Civil”**. 8ª. ed. Rio de Janeiro. Forense. 2004. Volume IV. Pág. 82.

60 PEREIRA, Id. *Ibidem*.

*“A verdade é que a propriedade individual vigente em nossos dias, exprimindo-se embora em termos clássicos e usando a mesma terminologia, não conserva, todavia, conteúdo idêntico ao de suas origens históricas. É certo que esse reconhece ao dominus o poder sobre a coisa; é exato que se o domínio enfeixa aos mesmos atributos originários — *ius utendi, fruendi et abutendi*. Mas é inegável também que essas faculdades suportam evidentes restrições legais, tão freqüentes e severas, que se vislumbra a criação de novas noções.”*

Nesta perspectiva, o enquadramento do direito às concepções intelectuais (software) como direito da propriedade intelectual não fere a doutrina dos direitos reais. A relação jurídica entre o autor e a sua criação intelectual é similar àquela que rege o proprietário e o bem jurídico corpóreo, porquanto a natureza da relação recai mediata e diretamente sobre um bem jurídico com valor patrimonial reconhecido pelo direito, sujeitando-o de modo completo e exclusivo ao poder da vontade do seu criador e titular.

Isso significa que o titular do software pode utilizá-lo e dispô-lo como entender, sem que haja dependência da prestação de ações por parte de outras pessoas. Sob a perspectiva jurídica do direito de propriedade, a Lei nº. 9.609/98 assegura a possibilidade de o titular do software de reaver o bem jurídico (***rei vindicatio***) do terceiro que o utiliza indevidamente, garantindo desta forma a exclusividade sobre o seu uso e fruição. Neste ponto, ressalta-se a disponibilidade dos procedimentos judiciais aos titulares de software e dos direitos da propriedade intelectual, das ações possessórias e reivindicatórias especificadas no Código de Processo Civil.

Sob a perspectiva patrimonial, a possibilidade de o titular usufruir, gozar e dispor do bem envolvido (***ius utendi, ius fruendi e ius abutendi***) pode ser claramente observada relação titular-software. Essa disponibilidade se dá principalmente quando o inventor/autor do software utiliza e explora claramente a criação intelectual e os frutos que esse gera ou mesmo quando corre o licenciamento desses direitos a terceiros, ou também a transmissão definitiva da titularida-

de para outrem, relevando sempre a normalidade lógica do emprego da coisa.

Nesta perspectiva, constatada que a estrutura delimitadora do direito sobre as criações intelectuais se insere adequadamente nos contornos elementares da propriedade privada, pois estabelecem a existência e o exercício do bem jurídico envolvido em uma relação direta com o titular, entende-se estar justificada a denominação do direito da propriedade intelectual como regulador do software.

Ainda, entende-se ser permitida a utilização de institutos similares e a utilização de alguns conceitos retirados do Código Civil, não sendo assim totalmente inadequada denominar a cessão de titularidade de software como “compra e venda” ou como “aquisição de software”, ou designar a utilização temporária do software como licença de uso de software (relação titular-usuário final)⁶¹. Não obstante, é indispensável que os conceitos de transmissão de titularidade de direito sejam distintos da autorização temporária de direitos ou licenciamento de uso.

Uma vez delineada a natureza do direito que protege o software, deve-se passar para o exame das relações jurídicas decorrentes dos atributos patrimoniais deste bem jurídico intelectual.

Neste ponto específico, releva-se que o termo “aquisição de software” vem sendo utilizado largamente pela doutrina, tribunais e autoridades para encampar qualquer relação jurídica envolvendo a disponibilização de software a terceiro. Esse uso abrangente, principalmente nas legislações fiscais e regulamentos cambiais, gera controvérsias no tocante ao efetivo enquadramento da remessa por “aquisição de software” (também denominada cessão de titularidade de software).

61 Existem diversos doutrinadores que advogam o rigorismo na utilização de conceitos relativos ao software e condenam qualquer aproximação dos direitos da propriedade intelectual com os direitos reais. Portanto, entende ser errôneo o uso de expressões como “licença de uso de software” e “comercialização de software”. GONÇALVES, Renato Lacerda de Lima. ***A Tributação do Software no Brasil***. Quartier Latin. São Paulo. 2005. Págs. 78 a 82.

Para complicar ainda mais o entendimento das transações envolvendo o software, foram utilizados os termos “software de cópia única” (tailor made ou customized) e “software de prateleira” (canned software) dentro do conceito de “aquisição de software”.

No entanto, o termo “aquisição” possui uma conceituação própria na doutrina que regulamenta os direitos reais. Este é entendido como o ato jurídico que efetiva ou determina a transferência da propriedade de um bem jurídico para um terceiro, que pode ser originária ou derivada.⁶² No tocante ao direito da propriedade intelectual, a aquisição dos bens intelectuais se dá por meio da cessão dos direitos dominiais. Vejamos o que os comentários do douto Caio Mário da Silva Pereira sobre o assunto⁶³:

“O interesse prático da distinção das coisas em corpóreas e incorpóreas, que no direito romano se situava na forma de transmissão, de vez que as corporales res deviam obedecer ao ritual da mancipatio ou da traditio, enquanto as res incorporales eram transferidas por outras formas, como a in iure cessio, no direito moderno reduziu-se, embora ainda se possa indicar. Assim é que as coisas corpóreas se transferem pela compra e venda, pela doação etc., enquanto que as incorpóreas pela cessão.”

A “aquisição de software” ou o contrato de cessão envolve a transferência da propriedade dos direitos patrimoniais sobre o software (ou dos principais direitos dominiais) da parte criadora ao terceiro cessionário, mediante o pagamento de uma retribuição convencional. Na aquisição total ou universal da propriedade, conforme disposta no Código Civil, ninguém pode transferir mais direitos do que tem (***nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse***

62 GOMES, Orlando. “**Direitos Reais**”. 18ª. Edição. 2002. Ed. Forense. Págs. 133 a 138. VENOSA, Sílvio de Salvo. “**Direito Civil**”. Vol. V. 3ª. Edição. Editora Atlas. 2002. São Paulo. Págs. 167 a 174.

63 PEREIRA, Caio Mário da Silva. “**Instituições de Direito Civil**”. Vol. I. 20ª. Edição. Editora Forense. 2004. Págs. 405 a 409.

haberet)⁶⁴, nem transmitir direitos que estejam aquém daqueles que possui. Esse fato é relevante na cessão de obras intelectuais protegidas pelo direito da propriedade intelectual, incluindo o software, pois a cessão da propriedade sem a disponibilização do código fonte pode interferir negativamente em sua exploração patrimonial. Daí a necessidade de transmissão de materiais descritivos, código fonte comentado e outros dados para o adquirente, nos casos de “aquisição de software” com a transferência universal de direitos.

Ainda, se existe a aquisição definitiva de um software, constitui obrigação do cedente a transferência de todos os elementos que o constitui.

5. O Conceito de Software na Lei nº. 9.609/98 e os Regulamentos Cambiais

O conceito de “aquisição de software” se aproxima ao de “aquisição de software de cópia única”, na medida em que se transmitem todos os direitos patrimoniais do software (uso, fruição e disponibilização) para um terceiro, que passa a exercer os atributos da propriedade.

Neste acima mencionado negócio jurídico, o código fonte e outros documentos técnicos são entregues ao novo titular, que poderá utilizá-los para uma finalidade pontual, que é atender as suas necessidades específicas internas, seja dentro do estabelecimento ou em suas atividades empresariais. Essas atividades empresariais envolvem a inserção do software em produto a ser comercializado ao público consumidor. A classificação de “aquisição de cópia” ocorre desde que o software seja acessório de um outro produto e o seu preço não seja destacado do produto principal, bem como o software não venha a ser comercializado separadamente dos produtos que os contêm.

64 VENOSA, op. Cit. 20. Pág. 174.

A possibilidade de utilização de “software de cópia única” em produtos de um empresário, sem descaracterizar o conceito de cópia única, está afirmada pelo art. 14 do Decreto n.º. 96.036, de 12 de maio de 1988, revogado tacitamente pela Lei n.º. 9609/98, como segue:

“Art. 14. Não estão sujeitas a cadastramento os programas de computador:

I — importados pelo usuário final, para seu uso exclusivo, sob a forma de cópia única;

II — importados pelo usuário final, para seu uso exclusivo, em associação a máquinas, equipamentos e dispositivos baseados em técnica digital;

III — residentes e integrados em máquinas, equipamentos e dispositivos baseados em técnica digital, desde que esses programas não venham a ser comercializados separadamente dos produtos que os contenham.”

Conforme mencionado no voto do Min. Sepúlveda Pertence, que embasou a decisão emitida pelo Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário n.º. 176.626-3⁶⁵, o autor Raul Saavedra assim se pronunciou sobre o software de cópia única:

“Nas relações com os seus clientes” — ensina Rui Saavedra (ob. Cit., p. 79)” a empresa produtora de software surge como proprietária do software que ela cria e comercializa, quer se trata de software standard, comercializado em massa, quer de software concebido especificamente em função das necessidades de um utilizador em particular. Com efeito, mesmo neste último caso, a propriedade do software permanece, habitualmente, na titularidade da empresa que o realizou; **mas nada impede que as partes estipulem o contrário, no caso de o cliente querer proteger o seu investimento solicitando que lhe seja cedida a propriedade do software, se ele tiver financiado totalmente os custos de desenvolvimento.**”

65 Recurso Extraordinário n.º. 176.626-3. São Paulo, conforme publicado no Diário de Justiça de 11/12/1998. Ementário n.º. 1935-02.

Aliás, salienta-se neste ponto que a “aquisição de cópia única de software” possui como espécie o “software por encomenda” ou o “desenvolvimento de software sob encomenda”, que se expressa quando um encomendante solicita de uma pessoa física ou de um empresário a produção de determinado software para fins internos ou relativos à sua atividade empresarial. A característica principal da encomenda é a obediência integral do encomendado às regras e determinações técnicas, bem como exigências de qualidade especificadas pelo encomendante. Portanto, as informações presentes no software são de propriedade do encomendante, o que descaracteriza claramente a presença de transferência de tecnologia para o encomendante (pois as informações técnicas já são de sua propriedade).⁶⁶

Pelo custo elevado da contratação, esta encomenda normalmente é acompanhada pela cláusula específica de transferência da propriedade sobre o software para o encomendante, que inclui naturalmente a entrega do código fonte e as especificações técnicas⁶⁷, pois o produtor deixa de ter a titularidade sobre a criação.

Com isso, o encomendante estará apto para alterar o conteúdo do software, conforme as suas necessidades e se assim desejar, e desenvolver derivações sem que haja necessidade de autorização prévia do encomendado. Com isso, o encomendante exercerá todos os atributos inerentes à transferência universal do software e à propriedade.

66 Pode ocorrer a encomenda de um software com as informações exclusivas do encomendado. Mesmo neste, caso, o contrato não seria de transferência de tecnologia por tratar-se de cessão definitiva de direitos, não o licenciamento (uso temporário).

67 Neste ponto, ressalta-se as regras da “obra sob encomenda” previstas no art. 4º. da Lei 9.609/98, que determinam ser do contratante de serviço os direitos relativos ao programa de computador desenvolvido e elaborado durante a vigência do contrato, salvo estipulação em contrário.

Importante ressaltar, no entanto, que a contratação ou a encomenda para a produção do software, com a transferência de titularidade, pode vir a ser classificada como licenciamento de direitos quando o encomendado recebe a sua remuneração atrelada à comercialização posterior do software pelo encomendante. Neste ponto, os fatos e as cláusulas do contrato serão relevantes para a determinação da natureza do contrato, seja cessão de direitos de propriedade ou licenciamento.

Essa conceituação de “aquisição de software” e a sua conseqüente distinção do “licenciamento de uso de software” ganham força pela existência do Ofício INPI/DIRTEC n.º. 002/99 (presente no site www.inpi.gov.br)⁶⁸, que especificou discriminadamente diversos serviços e atividades dispensadas de averbação no INPI, dentre eles, os seguintes:

I — serviços de manutenção de software sem a vinda de técnicos ao Brasil, prestados, por exemplo, através de “help-desk”;

II — a **licença de uso de software** sem o fornecimento de documentação completa, em especial o código-fonte comentado, conforme artigo 11 da Lei n.º 9.609/98;

III — a **aquisição de cópia única de software**;

IV — a **distribuição de software**.

Da mesma forma dispõe a Carta Circular BACEN 2.685/96⁶⁹,

68 A dispensa da averbação decorreu da flexibilização das regras para a remessa de remuneração ao exterior, apresentadas inicialmente pelo BACEN com a Circular n.º. 2.494, de 19 de outubro de 1994. Essa Carta Circular dispôs sobre o Mercado de Câmbio de Taxas Flutuantes e tirou da competência do “câmbio administrado” diversas hipóteses para a remessa, tais como serviços de consultoria técnico-jurídica administrativa e aquisição de software, senão vejamos:

III — Aquisição de “Software”;

16. Independentemente de prévia autorização do Banco Central do Brasil e observadas as disposições desta Seção, podem os bancos credenciados dar curso a remessas financeiras, destinadas à aquisição de software realizadas com base na legislação em vigor. (Circular n. 2.494).

17. os pagamentos de que se trata podem ser realizados:

(a) sob a modalidade de ordem de pagamento, cheque administrativo, nominativo, não endossável, ou carta de crédito a favor do exportador de “software”, devendo o banco credenciado manter em dossiê, à disposição do Banco central do Brasil, os documentos exigidos nesta Seção; (...)

18 — As aquisições de “software” sob a modalidade de cópia única, podem ser realizadas, na hipótese da alínea “a” do item anterior, mediante apresentação de fatura “pro forma”, lista de preços, nota de débito ou documento equivalente, inclusive prospectos onde esteja consignado o preço unitário do produto, assim como o nome e endereço do exportador estrangeiro que comercialize ou distribua o programa objeto do pagamento.”

que estabeleceu 3 (três) categorias de transações empresariais que envolvem a importação de software estrangeiro, quais sejam: (a) aquisição de cópia única; (b) operações de atualização, aluguel, manutenção e customização de software e (c) distribuição e comercialização de software estrangeiro.

O Regulamento de Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI), emitido pelo BACEN pela Circular 3.328, de 4 de outubro de 2006 (Atualização RMCCI n.º. 13) não reproduziu o disposto nas cartas circulares sobre a isenção de averbação prévia para a aquisição de software, bem como o licenciamento de software sem a disponibilização do código fonte ao licenciado local. No entanto, foi mantida uma “rubrica” específica para a remessa de valores, cuja operação de câmbio denomina-se “**Direitos Autorais sobre Programas de Computador**” (Circular n.º. 3.291, de 08/09/2005) que se diferencia da rubra “fornecimento de tecnologia”.

Ainda, a RMCCI determinou ser responsabilidade das partes, que comprem e vendem moeda estrangeira, e dos agentes que efetivam a transferência internacional efetuarem o adequado enquadramento da operação cambial. Nesta perspectiva, entende-se que as regras sobre “aquisição de software” são aquelas dispostas no Ofício INPI/DIRTEC n.º. 002/99 e na Lei n.º. 9.609/98, que eximem da averbação prévia do INPI ou de outros órgãos governamentais os negócios jurídicos envolvendo o software. Portanto, não parece ter havido modificações na estruturação jurídica para a legalização de remessas cambiais.

Na licença de uso, o criador/autor do software disponibiliza temporariamente a outrem a fruição direta da obra, estritamente nas condições pactuadas e funções determinadas no contrato de exploração. Isso ocorre sem envolver a transmissão da propriedade ou do domínio sobre a obra intelectual. Assim, as prerrogativas de controle

69 Carta-Circular BACEN n.º. 2.685, de 16 de maio de 1996 — Atualização CNC n.º. 224/MTF n.º. 43.

de qualidade do software comercializado no mercado e as medidas relativas à proteção jurídica da criação contra a violação de terceiros ficam mantidas ao autor/titular.

Normalmente, o licenciamento de software ocorre sob a hipótese do “software de prateleira”, na medida em que o software é criado e divulgado em prateleiras para uma generalidade de usuários. No “software de prateleira”, existem duas relações jurídicas distintas inerentes a uma transação empresarial, qual seja a disponibilização parcial dos direitos patrimoniais do autor para a fruição de um terceiro autorizado e a possibilidade desse terceiro comercializar o software no mercado e entregá-lo a um usuário final (sublicenciado), cujo uso estará restrito à licença de uso de software.⁷⁰

Conforme o douto Alberto Xavier, em sua obra “Direito Tributário Internacional do Brasil”⁷¹, existem basicamente 3 (três) modalidades de licenciamento de software quais sejam:

- (a) a licença para o uso próprio — o licenciado explora o software especificamente dentro do seu estabelecimento ou atrelado às suas atividades empresariais;
- (b) a licença de direitos para a comercialização — o licenciamento serve como uma autorização para o exercício das atividades de comercialização do software no mercado. Esse licenciamento é disposto no art. 10 da Lei 9.609/98, que estabelece diversas cláusulas, tais como a responsabilidade pelos pagamentos ao titular/criador estrangeiro, os tributos e encargos envolvidos e a remuneração devida;
- (c) a licença com a efetiva transferência de tecnologia — a exploração do software ocorre temporariamente por meio da disponibilização do código fonte para que o licenciado possa absorver a tecnologia e realizar aprimoramentos técnicos. Essa hipótese está descrita no art. 11 da Lei n.º. 9.609/98;

70 GONÇALVES, op. Cit. 19. Págs. 156 a 168.

71 XAVIER, Alberto. “*Direito Tributário Internacional do Brasil*”. 6ª. Edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. Págs. 609 a 610. BITTAR, Carlos Alberto. “Contratos Comerciais”. Ed. Forense Universitária. 4ª. ed. 2005. Págs. 213 a 224.

Nesta perspectiva, resta claro que o licenciamento de software (“software de prateleira”) e a aquisição de software (“aquisição de cópia única” ou “desenvolvimento de software sob encomenda”) são dois conceitos e negócios jurídicos que não se confundem, por apresentarem características diversas.

Para o presente trabalho, essa distinção de conceitos é relevante, pois pode ser afirmado, desde já, que os contratos de transferência de tecnologia não podem ser aqueles em que um terceiro obtém a titularidade do software, seja por meio da aquisição direta ou por encomenda.

6. Atual Cenário para a Averbação dos Contratos de Software — Peculiaridades

O desenvolvimento do mercado de software no Brasil e a sua proteção jurídica nasceram de uma política governamental de desenvolvimento tecnológico, baseada na organização de uma reserva de mercado e no controle rígido de importação de softwares. No caso da reserva de mercado, a Lei nº. 7.232/84 era taxativa no sentido de todo o programa de computador desenvolvido no Brasil ou internalizado do exterior ter que ser cadastrado previamente na SEI. Essa autorização prévia era necessária para que o software pudesse ser comercializado no território brasileiro e somente era concedida aos empresários nacionais, daí a configuração da “reserva de mercado”.

Esse mesmo controle governamental estendeu-se, durante a vigência da Lei 7.232/84, para os contratos de cessão de direitos envolvendo aquisição de titularidade de software estrangeiro e contratos de licenciamento de direitos, seja por meio da aquisição de cópia única ou da autorização temporária para a comercialização ao público (software de prateleira). As razões para a aprovação prévia obedeciam as seguintes justificativas:

- (a) possibilitar a remessa ao exterior dos montantes devidos;
- (b) permitir ao importador realizar a dedutibilidade fiscal dos valores pagos e
- (c) apurar a inexistência de programa de computador similar, desenvolvido no País, pelo empresário nacional.

No caso específico da internalização de software estrangeiro, por meio da “compra e venda” ou “aquisição de software”, ou mesmo do “licenciamento de software” ou distribuição interna, a legislação exigia ainda a averbação do respectivo contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), além do cadastramento na SEI.

No caso da transferência definitiva dos direito dominiais sobre o software, a exigência da averbação prévia ganhou uma justificativa, pois envolve a transferência do código fonte (conjunto de palavras escritas de forma ordenada e que contém instruções em uma linguagem de programação existente) informações técnicas do software) para o novo proprietário, o que era caracterizada pela legislação anterior como contrato de transferência de tecnologia.

Esse cenário restritivo começou a ceder com a Lei nº. 7.646/87 e foi substancialmente reduzido com as alterações de leis e regulamentos que reforçaram os direitos intelectuais sobre o software.

Cumprе ressaltar, também, que os contratos de transferência de tecnologia foram tipificados pelo Ato Normativo do INPI nº. 135, de 15 de abril de 1997, conforme a natureza e a qualidade da tecnologia envolvida. Assim, esses contratos são de cinco tipo básicos, sujeitos à análise e averbação prévia perante o INPI, para fins de produção de efeitos perante terceiros e que recebem tratamento diferenciado das legislações cambiais e fiscais, quais sejam:

- (a) Contrato de Licença para Exploração de Patentes;
- (b) Contrato de Licença para o Uso de Marcas;
- (c) Contrato de Fornecimento de Tecnologia;
- (d) Contrato de Serviços de Assistência Técnica e Científica;
- (e) Contrato de Franquia.

A característica desse tipo de contrato é o seu objeto, que envolve a exploração dos direitos da propriedade intelectual ou de conhecimentos tecnológicos, bem como a temporariedade dos direitos outorgados. Neste ponto, o licenciado celebra um contrato de transferência de tecnologia para capacitar-se tecnologicamente e ter acesso às novas técnicas e direitos. Portanto, não é interesse do próprio licenciado ser o titular da tecnologia, em vista da remuneração ser mais alta e de novas técnicas estarem sendo constantemente desenvolvidas no mercado por terceiros.

No caso da transferência de tecnologia de programa de computador, conforme preconizado pelo art. 11 da Lei n.º. 9.609/98, a sua averbação no INPI ocorreu e ainda ocorre por meio do enquadramento deste contrato em “Fornecimento de Tecnologia”, conforme a própria determinação do INPI.⁷² Deve ser lembrado, neste ponto, que inexistente a tipificação no INPI para o contrato de transferência de tecnologia de programa de computador.

O contrato de fornecimento de tecnologia é entendido como ***“o acordo que regula a outorga de uso dos conhecimentos técnicos, dados ou informações que não são amparadas por patentes ou pela proteção ao desenho industrial, para a exploração temporária desses conhecimentos — e, em contrapartida, ao recebimento de remuneração, sem que haja necessariamente a transmissão do domínio.”***⁷³

Por ser um contrato que envolve tecnologia não patentada, sendo difícil a sua absorção tecnológica, o INPI determina a impossibilidade de averbação por um período superior a 5 (cinco) anos, prorrogáveis por um período adicional de 5 (cinco), seguindo o dis-

72 Cumpre ressaltar que esse enquadramento é substanciado por regras não escritas e que decorrem de atos normativos revogados, tais como o Ato Normativo 15/75, Ato Normativo (SEI) 22/82. DIAS, José Carlos Vaz e. Capítulo X — Contratos de Transferência de Tecnologia e Franquia — do livro ***“Propriedade Intelectual”***. Autor: Gabriel Di Blasi. Ed. Forense. 2005. Pág. 421.

73 Dias, op. Cit. 30.

posto no §1º. do art. 354 do Decreto nº. 3.000, de 17 de junho de 1999 (estabelece o limite temporal para o licenciado brasileiro realizar a dedutibilidade fiscal dos valores remetidos à título de transferência de tecnologia).

Nesta perspectiva, deve-se entender que os contratos de aquisição de titularidade de software (“software de cópia única” ou “encomenda de software”) não podem ser tecnicamente classificados como “contratos de transferência de tecnologia”, pois não são temporários. Ainda, mais uma vez, eles envolvem a cessão da propriedade do bem jurídico intelectual para um terceiro.

Esse mesmo entendimento é compartilhado por nosso jurista Alberto Xavier, que abordou o licenciamento de direitos e transferência de tecnologia da seguinte forma⁷⁴:

“A remuneração que o titular de licença de uso paga ao autor do programa de computador à título de direito de autor não é contraprestação pela cessão deste direito, mas a contrapartida pela *remoção de um limite jurídico à livre iniciativa de exploração de bens intelectuais* e que decorre do monopólio ou exclusivo atribuído por lei ao autor ou, segundo outros, do direito real de propriedade sobre a sua própria obra. Assim, da mesma forma que o construtor não pode, sem autorização do proprietário do terreno, edificar um imóvel, assim também o licenciado não pode, sem autorização do autor, explorar economicamente a obra deste. Mas, da mesma forma que **a autorização de edificação não envolve a transmissão da propriedade do terreno, a autorização de uso não envolve a transmissão do direito patrimonial do autor, que subsiste na titularidade deste, dotado de “elasticidade” plena, de tal forma que, cessando os vínculos obrigacionais “relativos” ele readquire a plenitude do seu conteúdo**”. (grifos nossos)

Ao analisar detalhadamente o Capítulo IV da Lei nº. 9.609/98, observa-se que o regramento ali disposto refere-se exclusivamente ao

74 Xavier, op. Cit. 29. Págs. 610 a 611.

licenciamento de software. Esse tratamento especial na lei justifica-se por ser a modalidade mais utilizada nos negócios envolvendo a exploração do software. Para o licenciante, este tipo de transação permite a lucratividade com a manutenção do controle total sobre os direitos dominiais, bem como a manutenção da confidencialidade sobre o código fonte. Para o licenciado, explora-se patrimonialmente o software por um preço satisfatório, sem que este venha a assumir as responsabilidades por vícios, defeitos e violações do software licenciado aos direitos de terceiros.

Conforme ponderado pelo autor Emir Amad⁷⁵, a exceção existente na lei que permite ao licenciante reduzir os seus direitos de propriedade ocorre quando os elementos confidenciais (código fonte) são disponibilizados ao licenciado. No licenciamento com a disponibilização do código fonte, ***“o titular do “software” não abre mão de seus direitos patrimoniais (pois continua com a possibilidade de licenciar o “software” — ou mesmo o próprio código-fonte — para outros interessados), mas permite que o licenciado adegüe o “software às suas necessidades específicas”.***

Por ser uma exceção à regra geral do licenciamento⁷⁶, que a Lei nº. 9.609/98 determina em seu art. 11 a necessidade de averbação deste tipo de contrato no INPI. Vejamos o que o nosso jurista Alberto Xavier tem a falar sobre esse assunto⁷⁷: regra o titular não, o código fonte e disponibilizar os elementos confidenciais, qual seja o código fonte

“Nestes casos, de contrato de licença de uso de conhecimentos tecnológicos, a lei prevê como requisito da sua eficácia em relação a terceiro, o registro no INPI, bem como a entrega obrigatória por parte

75 AMAD, Emir Iscandor. **“Contratos de Software Shrinkwrap Licenses e Clickwrap Licenses”**. Biblioteca de Teses. Renovar. 2002. Págs. 80 a 85.

76 A exceção decorre da necessidade da divulgação das informações confidenciais ao licenciado, por meio da entrega do código fonte.

77 XAVIER, op. Cit. 29. Págs. 610 a 611.

do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção de tecnologia (art. 11 § único).

O contrato de licença de uso de conhecimento tecnológico distingue-se, com nitidez, de um contrato de transferência de titularidade do próprio direito ao programa de computador. **Tais contrato são ainda meros contratos de licença, em que o titular do direito autoral mantém a propriedade do programa, inobstante permitir ao licenciado o livre acesso aos conhecimentos tecnológicos que contém, para que os possa, eventualmente, absorver.**

(...)

Pode assim dizer-se que só no caso dos contratos de licença de uso com transferência de tecnologia de programa de computador, previstos no art. 11 da Lei 9.609/98 ocorre um verdadeiro contrato de know-how ou contrato de transferência de capital tecnológico. Com efeito, **só nestes tipos contratuais ocorre a transmissão de informações tecnológicas pré-existent, em si mesmas consideradas, na forma de cessão temporária ou definitiva de direitos, para que o licenciado as utilize por conta própria e sem que o transmitente da tecnologia intervenha na sua aplicação ou garanta o seu resultado.** Só nestes casos se pode falar de “supplying know-how”, por contraposição a “applying know-how”, como sucede nos casos de simples licença para uso próprio.’

Neste mesmo sentido, vale ressaltar a Lei nº. 11.452, de 27 de fevereiro de 2007, ao abordar sobre a aplicabilidade da contribuição de Intervenção ao Domínio Econômico (CIDE) dispôs o seguinte:

“Art. 20. O art. 20. da Lei 10.168, de 29 de dezembro de 200, alterado pela lei no. 10.332, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte §1º.-A:

§1º.-A:

A contribuição de que trata este artigo [CIDE] não incide sobre a remuneração pela **licença de uso de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador**, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.”

Os contratos de transferência de domínio do software (“aquisição de software”) não estão sujeitos, portanto, à averbação prévia do INPI e enquadram-se nas atividades isentas de análise e registro prévio dessas autoridades, conforme disposto no Ofício INPI/DIR-TEC N.º. 02/99.

A importância em distanciar a obrigatoriedade da averbação dos contratos de “aquisição de software”, seja por meio da simples “cessão da propriedade” ou da “encomenda de software com cessão de titularidade”, decorre das regras flexíveis existentes no BACEN, que facilitam a remessa de remuneração pela aquisição de software. Quando enquadradas nas regras do BACEN, o contrato fica dispensado do criterioso exame por parte dos examinadores do INPI.

Ainda, neste mesmo sentido, existe um tratamento tributário mais vantajoso para o empresário brasileiro pois a dedutibilidade fiscal dos valores remetidos para a apuração do lucro real pode ser integral.⁷⁸No caso de o contrato de “aquisição de software” enquadrar-se em transferência de tecnologia, os valores remetidos poderão ser dedutíveis como despesa operacional até os limites determinados pela Portaria do Ministério da Fazenda n.º. 436, de 8 de dezembro de 1958. Essa limitação certamente não é vantajosa para o adquirente brasileiro.

Ainda, as partes contratantes evitarão o procedimento moroso e detalhado dos contratos de transferência de tecnologia no INPI, em que são exigidos diversos requisitos, tais como a identificação do valor homem/hora trabalhado nos contratos de encomenda de software

78 Existem controvérsias tributárias sobre a possibilidade de classificar como despesas dedutíveis o montante utilizado para a aquisição de software, pois entende-se que o valor pago registra-se como custo de aquisição de ativo permanente. GRUND, Fabiola Fernandez e RIVERO, Juliana Burkhardt. ***Tributação de Valores Remetidos ao Exterior pela Aquisição de Software e por Serviços de Administração e Suporte a estes Relacionados.*** Revista Dialética de Direito Tributário. N.º. 119. Agosto. 2005. BATISTA, Luiz Rogério Sawaya. ***A Tributação das Quantias Pagas a Título de Licença de Uso de Software pela Cide.*** Revista Dialética de Direito tributário. N.º. 85. Págs. 77 a 87.

ou um detalhamento da capacidade indústria e tecnológica para a absorção dos conhecimentos pela contratante brasileira.

Outrossim, o uso da expressão “aquisição de software” é utilizado erroneamente pelas próprias autoridades brasileiras, pois não segue os ditames do Código Civil.

Dessa maneira, as controvérsias existentes no INPI quanto à necessidade de averbação prévia dos contratos de “aquisição de software” geram instabilidades para as partes contratantes, que podem ter as suas atividades atingidas por indagações formais do BACEN e das autoridades fiscais. Essas podem determinar a comprovação da desnecessidade de averbação prévia no INPI do contrato que subsidiou a remessa de valores ao exterior.

Essas indagações são comuns no tocante aos serviços técnicos especializados e podem torna-se uma realidade para as transações que envolvam a aquisição de software.

7. Reflexões e Pontos Conclusivos

Existe uma clara diferença entre os contratos de cessão de titularidade de software e os contratos de licenciamento de uso. Esta distinção é relevante para determinar a necessidade ou não de averbação do documento no INPI, pois os contratos de fornecimento de tecnologia (compreendem tecnologia não patenteada) são utilizados para enquadrar os contratos de transferência de tecnologia de software (com a entrega do código fonte) como averbáveis.

Ainda, neste sentido, é unânime (até mesmo para os examinadores da DIRTEC/INPI) o entendimento segundo o qual o acordo de fornecimento de tecnologia é essencialmente um licenciamento de direitos da propriedade intelectual.

Neste sentido, os contratos que envolvem a transferência da propriedade sobre o software, na forma de aquisição de cópia única

ou na encomenda de software (para outro fim exceto a comercialização ao público), não podem ser classificados com transferência de tecnologia. A regulamentação do INPI estabelece taxativamente os contratos que são averbáveis. Portanto, este órgão deve rejeitar a análise e o registro de quaisquer outros contratos que não estejam na lista do Ato Normativo nº. 135/97. Por exemplo, não são averbáveis os “contratos de cessão de marcas e patentes”, os “contratos de serviços técnicos especializados” e mesmo os “contratos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico (P&D)”.

Deve ser ressaltado, mais uma vez, que existem dois regulamentos que determinam nitidamente a desnecessidade de averbação dos contratos de “cessão de software” e/ou “encomenda de software com cessão da titularidade”, quais sejam: (i) o Ofício INPI/DIRTEC nº. 02/99 e (ii) as cartas circulares do BACEN, tais como a Carta-Circular nº. 2.685/96 e o RMCCI.

Para resolver de vez quaisquer indagações sobre a legalidade de remessa por “aquisição de software”, sem a averbação prévia, o INPI deveria seguir os ditames do Código Civil e conceituar corretamente a “aquisição de software”. Ainda, devem ser esclarecidos os itens presentes na listagem dos contratos não averbáveis, seguindo o Ofício INPI/DIRTEC nº. 02/99. Esta listagem tem gerado indagações e inseguranças, tal como acontece com a licença de uso de software, sem o fornecimento de documentação completa em especial o código-fonte comentado, e a aquisição de cópia única de software.