



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

PARECER n. 00001/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGE/AGU

NUP: 52402.007982/2018-79

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PROGRAMA DE COMPUTADOR

- I. Não é necessário que o servidor do INPI participe da digitação dos códigos computacionais para figurar como autor do bem informático.
- II. A elaboração de um caderno de especificações pode conter uma atividade intelectual que caracteriza a criação e permita o profissional ser qualificado como autor.
- III. Mostra-se razoável considerar como autor o profissional que concebe a sequência de ações, ou seja, o fluxograma do programa, o que redige o caderno de especificações, bem como o profissional que se expressa com suficiência descritiva na linguagem informática, conquanto haja de fato o exercício da criatividade humana.

Sra. Diretora de Patentes,

1. RELATÓRIO

1. A Diretoria de Patentes submete consulta à Procuradoria, mediante Despacho DIPTO (0048283), sobre autoria de programa de computador, objeto de contrato de prestação de serviços firmado pela autarquia.
2. Conforme relatado pelo órgão consulente, a elaboração dos programas de computador encomendados pelo INPI compreende dois serviços principais, correspondentes às seguintes atividades: (i) definição do fluxograma de ações e especificação do comportamento do programa de computador; (ii) codificação.
3. Em regra, a primeira atividade é de responsabilidade do servidor do INPI, enquanto que a codificação, escrita na linguagem computacional, fica a cargo de um técnico desenvolvedor contratado pela empresa terceirizada, comumente denominada de fábrica de *software*.
4. Após a exposição sobre o papéis do servidor público e do técnico desenvolvedor terceirizado, o órgão consulente formula as seguintes perguntas:
 1. O autor do software neste caso deve ser o analista de negócio, o técnico desenvolvedor ou ambos?
 2. No caso de resposta do item anterior ser o analista de negócio, servidor do INPI, este deve apresentar termo de cessão de direitos intelectuais ao INPI?
 3. No caso de resposta do item 1 ser o analista de negócio contratado por empresa prestadora de serviços para isso, este deve apresentar termo de cessão de direitos intelectuais ao INPI?
 4. No caso da resposta do item 1 ser o técnico desenvolvedor contratado pela fábrica de software, este deve apresentar termo de cessão de direitos intelectuais ao INPI?

5. No caso da resposta do item 1 ser o técnico desenvolvedor contratado pela Fábrica de Software este desenvolvedor deveria apresentar termo de cessão de direitos intelectuais para a fábrica ou deveria estar previsto este compromisso de cessão em contrato de trabalho?

5. É o relatório.

2. MÉRITO

6. A consulta diz respeito à autoria do programa de computador, que não se confunde com titularidade.

7. A exploração econômica será determinada pela pessoa que detém a titularidade do objeto. Titular é a pessoa que detém o direito patrimonial sobre a obra. No caso de um programa de computador encomendado pelo INPI a uma empresa especializada, a titularidade será sempre da autarquia federal, independentemente do registro. O mesmo ocorre com qualquer ente público ou privado que contrate uma pessoa jurídica ou física para confeccionar o programa de computador. A titularidade é do ente contratante, salvo previsão diversa no contrato, o que é incomum.

8. Conforme assevera o artigo 4º da Lei 9.609, de 1998, os direitos de exploração do programa de computador pertencem ao contratante do serviço. Por isso, não resta dúvida que a titularidade do programa de computador encomendado pelo INPI será sempre da autarquia federal, salvo previsão contratual diversa.

Lei nº 9.608, de 1998, 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

9. Compreendida a titularidade do programa de computador, vê-se que não cabe à pessoa jurídica ou física contratada impedir as derivações futuras. Nesse sentido, o titular do programa de computador pode contratar outra pessoa física ou jurídica para elaborar e desenvolver as derivações. Quem autoriza as derivações é o titular do programa, conforme o art. 5º da Lei nº 9.608, de 1998.

Lei nº 9.608, de 1998, art. 5º Os direitos sobre as derivações **autorizadas pelo titular dos direitos** de programa de computador, inclusive sua exploração econômica, pertencerão à pessoa autorizada que as fizer, salvo estipulação contratual em contrário.

10. Imagina-se, por exemplo, que uma empresa contratada pelo INPI elabore a derivação de um dos programas de computador que elaborou. Na ausência de uma cláusula autorizando tal derivação, a empresa terceirizada infringe o art. 5º da Lei nº 9.608, de 1998, porquanto elaborou um segundo programa sem a autorização do titular do direito de programa de computador, o que a sujeita a uma ação de perdas e danos. Ou seja, a empresa terceirizada não dispõe de direitos sobre o programa, tendo apenas prestado o serviço contratado.

11. Os profs. Drs. Luiz Otávio Pimentel e Patrícia de Oliveira Areas, em obra sobre contratos de *software*, lembram que o Tribunal de Contas da União já considerou irregular a celebração de contratos de informática desprovidos de cláusula de cessão dos direitos patrimoniais ao ente contratante, *ipsis litteris*:

"[...] o Tribunal de Contas da União (TCU), em auditoria dos contratos de informática do Banco do Brasil de 1998 a 2003, entendeu que a falta de cláusula prevendo a cessão dos direitos patrimoniais do contratado ao Banco é uma irregularidade. nos termos do relatório:

'Verificamos no contrato que o Banco concorda em estabelecer futuramente, em data incerta, as questões sobre direito de propriedade de patentes, protótipos, equipamentos, programas de computador e outros resultados do trabalho, em desacordo com o art. 111 da Lei 8666/93, que prevê que a Administração Pública só poderá contratar serviços técnicos desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos. [...]

[...] o dispositivo em questão deve ser aplicado em todos os contratos celebrados para a prestação de serviços técnicos especializados, inclusive aqueles que envolvam o desenvolvimento de

softwares. Esse entendimento é confirmado pela leitura do parágrafo único do art. 111 [...] (Tribunal de Contas da União - TCU, Relatório de Auditoria nº 006.697/2003-3, Relator: Lincoln Magalhães da Rocha, aprovação: 1509/2003)."

PIMENTEL, Luiz Otávio; AREAS, Patrícia de Oliveira. *Manual Básico de Contratos de Software e Negócios Relacionados*. Florianópolis: Instituto Euvaldo Lodi, 2008, p. 50.

12. O art. 4º da Lei nº 9.608, de 1998, elimina qualquer dúvida sobre a titularidade do programa de computador encomendado pelo INPI ou qualquer outro ente público. A titularidade do programa de computador pertence ao ente contratante do serviço. A dúvida remanesce quanto à autoria do programa de computador.

13. O §1º do art. 2º da Lei nº 9.609, de 1998, afasta as disposições relativas aos direitos morais ao programa de computador, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de opor-se à paternidade e às alterações não-autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação.

Lei nº 9.609, de 1998, art. 2º [...] § 1º Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alterações não-autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação.

"Os direitos morais do autor de software são restritos às prerrogativas de paternidade e integridade (art. 2, §1º). Assim, o titular somente poderá exigir a indicação de seu nome na obra, bem como opor-se alterações de terceiros, não podendo reivindicar quaisquer outras garantias de ordem moral."

MENEZES, Elisângela Dias. *Curso de Direito Autoral*. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p.175.

14. O direito autoral não protege a ideia em si, mas a expressão da ideia em um programa de computador, quer dizer, a maneira pela qual o programa opera, controla e regula o computador ao receber, reunir, calcular, armazenar, relacionar e produzir informações úteis, seja no monitor, impresso ou por áudio comunicação. Para melhor elucidação da questão, a lei define o programa de computador como um conjunto de instruções com uma determinada funcionalidade.

Lei nº 9.609, de 1998, art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em **linguagem natural ou codificada**, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

15. A definição de programa de computador, contida no art. 1º da Lei nº 9.609, de 1998, compreende as instruções em linguagem natural. Ou seja, o programa de computador, pela definição legal, não é necessariamente o código. Isso não quer dizer que o programa de computador é qualquer texto em linguagem natural. A parte final do dispositivo em exame estipula que o texto em linguagem natural ou codificada precisa possuir a capacidade de ser empregado em uma máquina e funcionar conforme previsão, ou, programação.

16. Em síntese, o programa de computador pode prescindir de uma linguagem codificada, mas não da capacidade de ser operado em uma máquina de acordo com uma previsão de funcionamento.

17. Se a ideia de criação de sistema demandada pelo órgão apresentar solução óbvia, em termo de informática, para um técnico no assunto, entende-se que não há criação passível de induzir coautoria. O mesmo raciocínio é empregado em relação aos servidores da área de informática que atuam como fiscais técnicos, requisitantes ou administrativos desses contratos. O fato de atestar o recebimento do serviço em conformidade com os requisitos técnicos demandados não induz coautoria.

18. Para identificação da autoria do programa de computador, é irrelevante a denominação profissional da pessoa envolvida, mas sim a sua contribuição efetiva e criativa na obra. Isso quer dizer que não importa o nome do cargo que a pessoa ocupa no serviço público ou o título da função ocupada pelo profissional vinculado à fábrica de software.

19. A elaboração do caderno de especificações pode conter uma atividade intelectual que caracteriza a criação e permita a qualificação do profissional como autor. Por outro lado, haverá redatores do caderno de especificações que não se qualificam como autores do programa de computador, quando o especificado é uma descrição técnica de instruções pré-estabelecidas sem o exercício da atividade criativa.

20. O mesmo pode ser dito em relação ao profissional que transcreve o caderno de especificações na linguagem computacional. Há codificações que são triviais de tal forma que não existe qualquer ato de criação por parte do técnico que transcreve o caderno de especificações na linguagem computacional. Por outro lado, haverá tarefas de programação ou de engenharia de software não triviais, em que se verifica o ato criador que enseja a qualificação de autor ou co-autor.

21. A elaboração de um módulo, por exemplo, pode ser trivial, mero produto de outro programa de computador, ou um aspecto criativo do bem informático. Nesse último caso, o profissional que elaborou o módulo merece figurar como co-autor do programa de computador.

"Mas a criação de um programa de computador consiste exatamente no quê? Bem, de forma simplista podemos dizer que esta criação do espírito está justamente no fato de que cabe ao autor reconhecer a necessidade da existência de um programa para resolver um problema, planificar e selecionar as ferramentas necessárias, escrever e escolher a linguagem de programação que será utilizada, fazer a tradução do código-fonte em código executável pela máquina e ainda testar o funcionamento de sua criação. Ainda na construção desses passos, o programa de computador poderá ter um ou mais autores, denotando-se aí sua característica de indivisibilidade, o que para alguns se enquadra da modalidade de obra coletiva.

Ora, se uma obra intelectual é entendida como a criação do espírito de qualquer forma exteriorizada, o que difere ou impede que o modo de criar um programa não estaria enquadrado nesta hipótese? Na verdade, nada. Ao contrário, cabe ao autor ou autores do programa estabelecerem, de forma criativa, independente e autônoma, a solução para o problema de outrem, sendo tal hipótese dotada de subjetividade."

PEIXOTO, Graziella Regina Barcala. Considerações sobre o fato gerador do programa de computador: a criação. In: *Propriedade Intelectual: estudos em homenagem ao Ministro Carlos Fernando Mathias de Souza*. São Paulo: Letras Jurídicas, 2010, p. 196, 197.

22. Em relação ao desenvolvimento de um programa de computador, a tradução de código-fonte em executável pode ocorrer por meio de um compilador ou linker, e não exatamente pelo autor humano. Há também linguagens que não são compiladas, mas sim interpretadas. Esses atos técnicos são indispensáveis à produção do executável.

23. A lei não oferece os elementos precisos para identificação da autoria do programa de computador, o que exige verificar como de fato é o processo de elaboração do bem informático. Santos ao discorrer sobre o desenvolvimento do programa de computador, reconhece que ele pressupõe três estágios básicos, a saber:

"(a) Descrição do problema - durante esta etapa realizam-se o exame das tarefas a serem executadas (funcionalidades) e a definição dos problemas a serem resolvidos pelo programa. Esta é a uma fase conceitual ou de análise funcional e o resultado da mesma será a chamada Lista ou Caderno de Especificações, também conhecido como Caderno de encargos, podendo ser gerado um fluxograma de sistema, descrevendo o fluxo geral dos dados no sistema de processamento.

(b) Descrição do programa - durante esta etapa desenvolvem-se o método geral para resolução dos problemas identificados no estágio anterior e o algoritmo correspondente. Esta é uma fase de projeto do programa, às vezes designada como de 'análise orgânica', com o estabelecimento de sua estrutura geral em forma de palavras e símbolos, e depois num diagrama, e o resultado da mesma constitui-se no fluxograma do programa, que é a representação gráfica do algoritmo, também chamado de 'diagrama de bloco', 'diagrama lógico' ou 'diagrama de programação', e no 'pseudocódigo', que funciona como uma ferramenta de programação. Neta fase são desenvolvidas as interfaces, os módulos e os sub-programas.

(c) Desenvolvimento da codificação - durante esta etapa desenvolvem-se as instruções do programa, primeiro em linguagem simbólica ou de alto nível (código fonte) e depois em linguagem legível por máquina (código objeto), utilizando o fluxograma do programa como base. Para isso é necessário escolher a linguagem de programação, se esta ainda não estiver definida."

SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. *A Proteção Autoral de Programas de Computador*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 45, 46.

24. Havendo o exercício da criatividade humana em todas as etapas do programa de computador, mostra-se razoável que os profissionais envolvidos figurem como autores da obra. Ou seja, não basta participar da elaboração da obra, é preciso que a colaboração seja efetiva e criativa. Aqui cabe traçar um paralelo com a autoria de um livro. O digitador de um manuscrito não é co-autor da obra literária pelo mero fato de ter digitado o texto. Tampouco o profissional responsável pela revisão gramatical e ortográfica da obra figura como co-autor. Esses dois profissionais não figuram como co-autores do escritor porque o labor por eles empregado não carrega em si o exercício da criatividade humana.

25. O §1º do art. 15 da Lei nº 9.610, de 1998, é claro ao excluir da co-autoria os profissionais que auxiliam o autor da obra literária. Esse dispositivo é pertinente à co-autoria de programa de computador. O profissional que simplesmente auxilia na elaboração de um programa de computador não é co-autor.

Art. 15 [...] § 1º Não se considera co-autor quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra literária, artística ou científica, revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por qualquer meio.

26. A co-autoria de uma obra literária ou de um programa de computador pressupõe a criação comum, conforme art. 5º, VIII, "a" da Lei nº 9.610, de 1998. Os programas de computador encomendados pelo INPI aproximam-se do conceito de obra coletiva, disposto no art. 5º, VIII, "h", da Lei nº 9.610, de 1998, em razão da iniciativa, organização e responsabilidade da autarquia. No caso, a obra nasce a partir de uma demanda da autarquia, e não da iniciativa dos próprios autores.

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

VIII - obra:

a) em co-autoria - quando é criada em comum, por dois ou mais autores;

[...]

h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma;

27. A presente consulta decorre de dúvida sobre quem deve figurar como autor do programa de computador dedicado ao registro de *software*. Este órgão consultivo acompanhou de perto o desenvolvimento das ideias e a respectiva materialização. Há diversos pareceres desta Procuradoria, elaborados desde 2014, que abordam o uso de ferramentas tecnológicas aventadas pelo Sr. Chefe do DIPTO.

28. Trata-se de um programa de computador no qual houve o exercício da criatividade humana por parte do Sr. Chefe do DIPTO. A criatividade humana, no caso, não se restringe à aplicação do código HASH, dispensando o envio de partes do código fonte ao INPI. Houve também o emprego da criatividade humana no uso exclusivo da assinatura digital como ferramenta para um processo integralmente automatizado, isto é, que dispensa o exame de procurações por parte dos servidores da autarquia. Não resta dúvida de que o Sr. Chefe do DIPTO e outros por ele indicados merecem figurar como autores da obra.

29. Mostra-se razoável considerar como autor o profissional que concebe a sequência de ações, ou seja, o fluxograma do programa, o que redige o caderno de especificações, bem como o profissional que se expressa com suficiência descritiva na linguagem informática, quando há de fato o exercício da criatividade humana. A escrita em códigos a partir do caderno de especificações não constitui necessariamente o exercício da criatividade humana, pois tal atividade pode ser realizada de forma trivial, inclusive, utilizando-se de outros programas de computador.

30. Caderno de especificações não se confunde com código-fonte. O código-fonte é compilável ou interpretável. O caderno de especificações não possui tal característica. No caderno de especificações, não se espera suficiência descritiva no sentido de ausência absoluta de ambiguidade ou indeterminações, diferentemente do código-fonte.

31. Não há uma fórmula para determinar quem é o criador de um programa de computador, devendo ser analisado caso a caso como ele foi desenvolvido. A necessidade de análise de caso concreto de forma alguma representa insegurança jurídica, em verdade representa uma maior preocupação com a realidade fática.
32. Será coautor o servidor que além de conceber a ideia inicial de criação do programa participe da construção da obra intelectual ajudando na especificação. A solução apresentada e demandada à empresa denominada de fábrica de *software* não pode configurar solução óbvia já existente no mercado, ou seja, representar apenas adaptabilidade às necessidades demandadas.
33. Não é necessário que o servidor participe da digitação dos códigos computacionais para figurar como autor do bem informático, mas ao menos que ele descreva as suas ideias de um modo que elas possam ser transcritas em linguagem de computador.
34. Serão autores do programa de computador aqueles que, em análise do caso concreto, participem da criação do programa. Talvez a Administração possa criar um protocolo de conduta no qual cada participante do processo de elaboração ou desenvolvimento do programa de computador detalhe por escrito as contribuições realizadas, considerando a atividade de criação da obra.
35. No aventado protocolo, é possível perguntar aos participantes do processo se eles se consideram como titular de direito moral da obra. A resposta motivada dessa pergunta servirá como guia para Administração identificar quem de fato deve figurar como autor de um programa de computador. O indivíduo ao se identificar motivadamente como autor de programa de computador **assume a responsabilidade de não ter violado obra de outrem**. De acordo com o princípio da boa fé, o indivíduo que não realizou uma contribuição criativa não terá interesse em figurar como autor do programa de computador.

3. CONCLUSÃO

36. Diante do exposto, resta dirimida a dúvida jurídica, cabendo sintetizar a conclusão por meio de respostas objetivas às perguntas formuladas.
1. Pergunta 1 formulada pelo órgão consulente: "O autor do software neste caso deve ser o analista de negócio, o técnico desenvolvedor ou ambos?" Resposta: Se o servidor do INPI de fato efetuar uma contribuição à criação do programa de computador, cabe a ele figurar como co-autor da obra. Havendo o exercício da criatividade humana, o analista de negócios e o técnico desenvolvedor podem figurar como co-autores do programa de computador.
 2. Pergunta 2 formulada pelo órgão consulente: "No caso de resposta do item anterior ser o analista de negócio, servidor do INPI, este deve apresentar termo de cessão de direitos intelectuais ao INPI?" Resposta: Recomenda-se a apresentação do termo de cessão de direitos intelectuais ao INPI de todos os profissionais que figuram como co-autores. No entanto, o alcance dessa cessão é limitado posto que o INPI, o ente contratante, já é o autor do direito patrimonial, isto é, da titularidade da obra.
 3. Pergunta 3 formulada pelo órgão consulente: "No caso de resposta do item 1 ser o analista de negócio contratado por empresa prestadora de serviços para isso, este deve apresentar termo de cessão de direitos intelectuais ao INPI?" Resposta: Recomenda-se a apresentação do termo de cessão de direitos intelectuais ao INPI de todos os profissionais que figuram como co-autores, merecendo esta cláusula previsão contratual.
 4. Pergunta 4 formulada pelo órgão consulente: "No caso da resposta do item 1 ser o técnico desenvolvedor contratado pela fábrica de software, este deve apresentar termo de cessão de direitos intelectuais ao INPI? Resposta: Recomenda-se a apresentação do termo de cessão de direitos intelectuais ao INPI de todos os profissionais que figuram como co-autores, merecendo esta cláusula previsão contratual.
 5. Pergunta 5 formulada pelo órgão consulente: "No caso da resposta do item 1 ser o técnico desenvolvedor contratado pela Fábrica de Software este desenvolvedor deveria apresentar termo de cessão de direitos intelectuais para a fábrica ou deveria estar previsto este compromisso de cessão em contrato de trabalho?" Não há óbice para que ele assine o termo de cessão de direitos ao INPI, titular da obra, e também para que o compromisso figure em seu contrato de trabalho.
37. Recomenda-se à Administração que registre os programas de computador por ela encomendados, inclusive, os antigos. A inclusão dos servidores como autores do bem informático constitui um instrumento de incentivo

ao emprego da criatividade humana no estabelecimento de novos procedimentos administrativos adotados pela autarquia.

38. Ao SERAD para encaminhar cópia digital da presente manifestação à CGTI, DIREX, DIRMA e Diretoria de Administração, órgãos comumente envolvidos no desenvolvimento de programas de computadores nesta autarquia.

Rio de Janeiro, 12 de março 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) 52402007982201879 e da chave de acesso 295d79b7

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 211378686 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 12-03-2019 09:33. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
