



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. 00015/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.009803/2020-52

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES

1. Consulta sobre criação de serviço para "requerimento de nulidade de programa de computador.
2. Os atos administrativos impugnados, nos processos de registros de programa de computador podem ser de duas espécies: nulos ou anuláveis.
3. O artigo 14 da Instrução Normativa n.º 99, de 2019, trata da nulidade do registro de programa de computador, quando tiver ocorrido vício insanável na concessão do certificado. A nulidade administrativa ocorre na hipótese de falta de recolhimento na retribuição devida (artigo 5º do Decreto-Lei n.º 2.556, 1998, c/c 14, § 1º da Instrução Normativa n.º 99, 2019) Neste caso, a declaração de nulidade ocorrerá de ofício, na forma dos artigos 53 e 54, da Lei n.º 9784, de 1999, com efeitos retroativos desde a data do ato.
4. O artigo 11, da Instrução Normativa n.º 99, de 2019, dispõe que o titular, quando incorrer em falha processual, poderá, a qualquer tempo, solicitar ao INPI correções no seu certificado de registro, mediante petição e pagamento de retribuição. São vícios sanáveis que podem ser convalidados (artigo 55, da Lei n.º 9784, de 1999).
5. A previsão de instância recursal no âmbito de pedidos de anulação de registro de programa de computador não obrigatória, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal .

1. RELATÓRIO

1. A Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade e de Desenho Industrial, Contratos e Outros Registros (CORED/CGREC) submete à Procuradoria, por meio da NOTA TÉCNICA/SEI N.º 7/2024/INPI /CORED /CGREC /PR (1041299), consulta em razão da criação de serviço para "requerimento de nulidade de programas de computador", cuja necessidade de definição de rito foi objeto de demanda por parte do Senhor Coordenador-Geral da CGTEC, na última reunião do Comitê de Governança Digital.

2. A CORED/CGREC aponta que o PARECER n. 00020/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado por meio do DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00069/2021/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, respondeu aos seguintes questionamentos da área:

" 'a) Quando o usuário pretende impugnar administrativamente o ato de concessão do registro de programa de computador, qual a via cabível: a do processo de nulidade administrativa ou a do recurso?' 31. Como afirmado acima, entende-se que a expedição do certificado de registro do programa de computador - à vista do exame formal realizado no âmbito do INPI - não resulta na emissão de uma decisão de mérito propriamente dita. Assim, descaberia a interposição de recurso administrativo, sendo ressalvado o direito de petição a eventuais

interessados para pleitear a anulação do registro. 32. O Processo Administrativo de Nulidade - PAN - previsto nos artigos 50 a 55 (patentes de invenção), 113 a 117 (desenhos industriais) e 168 a 172 (marcas) da Lei n. 9.279/96 - refere-se especificamente aos direitos de propriedade industrial, não aplicando-se à disciplina da tutela dos direitos previstos nas Leis n.s 9.609 e 9.610/98. 33. À míngua da existência de previsão legal similar nos referidos atos normativos, com a fixação, por exemplo, de prazo para a apresentação do pedido de nulidade, entende-se ser possível 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: "Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. § 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. **"b) Na hipótese de que a via apropriada seja a do recurso, a não-admissibilidade de impugnação que verse sobre autoria de programa de computador sobre autoria deve ser mantida?"** 34. A Procuradoria entende que o questionamento encontra-se prejudicado face à resposta ao item anterior. **"c) O Sistema Fale Conosco é o sistema apropriado e recomendado para o recebimento de petições de nulidade administrativa ou de quaisquer outras petições, em sede de processos administrativos de pedidos de registro de programas de computador? Em caso negativo, qual a via recomendada?"** 35. O sistema 'Fale Conosco' não apresenta-se como a via apropriada para a apresentação de impugnações relativas à expedição de certificados de registro de programa de computador. 36. Ainda que o caso sob análise não refira-se, como já exposto acima, à concessão de direitos de propriedade industrial, pode-se invocar, em analogia, o disposto no artigo 11 da Portaria n. 512/2019, que exclui do referido canal "a apreciação ou reapreciação do mérito das decisões proferidas em processos de propriedade industrial"37. Por fim, como bem salientado na Nota Técnica que instrui os autos, a própria Instrução Normativa n. 99/2019 é expressa ao fixar os limites para as situações em que o sistema sistema "Fale Conosco" pode ser utilizado para fins procedimentais: "Art. 11 . O titular, quando incorrer em falha processual, poderá, a qualquer tempo, solicitar ao INPI correções no seu certificado de registro, mediante petição e pagamento de retribuição. Parágrafo único. Quando a falha processual for causada pelo INPI, o titular poderá, a qualquer tempo e sem ônus, solicitar pelo canal Fale Conosco as devidas correções no certificado de registro." 38. A Procuradoria entende que caberia 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. 39. Note-se, entretanto, que os pedidos de nulidade de registros de programa de computador estão fundados, à vista da inexistência de previsão legal específica na Lei n. 9.609/98, no direito de petição preconizado no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea a da Constituição da República, sendo, portanto, assegurado a qualquer interessado "independentemente do pagamento de taxas". 40. Entende-se com isso não caber, no caso, a instituição de retribuição específica para o conhecimento e processamento do referido pleito em sede administrativa. **"d) Em face de suas respostas anteriores, poderia a douda Procuradoria apontar ou sugerir eventuais adequações de procedimento e de alterações nas normativas que serão necessárias?"** 41. A Procuradoria entende as adequações necessárias já foram apontadas acima".

3. Contudo, a Coordenação relata que:

"Ocorre que, apesar do serviço já estar criado como "nulidade", outros trechos do referido parecer dão a entender que a figura da "anulação" seria a mais apropriada como forma de impugnação em registros de programas de computador, em observância do direito de petição do usuário, que não pode ser negado. Como questões de mérito, especialmente sobre discussão de autoria, não são passíveis de tratamento e de apreciação pelo INPI, a via da anulação e não a da nulidade parece ser a mais indicada.[...]Depreende-se dos trechos acima destacados do Parecer n. 00020/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, s.mj, que, além da via da anulação ser considerada a mais indicada para impugnar potenciais vícios formais observados em atos da autarquia proferidos no decurso de um processo administrativo de um registro de programa de computador, que o rito

recomendado é o previsto nos arts. 53 e 54 da Lei n. 9.784/99. Daí a nova redação proposta por essa douta PFE para o art. 14 da Instrução Normativa".

4. Por conseguinte, a CORED/CGREC apresenta as seguintes questões a este órgão consultivo:

"a) Se essa Douta Procuradoria reitera que a via da anulação, e não da nulidade, é, de fato, a legalmente indicada e cabível para a impugnação de atos administrativos proferidos em processos administrativos de registros de programas de computador; b) Se o rito e os prazos a serem adotados para o recebimento e tratamento dessas impugnações são os previstos nos artigos 53 e 54 da Lei n. 9.784/99; c) Se, tratando-se de anulação e não de nulidade, a apreciação do pedido de anulação formulado e protocolado por terceiro deverá se dar, necessariamente, pela autoridade responsável pelo ato; d) Se, em caso de resposta positiva ao item anterior, os pedidos de anulação negados pela autoridade competente para apreciação das impugnações estarão subordinados a outros graus de jurisdição, admitindo-se recursos, na forma dos artigos 56 a 65 da Lei 9.784/99 e) Em qual autoridade deverá ou poderá se encerrar a instância administrativa para apreciação dos recursos no INPI, tendo em vista o disposto no art. 57 da Lei 9.784/99".

5. É o relatório.

2. MÉRITO

6. Conforme relatado, esta Procuradoria é instada a se manifestar sobre o procedimento adequado para declarar a invalidade dos atos proferidos nos processos administrativos de registro de programas de computador.

7. Questiona a área técnica se a "via da anulação, e não da nulidade, é, de fato, a legalmente indicada e cabível para a impugnação de atos administrativos proferidos em processos administrativos de registros de programas de computador".

8. A teoria dualista da invalidade do negócio jurídico (ato jurídico) provém do direito civil, conforme os artigos 166 a 184 do Código Civil. As invalidades dos atos jurídicos dividem-se em duas categorias: nulidade e anulabilidade.

"A nulidade consiste na consequência mais drástica à invalidade do negócio jurídico. Consubstancia reação da ordem jurídica para reestabelecer o equilíbrio perturbado em razão da violação à lei, de modo que o ato praticado não se prendam os efeitos jurídicos que normalmente são produzidos por atos semelhantes. A anulabilidade, a seu turno, traduz reação menos gravosa por parte do ordenamento e, por isso, as normas que a regulam são mais tolerantes à produção de efeitos pelo ato inválido"^[1].

9. O artigo 166 dispõe sobre as hipóteses em que o ato será considerado nulo. Nesses casos, a nulidade pode ser alegada de ofício, por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir, segundo o artigo 168. Além disso, os vícios do ato nulo não podem ser sanados, nos termos do art. 169 do Código Civil.

10. O ato é anulável, por sua vez, nas hipóteses do artigo 171 do Código Civil. Nessas hipóteses, os vícios não ferem interesses públicos e, portanto, dependem da alegação do interessado (artigo 177). Ademais, podem ser convalidados, segundo a vontade das partes (artigo 172). A declaração de anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício.

11. No âmbito do direito administrativo, a teoria dualista foi adotada pela Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, desde que se façam as adaptações necessárias decorrentes da proteção ao interesse público. Nesse sentido, Almir de Oliveira Morgado leciona que:

"Com o advento da lei federal nº 9.784/99 foi positivada a teoria dualista, já que a referida lei admite expressamente a possibilidade de convalidação dos atos administrativos que apresentarem

defeitos sanáveis, pelo que se faz imperioso, hodiernamente, a aceitação de atos administrativos anuláveis."^{[2][3]}

12. O autor acrescenta, ainda, que:

"Referimo-nos ao art. 55 da Lei nº 9.974/99. De fato, se a norma legal admite a existência de atos administrativos com defeitos sanáveis, possibilitando, para os mesmos, a convalidação, é porque fez distinção entre vício sanável – que gera anulabilidade, e vícios insanáveis – que geram as nulidades. Logo, diante de um vício sanável, dispõe a administração da faculdade de saná-lo, convalidando-o, ou de desfazê-lo, por anulação. Todavia, diante do ato nulo, impõe-se apenas o dever de declarar-lhe a nulidade, visto serem impassíveis de convalidação, mesmo que tácita"^[2].

13. Em relação à distinção entre vícios sanáveis e insanáveis, Rafael Carvalho Rezende Oliveira detalha que:

"Os vícios sanáveis, que admitem convalidação, são os relacionados à competência, à forma (inclusive formais no procedimento administrativos) e ao objeto, quando este último for plúrimo (quando o ato possuir mais de um objeto). Por outro lado, os vícios insanáveis, que não toleram a convalidação, dizem respeito ao motivo, ao objeto (quando único), à finalidade e à falta de congruência entre o motivo e o resultado do ato administrativo. Portanto, três elementos dos atos administrativos, quando viciados, admitem convalidação: a competência, a forma e o objeto (plural). Ao revés, os outros dois elementos (finalidade e motivo) não admitem convalidação"^[4].

14. Com suporte nessas considerações, e sobretudo nas previsões do art. 55 da da Lei nº 9.974/99, entende-se que no âmbito do processo administrativo federal é aceita a teoria dualista, na qual se admite a existência de atos nulos (vícios insanáveis) e atos anuláveis (vícios sanáveis), admitindo-se, portanto, o instituto da convalidação para os vícios sanáveis.

15. No caso sob análise, os atos administrativos impugnados são aqueles proferidos em processos de registro de programa de computador. O regime de proteção aplicado aos programas de computador é aquele conferido aos direitos autorais e conexos, nos termos do artigo 2º da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Por consequência, não é o registro que atribui a autoria do programa de computador, mas a criação em si, conforme delineado no PARECER n. 00020/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

16. Os programas de computador são registrados a critério do titular dos respectivos direitos, conforme o artigo 3º da Lei, regulado pelo Decreto-Lei nº 2.556, de 20 de abril de 1998. O Decreto-Lei, no § 1º do artigo 1º, prevê as informações básicas que devem estar presentes no pedido de registro, como os dados referentes ao autor do programa de computador e ao titular, à identificação e descrição funcional do programa de computador e trechos do programa e outros dados que se considerar suficientes para identificá-lo e caracterizar sua originalidade.

17. A Instrução Normativa INPI/PR N.º 99, de 08 de fevereiro de 2019, disciplina o processo de registro eletrônico de programas de computador, nos termos dos artigos 3º e 5º do Decreto-Lei nº 2.556.

18. No artigo 14, da Instrução Normativa n.º 99, de 2019, é tratada a nulidade do registro de programa de computador na hipótese de ocorrência de vício insanável na concessão do certificado. A nulidade administrativa incide pela falta de recolhimento da retribuição devida (artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.556, 1998, c/c 14, § 1º da Instrução Normativa nº 99, 2019). Neste caso, a declaração de nulidade ocorrerá de ofício, na forma dos artigos 53 e 54, da Lei nº 9784, de 1999, com efeitos retroativos desde a data do ato.

19. Reitera-se, nesse ponto, o entendimento desta Procuradoria, exarado no PARECER n. 00020/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU:

"32. O Processo Administrativo de Nulidade - PAN - previsto nos artigos 50 a 55 (patentes de invenção), 113 a 117 (desenhos industriais) e 168 a 172 (marcas) da Lei n. 9.279/96 - refere-se especificamente aos direitos de propriedade industrial, não aplicando-se à disciplina da tutela dos direitos previstos nas Leis n.s 9.609 e 9.610/98. 33. À míngua da existência de previsão legal similar nos referidos atos normativos, com a fixação, por exemplo, de prazo para a apresentação

do pedido de nulidade, entende-se ser possível 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".

20. Destaca-se, ainda, que o artigo 11 da Instrução Normativa n.º 99, de 2019, dispõe que o titular, quando incorrer em falha processual, poderá, a qualquer tempo, solicitar ao INPI correções no seu certificado de registro, mediante petição e pagamento de retribuição. São vícios sanáveis, que podem ser convalidados (artigo 55, da Lei n.º 9784, de 1999).

21. Identificam-se, portanto, no âmbito dos processos de registros de computador dois tipos de vícios, os sanáveis e ou insanáveis.

22. Por fim, cumpre alertar que o entendimento jurisprudencial do STF, citado no PARECER n. 00020/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aponta que não é obrigatória a instituição de duplo grau de jurisdição em sede administrativa. Por outro lado, e por evidente, é plenamente legal e legítimo a instituição de instância recursal para os casos de invalidação no âmbito do INPI.

3. CONCLUSÃO

23. Diante de todo o exposto, as seguintes assertivas demonstram a compreensão desta Procuradoria diante da consulta formulada:

a) Se essa Douta Procuradoria reitera que a via da anulação, e não da nulidade, é, de fato, a legalmente indicada e cabível para a impugnação de atos administrativos proferidos em processos administrativos de registros de programas de computador;

24. Os atos administrativos impugnados, nos processos de registros de programa de computador podem ser de duas espécies: nulos e anuláveis. O artigo 14 da Instrução Normativa n.º 99, de 2019, trata da nulidade do registro de programa de computador, quando tiver ocorrido vício insanável na concessão do certificado. A nulidade administrativa ocorre na hipótese de falta de recolhimento na retribuição devida (artigo 5º do Decreto-Lei n.º 2.556, 1998, c/c 14, § 1º da Instrução Normativa n.º 99, 2019). Neste caso, a declaração de nulidade ocorrerá de ofício, na forma dos artigos 53 e 54, da Lei n.º 9784, de 1999, com efeitos retroativos desde a data do ato.

25. Já o artigo 11 da Instrução Normativa n.º 99, de 2019, dispõe que o titular, quando incorrer em falha processual, poderá, a qualquer tempo, solicitar ao INPI correções no seu certificado de registro, mediante petição e pagamento de retribuição. Nestes casos, verificam-se vícios sanáveis que podem ser convalidados (artigo 55, da Lei n.º 9784, de 1999).

b) Se o rito e os prazos a serem adotados para o recebimento e tratamento dessas impugnações são os previstos nos artigos 53 e 54 da Lei n. 9.784/99;

26. Entende-se que a questão foi respondida acima.

c) Se, tratando-se de anulação e não de nulidade, a apreciação do pedido de anulação formulado e protocolado por terceiro deverá se dar, necessariamente, pela autoridade responsável pelo ato;

27. Conforme explicitado, e bem assentado pelo PARECER n. 00020/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, o tema é regido pela Lei 9.784/99, em especial os artigos 56 a 65.

28. Assim, reitera-se, não é obrigatória a instituição de instância recursal. Porém, se acaso entenda oportuno, deve a Administração observar as prescrições dos artigos 56 a 65 da Lei 9.784/99.

d) Se, em caso de resposta positiva ao item anterior, os pedidos de anulação negados pela autoridade competente para apreciação das impugnações estarão subordinados a outros graus de jurisdição, admitindo-se recursos, na forma dos artigos 56 a 65 da Lei 9.784/99;

29. Em se decidindo pela previsão de recurso, tal recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão e àquela imediatamente superior, no mínimo. O artigo 57, Lei 9.784/99, admite, no máximo, que o recurso seja dirigido a três instâncias.

e) Em qual autoridade deverá ou poderá se encerrar a instância administrativa para apreciação dos recursos no INPI, tendo em vista o disposto no art. 57 da Lei 9.784/99".

30. O tema é de discricionariedade administrativa. Vale recordar que o artigo 5º do Decreto-Lei n.º 2.556, de 1998, delega ao INPI o poder de regulamentar normas complementares a respeito do processo de registro, incluindo o procedimento dos recursos, observado o disposto nos **artigos 56 e 57 da Lei 9784, de 1999**.

31. Eis as respostas que se entendem adequadas.

À consideração superior.

ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO

Procurador Federal

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402009803202052 e da chave de acesso 94d93cce

Notas

- ¹ [^] *Oliva, Milena Donato; Tepedino, Gustavo. Teoria Geral do Direito Civil (Fundamentos do Direito Civil). Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 339.*
- ² ^a ^b *A Anulação ou Invalidação dos atos administrativos. Disponível em: http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1791Acesso: 26 de junho de 2007*
- ³ [^] *No mesmo sentido ver Oliveira, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense; Método, 2021, págs. 294-295.*
- ⁴ [^] *Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense; Método, 2021, p. 295*



Documento assinado eletronicamente por ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1559753387 e chave de acesso 94d93cce no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 01-08-2024 09:43. Número de Série: 65437255745187764576406211080. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
