



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

Parecer N° 0019-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO N° 52400.024095-2015-32

INTERESSADO: Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros

ASSUNTO: Guarda da documentação técnica de programa de computador.

I. Não se verifica óbice legal na contratação de empresa para armazenamento dos arquivos de programa de computador.

II. A contratação de empresa para efetuar o armazenamento dos programas de computador não exime a responsabilidade do INPI na manutenção do sigilo dos documentos.

Senhor Procurador-Chefe da PFE/INPI,

I. RELATÓRIO

1. A Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros, mediante o MEMO 63 DICIG/CGIR/2015, submete à Procuradoria consulta sobre a guarda de programas de computador. A consulta tem por finalidade averiguar a possibilidade do INPI efetuar a contratação de uma empresa especializada para efetuar a armazenagem do acervo documental dos programas de computador.

2. O acervo documental de patentes e de marcas do INPI é armazenado por empresa especializada. Tendo em vista a existência de contrato dessa natureza entre o INPI e um ente privado, indaga-se se o mesmo pode incluir a armazenagem dos programas de computador.

3. O registro dos programas de computador é previsto na Lei nº 9.609, de 1998. O art. 2º da referida Lei atribui a proteção de direitos autorais aos programas de computador. Diferentemente de patentes e marcas, o programa de computador independe de registro, consoante o art. 3º da Lei nº 9.609, de 1998. A finalidade do registro de programa de computador é servir de meio de prova em eventual controvérsia futura sobre a autoria da obra.



4. O art. 1º do Decreto nº 2.556, de 1998, confere ao INPI o serviço de registro de programa de computador. No tocante ao registro de programa de computador, o INPI atua precipuamente como ente responsável pela guarda dos documentos.

5. O registro de programa de computador pelo INPI não constitui um direito ao autor, diferentemente do que ocorre com o registro de marca, patente e desenho industrial. Essa é uma diferença fundamental para se entender porque a guarda dos pedidos de patente é substancialmente diferente daquela concernente aos registros de programa de computador.

6. É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

7. Parte da problemática na contratação em comento refere-se ao sigilo legal dos programas de computador, matéria tratada a seguir.

8. O sigilo do requerimento de registro de programa de computador está disposto no § 2º do art. 3º da Lei nº 9.609, de 1998 e no § 2º do art. 1º do Decreto nº 2.556, de 1998. Os dois dispositivos possuem idêntica redação, conforme se percebe na transcrição abaixo.

Lei nº 9.609, de 1998, art. 3º, § 2º As informações referidas no inciso III do parágrafo anterior são de caráter sigiloso, não podendo ser reveladas, salvo por ordem judicial ou a requerimento do próprio titular.

Decreto nº 2.556, de 1998, Art. 1º, § 2º As informações referidas no inciso III do parágrafo anterior são de caráter sigiloso, não podendo ser reveladas, salvo por ordem judicial ou a requerimento do próprio titular.

9. O sigilo legal dos programas de computador não se confunde com o sigilo do pedido de patente. Como é cediço, o pedido de patente quando depositado no INPI sujeita-se ao sigilo de 18 meses, com supedâneo no art. 30 da Lei 9.279/96. Ultrapassado esse período de sigilo, ou antecipado por requerimento do depositante, nos termos do §1º do art. 30 da LPI, o pedido de patente é público em sua integralidade.

10. Por óbvio, a publicidade do pedido de patente não se estende àquelas patentes previstas no art. 75 da LPI. Inclusive, não é recomendável encaminhar os processos administrativos concernentes às patentes do art. 75 da LPI, ainda que arquivados, para a empresa de armazenamento de documentos. A Procuradoria não tem ciência de onde são armazenados esses pedidos e alerta aos órgãos de controle interno para dedicar atenção a esses pedidos, antes do surgimento de problemas.

11. Qualquer interessado tem acesso à íntegra do pedido de patente, ainda que o mesmo esteja arquivado, exceto os pedidos de patente previstos no art. 75 da Lei 9.279/96.



Trata-se de um processo administrativo de caráter eminentemente público. Isso é tão evidente que qualquer interessado pode se opor ao pedido de patente até o final do exame técnico, por meio da apresentação de subsídios, com fulcro no art. 31 da LPI.

12. O pedido de registro marcário é outro processo administrativo de livre acesso ao público. Qualquer cidadão que tenha interesse em verificar o inteiro teor de um pedido de registro marcário, ainda que arquivado, possui tal prerrogativa perante o INPI.

13. Imagina-se a seguinte hipótese: a empresa contratada para armazenagem e guarda dos documentos do INPI deixa vaziar, culposamente ou dolosamente, o inteiro teor de um pedido de registro marcário. Tal ocorrência não gera nenhum dano ao INPI ou ao titular do pedido de registro de marca, a princípio.

14. Tampouco se visualiza, por ora, um dano substancial à Administração ou ao cidadão, se a empresa de armazenamento divulgar a íntegra do pedido de patente, ultrapassado o sigilo legal. Essa assertiva não se refere às patentes previstas no art. 75 da LPI. A atitude por parte da empresa de guarda e armazenamento demandará uma investigação dos motivos da ocorrência, ensejando provavelmente o desfazimento do contrato, em razão de violação do inciso 17 da cláusula sétima do contrato de fls. 05/12, o qual prevê a confidencialidade sobre o conteúdo dos documentos.

15. Situação completamente inversa ocorre se o INPI ou uma empresa de armazenamento de documentos divulgar, sem autorização do autor, o programa de computador, ainda que parcialmente. Essa conduta enseja a violação do dever de sigilo, previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.609, de 1998, e no art. 1º, § 2º, do Decreto nº 2.556, de 1998.

16. Os dados garantidos pelo sigilo legal são aqueles dispostos nos três incisos do art. 3º, §1º, da Lei 9.609/98, os quais correspondem com uma ligeira diferença de redação com os incisos do art. 1º, §1º, do Decreto nº 2.556/98.

Lei nº 9.609/98, art. 3º, § 1º O pedido de registro estabelecido neste artigo deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:

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

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

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

Decreto nº 2.556/98, Art. 1º [...] § 1º O pedido de registro de que trata este artigo deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:

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

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

III - os trechos do programa e outros dados que se considerar suficientes para identificá-lo e caracterizar sua originalidade.



17. Uma vez abordado o sigilo legal do registro do programa de computador, indaga-se se existe um óbice legal para o INPI efetuar a contratação de uma empresa de armazenamento de documentos.
18. A Lei nº 9.608/98 e o Decreto nº 2.556/98 não indicam a impossibilidade do INPI contratar uma empresa para efetuar o armazenamento do arquivo.
19. Não se cogita a hipótese do INPI contratar uma empresa para receber os requerimentos de registro de programa de computador, efetuar o processamento administrativo, providenciar as publicações correspondentes na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial e efetuar a guarda dos documentos. Tal hipótese, sequer aventada pela DICIG, seria uma terceirização ilícita, posto que a Administração Pública não pode transferir para um terceiro a sua atividade fim.
20. A proposta da DICIG remete à transferência tão-somente do arquivo de programa de computador para uma empresa de armazenamento de documentos, e não do serviço de registro que permanecerá sendo prestado pela autarquia. Pretende-se contratar um serviço de interesse para a Administração, em virtude da ausência de espaço físico nos prédios ocupados pela autarquia.
21. O armazenamento do arquivo, tal como contemplado pela consulta formulada pela DICIG, enquadra-se no disposto na Lei 8.666/93. Serviço para fins da Lei 8.666/93 é “toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração” (art. 6º, I). O armazenamento do arquivo de programas de computador constitui um serviço de interesse da Administração, uma vez caracterizada a ausência de espaço físico na autarquia. O serviço de armazenamento de documentos constitui uma atividade instrumental.
22. Na hipótese do INPI efetuar a contratação contida no Memorando nº 09/2015 – INPI/DICIG/CGIR/DIPTO, a empresa de armazenamento de documentos qualificar-se-ia como um executor material para a Administração. O serviço público de registro de programa de computador é mais amplo do que o armazenamento do arquivo. Esse serviço público não se transfere à empresa. A Administração permaneceria diretamente relacionada com os autores dos programas de computador e responsável direta pelo serviço.
23. Persiste a responsabilidade do INPI pela quebra do sigilo dos programas de computador, ainda que estes estejam no galpão de armazenamento da empresa terceirizada. O autor do programa de computador não possui relação jurídica com o contratado-executor material (empresa de armazenamento de documentos), mas com a autarquia federal.
24. Verificada a possibilidade do armazenamento do arquivo de programas de computador por empresa especializada, o que responde a consulta formulada, a Procuradoria traz



a lume algumas reflexões para auxiliar a decisão da Administração sobre a conveniência e oportunidade do contrato.

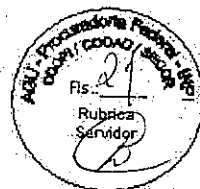
25. A armazenagem do acervo documental da autarquia é objeto de muitas críticas e constrangimentos pelo seguinte fato: problemas na execução do contrato levaram a Administração a ter dificuldade em acessar o próprio arquivo.
26. Nos últimos meses, diversas decisões judiciais determinaram ao INPI a juntada de pedidos de patente aos autos dos processos judiciais. O INPI não cumpriu essas ordens judiciais com presteza. As justificativas do INPI perante o Poder Judiciário não foram convincentes e isso gerou constrangimentos sérios à autarquia.
27. É compreensível a posição do Poder Judiciário: como o INPI não possui mais acesso a seu próprio acervo de processos administrativos! Por mais que se atribua esse fato a problemas de execução de contrato, o que se extrai desse assunto, pelo menos em termos de percepção pública, é a ineficiência da autarquia no armazenamento dos documentos.
28. A autarquia tem o dever legal de manter o seu acervo e proporcionar o seu acesso ao cidadão e a outros órgãos públicos. O não-cumprimento desse dever atrai a pecha da ineficiência, não importa que a causa seja uma empresa terceirizada. Se não existe empresa terceirizada hábil para manter o acervo disponível ao cidadão e a outros órgãos públicos, não se deve contratar o serviço, cabendo a autarquia assimilar a atividade de guarda de documento.
29. O princípio da indisponibilidade do interesse público é afetado pela Administração quando contrata um serviço ciente que sua prestação não atenderá o fim público. Talvez a Administração não tenha percebido o prejuízo à imagem da autarquia cada vez que não foi possível apresentar um pedido de patente com presteza ao Poder Judiciário.
30. Sabe-se que a Diretoria de Patentes nada tem a ver com a execução do contrato de armazenamento de arquivos. Inclusive, ela empreendeu um esforço enorme para atender ao Poder Judiciário. No entanto, coube à Diretoria de Patentes arcar com o ônus provocado pelo fracasso do contrato anterior de armazenamento de dados. Talvez a Diretoria de Patentes tenha sido a mais prejudicada pelos problemas de execução do contrato, a despeito de não ter contribuído para tal fato. A Diretoria de Patentes não tem atribuição para fiscalizar ou contratar empresa de armazenamento de documentos.
31. Não se tem notícia que a DICIG tenha tido algum problema frente ao Poder Judiciário no tocante à apresentação de programas de computador. Salvo engano, o problema que existe gira em torno da pessoa a quem o INPI pode ou não entregar o envelope lacrado contendo o programa de computador. Cabe ao INPI entregar o envelope somente ao oficial de justiça ou pode enviar pelo correio para juntada nos autos de um processo? Esse é um problema menor do que o acima relatado.



32. Pelo que consta, a DICIG possui o acervo de programas de computador e quando solicitada, efetua a apresentação ao Poder Judiciário com presteza. Diante desse fato, exsurge uma pergunta: atende ao princípio da eficiência transferir o acervo de programas de computador da DICIG a uma empresa terceirizada?
33. Repete-se, a DICIG não tem, hoje, problemas no cumprimento das ordens judiciais de apresentação dos programas de computador.
34. Poder-se-ia argumentar que os problemas contratuais de armazenagem de documentos já foram sanados e que a autarquia não terá dificuldade, de hoje em diante, para acessar com rapidez o seu acervo. Esse é um argumento ao qual somente o tempo confirmará a sua validade.
35. Ao que parece, os problemas gerados pelos contratos de armazenamento de documentos remontam de anos. Não se trata de um problema pontual da contratação anterior.
36. Passa-se agora a analisar uma outra questão, a saber, a dificuldade de armazenar documentos. A Procuradoria tem ciência do custo operacional provocado pelo armazenamento de documentos. Por isso, cumpre solucionar o problema do acervo atual, e evitar o agravamento do mesmo, no futuro.
37. Salvo melhor juízo, transferir o arquivo de programas de computador para uma firma terceirizada constitui uma transferência do problema para o futuro, posto que diariamente cresce o acervo físico.
38. Atualmente, o INPI recebe a documentação em CD/DVD. Será essa o formato que possui menos impacto no custo operacional de armazenagem? Se houver um formato com menor custo operacional de armazenagem, deve-se optar pelo mesmo. Inclusive, talvez seja o caso do INPI criar um sistema de armazenamento em nuvem desses documentos, para que no futuro, o cidadão não precise apresentar um CD/DVD, ou qualquer dispositivo físico.
39. Na sugestão ora apresentada, o cidadão faria o requerimento e a inserção do programa de computador no sistema do INPI, que estaria conectado a uma nuvem. Quando o Poder Judiciário, ou outro órgão público, requisitasse o documento, o INPI o disponibilizaria. O fato de o INPI possuir o dever legal de efetuar a guarda de programas de computador não significa que ele precisar possuir em seu acervo o documento em um formato físico. O formato físico é o que menos importa nessa matéria.
40. Em termos técnicos, não é complicado criar um sistema no qual o armazenamento dos programas de computador seja no modelo nuvem, sem qualquer acervo físico do mesmo. Esse tipo de armazenamento já é amplamente utilizado na sociedade. Se o INPI não desenvolver um projeto com tais características, o problema da armazenagem de documentos só aumentará



- no decorrer dos anos, mormente no que diz respeito a programas de computador, cuja proteção se estende no tempo por tempo muito superior ao de uma patente.
41. Há um crescente número de depósitos de pedidos de registro de programas de computador. O custo para se manter um acervo físico é alto e será cada vez mais alto, nos próximos anos. Simplesmente contratar uma empresa terceirizada para tal atividade não resolve o problema, apenas aumenta a despesa da autarquia.
42. Considerando o sistema ora aventado de armazenamento em nuvem do acervo, não seria difícil a inserção de parte do acervo de programas de computador. Uma parcela do acervo já existe em formato de CD/DVD, o que facilitaria a inserção desses documentos no sistema de nuvens. Ou seja, não é necessário digitalizar uma parte do acervo de programas de computador.
43. Talvez alguém responda que a armazenagem em nuvem dos processos do INPI já está em desenvolvimento. Pois bem, qual a data prevista para a conclusão do projeto? Qual a data prevista para inserção dos programas de computador localizados no arquivo da DICIG? Vale lembrar que os registros de programa de computador são apresentados pelo usuário com um formulário que permite à autarquia converter o formato das mídias. Cuida-se do formulário intitulado "autorização para cópia da documentação técnica", disposto no anexo da Instrução Normativa 11/2013.
44. Se o INPI não tem condições de desenvolver tal sistema, não parece haver óbice na contratação do serviço. Talvez a contratação de um serviço dessa natureza possua um custo menor do que a contratação por quatro anos de uma empresa para armazenamento de acervo físico.
45. A contratação de uma empresa para armazenamento dos programas de computador constitui solução rápida do problema, mas talvez não seja a de menor custo para a autarquia. Diminuir despesas correntes não é uma escolha da Administração, é uma necessidade.
46. A sugestão acima tem pertinência com os futuros depósitos de pedidos de registro. No entanto, cumpre resolver hoje o problema existente. O memorando nº 09/2015 – INPI/DICIG/CGIR/DIPTO informa que o acervo de programas de computador está dividido em dois prédios, localizados na Praça Mauá e na Mayrink Veiga. A CGAD informa que é inviável a disponibilização de um novo espaço.
47. Ao que parece, é inviável a disponibilização de um novo espaço na Mayrink Veiga. A questão não-esclarecida é outra: qual o problema hoje existente em manter o acervo de programas de computador em dois prédios separados (Mayrink Veiga e Praça Mauá)? O ideal seria reunir esses dois arquivos, sem dúvida. Em face da impossibilidade de reunião desses dois arquivos, a solução seria encaminhá-los para armazenamento sob responsabilidade de uma empresa?



48. Enfim, não está justificado nos autos qual o problema hoje existente em manter o arquivo separado em dois prédios. O INPI possui um gasto substancial na manutenção do prédio da Praça Mauá. Supõe-se que esse prédio seja seguro para manter a guarda do acervo de programa de computador, pelo menos, a curto prazo.

49. Se existe necessidade do INPI contratar uma empresa para a guarda dos programas de computador, mister previsão orçamentária para tal. Nesse caso, mostra-se razoável a inserir essa despesa no valor do preço público cobrado ao usuário. A Tabela de Retribuição do INPI encontra-se em processo de revisão, nestes dias. Se a Administração tem interesse de fato na contratação aludida, sugere-se uma alteração no valor da retribuição referente ao serviço em comento.

50. Nesse caso, o realinhamento da retribuição não ocorrerá de forma proporcional ao dos demais serviços, posto que o aumento do preço público será em consonância com a despesa extra de contratação de uma empresa para armazenamento e guarda do arquivo. Como o realinhamento dessa retribuição não ocorrerá de forma proporcional ao dos demais serviços, mostra-se necessário justificar o aumento diferencial do montante cobrado ao usuário.

51. Em 2013, o INPI deparou-se com dificuldades na tramitação da proposta da nova tabela de retribuição justamente por que não efetuou a justificativa adequada e encaminhou diretamente para o MDIC, sem a chancela desta Procuradoria. Espera-se que esse equívoco não se repita.

52. O contrato infra permite a inserção dos programas de computador no mesmo. Se, eventualmente, for adotada essa solução, recomenda-se um cuidado extra referente ao sigilo dos programas de computador. Medidas precisam ser adotadas pela autarquia para preservar esse sigilo, e não apenas inserir uma cláusula de fácil violação pela empresa contratada. Ainda que se aproveite o contrato hoje existente para o arquivo dos programas de computador, permanece a recomendação de aumento da retribuição referente ao registro.

III. CONCLUSÃO

53. Diante do exposto, não se verifica óbice legal na contratação de empresa para armazenamento dos arquivos de computador. As seguintes assertivas sintetizam a compreensão da Procuradoria sobre a matéria:

- I. A despeito da ausência de óbice legal para a contratação de empresa para armazenamento dos arquivos de computador, recomenda-se à Administração uma reflexão sobre a necessidade imediata da transferência dos arquivos;
- II. Não houve previsão orçamentária na autarquia para a despesa de armazenamento de programas de computador. O contrato hoje vigente que efetua o armazenamento de outros documentos da autarquia talvez precise de



uma readequação, inclusive, com a possibilidade de realinhamento de valor, posto que ele foi celebrado sem previsão de receber especificamente o acervo dos programas de computador, pelo que se depreende dos autos;

- III. Eventual contratação de empresa para armazenamento dos programas de computador demandará medidas de manutenção de sigilo dos documentos, em decorrência do disposto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.609, de 1998, e no art. 1º, § 2º, do Decreto nº 2.556, de 1998. Não basta uma cláusula de sigilo no contrato. A Administração precisa assegurar-se, mediante medidas de controle, que o sigilo será mantido pela empresa de armazenamento de documentos. A contratação de empresa para efetuar o armazenamento dos programas de computador não exime a responsabilidade da Administração no tocante à manutenção do sigilo dos documentos.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2015.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



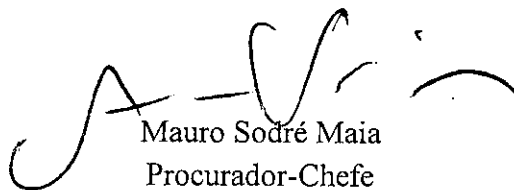
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho Nº 0485/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.024095/2015-32

1. Aprovo o PARECER Nº 0019/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À DICIG.

Rio de Janeiro, 4 de agosto de 2015.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe