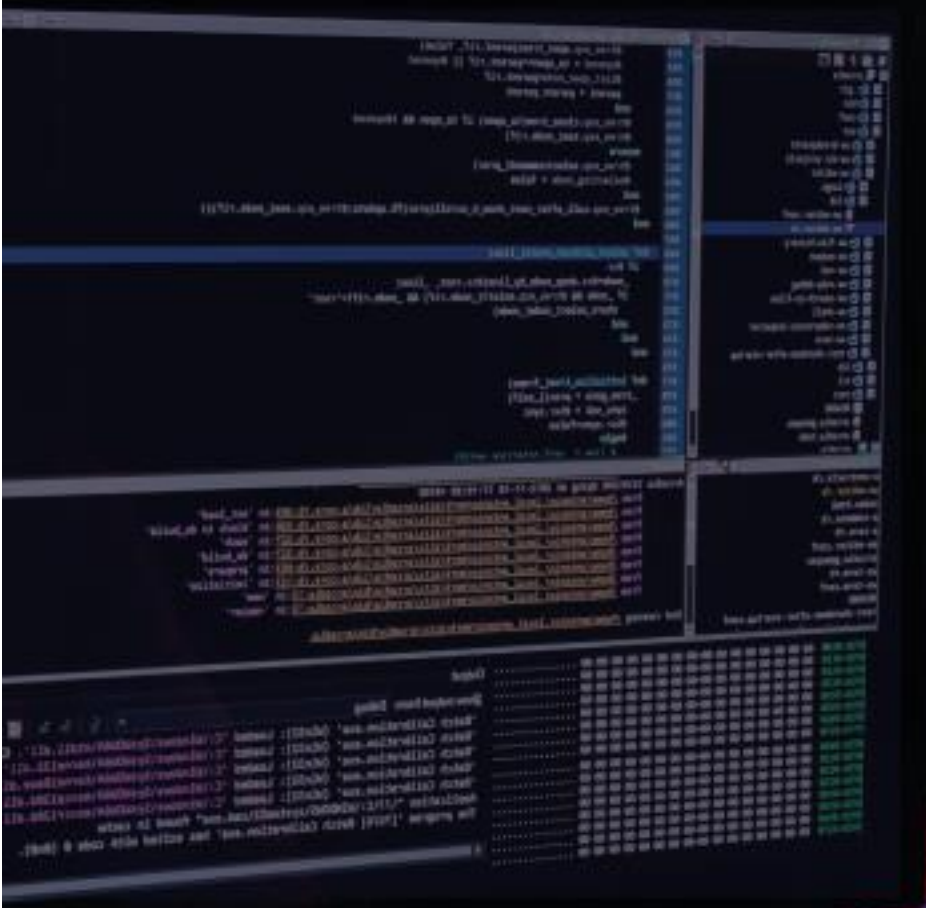


# MANUAL UEMG DE PROPRIEDADE INTELECTUAL **PROGRAMA DE COMPUTADOR**



**nit**



## Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG

Lavínia Rosa Rodrigues

*Reitora*

Thiago Torres Costa Pereira

*Vice-reitor*

Raoni Bonato da Rocha

*Chefe de Gabinete*

Fernando Antônio França Sette Pinheiro Júnior

*Pró-reitor de Planejamento, Gestão e Finanças*

Magda Lucia Chamon

*Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação*

Michelle Gonçalves Rodrigues

*Pró-reitora de Graduação*

Moacyr Laterza Filho

*Pró-reitor de Extensão*

Eduardo Meireles

*Coordenador do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT) – Ponto Focal UEMG/Unidade Frutal*

### **Expediente**

#### **Coordenação:**

Prof. Dr. Fernando Melo da Silva (PROFNIT/UEMG).

Prof. Dr. João Paulo Leonardo de Oliveira (PROFNIT/UEMG).

#### **Membros da equipe:**

**Docentes:** Profa. Dra. Daniela Maria Rocco Carneiro (NIT/UEMG) e Prof. Me. Lucas Cristiano Ferreira Alves (NIT/UEMG).

**Técnico-administrativo:** Esp. Raquel Campanharo Aguiar (NIT/UEMG).

**Discente:** Osvaldo de Freitas Fogatti (PROFNIT/UEMG).

## SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	4
1. ORIENTAÇÕES GERAIS .....	5
2. TIPOS DE CONTRATOS ENVOLVENDO SOFTWARES E OUTRAS FORMAS DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE.....	11
3. PROTEÇÃO DE SOFTWARES POR MEIO DE PATENTES.....	14
4. PROCESSO DE REGISTRO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR VIA NIT/UEMG.....	15
REFERÊNCIAS.....	17

## APRESENTAÇÃO

A finalidade do presente Manual é fornecer informações à comunidade acadêmica da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) sobre o processo de tramitação de pedidos de proteção de programas de computador (usualmente chamados de softwares), cuja responsabilidade de proteção e acompanhamento compete ao Núcleo de Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia (NIT/UEMG). Para isso, faz-se necessário conhecer, primeiramente, a legislação pertinente à temática.

De modo geral, o pedido de registro de software na UEMG, por parte de docentes, discentes e/ou técnico-administrativos, deve atender aos requisitos de originalidade e registrabilidade previstos na lei 9.609/1998 e nas Instruções Normativas do INPI, atendidos também os requisitos a seguir:

I – estar o desenvolvimento do software vinculado a projeto de pesquisa, ação de extensão, atividade de ensino ou gestão na Universidade, e;

II – o atendimento de demanda sócio econômica, ambiental ou educacional.

§ 1º. A análise dos requisitos exigidos neste artigo, para fins de registro pela UEMG deverá ser feita por docente da área de tecnologia da informação pertencente ou não aos quadros da UEMG.

§ 2º. Dar-se-á preferência aos registros de programas de computador que, atendidos os requisitos deste artigo, tenham sido financiados por bolsa fomentada pela própria UEMG, órgão de fomento externo, Fundação de apoio, ou desenvolvido em parceria com outra ICT pública, ICT privada ou ainda empresa.

Põe-se em relevo que a UEMG sempre terá a titularidade do direito de propriedade intelectual que é desenvolvida pela própria comunidade acadêmica, tal como estabelecido no Art. 7º da Política de Inovação da Instituição (Resolução CONUN UEMG Nº 369/2017).

Desejamos uma excelente leitura!

## 1. ORIENTAÇÕES GERAIS

Os direitos de propriedade intelectual sobre Programa de computador (usualmente citados como “softwares”) são disciplinados, de maneira geral, conforme as regras sobre proteção de direitos autorais (art. 2º, *caput*, da [Lei n. 9.609/98](#); art. 10.1 [Acordo ADPIC/TRIPS](#)<sup>1</sup>).

Por essa razão, indicamos a leitura do [Manual UEMG Sobre Direitos Autorais e de Imagem em Aulas Remotas](#), cujas explicações sobre direitos autorais poderão ser úteis para a compreensão de determinados pontos do presente Manual.

### 1.1. O que é Programa de computador?

Programa de computador é definido pela [Lei n. 9.609/98](#) (art. 1º) como 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.

O conceito jurídico de software não abrange aspectos que, no âmbito da engenharia de software, são considerados integrantes, como a documentação associada (p.e. documentação do sistema ou do usuário), os programas e arquivos separados dos quais depende o funcionamento ou configuração do software principal (SOMMERVILLE, 2011, p. 3), ou mesmo atividades ínsitas ao ciclo de vida do software, como a análise e levantamento de requisitos e a realização do projeto, da codificação e de testes (HIRAMA, 2011, p. 5).

Esses documentos, arquivos ou programas associados somente terão relevância para fins de propriedade intelectual caso (i) estejam decompostos em comandos lógicos, em linguagem natural ou de máquina, (ii) sejam aplicados em computadores, dispositivos e equipamentos periféricos e (iii) tenham finalidade e modo de funcionamento determinados.

1 Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio ([acordo TRIPS ou acordo ADPIC](#)) – 1994, ratificado pelo [Decreto Legislativo n. 30/1994](#), promulgado pelo [Decreto Presidencial n. 1.355/1994](#).

## 1.2. No que consiste a propriedade intelectual sobre softwares?

O regime de proteção da propriedade intelectual sobre programas de computador segue a [Lei de Direitos Autorias \(art. 7º, XII\)](#), com os temperamentos previstos na [Lei n. 9.609/98](#). Em termos gerais, o autor do software possui os seguintes direitos:

### *a) de natureza moral*

- reivindicar a paternidade do Programa de computador;
- 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.

*b) de natureza patrimonial, sintetizados nas prerrogativas de utilizar, fruir e dispor de sua obra, compreendendo:*

- reprodução parcial ou integral;
- edição;
- adaptação e quaisquer outras transformações;
- tradução para qualquer idioma;
- distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração da obra;
- distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;
- utilização, direta ou indireta.

Porém, **não constituem ofensa** ao titular dos direitos autorais sobre o Programa de computador ([art. 6º da Lei n. 9.609/98](#)):

- 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;



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

Diante desses direitos, constitui crime a violação de direitos do autor de Programa de computador, estando sujeito a penas que vão de seis meses de detenção até quatro anos de reclusão aquele que (i) reproduz, por qualquer meio, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização expressa do autor ou de quem o represente; (ii) vende, expõe à venda, introduz no país, adquire, oculta e tem em depósito, para fins de comércio, original ou cópia de Programa de computador, produzido com violação de direito autoral ([art. 12 da Lei n. 9.609/98](#)).

Além disso, o titular dos direitos autorais pode obstar a violação de seus direitos mediante propositura de ações cíveis, que poderão culminar na proibição da prática do ato incriminado, no recolhimento das mídias, computadores, dispositivos ou equipamentos utilizados para instrumentalizar, propiciar ou materializar a violação de direitos autorais e na condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos ([art. 14 da Lei n. 9.609/98](#)).

### **1.3. Quem é o titular dos direitos autorais do software?**

Por tratar-se de expressão da engenhosidade humana, somente pessoas naturais podem ser autoras de programas de computador. No entanto, outras pessoas naturais ou jurídicas podem titularizar os direitos de exploração do software, ou seja, seus direitos patrimoniais.

Por questões contratuais ou trabalhistas, o autor pode não ser o titular dos direitos patrimoniais sobre o software. Essa situação é regida pelo [artigo 4º da Lei n. 9.609/98](#), cujas disposições podem ser assim resumidas:

- Salvo estipulação em contrário, pertencerão ao empregador, ao contratante de serviços ou a órgão público, em caráter exclusivo, os direitos patrimoniais relativos ao Programa de computador desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, desde que haja vínculo entre o programa desenvolvido e as relações trabalhistas ou funcionais;
- Caso o programa desenvolvido e elaborado pelo emprego ou agente público (i) não tenha relação com o contrato de trabalho ou as atividades funcionais, (ii) nem tenha utilizado recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador ou órgão público, os direitos pertencerão ao empregado ou agente público.
- O empregado ou agente público não receberá valores adicionais pelo desenvolvimento do software, salvo estipulação em contrário;
- Todas as disposições citadas são aplicadas nos casos de Programa de computador desenvolvido por bolsistas, estagiários e assemelhados.

#### **1.4. Qual é o tempo de duração da proteção à propriedade intelectual sobre softwares?**

A duração do prazo de proteção à propriedade intelectual sobre programas de computador é de **50 (cinquenta) anos**, contados desde 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua publicação ou, ausente esta, da data de criação do software ([art. 2º, § 2º, Lei n. 9.609/98](#)).

#### **1.5. É necessário o registro do software junto a algum órgão público?**

Assim como qualquer outro direito autoral, não é obrigatório o registro junto aos órgãos competentes. Contudo, tal registro é aconselhável e pode ser solicitado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI ([Instrução Normativa n. 99/19](#)).

#### **1.6. Quais são as vantagens obtidas com o registro?**

Ao registrar o software junto ao INPI, o autor receberá o “Certificado de Registro”, documento oficial que atesta a autoria e a data de criação do programa. Esse documento possui especial



relevância devido à dificuldade em se demonstrar judicialmente a autoria de obras não materiais, conferindo maior segurança jurídica ao autor.

Além disso, a apresentação de certificado de registro de Programa de computador costuma ser exigida em licitações nas esferas federal, estadual e municipal.

O registro do software garante a proteção de seu título, isto é, torna prescindível o registro da marca do software, desde que seu título seja distintivo, original e inconfundível ([art. 124, XVII, da Lei n. 9.279/96](#)), bem como o habilita à obtenção de determinados direitos previstos na chamada “Lei do Bem” ([Lei n. 11.196/05](#)) que, dentre outros temas, dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica.

### 1.7. Qual é a abrangência territorial do registro?

O registro do software junto ao INPI produz efeitos em relação aos países signatários da Convenção de Berna de 1886.<sup>2</sup>

### 1.8. Qual é o procedimento para obtenção do registro?

A obtenção do registro de programas de computador junto ao INPI segue as disposições da [Instrução Normativa n. 99/19](#). Indicamos a leitura do [manual explicativo](#) do INPI para auxiliar os interessados.

O “passo a passo”, extraído da página do INPI (2020), pode ser assim resumido:

- realize a criptografia do texto ou do arquivo que contenha o código-fonte, utilizando um algoritmo apropriado para transformá-lo em um resumo digital *hash*;
- emita a guia de recolhimento da União – GRU de código 730, pague o documento e guarde seu número<sup>3</sup>;
- faça o download da “Declaração de Veracidade” e assine-a digitalmente;
- acesso a plataforma [e-Software](#) e preencha o formulário eletrônico, inserindo o resumo *hash* e a “Declaração de Veracidade”.

<sup>2</sup> Atualmente, são 192 países signatários da Convenção de Berna, conforme [relação da World Intellectual Property Organization – WIPO](#), atualizada em 2020.

<sup>3</sup> Atualmente, o valor da taxa para pedido de registro de programas de computador é de R\$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), conforme [Resolução/PR/INPI n. 250/2019](#).

O registro poderá incluir outros ativos de direito autoral (animações, músicas, vídeos etc) que eventualmente integrem o Programa de computador.

Depois do protocolo, o registro pode ser concedido ou a petição pode ser rejeitada (não conhecida). Não há intimação do interessado para suprimento das exigências legais faltantes, nem possibilidade de recurso (INPI, 2020), razão pela qual deve-se ter redobrada atenção durante a apresentação do pedido.

### **1.9. Qual é a função do resumo digital *hash* e como gerá-lo?**

*Hash* é uma função criptográfica que visa garantir a integridade de determinado documento. Para registro junto ao INPI, o interessado deverá transformar o código-fonte em um resumo digital *hash*.

O INPI orienta que sejam transformados em resumo digital *hash* trechos do código-fonte e dados reputados suficientes e necessários para a identificação e distinção do programa, os quais serão apresentados ao INPI quando do pedido de registro (INPI, 2019).

O resumo *hash* deverá ser armazenado em local seguro (mídias físicas ou em nuvem) pelo interessado pelo tempo em que pretender defender seu direito sobre a autoria do software. Assim, compete ao titular a guarda da informação sigilosa – código-fonte – protegida pelo registro.

O INPI orienta que, durante a compactação do código fonte, o interessado deverá acrescentar o máximo de informações possíveis para proteção da criação autoral. O titular deverá utilizar algoritmos públicos de *hash*, em especial SHA-512 ou outros mais recentes (INPI, 2019).

### **1.10. O INPI é responsável pela guarda da documentação técnica sigilosa?**

Não. Desde 2017, quando a Instrução Normativa 71/2017 foi revogada pela [Instrução Normativa n. 74/2017](#), cabe ao titular a inteira responsabilidade pela guarda da informação sigilosa (art. 2º, § 1º).

Assim, não mais subsiste o procedimento de opção pelo caráter sigiloso do pedido de registro, competindo ao titular zelar pelo sigilo do código-fonte.



Vale lembrar que os pedidos de registro de Programa computador na UEMG, junto ao INPI, são feitos pelo NIT/UEMG. Conforme processo padrão, toda a equipe que atua no NIT assina um Termo de Sigilo e Confidencialidade, dando maior segurança ao processo de proteção.

### **1.11. Qual é o prazo médio para o registro do software ser publicado pelo INPI?**

Segundo informações disponibilizadas na página do INPI, o tempo médio para o registro ser publicado é de **10 (dez) dias contados da data do pedido** (INPI, 2020).

O certificado de registro de propriedade do programa será disponibilizado para download no portal do INPI. No caso da UEMG, o controle é feito pela equipe do NIT, que informará ao(s) autor(es) o andamento dos processos.

## **2. TIPOS DE CONTRATOS ENVOLVENDO SOFTWARES E OUTRAS FORMAS DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE**

Entender os principais aspectos legais relativos à cessão e ao licenciamento de programas de computador é essencial para que o autor possa resguardar seus direitos, principalmente os patrimoniais. Esses dois tipos de negócios jurídicos – licenciamento e cessão – são os mais comuns na área de software e, via de regra, são disciplinados nos [artigos 9º a 11 da Lei n. 9.609/98](#) e [49 a 52 da Lei n. 9.610/98](#).

Para além dos citados casos, alguns fatos jurídicos, como alterações societárias, falência ou extinção da pessoa jurídica titular dos direitos do Programa de computador, ou a morte do titular, caso pessoa física, também dão causa à transferência de titularidade dos direitos

### **2.1. Licença**

Licença é o contrato por meio do qual o titular (licenciante) permite que determinada pessoa natural ou jurídica (licenciada) faça uso do Programa de computador objeto do contrato. Não se trata, portanto, da transferência da propriedade sobre os direitos patrimoniais do software, visto que esses são objeto do contrato de cessão, estudado a seguir.

Também chamada de “cessão de direitos de uso”, a licença assume a forma de contratos de adesão celebrados entre o usuário e a pessoa jurídica titular dos direitos do Programa de computador (MOTA, 2008).



Tais contratos podem ser gratuitos ou onerosos, ou seja, remunerados. Embora a formalização em documento escrito seja extremamente recomendável para a proteção e posterior prova judicial dos direitos do titular, não há impeditivo legal para que seja realizado verbalmente (TJSP, 1001236-55.2019.8.26.0114). Caso o titular do Programa de computador não tenha formalizado contrato escrito com a licenciada, mesmo assim poderá buscar a tutela de seus direitos junto ao Poder Judiciário.

Os contratos de licença comumente estabelecem (i) o prazo do direito de uso/gozo do Programa de computador; (ii) a exclusividade ou não no licenciamento, ou seja, a possibilidade de as partes poderem licenciar (no caso do titular) ou sublicenciar (no caso do licenciado) os direitos para terceiros; (iii) a quantidade de máquinas que poderão utilizar o software; (iv) as vedações ou permissões para modificações em geral (ex: alterações no sistema, em seus bancos de dados ou dicionários); (v) a prestação ou não de suporte por parte da licenciante; (vi) a remuneração e forma de pagamento; (vii) outras disposições contratuais de estilo, como as penalidades pelo descumprimento do contrato, as hipóteses que ensejam a rescisão contratual e o foro de eleição, ou seja, o local em que futuras ações judiciais relacionadas ao contrato deverão ser propostas.

## 2.2. Cessão

A cessão em muito se assemelha à compra e venda. Nesse caso, o titular (chamado de cedente) *transmite, aliena* a propriedade dos direitos patrimoniais sobre o software.

Diferentemente da licença, a cessão exige a formalização por meio de contrato escrito ([art. 49, II, da Lei n. 9.610/98](#)). **A exceção ocorre nos contratos de trabalho ou de prestação de serviços, nos quais a titularidade do software é disciplinada de acordo com a Lei n. 9.609/98 (vide item 1.3).**

A cessão pode ser gratuita ou onerosa. Na primeira hipótese, eventuais lacunas nas Leis 9.609/1998 e 9.610/1998 serão preenchidas pelas normas do [Código Civil](#) atinentes à doação (arts. 538 a 564) e, no segundo, à compra e venda (arts. 481 a 532).

Caso se trate de cessão de software registrado junto ao INPI, é possível – e altamente indicado – que a transferência de titularidade seja comunicada ao órgão. Para tanto, basta preencher o formulário próprio (serviço de código 704) e recolhimento da respectiva taxa, via GRU.

### 2.3. Os contratos de cessão ou licenciamento são considerados transferência de tecnologia para fins de averbação perante o INPI?

De acordo com o INPI, não caracterizam transferência de tecnologia, nos moldes do artigo [211 da Lei n. 9.279/96](#), os seguintes contratos envolvendo programas de computador:

- Serviços de suporte, manutenção, instalação, implementação, integração, implantação, customização, adaptação, certificação, migração, configuração, parametrização, tradução, ou localização de programa de computador (software);
- Serviços de treinamento para usuário final ou outro treinamento de programa de computador (software);
- Licença de uso de programa de computador (software);
- Distribuição de programa de computador (software);
- Aquisição de cópia única de programa de computador (software) (INPI, 2020).

Essa disposição é de suma importância, pois, em geral, contratos envolvendo transferência de tecnologia precisam ser averbados junto ao INPI, como nos casos de licenciamento de patentes ou de desenho industrial ([arts. 62, 121 e 211 da Lei n. 9.249/96](#)).

Caso ocorra a cessão de conhecimento tecnológico presente no software, há a necessidade de se averbar o contrato junto ao INPI, oportunidade em que toda a documentação relativa ao software deverá ser entregue receptor da tecnologia transferida, a incluir “[...] código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia” ([art. 11 da Lei n. 9.609/98](#)).

Para detalhes sobre a temática de transferência de tecnologia, indicamos a leitura do primeiro volume da [Série Conceitos e aplicações de transferência de tecnologia](#) (PROFNIT, 2019a), disponível na página Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação – PROFNIT (aba “Publicações”, “Publicações PROFNIT”).

### 2.4. Outras formas de transferência da titularidade

Como ocorre com os direitos autorais, os direitos patrimoniais sobre softwares são transferidos aos sucessores no caso de falecimento. Tratando-se de direitos titularizados por pessoas jurídicas, também é possível a transmissão em decorrência da extinção ou falência da pessoa jurídica. Se o software estiver registrado junto ao INPI, é necessária decisão judicial para transferência do ativo para os herdeiros, sucessores ou terceiros, mediante envio do correspondente ofício nos autos respectivos.

Alterações societárias poderão implicar transferência dos ativos intangíveis, dentre eles os direitos patrimoniais sobre softwares. Nesses casos, estando o software registrado no INPI, há

procedimentos diversos a serem adotados em caso de cessão ou cisão, e de incorporação ou fusão. Nas duas primeiras hipóteses a transferência deve ser feita pela pessoa jurídica titular dos direitos, ao passo que, nas duas últimas, o procedimento deve ser realizado pela nova empresa.

### 3. PROTEÇÃO DE SOFTWARES POR MEIO DE PATENTES

O artigo 10, V, da Lei n. 9.279/1996 dispõe que programas de computador não são considerados invenção ou modelo de utilidade para fins de patenteamento. Excepcionalmente, porém, softwares embarcados poderão ser protegidos por patente.

Sistemas embarcados (*embedded systems*) são programas de computador de pequena escala, que fazem parte do funcionamento de uma máquina, sistema elétrico ou mecânico (XIAO, 2018). São sistemas informatizados desenvolvidos para suas próprias finalidades, com propósitos estritos, sem suporte para funções diversas das quais foram programados (WHITE, 2011).

De modo mais pormenorizado, sistemas embarcados podem ser conceituados como:

[...] parte integrante de um equipamento, imprescindíveis para desempenho funcional e insubstituíveis (exceto por atualizações), como no caso de diversos instrumentos de navegação em aeronaves, injeção eletrônica em automóveis, dispositivos de rede e até mesmo alguns eletrodomésticos, são chamados softwares embarcados (para partes de computadores ou dispositivo periférico de computadores, normalmente este software é chamado de firmware) (PROFNIT, 2019b).

É possível, então, que a funcionalidade do software associado ao dispositivo seja patenteada como *processo*, desde que não se enquadre nas outras hipóteses do [artigo 10 da Lei n. 9.279/96](#), ou que o dispositivo seja patenteado como produto.

Nesses casos, a documentação da patente abrangerá não o código-fonte, como ocorre com o registro de softwares, mas a funcionalidade produzida pelo sistema embarcado. Destaca-se a importância de se seguir as orientações estabelecidas na [Resolução n. 158/16 do INPI](#) para redação do pedido de patente.

Para um estudo mais aprofundado sobre o tema, sugerimos a leitura do [Volume II da série Conceitos e Aplicações de Propriedade Industrial, Coleção PROFNIT](#) (PROFNIT, 2019b), bem como da [Resolução n. 158/16 do INPI](#).



#### 4. PROCESSO DE REGISTRO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR VIA NIT/UEMG

Para registro pela UEMG do Programa de computador, os autores (docentes, discentes e/ou técnico-administrativos) devem atender aos requisitos de originalidade e registrabilidade previstos na lei 9.609/1998 e nas Instruções Normativas do INPI, atendidos também os requisitos a seguir:

I – estar o desenvolvimento do software vinculado a projeto de pesquisa, ação de extensão, atividade de ensino ou gestão na Universidade, e;

II – o atendimento de demanda sócio econômica, ambiental ou educacional.

§ 1º. A análise dos requisitos exigidos neste artigo, para fins de registro pela UEMG deverá ser feita por docente da área de tecnologia da informação pertencente ou não aos quadros da UEMG.

§ 2º. Dar-se-á preferência aos registros de programas de computador que, atendidos os requisitos deste artigo, tenham sido financiados por bolsa fomentada pela própria UEMG, órgão de fomento externo, Fundação de apoio, ou desenvolvido em parceria com outra ICT pública, ICT privada ou ainda empresa.

##### 4.1 Dos primeiros contatos do(a) autor(a) com a equipe do NIT/UEMG:

- a) Apresentação da demanda por e-mail, atendimento presencial ou por telefone;
- b) Retorno da equipe por e-mail, no qual constam informações básicas sobre as atividades do NIT/UEMG. Neste e-mail será anexado o formulário de cadastro de atendimento, que deverá ser encaminhado, já preenchido, pelo(a) autor(a), que por sua vez deverá enviar também os seguintes documentos escaneados:
  - Comprovante de residência do(s) autor(res) do Programa de computador;
  - RG e CPF ou CNH do(s) autor(es) do Programa de computador;
  - Documentação referente ao Programa de computador\*, para que um especialista no assunto possa analisar a tecnologia e verificar os aspectos que irão determinar a viabilidade da proteção, tendo a UEMG como titular;
- c) Uma vez que haja retorno do(a) autor(a) com os documentos enviados, a equipe do NIT/UEMG realizará agendamento de reunião com a finalidade de que possam ser esclarecidos detalhes referentes à tecnologia;
- d) Após análise jurídica e especializada, a equipe do NIT/UEMG enviará ao(à) autor(a) um Parecer técnico e prosseguirá com os encaminhamentos necessários. Se favorável, o processo é encaminhado ao Gabinete da Reitoria e INPI; se desfavorável, o processo é arquivado.

\*A documentação referente ao Programa de computador consiste em:

- **"Justificativa de proteção legal"**, no qual deverá ser descrito de forma detalhada todos os aspectos relativos ao Programa de Computador, tais como: como, por quem e quando foi desenvolvido; setor da Universidade onde foi desenvolvido (Centro ou Departamento); do que se trata o Programa (de maneira pormenorizada); possíveis interessados na tecnologia ou qualquer outro elemento que possa ser utilizado ao apresentar a demanda de proteção junto à Reitoria. Este documento deverá ser obrigatoriamente apresentado em papel timbrado e ser assinado pelo Coordenador do Centro onde o projeto foi desenvolvido e pelo Diretor da Unidade e caso possível, deverá ser carimbado.
- **Data de criação e data de publicação do programa** (que deverão ser no mínimo idênticas);
- **Linguagem do Programa**: existe uma listagem disponível no INPI. Exemplos: NET; ACTIVE SERVER PAGES; AJAX; C#; CSS; HTML; JAVA SCRIPT; JQUERY; JSON; MYSQL; SQL; XML, dentre outras. Poderão ser inseridas várias linguagens que não constam na lista;
- **Campo de aplicação do Programa de Computador**: existe uma listagem disponível no INPI que aparece quando realizamos o protocolo do pedido de registro, mas o inventor dispõe dessas informações. Exemplos: AD-01 Administr (desenvolv.organizacional, desburocratização); AD-02 Função Adm (Planejamento governamental: estratégico, operacional, técnica de planej., organização administr., organização funcional, organograma, estrutura organizacional, controle administr. - análise de desempenho, avaliação de desempenho); DI-01-Legislação (federal, estadual, municipal, hierárquica das leis; constituição, lei ordinária, etc; proteção da lei ou proteção legal, hermenêutica jurídica ou interpretação das leis); dentre outros. Podem ser inseridos vários campos.
- **Tipos de Programas de Computador**: existe uma listagem disponível no INPI que aparece quando realizamos o protocolo do pedido de registro, mas o inventor dispõe dessas informações. Exemplos: AP-01 Aplicativo (Aplicativos); AP-02 Planejamento (Planejamento); AT-02 Atm Escrt (Automação de Escritório), dentre outros. Podem ser inseridos vários tipos.
- **Tipo de algoritmo hash**: existe uma listagem disponível no INPI que aparece quando realizamos o protocolo do pedido de registro. Neste caso o inventor será acionado no momento do protocolo. Exemplo: SHA-512 - Secure Hash Algorithm;
- **Resumo digital hash**;
- **Título do Programa de Computador**.



## REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Márcia Rego Sampaio de; ROCHA, Angela Machado. **Guia para elaboração de modelos de contratos de transferência de tecnologia**: enfoque em bônus, maturidade e riscos tecnológicos. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação) - Instituto Federal da Bahia. Disponível em: <<http://www.profnit.org.br/wp-content/uploads/2020/04/UFBA-M%C3%A1rcia-Rego-Sampaio-de-Almeida-Produto-Tecnol%C3%B3gico.pdf>>. Acesso em: 27 dez. 2020.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. **Manual do Usuário para o Registro Eletrônico de Programas de Computador**. Rio de Janeiro: Divisão de Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados, 2019. Disponível em: <<http://antigo.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-programa-de-computador/ManualdoUsurioRPCportugusV1.8.5.pdf>>. Acesso em: 15 dez. 2020.

BRASIL. **Programas de Computador**. Rio de Janeiro, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/perguntas-frequentes/programas-de-computador#faq7>>. Acesso em: 15 dez. 2020.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Apelação Cível 1001236-55.2019.8.26.0114**; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1>>. Acesso em: 15 dez. 2020.

HIRAMA, Kechi. **Engenharia de software**: qualidade e produtividade com tecnologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

MINAS GERAIS. Universidade do Estado de Minas Gerais. **Resolução CONUN 369/2017 - Política de Inovação da Universidade do Estado de Minas Gerais**. Disponível: <http://www.uemg.br/images/PDFs/Resolu%C3%A7%C3%A3oCONUN-369.2017-NIT.UEMG.pdf> Acesso em: 15 abr. 2020.

MOTA, Maurício Jorge Pereira. **Questões de direito civil contemporâneo**. Rio de Janeiro, Elsevier, Campus, 2008.

PROFNIT. **Transferência de tecnologia** [Recurso eletrônico on-line] / organizadores: Irineu Afonso Frey, Josealdo Tonholo, Cristina M. Quintella. Salvador: IFBA, 2019. Série PROFNIT, Conceitos e aplicações de Transferência de Tecnologia; V. 1.

PROFNIT. **Propriedade intelectual** [Recurso eletrônico on-line] / organizadora: Wagna Piler Carvalho dos Santos. Salvador: IFBA, 2019. Série PROFNIT, Conceitos e aplicações de Propriedade Intelectual, V. 2.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. [S.l.]: Pearson Prentice Hall, 2011.

WHITE, Elecia. **Making Embedded Systems: Design patterns for great software**. [S.l.]: O'Reilly Media, Inc.", 2011

XIAO, Perry. **Designing Embedded Systems and the Internet of Things (IoT) with the ARM mbed**. Hoboken, Nova Jérsei: John Wiley & Sons, 2018.





PROFNIT

nit



UEMG

[www.uemg.br/nit](http://www.uemg.br/nit)