



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

**Parecer Nº 0029-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0**

PROCESSO Nº 52400.016407-2016-15

INTERESSADO: DICIG

ASSUNTO: orientações quanto à cobrança de guias de recolhimento geradas incorretamente

I. Cumprimento de exigência técnica através de GRU emitida com lançamento de código de serviço equivocado.

II. Não pagamento, pelo depositante, da retribuição devida à época para o serviço prestado pelo INPI. Art. 228 da LPI.

III. Equívoco não observado pela área técnica da Autarquia, o que ensejou o prosseguimento regular do processo.

IV. Poder-dever de revisão dos atos administrativos. Autotutela. Atuação sanatória. Art. 55 da Lei 9784/99.

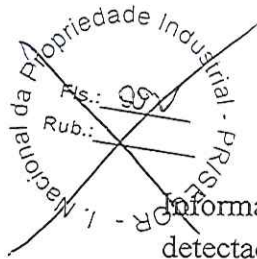
V. Respeito ao princípio da segurança jurídica. Preservação dos atos praticados. Art. 220 da LPI.

Exmo. Sr. Procurador-Chefe da PFE/INPI,

1. Trata-se de processo instaurado no âmbito da DICIG através do qual se busca orientação desta PFE/INPI a respeito do procedimento a ser adotado pelo INPI no que toca ao equívoco verificado no cumprimento de exigência técnica formulada nos pedidos DI 7104088-9 e DI 7104089-7.

2. Relata o consultante que o depositante, ao emitir as GRUs correspondentes ao pagamento de exigências nos pedidos acima referidos, lançou por equívoco o código de serviço 104, o qual dispensa a retribuição, sendo certo, contudo que, porquanto não se tratar de resposta de exigência preliminar, deveria ter lançado o código 105, que desperta retribuição.

3. Narra, ademais, que tal equívoco não foi observado à época pelo setor de apoio ou pela área técnica da DESIN/INPI, o que determinou o prosseguimento regular dos processos.



Informa o consulente que apenas quando do exame da segunda exigência técnica é que restou detectado o equívoco ora submetido a esta PFE.

4. Diante deste quadro, busca-se orientação quanto ao procedimento a ser adotado pela DESIN/DICIG/INPI a respeito do equívoco verificado no cumprimento das exigências técnicas formuladas no âmbito dos pedidos DI 7104088-9 e DI 7104089-7, em especial sobre a possibilidade de, mesmo agora, o INPI exigir o pagamento da retribuição correspondente àquele serviço, e também sobre a possibilidade de aproveitamento dos atos constantes do presente processo.

5. É o relato do necessário. Passa-se, outrossim, ao parecer.

#### **DA DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA CONSULTA:**

6. A hipótese trazida pelo consulente retrata um equívoco na prática de um ato administrativo, qual seja, a não conformação da exigência técnica formulada ao depositante dos pedidos DI 7104088-9 e DI 7104089-7 à norma prevista no art. 228 da Lei 9279/96, sendo certo que à época vigia a tabela de preços constante do Anexo da Portaria MDIC nº 275/11.

7. Conforme esclarecimento de fls. 06/08, o serviço inerente às exigências feitas ao depositante em 22/05/2012 (RPI 2159) correspondia ao código 105 da Tabela de Retribuições estipulada no Anexo da Portaria MDIC 275/11, mas o depositante, por equívoco, preencheu a GRU para cumprimento das exigências com o código 104, cujo serviço era isento de retribuição.

8. De fato, o equívoco consistiu na não verificação no momento oportuno, por parte do INPI, do erro do depositante no preenchimento da GRU correspondente ao cumprimento das exigências técnicas feitas em 22/05/2012 (RPI 2159), o que determinou o não pagamento da retribuição devida ao serviço prestado pela Autarquia.

9. Ocorre, todavia, que o fato de o processo ter seguido seu curso regular sem que o INPI tenha se dado conta do equívoco acima apontado não significa que o vício de legalidade ora examinado tenha sido superado. Ao revés, exige do servidor que tenha detectado o vício apontado, como feito na espécie, e adotar providências para expurgá-lo. Senão vejamos.

#### **DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUTOTUTELA:**

10. Como cediço, dessume-se do princípio da legalidade inserto no art. 37, *caput*, da CRFB/88 a inexorável sujeição dos atos da Administração Pública à lei, isto é, a Administração só pode atuar conforme a lei.

11. Não há espaço, portanto, para prática de atos administrativo em descompasso com a legalidade. Daí porque cabe à Administração Pública não apenas agir de acordo com a lei, mas



atuar também no controle de sua correta aplicação. Aliás, por oportuno, imperioso recorrer à brilhante lição do Professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto a respeito, *verbis*:

*“No que concerne à ação dos servidores públicos, no desempenho de seus respectivos cometimentos, esse dever está implícito em sua investidura, obrigando-os não somente a agir de acordo com a lei, como a atuar obrigatoriamente no controle da legalidade de sua aplicação, apontando sua violação, onde e quando for o caso, e corrigindo-a quando competentes para fazê-lo.”*(in Curso de Direito Administrativo, 13ª Ed., 2003, pg. 555).

12. Cuida-se, à evidência, do controle administrativo ínsito ao princípio da legalidade previsto no art. 37, CRFB/88, o qual impõe à Administração Pública uma incessante tarefa de conformação dos atos administrativos à lei, desempenhando o poder-dever de autotutela para expurgar eventual ilegalidade, sempre com a premissa de que se afigura intolerável a manutenção do ato ilegal.

13. Hodiernamente, o controle administrativo de legalidade encontra firme apoio na Lei de Processo Administrativo – Lei 9784/99, que em seu art. 53 dispõe:

*“A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”.*

14. Assim, trata-se, a rigor, de efetiva e específica função da Administração Pública, uma função reflexa, legalmente instituída, que lhe confere o poder-dever de praticar todos os atos necessários à conformação corretiva de sua gestão. Também aqui não se verifica espaço para juízo de valor, exsurge, na realidade, verdadeiro comando para que a Administração proceda à correção do ato viciado.

15. Por derradeiro, não é demais ressaltar que o Colendo STF, guardião da Constituição, vem reconhecendo sistematicamente a prática da autotutela como poder-dever cometido à Administração Pública para revisão de atos acometidos de ilegalidade. Tanto assim que cuidou de editar 2 enunciados a respeito do tema, *verbis*:

ENUNCIADO Nº 346 DA SÚMULA DO STF

*“A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODE DECLARAR A NULIDADE DOS SEUS PRÓPRIOS ATOS.”*

ENUNCIADO Nº 473 DA SÚMULA DO STF:

*“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.”*



16. No presente caso, resta inequívoca a violação à norma prevista no art. 228 da LPI, segundo a qual:

*“Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI.”*

17. Por óbvio, a caracterização da violação legal pressupõe a conjugação com a Portaria MDIC 275/11, norma que, densificando o conteúdo do art. 228 da LPI, trazia a tabela de preços dos serviços prestados pelo INPI.

18. *In casu*, restou verificada, ainda que a destempo, a prestação de um serviço por parte do INPI e a ausência da contrapartida correspondente, qual seja, a retribuição, de sorte que se afigura inarredável uma atuação corretiva, sendo certa, contudo, a necessidade de respeito à segurança jurídica, salvaguardando a confiança e a boa-fé que, aparentemente, nortearam a prática do ato em apreço, mormente porque possível uma ponderação que concilie tais interesses.

19. Uma vez demonstrado que o ato ilegal deve ser conformado à lei de regência, resta perquirir a melhor forma de fazê-lo na espécie, justamente porque há em cena interesses subjetivos que merecem ser protegidos.

#### **DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – A PROTEÇÃO DA CONFIANÇA:**

20. Ora, se é certo que o fato de o processo de depósito de desenho industrial iniciado pelo depositante (DI 7104088-9 e DI 7104089-7) ter tido tramitação, sem que o INPI tivesse percebido o equívoco no preenchimento da GRU emitida para cumprimento de exigências técnicas (RPI 2159), não pode significar superação do vício de legalidade, por outro lado, revelase também inegável que gerou a expectativa, no depositante, de que o processo estava regular e pronto para o desfecho esperado.

21. Não há prova nos autos de que foi deliberada a inserção de código diverso para o atendimento das primeiras exigências técnicas. Pode ter sido, de fato, mero equívoco material no preenchimento. A rigor, cabia ao INPI fiscalizar na época da apresentação da GRU a adequação do código de serviço lançado pelo depositante, o que não foi feito.

22. Noutro giro, o INPI deu prosseguimento ao processo de registro, o que denota comportamento objetivo hábil a despertar no depositante expectativa legítima consistente no desfecho esperado, qual seja, a efetiva publicação dos registros DI 7104088-9 e DI 7104089-7.

23. Diante deste quadro, não se pode descuidar da necessidade de salvaguardar a segurança jurídica, na medida em que valor informador do próprio conceito de ordem jurídica. Trata-se, afinal, de um postulado decorrente da própria idéia de Estado de Direito.

24. Dito isto, convém pontuar que a doutrina mais moderna a respeito do tema, inspirada pela leitura da jurisprudência alemã de meados do século XX, extrai do princípio da segurança jurídica um caráter subjetivo, de sorte a conferir abrigo também à confiança depositada legitimamente pelos cidadãos nos atos e promessas feitas pelo Estado.

25. Neste sentido, curial apreciar as lições inovadoras de Almiro do Couto e Silva, citado na obra de Rafael da Cás Maffini, *verbis*:

*“(.. ) tendo por premissa que o princípio da proteção da confiança surge de uma dedução do princípio da segurança jurídica, poder-se-ia, para fins de previsão até mesmo terminológica, tratar da questão do seguinte modo: o gênero “princípio da segurança jurídica” lato sensu, tal como compreendido e sistematizado acima, ou seja, como resultante da confluência das três dimensões referidas (previsibilidade, acessibilidade e estabilidade), poderia ser dividido, sem o esgotamento ou compartimentalização de suas concepções, em duas principais formas de incidência: a) o sentido objetivo, aqui designada de segurança jurídica stricto sensu, cujo campo de incidência seria a ordem jurídica, objetivamente considerada; b) sentido subjetivo, assim considerado a proteção da confiança depositada legitimamente pelos cidadãos nos atos e promessas feitas pelo Estado, em suas mais variadas espécies de atuação” (in MAFFINI, Rafael Da Cás. Princípio da proteção substancial da confiança no direito administrativo brasileiro. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2006, p. 55.)*

26. Em essência, o princípio da proteção da confiança esta calcada num não agir da Administração Pública, de modo a conferir manto protetivo àqueles cujo comportamento estatal inspirou confiança. No precioso dizer de Juarez de Freitas:

*“Parece inequívoco que o princípio da confiança estatui o poder-dever de o administrador público zelar pela estabilidade decorrente de uma relação timbrada por uma autêntica fidúcia mútua, no plano institucional.” (in FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 60)*

27. À evidência, o comportamento do INPI na espécie – prosseguir regularmente com os processos DI 7104088-9 e DI 7104089-7 sem verificar o equívoco no recolhimento da GRU, a aparente boa-fé do depositante e o significativo lapso temporal que o INPI levou para detectar o equívoco autorizam a aplicação, na hipótese vertente, do princípio da proteção da confiança, o qual, enquanto derivação da segurança jurídica, também deve balizar a solução a ser emprestada ao caso.

28. Em suma, não se afigura razoável seguir pela via mais traumática *in casu*, isto é, proceder à restauração da ordem jurídica com o não conhecimento da petição por força do art.



218, II da Lei 9279/96, quiçá com o arquivamento dos pedidos DI 7104088-9 e DI 7104089-7 por suposto descumprimento de exigência técnica, posto que revelaria injustificável desídia com o princípio da segurança jurídica. Ainda há tempo para uma atuação corretiva menos agressiva.

### DA ATUAÇÃO SANATÓRIA – PONDERAÇÃO DA LEGALIDADE E SEGURANÇA:

29. De par com as considerações até aqui tecidas, exsurtem 2 (dois) parâmetros que devem guiar a atuação do INPI: a) deve haver uma atuação corretiva para conformar o ato do INPI – não cobrar a retribuição devida pelo serviço prestado – à norma de regência; b) respeitar o princípio da proteção da confiança, face subjetiva da segurança jurídica.

30. Com efeito, o já citado Mestre Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ao registrar as modalidades de atuação do controle administrativo, consagra a possibilidade de uma atuação sanatória como sendo aquela “*que se destina a eliminar a legalidade pela adaptação do ato às respectivas normas regeadoras*”. (ob. Cit., pg. 556).

31. No mesmo passo, a prestigiada Professora Weida Zancaner fala em convalidação do ato administrativo sempre que possível, justamente por força da carga conciliatória envolvida nesta modalidade de conformação do ato administrativo, *verbis*:

*“Com efeito, a convalidação é um ato que não visa apenas a restauração do princípio da legalidade, mas também a estabilidade das relações constituídas, o que nos induz a concluir que se alicerça em dois princípios jurídicos: o princípio da legalidade e o da segurança jurídica”* (ZANCANER, Weida. **Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos**. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 45)

32. Aliás, forçoso observar que a própria Lei 9784/99 em seu art. 55 consagra a possibilidade de convalidação dos atos administrativos:

*Art. 55. “Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração”.*

33. Logo, a solução a ser empregada no caso em tela pressupõe a conciliação do princípio da legalidade com o da segurança jurídica. Afinal, revela-se perfeitamente possível uma atuação sanatória que, a um só tempo, restabeleça a ordem jurídica e preserve os atos já praticados.

34. Nesta toada, a despeito da prescrição contida no art. 218, II da LPI, as petições apresentadas na época em que foram cumpridas as exigências técnicas formuladas pelo INPI devem ser preservadas, ainda que pendentes de convalidação, por força do princípio da segurança jurídica, o que, aliás, encontra apoio na própria LPI, como se observa no seu art. 220:



*Art. 220. "O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis".*

35. Na linha da ponderação ora sugerida, deverá o INPI sanear o processo com a formulação de nova exigência ao depositante, qual seja, o pagamento da retribuição correspondente à primeira exigência técnica (22/05/2012 – PPI 2159), com o que restará sanado o vício e, portanto, possível o prosseguimento do processo.

36. Importante advertir, por oportuno, que a exigência deve se pautar pela norma de regência vigente à época da prática do ato viciado, ou seja, deverá ser observada a tabela de preços estipulada pela Portaria MDIC nº 275/11, sendo certa a necessidade de correção monetária do valor ali consignado.


37. Destarte, cuida sugerir a restauração da ordem jurídica nos seguintes termos: a) deve ser proferida decisão administrativa saneando o processo e apontando as pendências verificadas; b) em seguida, deve ser dada publicidade à referida decisão para que o depositante tome inequívoca ciência das exigências ainda pendentes a respeito dos seus pedidos; c) por fim, caso o depositante promova o recolhimento da retribuição devida ao INPI, atualizada monetariamente, caberá à autoridade administrativa dar como convalidado o ato administrativo e prosseguir no processo com os derradeiros atos de estilo.

### DA CONCLUSÃO:

38. Ante o exposto, atendo-se à consulta formulada, conclui-se que se faz inarredável a necessidade de conformação do equívoco cometido pelo INPI à norma de regência da matéria, exigindo-se do depositante dos pedidos DI 7104088-9 e DI 7104089-7 o pagamento da retribuição correspondente à exigência técnica feita em 22/05/2012 (RPI 2159), com o que o vício restará sanado e o processo poderá seguir em seus ulteriores termos.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2016.

  
Daniel Junqueira de Souza Tostes  
Procurador-Federal



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

**Despacho N° 0409/2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo N°. 52400.016407-2016-15

1. Estou de acordo com o Parecer n° 0029-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador da COOPI.
2. Trata-se de consulta formulada pela DICIG a respeito do não-recolhimento de retribuições por parte do depositante do pedido de registro de desenho industrial. O Parecer n° 0029-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0 afasta a adoção de qualquer medida radical no caso, tal como considerar inexistente a petição de cumprimento de exigência ou arquivamento dos pedidos.
3. O Parecer n° 0029-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0 orienta a Administração a proceder o saneamento do feito por meio de formulação de exigência para que o depositante recolha as retribuições. A fundamentação exposta pelo Coordenador da COOPI há de ser aplicada para outros casos nos quais a Administração perceba a necessidade de uma atuação sanatória.
4. Talvez haja situações nas quais a atuação sanatória seja impossível ou demasiadamente custosa para a Administração. Vale lembrar que o *backlog* de registro de desenho industrial remonta ao ano de 2012. Ontem, a DICIG reconheceu, mediante o parágrafo 10 da Nota Técnica n° 002/2016/DESIN, a existência de pedidos de registro de desenho industrial depositados no ano de 2012 sem exame preliminar.



5. Para diminuir o estoque de processos pendentes de concessão, em uma situação emergencial, mostra-se razoável a adoção do instituto da preclusão, quando a atuação sanatória é impossível, ou demasiadamente custosa para a Administração.

6. À DICIG.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2016.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador-Chefe

A CCIR, em prosseguimento.  
Em 21/06/2016.

Breno Bello de Almeida Neves  
Diretor

A SEACO,  
para conhecimento.  
Em 21/06/2016  
L.F.

Lucia Fernandes  
Coordenadora Geral  
Portaria 242/13  
Mat.: 6662368

RECEBIDO

Data: 21 / 06 / 16

Hora: 11h 29min

Ass: André 2227  
98

Unid.: DICIG/GAB