



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 nº 0035-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52400.142535-2017-02

INTERESSADO: Diretoria de Patentes.

ASSUNTO: Tabela de retribuição de serviço de registro de programa de computador.

I. A minuta de resolução preenche os requisitos de juridicidade.

II. O art. 5º do Decreto nº 2.556, de 1998, atribui ao INPI a competência para instituir a tabela de retribuições dos serviços de registro de programa de computador.

Senhor Diretor de Patentes,

I. RELATÓRIO

1. A Diretoria de Patentes, mediante o despacho de fls. 19, submete à apreciação da Procuradoria a minuta de resolução que institui a tabela de retribuição dos serviços de registro de programa de computador. Os autos ingressaram neste órgão consultivo no dia 25 de agosto. Considerando o pedido de urgência, realizado no dia 30 de agosto, o signatário avoca o processo.

2. A compreensão da proposta *sub examine* demanda uma breve exposição sobre os motivos que conduziram ao novo procedimento de registro de programa de computador a ser adotado nos próximos dias.

3. No ano de 2015, a Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros (DICIG), mediante o MEMO 63 DICIG/CGIR/2015, formulou uma consulta à Procuradoria sobre a possibilidade de empresa terceirizada manter a guarda dos programas de computador registrados pelo INPI. A consulta foi objeto do Parecer nº 0019-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0485/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.



4. A Procuradoria não identificou óbice ao armazenamento dos programas de computador por empresa terceirizada, conquanto adotadas medidas de controle, em razão do sigilo dos mesmos. Afirmou-se, na ocasião, que a contratação de empresa para efetuar o armazenamento dos programas de computador não exime a responsabilidade do INPI de manter o sigilo dos documentos. Afirmou-se também que transferir o acervo de programas de computador para uma empresa terceirizada seria transferir o problema para o futuro.

5. Por fim, o parecer sugeriu que a Administração encontrasse uma solução tecnológica para o problema, o que implicaria uma diminuição de custos e aumento de eficiência. O procedimento adotado na ocasião era ineficiente, com arquivos desorganizados, processos sem conclusão etc.

6. A matéria foi analisada pela Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação, que sugere a adoção de um procedimento no qual o INPI não realize mais a guarda dos programas de computador. Por meio do algoritmo *hash*, a autarquia tem condições de realizar o registro de programa de computador, sem receber documentos sigilosos. Não recebendo documentos sigilosos, não há de se falar de guarda dos mesmos.

7. O procedimento proposto foi estudado pela Procuradoria, por meio do Parecer nº 0036-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, que reconheceu a legalidade da proposta. Desde então, a Administração encontra-se empenhada na adoção do novo procedimento, tendo esta Procuradoria se manifestado diversas vezes sobre cada uma das etapas de construção do hoje denominado novo sistema de registro de programa de computador, totalmente automatizado e eletrônico.

8. Em 2016 e 2017, este órgão consultivo manifestou-se sobre a matéria mediante as seguintes peças:

- (i) Despacho nº 0003/2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3;
- (ii) Despacho Nº 0177/2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3;
- (iii) Nota nº 0028-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.5;
- (iv) Nota nº 0076-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.3, aprovada pelo Despacho nº 164/2017- AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3;
- (v) Nota nº 0292-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.5;
- (vi) Parecer nº 0012-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, aprovado pelo Despacho nº 0141/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3;
- (vii) Parecer nº 0029-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, aprovado pelo Despacho nº 0393/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3.

9. Antes da adoção do novo sistema de registro de computador de computador, tornou-se necessário instituir um procedimento transitório, o que foi feito por meio da Instrução Normativa nº 071, de 28 de abril de 2017, acompanhada de uma tabela de retribuição dos serviços, instituída pela Resolução nº 188, de 28 de abril de 2017. Foi publicado, inclusive, um manual do usuário denominado de transitório, pois já se anunciava o procedimento em vias de adoção.



10. O novo procedimento de registro foi objeto de consulta pública, sendo que o aviso respectivo foi publicado no Diário Oficial da União nº 232, Seção 1, de 05 de dezembro de 2016.

11. Qualquer medida administrativa, ainda que direcionada para instituir a eficiência e a economia de recursos, possui resistências. É natural que haja resistências, mormente quando se trata de uma mudança substancial do *modus operandi* adotado há anos. Nesse diapasão, vale referência às notas técnicas de fls. 10/13 e fls. 14/18-v. Os autos foram remetidos à Diretoria de Administração para que se pronunciasse sobre a tabela de retribuição; o que se vê, é uma discordância quanto ao novo procedimento.

12. Por meio dessas notas técnicas, o Diretor de Administração exprime discordância com o procedimento, posto que ele parte da premissa que o INPI tem a obrigação de efetuar a guarda dos programas de computador.

13. Por outro lado, o Diretor de Patentes e a Presidência partem da premissa que a obrigação do INPI é de efetuar o registro de programa de computador, e não a guarda de documentos. Por muitos anos, entendeu-se que não havia como efetuar o registro sem que a Administração recebesse o código fonte, o que implica a respectiva guarda de documento.

14. Se o INPI receber documentos sigilosos, de fato, cabe efetuar a guarda. A inovação do procedimento está no não-recebimento de documentos sigilosos, o que dispensa, conseqüentemente, a guarda dos mesmos. Com o algoritmo *hash*, é possível realizar o registro sem que a Administração receba o código fonte.

15. Ou seja, o Diretor de Administração pretende retomar uma discussão sobre o melhor modelo de se efetuar o registro, sendo que a decisão favorável pelo novel procedimento já foi tomada pela Presidência, acompanhada do suporte técnico da Diretoria de Patentes.

16. O que as referidas notas técnicas evidenciam é uma discussão sobre a conveniência e oportunidade concernentes ao novo procedimento, matéria alheia à análise da Procuradoria. De acordo com o Enunciado de Boas Práticas Consultivas (BPC) nº 07, não cabe à Procuradoria emitir manifestações conclusivas sobre a conveniência e oportunidade das questões que lhe são submetidas.

17. A consulta em tela restringe-se à legalidade da minuta de resolução que institui a tabela de retribuição dos serviços de registro de programa de computador.

18. É o relatório.

II. MÉRITO



II.1 COMPETÊNCIA

19. As retribuições dos serviços previstos na Lei nº 9.279, de 1996, submetem-se ao disposto ao seu art. 228. O dispositivo atribui ao titular do ente da Administração Direta ao qual o INPI está vinculado a competência para instituir o valor dos serviços.

Lei nº 9.279, de 1996, art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI.

20. O registro de programa de computador não está previsto na Lei nº 9.279, de 1996, e sim na Lei nº 9.609, de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.556, de 1998. O art. 5º do Decreto nº 2.556, de 1998, atribui ao INPI a competência para instituir a tabela de retribuições dos serviços de registro de programa de computador.

Decreto nº 2.556, de 1998, art. 5º O INPI expedirá normas complementares regulamentando os procedimentos relativos ao registro e à guarda das informações de caráter sigiloso, bem como **fixando os valores das retribuições que lhe serão devidas.**

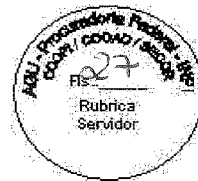
21. Com fundamento na norma *supra* transcrita, encontra-se atendido o requisito de competência para o Presidente do INPI instituir a tabela de retribuição do serviço de programa de computador.

II.2 MOTIVO

22. A análise do motivo, no caso em tela, remete à justificativa dos valores propostos. O órgão proponente efetuou um cálculo do custo na manutenção do serviço. O cálculo compreendeu o custo da locação, condomínio, limpeza, salário anual dos servidores alocados no serviço, etc. Dividiu-se o valor do custo do serviço pela média de pedidos solicitados por ano e alcançou-se o valor de R\$ 185,00.

23. Ou seja, os valores propostos para o reajuste possuem uma justificativa coerente. Assiste razão à Diretoria de Patentes quando propõe uma retribuição de um serviço correspondente ao valor que o mesmo representa à Administração. É razoável que o usuário externo remunere a Administração de forma proporcional ao gasto envolvido na prestação do serviço público.

24. Por isso, merece reconhecimento a metodologia de cálculo para identificar o preço do serviço, embora ela não tenha incluído por completo todos os custos envolvidos. Por exemplo, não se inclui o custo do desenvolvimento do software ou da manutenção do mesmo. Esses aspectos são detalhes que não tiram o mérito do cálculo realizado pelo órgão proponente.



25. Esse cálculo também evidencia um fato. Alguns serviços no INPI são superavitários, tais como a concessão de patentes e registros marcários. Em compensação, outros serviços no INPI são deficitários, tais como o registro de programa de computador no modelo anteriormente adotado. Nesse sentido, assiste mais uma vez razão à Diretoria de Patentes quando propõe uma melhor adequação das receitas e despesas mediante uma metodologia de cálculo que contemple o custo do serviço.

26. Vale lembrar que o registro de programa de computador encontrava-se subordinado à extinta DICIG, tendo sido inserido no rol de atribuições da Diretoria de Patentes, há menos de dozes meses, por intermédio do Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, que aprovou a atual estrutura regimental do INPI.

27. O motivo da pretendida resolução reside na fixação do custo do serviço ao usuário em valores proporcionais àqueles arcados pela Administração. Por conseguinte, encontra-se atendido o requisito relativo ao motivo do ato administrativo.

II.3 FINALIDADE, FORMA E OBJETO

28. Examinados os aspectos relativos ao motivo e competência, os demais requisitos do ato administrativo são igualmente atendidos. A finalidade da minuta é atingida quando ela promove o fim do déficit na prestação de um dos serviços prestados pela autarquia. Não basta a autarquia possuir uma receita superior à despesa em alguns serviços, enquanto em outros, apresenta déficit.

29. Considerando a natureza do serviço prestado pelo INPI, não se justifica a existência de déficit em qualquer das atividades promovidas pela autarquia na sua atividade finalística. O interesse coletivo é alcançado pelo controle de gastos, o que implica a cobrança de valores proporcionais às despesas do ente público.

30. Em relação à forma do ato administrativo normativo, o órgão proponente optou pela resolução como instrumento para aprovação da tabela de retribuição. A escolha mostra-se correta, posto que a autarquia possui dois atos normativos administrativos (resolução e instrução normativa). A matéria foi disciplinada pela Instrução Normativa nº 02, de 2013, que define o conteúdo de uma resolução, instrução normativa, norma de execução, portaria, ordem de serviço e outros atos administrativos.

31. O INPI tem adotado resolução como instrumento adequado para instituir a tabela de retribuição do serviço de registro de computador. Inclusive, o art. 2º da minuta revoga a resolução hoje vigente nessa matéria.



32. O objeto é o último requisito do ato administrativo a ser analisado na presente manifestação. Pelo objeto, entende-se o fim imediato do ato, ou “o resultado prático a ser alcançado pela vontade administrativa.”¹

33. A minuta de resolução é acompanhada de duas tabelas, cabendo à Administração escolher qual delas é a pretendida. A primeira tabela de retribuição encontra-se às fls. 21 e traz os valores com desconto e os valores sem desconto.

34. Considerando que a maior parte dos solicitantes de registro de programa de computador usufrui do benefício de desconto, e buscando incentivar usuários que não frequentam o INPI, a Diretoria de Patentes cogitou estender o desconto para todos os usuários. Essa proposição está contida na tabela de retribuição de fls. 22.

35. As duas tabelas atingem a finalidade pretendida, cabendo à Administração escolher qual delas promove melhor o interesse público. Ao se oferecer o desconto geral para todos os usuários, haverá de fato um incentivo para trazer ao INPI aquelas empresas que deixaram de acreditar no serviço oferecido pela autarquia. Eventual opção pela tabela de fls. 22 encontra-se motivada, a saber, trazer ao INPI usuários que optaram por registrar seus programas em entidades privadas, que oferecem preços melhores.

36. Como é cediço, o registro de programa de computador não constitui o direito, tendo efeito declaratório, posto que seu regime de proteção é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais. O art. 2º, § 3, da Lei nº 9.609, de 1998, explicita que a proteção independe do registro.²

37. Isso significa que há outros modos de assegurar a proteção do direito, sem o registro junto ao INPI. Tal dispositivo levou empresas privadas a oferecer o serviço de registro, obviamente sem a presunção legal conferida à atividade desenvolvida pelo INPI. Ainda que o serviço privado seja conduzido sem presunção legal, o fato é que empresas privadas oferecem serviço similar com um preço de custo mais baixo.

38. Nessa linha de raciocínio, a Diretoria de Patentes propõe a extensão do benefício de desconto para todos os usuários. Tal extensão não precisa ser de modo definitivo. Ao contrário, o órgão proponente é claro ao dizer que tal benefício é passível de revisão no próximo ano.

39. O problema em se adotar a tabela de retribuição que oferece desconto para todos os usuários (fls. 22) é que, dependendo de como o INPI comunica isso, poder-se-á entender que deixou de oferecer um valor mais vantajoso àquelas entidades que já gozam do benefício, como as microempresas, empresas de pequeno porte, órgãos públicos etc. Esse é um problema mais de

¹ CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 121.

² Lei nº 9.609, de 1998, art. 2º, § 3º A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.



comunicação institucional do que jurídico propriamente dito, sendo que as duas tabelas reúnem os requisitos de juridicidade.

40. Não há óbice jurídico à extensão do benefício contido na Resolução nº 129, de 2014, para outros usuários. *In casu*, pretende-se que tal extensão seja dirigida somente ao serviço de registro de programa de computador. Por outro lado, não é admissível a inobservância do art. 2º da Resolução INPI/PR nº 129, de 2014.

41. **Para evitar essa inobservância, a Procuradoria sugere que a minuta de resolução em exame estenda o benefício de desconto para todos os usuários, na hipótese da Administração optar pela tabela de fls. 22. Acolhida tal sugestão, é preciso ter cuidado para que a extensão do benefício seja específica para o serviço de registro de computador.**

42. A norma proposta revoga a Resolução INPI/PR nº 188, de 28 de abril de 2017, que instituiu a tabela hoje vigente dos serviços. Além de instituir a tabela de retribuição dos serviços de registro de programa de computador, esse ato normativo revoga o art. 1º da Resolução nº 129, de 10 de março de 2014.

43. O revogado art. 1º da Resolução nº 129, de 2014, instituiu, a tabela de retribuições de serviços de programa de computador, que se manteve vigente até a publicação da Resolução nº 188, de 2017.

44. A Resolução nº 129, de 2014, não se restringiu a instituir a tabela de retribuição, mas incluiu uma previsão de desconto para os demais serviços prestados pelo INPI.

45. Ao se revogar a Resolução nº 188, de 2017, o art. 1º da Resolução nº 129, de 2014, volta a ter vigência? Não, posto que o sistema jurídico brasileiro não admite a repristinação tácita.

46. Se o sistema jurídico brasileiro admitisse a repristinação tácita, a norma revogada (no caso, o art. 1º da Resolução nº 129, de 2014) voltaria a ter vigência quando a norma revogadora (no caso, o art. 2º da Resolução nº 188, de 2017) passasse a ser também revogada (no caso, pelo art. 2º da presente minuta em exame).

47. A norma revogada somente voltaria a ter vigência se houvesse expressa previsão nesse sentido, o que permite dizer que no Brasil admite-se a repristinação expressa, mas não a tácita. Tal compreensão decorre da leitura dos art. 2º, § 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei nº 12.376, de 2010), *verbis*:

Art. 2º, § 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.



48. Conclui-se, portanto, que é desnecessário revogar novamente o art. 1º da Resolução nº 129, de 2014. Tal explanação justifica-se, posto que houve questionamento nesse sentido.

49. Por fim, mas não menos importante, cabe observar que o art. 70 da Lei nº 9.069, de 1995, prevê que o reajuste e a revisão dos preços públicos ocorrerá anualmente.

Art. 70. A partir de 1º de julho de 1994, o reajuste e a revisão dos preços públicos e das tarifas de serviços públicos far-se-ão:

[...]

II - anualmente.

50. Não parece que a previsão acima impede a publicação da presente minuta de resolução, que institui uma tabela de retribuição no mesmo ano em que já foi publicada a tabela hoje vigente (Resolução nº 188, de 2017). A periodicidade de um ano para revisão do preço público não é absoluta, posto que § 1º do art. 70 da Lei nº 9.069, de 1995, permite a flexibilização do critério de periodicidade, conforme se percebe na transcrição abaixo.

Art. 70, § 1º O Poder Executivo poderá reduzir o prazo previsto no inciso II deste artigo.

51. O argumento principal de que o art. 70, II, da Lei nº 9.069, de 1995, não impede a publicação da presente minuta de ato normativo no mesmo ano da edição da Resolução nº 188, de 2017, reside no seguinte fato: a Resolução nº 188, de 2017, manteve os mesmos valores dos serviços contidos na Resolução nº 129, de 2014, com exceção de um único serviço, que passa a ser reformulado (cópias do processo/levantamento de sigilo).

52. Por exemplo, o pedido de registro previsto na Resolução nº 188, de 2017, corresponde a R\$ 142, 00 (com desconto) e R\$ 355,00 (sem desconto). Consultando a Resolução nº 129, de 2014, vê-se o código 722 com os mesmos valores para os pedidos eletrônicos de registro de programa de computador. Nesse diapasão, é possível dizer que a Resolução nº 188, de 2017, não promoveu uma revisão do preço público praticado, mas sim a extinção de alguns serviços relacionados ao registro.

53. A periodicidade para revisão dos preços públicos é matéria prevista na Portaria nº 334, de 1997, do Ministério da Fazenda. A Portaria não é aplicável ao caso em tela, posto que ela se dirige aos preços públicos e tarifas de serviços públicos na área de competência dos Ministros de Estado, conforme seu art. 1º assim dispõe.

54. A retribuição dos serviços de registro de programa de computador não está na área de competência de Ministro de Estado, mas sim do Presidente do INPI, em razão do que determina o art. 5º do Decreto nº 2.556, de 1998.



Art. 1º. Delegar aos Ministros de Estado, privativamente, a competência para fixar o reajuste e a revisão dos preços públicos e de tarifas de serviços públicos na área de competência do respectivo Ministério, objeto do Anexo I, de acordo com as normas e critérios nesta Portaria.

55. Na leitura do anexo I da Portaria nº 334, de 1997, do Ministério da Fazenda, percebe-se a menção ao INPI. Ocorre, no entanto, que tal previsão refere-se aos serviços previstos na Lei nº 9.279, de 1996. Os serviços previstos na Lei de Propriedade Industrial, em virtude do seu art. 228, encontram-se na área de competência do Ministro de Estado, e portanto, subordinado ao disposto na referida Portaria.

56. Por fim, observa-se que a minuta não dispõe de uma *vacatio legis*. Nos casos de revisão de tabela de retribuição, talvez seja conveniente estabelecer uma *vacatio legis*, quando possível, de forma que os usuários possam se organizar em termos de planejamento de despesas com o registro, particularmente, os entes públicos que são, salvo engano, os maiores usuários do serviço em estudo.

III. CONCLUSÃO

57. Diante do exposto, a Procuradoria não identifica óbice jurídico à aprovação da minuta de resolução de fls. 20, cabendo à Administração escolher qual das duas tabelas de retribuição atinge melhor o interesse público (fls. 21 ou 22).

58. Na hipótese da autarquia optar pela tabela de retribuição de fls. 22, recomenda-se a inclusão de um dispositivo na minuta estendendo o desconto previsto no art. 2º da Resolução INPI/PR nº 129, de 2014, a todos os usuários. Dispensa-se o retorno dos autos à Procuradoria para conferência desse dispositivo, porquanto os aspectos relativos ao desconto para todos os usuários foram examinados, no mérito desta manifestação.

Rio de Janeiro, 1º de setembro de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

LORIS BAENA CUNHA
NETO:00509796982

Autarquia de Registro Administrativo (AR) - INPI/PR nº 129/14
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) - INPI/PR nº 129/14
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) - INPI/PR nº 129/14
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) - INPI/PR nº 129/14
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) - INPI/PR nº 129/14
Data: 2017/09/01 06:34:34 -0300