



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL  
GABINETE

**PARECER n. 00005/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52400.097155/2017-06**

**INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

**ASSUNTOS: MINUTA DE INSTRUÇÃO NORMATIVA QUE DISCIPLINA O PROCESSO DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR**

- I. Minuta de Instrução Normativa que disciplina o processo de registro eletrônico de programa de computador.
- II. Conteúdo normativo semelhante à Instrução Normativa /INPI/PR Nº 074, de 01 de setembro de 2017.
- III. Ausência de óbice legal à aprovação da minuta.

Sra. Diretora de Patentes,

**1. RELATÓRIO**

1. Trata-se de processo submetido à PFE/INPI para exame jurídico da minuta de Instrução Normativa que disciplina o processo de registro eletrônico de programa de computador.
2. Cumpre registrar que a matéria objeto da instrução normativa já foi objeto de análise pela Procuradoria através do Parecer nº 0029-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, aprovado mediante Despacho nº 0393/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3 e da Nota nº 0219-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.5, aprovada mediante Despacho nº 0489/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3, quando da análise da Instrução Normativa /INPI/PR Nº 074, de 01 de setembro de 2017.
3. O conteúdo do Ato Normativo em análise é o mesmo da Instrução Normativa /INPI/PR Nº 074, de 01 de setembro de 2017.
4. Nas referidas manifestações, realizado o exame das minutas, foram enumerados alguns pontos de natureza formal para revisão pela Diretoria de Patentes, consignando entendimento favorável à publicação do ato normativo. A DIRPA acolheu as sugestões feitas pela Procuradoria, publicando o referido ato normativo em 01 de setembro de 2017.
5. Conforme despacho de fls. 54/54v, decorrido mais de 1 ano de vigência da Instrução Normativa 074/2017, a DIRPA vislumbrou a necessidade de aprimoramento de determinados dispositivos constante na norma, com intuito de efetuar correções pontuais em seu texto.
6. A Minuta de Instrução Normativa se encontra às fls. 59/62 do presente processo, repousando neste documento o objeto da consulta em tela. Às fls. 55/58 está acostada cópia da minuta apresentada com as marcas de revisão indicando as diferenças existentes entre a Instrução Normativa /INPI/PR Nº 074, de 01 de setembro de 2017 e a Instrução Normativa a ser analisada.
7. É o relatório.

**2. MÉRITO**

8. Discurso, abaixo, sobre as alterações efetuadas mais relevantes.
9. O novo texto apresentado na ementa da norma não induz em alteração substancial, apenas refletindo, de maneira mais sintética, o objeto do ato.
10. Destaca-se a correção da numeração da Medida Provisória nº 2.200-2 que havia sido publicada com erro material, apresentando a nova minuta o número correto.
11. Conforme já salientado no despacho da DIRPA, ao longo de todo o documento, houve alteração da nomenclatura do formulário eletrônico *e-RPC* para *e-Software*, nome, este, efetivamente adotado.

12. Verifica-se, também, a alteração da nomenclatura “Procuração” para “Procuração Eletrônica”. A sobredita alteração não apresenta mudança de conteúdo do documento citado.

13. Mandato é o contrato por meio do qual uma pessoa, denominada mandatário, recebe poderes de outra, designada mandante, para, em nome e por conta desta última, praticar atos jurídicos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. Procuração eletrônica é aquela que, para ser válida, precisa ser assinada digitalmente por seus outorgantes com certificados digitais ICP-Brasil. Sendo assim, a alteração de nomenclatura na norma apenas explicita que a procuração a ser apresentada deve ser assinada digitalmente.

14. Tal previsão já estava descrita no artigo 4º, inciso II, alínea “b”. Por não apresentar mudança de conteúdo não nos opomos ao modelo proposto.

15. Cumpre ressaltar que no § 1º do artigo 4º há uma nova qualificação: *Procuração Eletrônica, de amplos poderes.*

16. Entendo não ser conveniente qualificar os poderes conferidos na procuração, tendo em vista que o INPI não realizará análise de mérito do instrumento de mandato.

17. No parágrafo único do artigo 8º é apresentada a seguinte alteração: De “ *O ato de alteração será publicado na primeira RPI disponível e o certificado de registro será atualizado e disponibilizado no portal do INPI*” para “ *A anotação da alteração produzirá efeitos a partir da sua publicação na primeira RPI disponível e o certificado de registro será atualizado e disponibilizado no portal do INPI*”. Pela nova redação proposta, o INPI deixa explicitado que os efeitos da alteração solicitada só irão ocorrer após a publicação na RPI.

18. No artigo 9º da norma, especificamente em seus parágrafos 1º, 2º e 3º, o INPI detalha as formas de transferência de titularidade do programa de computador. Como bem explicita o §1º, nas transferências efetivadas mediante o negócio jurídico de cessão, caberá ao cedente apresentar a solicitação de alteração de titularidade. O mesmo ocorre em face do fenômeno da cisão. No entanto, é necessário esclarecer que o fenômeno jurídico da cisão empresarial possui duas vertentes.

19. A cisão é uma operação que pode ser realizada tanto em sociedades anônimas quanto nos outros tipos de sociedade, no entanto, a definição legal de cisão pode ser extraída através da leitura do artigo 229 da Lei de S/A.

Lei 6.404/1976

Artigo 229 - A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.

20. Há dois tipos de cisão possíveis. A cisão parcial, onde parte do patrimônio é cindido para uma ou mais sociedades, subsistindo a empresa anterior. E a cisão total, quando o patrimônio de uma empresa é cindido em sua totalidade à outra ou outras e, ao final, ela é extinta.

21. Havendo diferença nas duas formas de cisão, entendo que a transferência de titularidade somente poderá ser realizada pelo cedente em caso de cisão parcial, porque somente neste tipo a empresa anterior permanece existente. Assim, sugiro alteração no dispositivo para a previsão no referido parágrafo de cisão parcial, incluindo a cisão total no parágrafo posterior.

22. No parágrafo 2º do artigo 9º há previsão da obrigação normativa do cessionário em solicitar a transferência de titularidade em casos de fusão ou incorporação de empresas.

23. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações (artigo 228 da Lei 6.404/1976). Note-se que, na fusão, todas as sociedades fusionadas se extinguem para dar lugar à formação de uma nova sociedade com personalidade jurídica distinta daquelas.

24. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações (artigo 227 da Lei 6.404/1976). Na incorporação a sociedade incorporada deixa de existir, mas a empresa incorporadora continuará com a sua personalidade jurídica.

25. Em ambos os casos, fusão e incorporação, tendo em vista que as empresas originárias se extinguem é natural que a obrigação de solicitação de transferência de titularidade recaia sobre as empresas que serão cessionárias, estando, correta, portanto, a distinção implementada nos parágrafos 1º e 2º do artigo 9º. Em vista do disposto nos comentários efetivados sobre o fenômeno da cisão, recomendo listar no parágrafo 2º, junto à fusão e à incorporação, a cisão total.

26. Quanto ao parágrafo 3º, entendo pela pertinência da previsão de decisão ou determinação

judicial para efetivação da transferência mediante falência, sucessão legítima ou testamentária.

27. Nos dispositivos seguintes até o 17 são efetivadas apenas alterações redacionais sem mudança substancial no conteúdo já anteriormente analisado.

28. A mudança efetivada no inciso III, § 1º do artigo 17 corresponde à integralidade do informado no correio eletrônico anexado aos autos às fls. 45. Conforme já explicitado anteriormente, a DIRPA verificou a pertinência de adequação da norma, então vigente, ao previsto no artigo 2º 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.

(...)

§ 2º Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo prazo de cinquenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação.

29. Assim, consideram-se regulares os pedidos que apresentem a informação da data da publicação e, na sua ausência, da data da sua criação. Entretanto, mesmo que não haja tais informação, o § 2º prevê uma forma automática de saneamento do pedido, o INPI considerará como marco a data do protocolo do pedido.

30. No dispositivo 23 é delineado o procedimento a ser adotado em caso de determinação judicial ou requerimento do titular para abertura da documentação técnica, não havendo reparos no texto.

31. Destarte, por tudo quanto visto, resta examinada a minuta de Instrução Normativa que atualiza a disciplina de registro de programa de computador, não se vislumbrando, outrossim, qualquer óbice jurídico que impeça a aprovação e publicação, ressalvados os ajustes sugeridos ao longo desta manifestação.

### **3. CONCLUSÃO**

32. Conclui-se inexistir óbice jurídico à aprovação e publicação da minuta de fls. 59/62, sugerindo-se, contudo, ajustes no texto, a saber:

1. Artigo 4º, § 1º - retirada da expressão "*de amplos poderes*";
2. Artigo 9º, § 1º - Nova redação: Caso a transferência de titularidade seja decorrente de cessão ou cisão parcial, a solicitação deverá ser feita pelo cedente ou seu procurador.;
3. Artigo 9º, § 2º - Nova redação: Caso a transferência de titularidade seja decorrente de fusão, cisão total ou incorporação, a solicitação deverá ser feita pelo cessionário ou seu procurador.;

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2019.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador-Chefe

---

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52400097155201706 e da chave de acesso 597465da

---

Documento assinado eletronicamente por LORIS BAENA CUNHA NETO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 212065819 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 10-01-2019 08:33. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.

---