



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

**PARECER n. 00008/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 00400.001151/2017-29**

**INTERESSADOS: POLÍCIA FEDERAL**

**ASSUNTOS: REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES**

EMENTA: Propriedade Industrial. Programa de Computador. Lei 9609/98. Registro de programa efetuado pelo INPI em favor de particular. Alegação de que o programa foi criado e desenvolvido pela Polícia Federal. Discussão sobre autoria do programa. Norma interna do Interna do INPI que impede discussão de autoria em processo administrativo de nulidade. Art. 14, § 3º da Instrução Normativa INPI PR nº 74/2017. Possibilidade, entretanto, do manejo da prerrogativa da autotutela para anulação do ato eivado de ilegalidade. A revisão do ato deve ser feita através de processo que assegure a ampla defesa e contraditório. Art. 5º LIV e LV da CRFB/88.

1. Exmo. Sr. Procurador-Chefe,
2. Trata-se de processo encaminhado pelo Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Consultoria-Geral da UNIÃO - DEAEX/CGU por meio do qual foi solicitada manifestação jurídica da PFE/INPI a respeito do pedido feito pela Polícia Federal para que seja cancelado o registro de programa de computador autuado sob o nº BR 51 2013 00021-4 perante o INPI.
3. Consta às fls. 04 do presente processo o ofício nº 05/2017-PF, do Ilmo. Sr. Diretor-Geral da Polícia Federal, endereçado à Exma. Sra. Advogada-Geral da União solicitando a anulação do registro do programa identificado por SIGEPOL, porquanto indevida a titularidade atribuída ao particular NELSON COSTA, requerendo, por conseguinte, o registro do referido programa em favor da Polícia Federal.
4. O Ofício encaminhado pela Polícia Federal veio aos autos acompanhado do Memorando nº 0703/2016-PF/MJO (fls. 05/08), o qual traz esclarecimentos sobre a criação do programa de computador SIGEPOL.
5. O processo foi, então, encaminhado para análise do DEAEX/CJU, ocasião na qual foi elaborada a Nota nº 00507/2017//DEAEX/CGU/AGU, que, em síntese, sugeriu a remessa do processo à PFE/INPI a fim de externar sua contribuição para o deslinde do problema verificado pela Polícia Federal.
6. É o relatório.
7. De fato, o INPI detém, por força da previsão contida no art. 5º do Decreto 2556/98, a competência para proceder ao registro dos programas de computador que lhe são submetidos, valendo a ressalva de que o registro do programa no INPI é uma faculdade atribuída ao titular, e não um dever. Ou seja, o registro que é feito pelo INPI é meramente declaratório e não tem efeito constitutivo. Bom lembrar, afinal, a norma que exsurge do art. 2º, § 3º da Lei 9609/98:

Art. 2º O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.

(...)

§ 3º A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.
8. Ocorre que, no presente caso, foi feito um pedido de registro no INPI de um programa de computador. Trata-se do programa SIGEPOL registrado em nome do Sr. Nelson Costa consoante processo BR 51 2013 00021-4, anexado às fls. 15/18 do presente processo administrativo. A afirmação do Ilmo. Sr. Diretor-Geral da Polícia Federal, no entanto, é de que o registro foi feito de forma equivocada em nome do particular, pois se trata de criação forjada no ambiente institucional da Polícia Federal, daí porque configura bem de propriedade da Polícia Federal.
9. Neste sentido, a solicitação dirigida pela Polícia Federal à AGU - Advocacia-Geral da União consiste no cancelamento do registro efetuado em favor do Sr. Nelson Costa, para, em seguida, proceder-se ao registro do programa em nome da Polícia Federal. Ou seja, em essência, o que se submete ao INPI no presente caso é, a rigor, uma discussão sobre autoria do programa de computador identificado como SIGEPOL.
10. Sendo assim, afigura-se pertinente o esclarecimento prestado às fls. 14/18 do presente processo pelo Ilmo. Sr. Chefe da Divisão de Registros de Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados no sentido de que a atual Instrução Normativa que disciplina a matéria no âmbito do INPI veda expressamente que a discussão a respeito da autoria de um programa de computador seja travada administrativamente. Cuida-se do art. 14, § 3º da Instrução Normativa INPI PR nº 74/2017, do qual exsurge norma clara que impede arguição de nulidade por qualquer interessado quando a impugnação centrar-se em autoria.
11. O INPI vem buscando imprimir um modelo de gestão mais sintonizado com a eficiência, de modo a entregar serviços de qualidade aos usuários do sistema de propriedade intelectual. O serviço de registro de programa de computador passou recentemente por uma revisão para se tornar mais

eficiente, culminando com a edição da mencionada Instrução Normativa INPI PR 074/2017. Trata-se de norma que promoveu inequívoca simplificação de procedimentos acerca do registro de programa de computador, introduzindo um formato totalmente automatizado para o processo de registro.

12. Como o registro efetuado pelo INPI tem efeito meramente declaratório, não faria sentido realmente um procedimento administrativo complexo e demorado. Trata-se, afinal, de um serviço facultativo, do que decorre inclusive a possibilidade de o particular buscar outras formas de repositório para proteger seus direitos. O registro de um programa de computador teria, em verdade, apenas efeito de prova de titularidade e autenticidade perante terceiros.

13. Com efeito, mister se faz compreender que o INPI não parece ser o foro adequado para que seja encerrada discussão sobre a autoria de um programa, na medida em que não detém os meios necessários para elucidá-la com a profundidade desejada. Não é demais lembrar que, nos termos do art. 2º, § 3º da Lei 9609/98, o registro tem caráter meramente declaratório. Ademais, o INPI é apenas o órgão repositório, não lhe cabendo qualquer juízo de valor a respeito do pedido, mas tão somente o controle formal do pedido nos moldes do art. 3º da Lei 9609/98.

14. *Mutatis mutandis*, situação similar ocorre com os cartórios de registro público em geral. Num eventual conflito referente a registro de documentos, por certo a solução não seria colhida no âmbito do Cartório, mas junto ao Poder Judiciário. Não cabe cogitar, portanto, de eventual equívoco na concepção da Instrução Normativa INPI PR 74/2017, uma vez que configura um regime jurídico compatível com a Lei 9609/98.

15. Logo, analisando a solicitação da Polícia Federal à luz da Instrução Normativa INPI PR 74/2017, não se identifica espaço para interpretação que admita a arguição de nulidade com base em vício de titularidade em sede administrativa, do que decorreria a necessidade de que tal questão fosse submetida ao Poder Judiciário.

16. Não obstante, revela-se crucial, na hipótese vertente, perceber que foi o próprio Poder Público quem foi supostamente lesado com o registro efetuado no INPI. Por óbvio, trata-se de um elemento que impõe uma reflexão mais acurada, mormente porque, caso a conclusão aponte para o descabimento de uma resolução administrativa do problema levantado pela Polícia Federal, é possível que a questão seja submetida, antes, à Câmara de Conciliação e Arbitragem da AGU em razão do envolvimento de órgãos vinculados à Administração Pública Federal.

17. Ou seja, é possível que seja aberto um canal de diálogo entre os interessados que tenha por finalidade o implemento de uma resolução do problema de forma amigável, ou, ainda que não amigável, que se encontre solução que não envolva necessariamente o Poder Judiciário. Como cedejo, hodiernamente, também na Administração Pública vem sendo cada vez mais cogitados os métodos adequados de resolução de conflitos, como arbitragem e mediação, em detrimento da via ortodoxa do Poder Judiciário.

18. De par com isso, não seria conveniente simplesmente concluir que a Polícia Federal deve buscar a afirmação do seu direito perante o Poder Judiciário, pois, conquanto a mais fácil das conclusões, poderia não substanciar a mais adequada delas. Deveras, não parece interessante um cenário em que a União Federal e o INPI estejam em polos opostos numa ação judicial. Talvez seja o caso de o INPI refletir sobre a conveniência de acrescentar um parágrafo no art. 14 da Instrução Normativa nº 74/2017 para garantir que, tratando-se de nulidade aduzida pelo Poder Público, faz-se possível discutir autoria de um programa de computador em sede administrativa.

19. Se é certo que não convém ao INPI encerrar perante sua própria estrutura interna uma discussão de questões meramente privadas, como no caso de discussão sobre autoria de um programa criado e desenvolvido por particulares, o mesmo não se pode asseverar quando se está diante de um programa de computador criado em ambiente público. Há, de fato, um interesse público envolvido que deve ser objeto de reflexão do INPI.

20. Por óbvio, nada impede que o INPI mantenha a política de não admitir qualquer discussão sobre autoria em sede administrativa. Cuida-se, afinal, de um juízo de conveniência e oportunidade, posto que, como visto alhures, não há norma legal que imponha ao INPI admitir a discussão sobre autoria de um programa em sede administrativa, mas a reflexão parece indeclinável.

21. A *priori*, programas de computador (*softwares*) desenvolvidos pelo empregado no ambiente de trabalho pertencem à empresa, exceto nas hipóteses previstas em contrato ou, se existirem provas suficientes que tenham sido criados fora do meio corporativo sem o auxílio das ferramentas disponibilizadas ao trabalhador assalariado para esses fins, com recursos próprios dele. É o que estabelece, afinal, a Lei 9609/98:

Art. 4º **Salvo estipulação em contrário**, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os **direitos relativos** ao programa de computador, **desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário**, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.

§ 1º **Ressalvado ajuste em contrário**, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado.

§ 2º **Pertencerão, com exclusividade, ao empregado**, contratado de serviço ou servidor os direitos concernentes a programa de computador gerado **sem relação com o contrato de trabalho**, prestação de serviços ou vínculo estatutário, **esem a utilização de recursos**, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato de prestação de serviços ou assemelhados, do contratante de serviços ou órgão público.

22. Assim, se realmente confirmadas as alegações da Polícia Federal, resoaria de forma clara o equívoco do registro autuado no INPI sob o nº BR 51 2013 00021-4, porquanto evidenciada a afronta ao disposto no art. 4º da Lei 9609/98. A despeito da reflexão ora sugerida ao INPI, ao que parece, ainda que

não seja possível a instauração de processo administrativo de nulidade na espécie, por força do disposto no art. 14, § 3º da Instrução Normativa INPI PR 74/2017, faz-se possível o manejo da autotutela para anulação do ato eivado de ilegalidade.

23. A propósito, curial conferir o que dispõe a Lei 9784/99 quanto à autotutela:

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

24. Em síntese, foram apresentados pela Polícia Federal fatos que, caso comprovados, caracterizariam uma ilegalidade flagrante e o INPI não poderia se furtar em seu poder-dever de autotutela apenas porque não há previsão na Instrução Normativa INPI PR 74/2017 para um processo administrativo de nulidade com base em discussão de autoria do programa registrado na Autarquia. Se foi praticado um ato administrativo em descompasso com a lei, afigura-se inexorável, à toda evidência, o poder-dever de restaurar a ordem jurídica. A norma que exsurge do art. 53 da Lei 9784/99 não parece ter deixado margem à atuação da Administração.

25. Outrossim, deve o INPI instruir adequadamente um processo de revisão do seu ato administrativo, franqueando a todos os interessados oportunidade de se manifestarem, nos termos do art. 24 da Lei 9784/99, atentando, em especial, para o limite temporal estabelecido no art. 54 da Lei 9784/99. Faz-se assaz relevante que seja respeitado o direito à ampla defesa e contraditório no processo de revisão do ato acoimado de ilegalidade, à luz do que garante o art. 5º, LIV e LV da Constituição. Se comprovada a alegação de vício de legalidade na autoria do programa registrado, o INPI deverá anular o ato com base em seu poder-dever de autotutela.

26. Ante o exposto, conclui-se que, à luz da Instrução Normativa INPI PR 74/2017, não se admite discussão de autoria através de processo administrativo de nulidade, sendo certo, contudo, que, caso a ilegalidade seja devidamente comprovada após regular processo de revisão do ato, pode o INPI fazer uso da autotutela para proceder à anulação do ato eivado de nulidade.

27. Sem embargo, cuida sugerir à DIRPA que promova reflexão quanto à conveniência da vedação exposta no art. 14, § 3º da Instrução Normativa 74/2017 abranger inclusive a hipótese de o programa ter sido criado e desenvolvido por alguma instituição pública, mormente em razão do interesse público subjacente.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2018.

DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES  
PROCURADOR FEDERAL

---

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00400001151201729 e da chave de acesso 4523aebf

---

Documento assinado eletronicamente por DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 155707752 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES. Data e Hora: 08-08-2018 11:48. Número de Série: 10211457126822025906091438997102550912. Emissor: AC OAB G3.

---