



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

PARECER n. 00008/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.000014/2019-12

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO DE REGISTRO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR

- I. O INPI não examina se o autor mencionado no formulário de registro de programa de computador de fato criou a obra, na primeira ou segunda instâncias administrativas.
- II. Não se identifica norma que permita o processamento da nulidade administrativa de registro de programa de computador em que se pretende discutir autoria.
- III. O exame do pretendido recurso dependeria de perícia técnica e do amplo exercício das garantias de ampla defesa e contraditório, o que já ocorre no âmbito do Poder Judiciário, no caso concreto.
- IV. A autoria de programa de computador é um aspecto declaratório do pedido de registro, não tendo o INPI a responsabilidade de verificar a veracidade das informações contidas no mesmo.

Sra. Diretora de Patentes,

1. RELATÓRIO

1. Trata-se de consulta jurídica encaminhada pela Diretoria de Patentes solicitando esclarecimento quanto à admissibilidade de petição de nulidade de registro de programa de computador suscitada por interessado, tendo como mérito a impugnação de autoria.
2. Conforme versa a documentação anexada à presente consulta, o registro do programa de computador foi deferido no processo BR 512013001013-6, tendo como depositante a empresa **IS Metrologia e Serviços Tecnológicos Ltda EPP**, titular do pedido, nomeando à autoria o Sr. **Fernando Cesar Isola**.
3. O referido registro foi concedido por intermédio do despacho 120 (concessão de registro), publicado na RPI 2287 de 04/11/2014.
4. Em 18 de setembro de 2018 a empresa **BetasyS tecnologia de Soluções Ltda.** protocoliza petição junto ao INPI solicitando declaração de nulidade do registro, alegando, em apertada síntese, que o Sr. Fernando não é autor do programa de computador. O depositante teria contratado o Sr. **Carlos Alberto Siqueira Junior** para prestação de serviço de calibração e metrologia. No sobredito contrato, o senhor Carlos forneceu o código-fonte do programa ao Sr. Fernando que supostamente usurpou e registrou em seu nome.
5. Assim, embora o requerente reconheça que a Instrução Normativa do INPI nº 074/2017 deixa assentado que o INPI não promoverá a nulidade de programa de computador tendo como discussão a autoria, alega que o INPI tem obrigação de analisar as supostas ilegalidades noticiadas no processo.

6. A discussão acerca da autoria do programa em tela vem se desenvolvendo no bojo do processo judicial nº 1028266-24.2017.8.26.0506 em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
7. Em 05/12/2017, foi publicado na RPI 2448 o código 108 notificando o procedimento judicial em curso.
8. Conforme orientado pela CGREC, "*estando o processo sub judice, a guisa de cautela o que mais se recomenda, observados os princípios da razoabilidade e da eficiência, é que o presente processo permaneça sobrestado até a decisão transitada e julgada*". Entretanto, recomenda envio dos autos a esta PFE para avaliação se o pedido requerido pela empresa Betasys pode, ou não, ser conhecido pelo INPI.
9. É o relatório.

2. MÉRITO

10. O cerne da dúvida jurídica suscitada nos autos é a verificação por parte do INPI se o caso posto à análise se subsume integralmente ao contido na Instrução Normativa INPI nº 074/2017, sobretudo em seu artigo 14, § 3º, conforme abaixo transcrito:

§ 3º O INPI não promoverá a nulidade de registro suscitada por qualquer interessado, quando a impugnação versar autoria de Programa de Computador.

11. A legalidade do referido dispositivo já foi anteriormente analisada por esta PFE, sobretudo por intermédio 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. Vale destacar o explanado na ocasião:

38. Em relação ao art. 14, que trata das nulidades, cumpre tecer algumas considerações a respeito do disposto no § 3º, pois se vislumbra potencial questionamento dos usuários em relação à impossibilidade de se discutir autoria no âmbito do INPI.

39. Na verdade, **a premissa elementar do novo procedimento de registro de programa de computador se assenta no caráter declaratório do registro, que exsurge, afinal, do art. 2º, § 3º da Lei 9609/98. O INPI é apenas o foro eleito para proceder ao registro, caso seja de interesse do autor ou titular, não lhe sendo dada prerrogativa de juízo de valor a respeito do pedido.** Cabe ao INPI apenas o controle formal do pedido, nos moldes do art. 3º da Lei 9609/98.

40. Sendo assim, não faz sentido que eventual discussão a respeito da autoria, ou mesmo titularidade, seja feita no âmbito do INPI, que não detém tal competência legal e além disso, não é dotado da estrutura adequada para exame desta natureza. Imagine-se, por exemplo, hipótese em que seja necessária uma perícia técnica para definir a autoria de um programa. Por certo, uma situação como essa deve ser encetada num foro que tenha as ferramentas adequadas.

41. ***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.**

42. Neste desiderato, não há razão para questionamentos em relação ao disposto no art. 14, § 3º da minuta ora examinada, porquanto em sintonia com a inteligência que exsurge da própria Lei 9609/98.

12. O mesmo entendimento sobre a inteligência do dispositivo foi explanado mediante PARECER n. 00008/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Na ocasião, ao se analisar um caso concreto, esta PFE reconheceu a possibilidade do INPI avaliar, internamente, a conveniência e oportunidade de se prever, em norma, exceção à diretriz de não análise administrativa de nulidade em casos em que os polos da demanda sejam titularizados por entes públicos. Vale transcrever trechos do parecer:

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 cediço, 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 consubstanciar 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.

13. Ainda neste caso, para o INPI estabelecer uma exceção ao previsto no artigo 14, § 3º da IN 074/2017 seria necessária, como medida de segurança jurídica, uma alteração normativa, evitando-se, com isso, casuísmos impertinentes. É certo que a alteração normativa ainda não foi efetivada. Desta forma, em casos de clara discussão sobre a autoria do programa de computador, caberá ao INPI a aplicação direta do dispositivo normativo.

14. Desta feita, resta analisar se no presente processo a discussão de fato versa sobre a autoria do programa de computador ou sobre nulidade de ato administrativo do INPI no processamento do registro do programa.

15. Conforme explanado pelo requerente, o depositante do registro de computador se utilizou de artifícios para usurpar programa desenvolvido pelo Senhor Carlos. Alega que, em várias ocasiões, o depositante deixa assentado que o autor do programa não é quem figura no registro. Assim, o pedido de nulidade administrativa perante o INPI tem como pano de fundo uma clara declaração falsa dos depositantes, cabendo ao INPI promover a nulidade, em vista do procedimento indevido na concessão do registro.

16. Entretanto, conforme documentação acostada aos autos, verifica-se que a matéria é mais complexa do que o alegado pelo requerente. Conforme a *ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos materiais com pedido de tutela antecipada de urgência e de evidência* ajuizada pela empresa IS Metrologia e Serviços Tecnológicos Ltda. EPP em face da Betasys Tecnologia SE Soluções Ltda., a autora da ação alega que estabeleceu contrato de prestação de serviço com o Senhor Carlos, onde as informações, estudos, estatísticas e cálculos metrológicos foram fornecidos ao réu para que este apenas desse forma ao programa. Em resumo, a empresa IS Metrologia e Serviços Tecnológicos Ltda. EPP invoca a incidência do artigo 4º da Lei 9609/98, abaixo transcrito:

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.

17. Assim, o autor do requerimento defende a titularidade do programa como da empresa IS Metrologia e Serviços Tecnológicos Ltda. EPP., sendo o trabalho do senhor Carlos mera atividade executiva, sem conteúdo criativo. P

18. Em contestação, a empresa Betasys aduz que o Senhor Carlos elaborou o programa utilizado por ela baseando-se no software desenvolvido pela autora, e, sendo assim, narra que os softwares são semelhantes, porém, não são os mesmos. No bojo do processo judicial foram apresentadas provas periciais.

19. Ou seja, **o caso em tela versa justamente sobre discussão a respeito da autoria, sendo necessário para o deslinde da questão perícia técnica para sua definição.** Como já ressaltado, situações como o caso em tela devem ser dirimidas em foro que tenha as ferramentas adequadas, no caso, o Poder Judiciário. Ao que parece, o presente requerimento de nulidade pretende instaurar idêntica controvérsia àquela em curso no Poder Judiciário, o que implicaria

custos extras às empresas em litigantes. Eventual processamento administrativo da nulidade do registro depende de prova pericial, cujo custo seria repassado aos interessados, e não ao Erário.

20. Não há, portanto, espaço jurídico para afastamento da incidência do artigo 14, § 3º da Instrução Normativa INPI 074/2017. Recomenda-se que o INPI, no juízo de admissibilidade da petição, reconheça a incidência norma supra e não analise o mérito das argumentações apresentadas pelas partes.

3. CONCLUSÃO

21. Conclui-se pela incidência do artigo 14, § 3º da Instrução Normativa INPI 074/2017. Como recomendado pela CGREC, o INPI deve manter sobrestado o procedimento até a notificação de decisão judicial sobre a titularidade/autoria do programa.

22. No que concerne à petição de nulidade com base em alegações de autoria, sugere-se publicação petição não conhecida por falta de fundamentação legal.

23. Recomenda-se à Diretoria de Patentes que ofereça cópia deste processo administrativo ao autor do requerimento de nulidade. No caso concreto, não basta a publicação de petição não conhecida na RPI. O requerimento de nulidade sofreu um processamento na autarquia, com o exame por parte desta Procuradoria e de outros órgãos. É razoável que o autor do requerimento tenha conhecimento de como a matéria foi tratada, inclusive, tendo acesso integral da presente manifestação.

24. Dispensa-se o encaminhamento de consultas similares à Procuradoria, posto que a presente manifestação e outras já trataram da matéria. Inclusive, o exame jurídico prévio da Instrução Normativa INPI nº 074/2017, realizado pela 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, já responde suficientemente o objeto da presente consulta.

25. Ao SECOR para envio de cópia digital da presente manifestação à CGREC.

Rio de Janeiro, 23 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) 52402000014201912 e da chave de acesso d2847326

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 213796696 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 23-01-2019 11:24. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
