



**ADVOCACIA,GERAL DA UNIÃO.
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI**

Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar -Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

.Nota N° 0597-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.5

PROCESSO N° 52400.086761-2013-64

INTERESSADO: Ministério da Saúde

ASSUNTO: Conceitos de transferência de propriedade intelectual e cessão de direitos de uso.

Senhor Procurador-Chefe da PFE- INPI,

1. A Divisão de Registro de Programas de Computador e de Topografia de Circuitos da CGIR/DICIG encaminha questionamento sobre a distinção conceitual de "transferência de propriedade intelectual" e "cessão de direitos de uso" para fins de subsidiar resposta a ser apresentada ao Ministério da Saúde.
2. A expressão "transferência de propriedade intelectual" corresponde à alteração de titularidade do bem contratado. A expressão "cessão de direito" possui o mesmo sentido, isto é, ela é utilizada quando se pretende mudar o titular de um direito.
3. No entanto, a consulta efetuada pelo Ministério da Saúde utiliza o termo "cessão de direito de uso". Essa expressão não parece corresponder à expressão "cessão de direito". A princípio, a expressão "cessão de direito de uso" remete a uma licença de uso, isto é, o licenciado recebe autorização para explorar um determinado direito, nos termos contratuais, sem que haja transferência de titularidade do bem imaterial.
4. A leitura do termo aditivo ao instrumento particular de contrato de cessão de direitos de uso de software de gestão empresarial (fls. 10/14) indica tratar-se de uma licença de uso de software, porquanto a empresa TOTVS permanece titular do bem imaterial negociado.
5. Ou seja, o cumprimento do acórdão nO5684/2013 - la Câmara do TCU depende, não apenas da alteração do termo "cessão de direito de uso" por "transferência de propriedade intelectual", mas também da exclusão das restrições contratuais, particularmente daquelas que impede o Ministério da Saúde de permitir a utilização de terceiros do software, sem autorização da TOTVS, •



6. O presente questionamento possui pertinência com, a Coordenação Geral de Contratos de Tecnologia, razão pela qual, sugere-se o encaminhamento à CGTEC para fornecimento de informações complementares, se entender necessário.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 2014.

~ Z!2~

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
• Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-1731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 0013/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-ALB-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.086761-2013-64

1. Acordo com a Nota N° 0597-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC-2.5, acostada às fls. 37/38, *retro*.
2. ~ CGTEC/DICIG, como ali sugerido.

Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 2014

■ O ~



ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ
Procurador-Chefe Substituto, em exercício

