



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

NOTA n. 00007/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.003096/2021-71

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Instituição de código de serviço destinado à solicitação de recurso administrativo em registros de programa de computador

1. Trata-se de consulta encaminhada pelo Gabinete da Presidência referente à criação de novo código de serviço destinado à solicitação de recurso administrativo em registros de programa de computador, no valor de R\$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), conforme constante do Ofício SEI nº 3/2021/DIPTO/CEPIT/DIRPA/PR.

2. De acordo com o contido na NOTA TÉCNICA/SEI Nº 1/2021/INPI/DIPTO/CEPIT/DIRPA/PR, constante dos autos, a alteração decorre de necessidade de atendimento a decisão judicial proferida nos autos do Processo n. 5012567-88.2020.4.03.6100.

3. Acompanha a consulta minuta de Portaria destinada a alterar a Resolução nº 251/2019, para os fins de instituir o código de retribuição nº 743 para o serviço de recurso administrativo referente aos serviços de registros de programas de computador.

4. A Procuradoria manifestou-se recentemente nos autos do Processo 52402.009803/2020-52, tendo emitido o Parecer n. 00020/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00069/2021/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

5. Na referida manifestação jurídica, que versava sobre pedidos de nulidade de registros de programas de computador formulados através do sistema "Fale Conosco", foram alcançadas as seguintes conclusões: a) o exame a cargo do INPI, no caso, é de natureza formal; b) o referido sistema não apresenta-se como a via adequada para a formulação de pedidos de nulidade, devendo-se garantir a eventuais interessados direito de petição, de forma gratuita, na forma do artigo 5o, inciso XXXIV, alínea a da Constituição da República; c) recomendou-se a alteração da disciplina contida no artigo 9o da IN n. 99/2019, que trata da transferência de titularidade do certificado de registro.

6. A presente consulta refere-se exatamente ao contido no item b) acima referido, cabendo aqui reproduzir o entendimento firmado pela Procuradoria sobre o tema:

"16. Encontra-se atualmente em vigor no âmbito da Autarquia a Instrução Normativa n. 99/2019, destinada a disciplinar o registro eletrônico de programas de computador.

17. Inicialmente, cabe salientar que, da normatização conferida à proteção da propriedade intelectual dos programas de computador; depreende-se que as atividades administrativas realizadas por ocasião da submissão do pedido de registro perante o INPI referem-se a um exame de natureza formal.

18. O INPI não realiza, de fato, exame de mérito quanto a um pedido de registro de programa de computador. O registro, nesse caso, como já mencionado, é apenas declaratório quanto à existência de um direito autoral preexistente. O artigo 13 da Lei n. 9.610/98 dispõe, nesse sentido, que:

"Art. 13. Considera-se autor da obra intelectual, não havendo prova em contrário, aquele que, por uma das modalidades de identificação referidas no artigo anterior, tiver, em conformidade com o uso, indicada ou anunciada essa qualidade na sua utilização."

19. A Instrução Normativa n. 99/2019 destaca os aspectos formais do exame realizado no âmbito da Autarquia.

20. O artigo 10 da IN limita-se a dispor que o programa de computador é considerado registrado quando expedido o respectivo certificado de registro. Note-se que o ato normativo não faz referência ao proferimento de decisão quanto aos pedidos de registro de programa de computador; até mesmo porque, no caso, o INPI não emite uma decisão propriamente dita em sentido material quanto à concessão de um direito.

21. Nesse passo, cabe indagar se a atividade registrária desempenhada pelo INPI in casu desafiaria a interposição de recurso administrativo.

22. Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, inexistente obrigatoriedade quanto à instituição de duplo grau de jurisdição em sede administrativa. Os julgados reproduzidos abaixo são ilustrativos:

"Agravo regimental no recurso extraordinário. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ausência de prequestionamento. Direito ao duplo grau na esfera administrativa. Inexistência. Precedentes.

1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não tenham sido devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas n.ºs 282 e 356/STF

2. O duplo grau não é absoluto no âmbito jurisdicional. Desse modo, a previsão legal de instância única no contencioso administrativo não viola o alegado direito ao mencionado instituto.

3. Agravo regimental não provido." (AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 794.149; 1a TURMA; RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI; DATA DO JULGAMENTO: 18/11/2014) - grifei

"Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em procedimento de controle administrativo. Revogação da decisão mediante a qual o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ceará reformou decisão do Procurador-Geral de Justiça em que ele indeferira pagamento de gratificação a servidores do órgão. Incompetência do CNMP ou do Colégio de Procuradores para rever ou modificar atos de natureza discricionária do Procurador-Geral, no âmbito de seu dever-poder de gestão e administração de sua unidade ministerial, que não desborem os limites da legalidade, da proporcionalidade e da moralidade. Inexistência de duplo grau de jurisdição na seara administrativa. Precedentes. Ausência de previsão legal de recurso para a hipótese na legislação pertinente ao caso. Agravo regimental não provido.

1. Não compete ao CNMP ou ao Colégio de Procuradores de Justiça "revisar ato do Procurador-Geral, no âmbito de seu dever-poder de gestão e administração de sua unidade ministerial, que não desborde os limites da legalidade, proporcionalidade e moralidade".

2. Inexistência de garantia constitucional ao duplo grau de jurisdição na seara administrativa. Precedentes. Não há obrigatoriedade de previsão de recurso administrativo para revisão de decisão de autoridade, máxime quando se trata de decisão prolatada no exercício de competência discricionária e exclusiva do agente público.

3. Não há previsão de recurso administrativo para a hipótese na Lei Complementar n.º 72/08, que institui a Lei Orgânica e o Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará.

4. Agravo regimental não provido." (AGR MS n. 34472; 2a TURMA; RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI; DATA DO JULGAMENTO: 06/10/2017) - grifei

23. Em particular, a IN n. 99/2019 não prevê o cabimento de recurso administrativo da expedição do certificado de registro de programa de computador, limitando-se a dispor em seu artigo 14 que:

"Art. 14. O INPI anulará o Registro de Programa de Computador, quando eivado de vícios que o torne ilegal.

§ 1o O Registro de Programa de Computador desprovido do efetivo recolhimento da retribuição ensejará a sua nulidade administrativa.

§ 2o A nulidade do Registro de Programa de Computador, determinada pelo Poder Judiciário ou administrativamente, será objeto de publicação na RPI, com a retirada do certificado de registro do portal do INPI.

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

24. Parece, smj, que, inexistindo decisão de mérito propriamente dita quando da análise realizada quanto aos pedidos de registro de programa de computador, descaberia, de fato, a interposição de recurso à instância administrativa hierarquicamente superior; ressalvada a possibilidade de impugnação à vista da existência de vícios (formais) que ensejem a nulidade do ato de expedição do certificado de registro.

25. Nesse diapasão, o disposto no artigo 14 da IN adequa-se à natureza da análise realizada pela Autarquia quanto ao registro de programas de computador, garantindo a possibilidade de que o ato administrativo praticado venha a ser revisto (e anulado) caso eivado de vícios.

26. A referida previsão normativa reflete o dever de autotutela da Administração Pública, no sentido de anular os atos administrativos ilegais, estando, portanto, de acordo com o disposto no artigo 53 da Lei n. 9.784/99 e na Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal:

"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

27. Há que se destacar, entretanto, que a norma revela-se restritiva quanto à possibilidade de que eventuais interessados impugnem a expedição do certificado de registro. Note-se que o dispositivo contempla, a princípio, apenas as hipóteses em que o INPI, de ofício, reconhece a nulidade, além do cumprimento de decisão judicial nesse sentido.

28. Compreende-se, nesse passo, que o dispositivo deveria instrumentalizar o acesso a terceiros quanto ao exercício do direito de petição perante a Autarquia, garantindo a possibilidade de pleitear a anulação do certificado de registro expedido.

29. Assim sendo, diante do exposto, a Procuradoria sugere uma possível alteração a ser considerada pela Administração para a redação do dispositivo, de forma a ampliar o direito de petição junto ao INPI, consagrado na forma do artigo 5o, inciso XXXIV, alínea a da Constituição da República:

"Art. 14. O INPI anulará, de ofício ou a pedido de qualquer interessado, o Registro de Programa de Computador, quando eivado de vícios que o torne ilegal, no prazo de 5 (cinco) anos a contar da expedição do respectivo certificado.

§ 1o O Registro de Programa de Computador desprovido do efetivo recolhimento da retribuição ensejará a sua nulidade administrativa.

§ 2o A nulidade do Registro de Programa de Computador, determinada pelo Poder Judiciário ou administrativamente, será objeto de publicação na RPI, com a retirada do certificado de registro do portal do INPI.

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

7. Assim sendo, considerando que a expedição do certificado de registro do programa de computador não resulta na emissão de uma decisão de mérito propriamente dita, descabe, como exposto no Parecer em referência, a interposição de recurso administrativo, devendo-se ressaltar, entretanto, o direito de petição a eventuais interessados para pleitear a anulação do registro.

8. Salientou-se também na manifestação a possibilidade de que o registro venha a ser anulado administrativamente no prazo de 5 (cinco) anos a contar da expedição do respectivo certificado, em atenção ao disposto no artigo 54 da Lei n. 9.784/99, diploma legal aplicável de forma subsidiária *in casu*, cabendo ao INPI instituir canal específico para o recebimento e o tratamento de pedidos de nulidade de registros de programa de computador, de forma similar à disciplina hoje existente para o processamento dos Processos Administrativos de Nulidade - PANs referentes aos direitos de propriedade industrial.

9. Por fim, cabe comentar que a decisão judicial proferida nos autos do Processo n. 5012567-88.2020.4.03.6100 (constante do Processo SEI n. 52402.006995/2020-45) determinou ao INPI que "viabilize a transmissão dos pedidos de nulidade de registro de software por parte do autor em sua página de internet, processando-os no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar do protocolo", não referindo-se, portanto, à instituição de recurso administrativo na espécie.

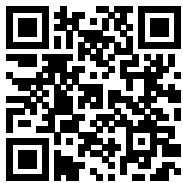
10. Assim sendo, à vista da presente consulta, a Procuradoria, reiterando os termos constantes do Parecer n. 00020/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, manifesta-se de forma contrária à criação de novo código de serviço destinado à solicitação de recurso administrativo em registros de programa de computador, orientando que a Administração observe as orientações jurídicas contidas naquela manifestação.

11. À consideração superior, sugerindo-se que o encaminhamento seja feito com cópia, em anexo, do Parecer n. 00020/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2021.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
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) 52402003096202171 e da chave de acesso 1c32e8d3



Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 643740287 e chave de acesso 1c32e8d3 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 27-05-2021 16:37. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
