



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI

PARECER n. 00054/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.007465/2018-08

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PATENTE

I. Arquivamento de pedido de patente por falta de pagamento de anuidade. II. Interpretação anterior pela incidência do arquivamento por falta de pagamento de anuidade apenas em pedidos de patentes após a publicação do despacho 3.1. III. Nova interpretação da DIRPA aplicando-se o arquivamento aos pedidos com despacho 2.1. IV. Vedação de aplicação retroativa de nova interpretação administrativa aos 151 pedidos de patentes em fila para publicação do despacho 3.1, sob pena de violação da tutela da confiança.

1. RELATÓRIO

1. A Diretoria de Patentes submete consulta à Procuradoria, mediante a Nota Técnica/SEI nº1/2018/INPI/CADPAT/DIRPA/PR (0044218), sobre arquivamento de pedidos de patente por falta de recolhimento de retribuições anuais antes da publicação do pedido depositado.

2. A dúvida ora trazida à Procuradoria justifica-se porque 151 pedidos de patentes, protocolados há muitos anos, não foram arquivados, embora os depositantes não tenham recolhido as retribuições anuais. Exsurge a dúvida se a obrigação de recolhimento da retribuição anual tem início de forma automática com o terceiro ano a partir do protocolo dos documentos referentes ao pedido de patente. Ou se a obrigação tem início quando o INPI publica o despacho que indica a conclusão do exame formal.

3. O relatório de Auditoria Interna nº 04/2017 recomenda o arquivamento por falta de recolhimento de anuidade "independente da situação processual em que se encontra o pedido de patente sendo, inclusive, pontuado que tais arquivamentos devam ocorrer antes de finalizado o exame formal preliminar da documentação depositada", ou seja, antes da publicação do pedido mediante o despacho 3.1.

4. A Diretoria de Patentes informa que 151 processos pendentes de publicação do despacho 3.1 apresentam as seguintes situações processuais:

- 51 processos com despacho 2.1 - Notificação de depósito de pedido de patente que se refere aos pedidos já aprovados no exame formal, aguardando o despacho 3.1;
- 39 processos com despacho 2.10 - Despacho automático que indica que houve entrada do pedido de patente após o mesmo ter sido cadastrado na base do INPI;
- 25 processos com despacho 2.5 - referente à exigência do exame formal;
- 36 processos sem publicação do despacho 3.1.

5. A letra da lei estabelece que o marco temporal para o surgimento da obrigação é o depósito. O que vem a ser o depósito de um pedido de patente não é uma questão tão simples, quanto pode parecer. Trata-se de uma questão com repercussões em outros procedimentos, e não apenas no tocante ao surgimento da obrigação de recolher as retribuições anuais.

6. A discussão acima mostra-se pertinente em um ambiente no qual o exame formal não se realiza dentro do prazo de 18 meses, estipulado pelo *caput* do art. 30 da Lei nº 9.279, de 1996.

Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.

7. Na prática adotada pelo INPI, há anos, os 151 pedidos de patente não se encontram inadimplentes, e por isso, não merecem o arquivamento, porque não ocorreu a publicação do pedido, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.279, de 1996 (despacho 3.1). Esses pedidos não tiveram o exame formal, e portanto, não existem no universo das patentes. Esses pedidos podem ser retirados, sem que haja qualquer afetação ao estado da técnica.

8. A Auditoria Interna adota uma leitura do art. 84 da Lei nº 9.279, de 1996, a qual a obrigação de recolher a retribuição existe independentemente do resultado do exame formal. Protocolado o pedido de patente em uma determinada data, calcula-se automaticamente o prazo de três anos para o

recolhimento da primeira retribuição. Compreendida a matéria nesses termos, o órgão de controle interno recomenda o arquivamento dos pedidos, posto que não houve o recolhimento das retribuições.

9. A presente consulta não submeteu à Procuradoria o fato que inicia a obrigação de adimplir com a obrigação pecuniária. A dúvida trazida diz respeito ao pretense arquivamento dos 151 pedidos de patente em face de nova interpretação. A Diretoria de Patentes apresenta a evolução do seu entendimento acerca da incidência da anuidade requestando à Procuradoria a possibilidade de arquivamento dos 151 pedidos em apreço.

10. A Diretoria de Patentes formula a consulta nos seguintes termos:

O INPI pode promover o arquivamento dos 151 pedidos de patente, listados na presente consulta, considerando o não pagamento das retribuições anuais?

2. MÉRITO

11. Para melhor esclarecimento da matéria, antes de responder efetivamente a consulta formulada, é necessário descrever, de maneira bastante sintetizada, o processamento do pedido de patente desde seu protocolo até a sua publicação 3.1, estabelecendo-se a diferença entre os diferentes despachos exarados ao longo da tramitação do processo até a publicação do pedido.

2.1 Processamento do pedido de patente

12. O art. 19 da Lei 9.279/96 apresenta os pressupostos formais para o processamento do pedido de patentes perante o INPI.

Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;

II - relatório descritivo;

III - reivindicações;

IV - desenhos, se for o caso;

V - resumo; e

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

13. Apresentado o pedido de patente pelo requerente, o protocolo da autarquia lhe atribui um número, conforme as normas vigentes. O referido número é publicado, automaticamente, na Revista de Propriedade Industrial - RPI, por intermédio do despacho 2.10, que se refere à notificação de requerimento de pedido de patente. Tal notificação não demanda nenhuma análise de mérito acerca do atendimento aos pressupostos processuais de exame.

14. Se for apresentado uma receita de bolo, haverá a publicação do despacho 2.10. Ou seja, o despacho 2.10 não atesta o depósito de um pedido de patente, mas simplesmente informa que alguém pediu uma patente. Vale prestar atenção à redação do despacho 2.10, que se refere ao depósito do pedido de patente, mas sim o denomina de requerimento. Transcreve-se o despacho para melhor compreender o seu conteúdo:

Código 2.10 - Requerimento de Pedido de Patente ou Certificado de Adição de Invenção

Notificação de requerimento de pedido de patente ou certificado de adição de invenção. Será realizado o exame formal a fim de verificação do art. 19 da Lei nº 9.279/96 e IN 031/2013.

15. Após a referida publicação, o pedido é submetido ao exame formal preliminar para averiguação do atendimento das condições estampadas no artigo 19 da Lei 9279/96 e/ou às demais disposições previstas nas Instruções Normativas INPI nº 30 e 31, ambas de 2013.

16. Caso o pedido não atenda, formalmente, ao disposto na lei, mas contiver dados relativos ao objeto; ao depositante e ao inventor, poderá o INPI publicar o despacho 2.5 estabelecendo exigências formais necessárias ao saneamento do feito, a serem cumpridas no prazo de 30 dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação. Não respondida ou não cumprida a exigência com a apresentação da documentação no prazo requerido, o pedido de patente nacional ou certificado de adição de invenção não será aceito, sua numeração será anulada mediante publicação na RPI e a documentação ficará à disposição do interessado ou seu procurador.

17. Se cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo, sendo publicado o despacho 2.1 na RPI. Transcreve-se o conteúdo do despacho 2.1:

Código 2.1 - Pedido de Patente ou Certificado de Adição de Invenção depositado

Pedido de Patente ou Certificado de adição de invenção protocolizado. O pedido será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses a contar da data da prioridade mais antiga.

Decorrido esse prazo, será publicado para conhecimento público. O depositante pode, porém, requerer a antecipação da publicação. O prazo de sigilo de 18 (dezoito) meses para o pedido de Certificado de Adição de Invenção é contado da data do depósito do pedido principal. Quando houver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de Certificado de Adição de Invenção será imediatamente publicado. Os depósitos são designados de acordo com a natureza requerida: Invenção, Modelo de Utilidade e Certificado de Adição de Invenção. Os pedidos depositados através do PCT são notificados no subitem 1.1.

18. O despacho 2.1 inaugura a terminologia "pedido de patente depositado". A prática do INPI e a sequência dos despachos indicam que antes do despacho 2.1, não se considera o pedido depositado, mas tão-somente requerido. O despacho 2.1 corresponde à admissibilidade do pedido, após o exame formal. O depósito do pedido não existe enquanto não publicado o despacho 2.1.

19. Da análise dos dispositivos legais pertinente, verifica-se que o mero protocolo da documentação pertinente ao pedido de patente não possui natureza jurídica de depósito de pedido de patente, somente possuindo tal natureza após a aprovação pelo exame formal e publicação do despacho 2.1.

20. Atendidas as condições de procedibilidade, a lei faz retroagir a data do depósito à data do protocolo. Em caso de não aceitação, não haverá pedido, e sim mera documentação que ficará à disposição do requerente. Nesse particular, cabe prestar atenção à expressão "o depósito será considerado como efetuado na data do protocolo", contida no art. 6º da Instrução Normativa INPI/PR nº 031, de 2013. *A contrario sensu*, se o pedido não cumprir os requisitos formais, ele não é considerado depósito.

Instrução Normativa INPI/PR nº 031, de 2013, art. 6º Cumpridas as exigências quanto às questões formais, o depósito será considerado como efetuado na data do protocolo ou na data de postagem, para os pedidos efetuados por Via Postal.

21. O art. 7º da Instrução Normativa INPI/PR nº 031, de 2013, estabelece a anulação do número do protocolo do requerimento e a disponibilidade da documentação ao usuário, na hipótese de não preenchimento dos requisitos formais e das respectivas exigências.

Instrução Normativa INPI/PR nº 031, de 2013, art. 7º Não respondida ou não cumprida a exigência com a apresentação da documentação no prazo do art. 3º, o pedido de patente nacional ou certificado de adição de invenção não será aceito, sua numeração será anulada mediante publicação na RPI e a documentação ficará a disposição do interessado ou seu procurador.

§ 1º - A documentação não retirada pelo depositante ou seu procurador no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da publicação prevista no caput deste artigo, será descartada pelo INPI, após notificação na RPI.

§2º - Após o documento ter sido descartado, caso necessário, o depositante, ou seu procurador, poderá solicitar cópia dos arquivos digitais do pedido em poder do INPI.

22. A leitura das normas *supra* indicam que o depósito não é a mera apresentação do pedido ou requerimento perante o INPI. Essas normas explicitam que o depósito é considerado como tal após o exame formal, retroagindo à data do protocolo. Por isso, os 151 pedidos de patente não foram arquivados. Ainda que não se considere tal interpretação como a melhor, forçoso reconhecer que a Diretoria de Patentes agiu nos termos de um ato normativo e de uma prática administrativa existente há muitos anos. O conteúdo dessas normas antecede ao ano de 2013. No ano de 2013, republicou-se essas normas e quase todas as demais vigentes, na ocasião, o que permite dizer que o procedimento em análise foi criado muito antes de 2013.

23. Feito os esclarecimentos, cumpre distinguir os despachos 2.1 e 3.1.

2.2 Do Despacho 3.1

24. O despacho 3.1 somente é possível depois do exame formal, sendo aquele o que promove publicidade para terceiros. Arelado ao despacho 3.1, encontra-se a divulgação do folheto. Transcreve-se o conteúdo do despacho 3.1:

Código 3.1 - Publicação do Pedido de Patente ou de Certificado de Adição de Invenção

Publicação do pedido depositado (Art. 30 da Lei nº 9.279/96), podendo ser adquirido o folheto com o relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo do pedido, por quem se interessar, através do endereço eletrônico www.inpi.gov.br. No Acesso rápido - Faça uma busca - Patente. Para acessar, cadastre-se no Portal do INPI e use login e senha. Não sendo o exame requerido, pelo depositante ou qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses do depósito, o pedido será arquivado. Publicado o arquivamento do pedido, poderá ser requerido, no prazo de 60 (sessenta) dias, o seu desarquivamento. Não sendo requerido o desarquivamento no prazo anteriormente citado, o pedido será considerado definitivamente arquivado.

25. Como esclarece o art. 30 § 2º, da Lei de Propriedade Industrial, a publicação na RPI constará de dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI. Assim, a publicação consiste de uma notificação no órgão oficial da disponibilidade das cópias do pedido à análise do público em geral.

26. Da publicação resultam importantes efeitos: inicia-se a fase dialética do procedimento administrativo, com participação potencial de terceiros interessados. Ainda, com a referida publicação, a matéria contida no pedido passa a integrar o estado da técnica.

27. Sendo assim, pode-se defender que a diferença fundamental entre os despachos de 2.1 e 3.1 reside que o primeiro corresponde a aceitabilidade pelo INPI do processamento do pedido de patente, correspondendo ao nascimento do pedido de patente, enquanto que o segundo despacho corresponde à publicação do pedido incluindo a matéria patentária no estado da técnica.

28. Se o depositante retira o pedido dentro dos 16 primeiros meses após o protocolo, e antes da publicação do despacho 3.1, não houve divulgação da matéria. Logo, essa retirada não afeta o estado da técnica. Esse fato gera a publicação do despacho 10.9 abaixo transcrito.

10.9 - Retirada Homologada Art. 29 § 1º da LPI
Notificação de homologação da retirada do pedido de patente, solicitada pelo depositante.

29. A compreensão do instituto da retirada demanda a leitura do art. 29 da Lei nº 9.279, de 1996, bem como do Parecer INPI/PROC/CJCONS/Nº01/09, de lavra do Procurador Federal André Luis Balloussier Ancora da Luz, aprovado pela Procuradora Federal Maria Alice Castro Rodrigues, e pelo Procurador Chefe Mauro Sodr e Maia. O referido parecer recebeu efeitos normativos por ato do Vice-Presidente, no exerc cio da Presid ncia, em setembro de 2009.

Lei nº 9.279, de 1996, art. 29. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado.

§ 1º O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesseis) meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga.

§ 2º A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

Parecer INPI/PROC/CJCONS/Nº01/09: 19. [...] conforme ao espírito que permeia a normatização prevista no caput e respectivos par grafos do art. 29 da LPI, a sugest o da DIRPA de que a obrigat ria publica o a que alude dito artigo diz respeito   publica o da retirada do pedido de patente, e n o   publica o, em si, do pedido de patente, a que se refere o art. 30 da LPI, assegurando-se, assim, que aquele pedido retirado - e objeto, apenas, de publica o espec fica de tal ato - n o produziu qualquer efeito, possibilitando efetivamente, em consequ ncia, a confer ncia de prioridade ao dep sito imediatamente posterior  quele objeto do pedido de retirada.

2.3 Da incid ncia da anuidade

30. A obriga o de recolher a retribui o anual inicia-se a partir do terceiro ano da data do dep sito do pedido, consoante o art. 84 da Lei nº 9.279, de 1996. O inadimplemento enseja o arquivamento do pedido, com espeque no art. 86 da Lei de Propriedade Industrial.

Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente est o sujeitos ao pagamento de retribui o anual, a partir do in cio do terceiro ano da data do dep sito.

(...)

Art. 86. A falta de pagamento da retribui o anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretar  o arquivamento do pedido ou a extin o da patente

31. Uma vez entendido que o dep sito do pedido de patente inicia-se com o ato do protocolo da documenta o, independentemente do resultado do exame formal e respectiva publica o do despacho 2.1 ou do despacho 3.1, como defendido pela Auditoria Interna, *mister* reconhecer que os pedidos em tela, objeto da consulta formulada, encontram-se inadimplentes, e por isso, mereceriam o arquivamento. Esse seria o entendimento, *a priori*, caso se defina pela interpreta o dada pelo  rg o de controle interno.

32. Por outro lado, considerando que o dep sito somente se qualifica como tal se o exame formal assim indicar,   importante estabelecer que   perfeitamente defens vel os dois entendimentos explanados pela Diretoria de Patentes quanto ao marco adequado para a incid ncia da obriga o de recolhimento de anuidade: ap s o exame formal que ateste a regularidade do feito (despacho 2.1) ou ap s a publica o da mat ria patent ria contida no pedido (despacho 3.1).

33. Pode-se inferir quatro momentos processuais distintos: antes do despacho 2.1 o que se tem   a mera documenta o de suporte ao pedido. Ap s o despacho 2.1, o INPI reconhece o protocolo do pedido de patente, notificando   sociedade a exist ncia de um protocolo em nome de um requerente

identificado. Entre o despacho 2.1 e 3.1, a matéria contida no pedido não foi objeto de publicação, podendo, inclusive, o requerente promover a retirada do pedido sem afetar o estado da técnica, conquanto realizada em até 16 meses da data do depósito, consoante o art. 29, §1º, da Lei nº 9.279, de 1996. Por fim, após a publicação do pedido pelo despacho 3.1, a matéria integra o estado da técnica.

34. A Nota Técnica/SEI nº1/2018/INPI/CADPAT/DIRPA/PR explica que o entendimento anteriormente adotado pela DIRPA sempre foi de que o pedido de patente qualifica-se como tal apenas após a publicação do despacho 3.1, ou seja, após a publicação da matéria contida no pedido de patente.

35. Após as recomendações de Auditoria evoluiu-se o entendimento interno adotando-se a publicação do despacho 2.1 como marco temporal para a incidência da anuidade. A Diretoria de Patentes explica que o que existe antes do referido despacho é um requerimento de pedido de patente, e não o pedido propriamente dito. Reproduz-se a seguir o esclarecimento oferecido pelo órgão consulente:

Ou seja, a princípio, houve consenso na Diretoria de Patentes, de que o arquivamento por falta de recolhimento de anuidades pode ocorrer antes do despacho 3.1 (publicação do pedido) mas desde que tenha, no mínimo, recebido o despacho 2.1, tendo em vista que é neste momento que o depósito de pedido de patente está em concordância formal com a letra da Lei para ser aceito como um pedido de patente.

36. A Diretoria de Patentes evoluiu seu entendimento adotando agora o despacho 2.1 como marco de surgimento da obrigação de recolher a retribuição anual.

37. Os 151 pedidos de patentes não foram objeto de arquivamento anteriormente porque até a publicação do relatório de Auditoria vigia o entendimento institucional de que o arquivamento, com fundamento no inadimplemento da retribuição anual, somente seria admissível se os pedidos de patente que tivesse recebido o despacho 3.1.

38. Tal entendimento vigorou por anos, ocasionando legítima confiança nos administrados de que antes da publicação do referido despacho não haveria consequência jurídica de arquivamento do pedido de patentes.

39. O cerne da consulta apresentada reside na possibilidade de aplicação aos 151 processos em tela do novo entendimento adotada pela Diretoria.

2.4 Vedação da aplicação retroativa de nova interpretação de norma administrativa

40. Para responder à consulta, é importante descrever os princípios jurídicos incidentes na questão posta a exame, notadamente o princípio da segurança jurídica e a consequente tutela da legítima confiança.

41. O princípio da segurança jurídica está diretamente ligado aos direitos e garantias fundamentais do Estado Democrático de Direito.

42. É importante destacar que a segurança jurídica tem como objetivo proteger e preservar, como medida de justiça, as justas expectativas das pessoas, funcionando como um instrumento capaz de assegurar e garantir do Estado não só a legalidade de suas ações, mas também a proteção da confiança jurídica, a boa-fé nas ações do Estado e o preenchimento das expectativas geradas não só pelas leis, mas também pelas decisões dos operadores do Direito. Assim, são impedidas mudanças abruptas na aplicação das normas.

43. Nesse sentido, o princípio da segurança jurídica se alicerça, basicamente, sobre dois pilares essenciais, quais sejam: a estabilidade e a previsibilidade.

44. A estabilidade consiste na manutenção das decisões dos poderes públicos uma vez adotadas, na forma e procedimento legalmente exigidos, de modo que não podem ser arbitrariamente modificadas, sendo apenas razoável a alteração quando ocorram pressupostos materiais relevantes.

45. Já a previsibilidade se fundamenta na exigência de certeza e calculabilidade, por parte dos cidadãos, em relação aos efeitos jurídicos dos atos normativos.

46. Assim é que Canotilho ensina (2012, p. 257):^[1]

Estes dois princípios – segurança jurídica e proteção da confiança – andam estreitamente associados, a ponto de alguns autores considerarem o princípio da proteção da confiança como um subprincípio ou como uma dimensão específica da segurança jurídica. Em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexas com elementos objetivos da ordem jurídica – garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito – enquanto a proteção da confiança se prende mais com as componentes subjetivas da

segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos atos dos poderes públicos.

47. No Direito Administrativo, encontra-se o princípio da segurança jurídica expresso na Lei n.º 9.784, de 1999, em seu artigo 2º:

Artigo 2º - A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência

48. É possível apontar, entre vários, uma importante consequência da segurança jurídica no âmbito da Administração Pública: a vedação da aplicação retroativa de novas interpretações de dispositivos legais.

49. Deste modo, a segurança jurídica se justifica pelo fato de serem comuns, na esfera administrativa, reiteradas mudanças de interpretação de determinadas normas legais, afetando situações já reconhecidas e consolidadas na vigência de orientação anterior, como é o caso em tela.

50. Tais mudanças de interpretação de normas, no âmbito administrativo, geram insegurança jurídica, pois os administrados não sabem se seus direitos estão protegidos. A aplicação do princípio da segurança jurídica se reveste na vedação da aplicação retroativa de nova interpretação que poderia, potencialmente, causar prejuízo aos administrados.

51. O sobredito princípio da segurança jurídica origina, também, a chamada teoria dos atos próprios, também conhecida como "Autovinculação da Administração". Tal teoria determina que a Administração Pública não pode promover alterações repentinas no seu padrão decisório, uma vez que uma forma reiterada de agir, decidir ou interpretar cria a confiança nos cidadãos de que esta forma se manterá no tempo, de modo que, diante de um caso análogo. A Administração não pode simplesmente abandonar, imotivadamente, a maneira como vinha decidindo, agindo ou interpretando. Desta forma, a Administração Pública encontra-se vinculada aos seus precedentes.

52. Por esta razão, pode-se dizer que tal teoria se apoia no princípio *venire contra factum proprium*, segundo o qual é ilícito ir contra seus próprios atos, proibindo-se que o Poder Público adote comportamento contraditório com postura anteriormente por ele assumida, vez que seria desleal com o administrado criar uma aparência e depois quebrar a confiança com atos contraditórios.

53. Almiro do Couto e Silva^[2] apresenta de maneira bem didática a forma como nosso ordenamento jurídico deve conformar o dever de legalidade da Administração Pública com a tutela da confiança dos administrados:

A esses dois últimos elementos ou princípios — legalidade da Administração Pública e proteção da confiança ou da boa-fé dos administrados — ligam-se, respectivamente, a presunção ou aparência de legalidade que têm os atos administrativos e a necessidade de que sejam os particulares defendidos, em determinadas circunstâncias, contra a fria e mecânica aplicação da lei, com o conseqüente anulamento de providências do Poder Público que geraram benefícios e vantagens, há muito incorporadas ao patrimônio dos administrados.

Já se entrever que o Estado de Direito contém, que no seu aspecto material, quer no formal, elementos aparentemente antinômicos. Se é antiga a observação de que justiça e segurança jurídica frequentemente se completam, de maneira que pela Justiça chega-se à segurança jurídica e vice-versa, é certo que também frequentemente colocam-se em oposição.

Lembre-se, a propósito, o exemplo famoso da prescrição, que ilustra o sacrifício da justiça em favor da segurança jurídica, ou da interrupção da prescrição, com o triunfo da justiça sobre a segurança jurídica. Institutos como o da coisa julgada ou da preclusão processual, impossibilitando definitivamente o reexame dos atos do Estado, ainda que injustos, contrários ao Direito ou ilegais, revelam igualmente esse conflito.

Colisões análogas a esses verificam-se entre o princípio da legalidade da administração pública e o da proteção da boa-fé ou da confiança dos administrados que os favorecem com vantagens consideradas posteriormente indevidas por ilegais. É que o ordenamento jurídico, conforme as situações, ora dá mais peso e importância à segurança jurídica em detrimento da justiça, ora prescreve de maneira inversa, sobrepondo a justiça à segurança jurídica; ora afirma a preeminência do princípio da legalidade da Administração Pública sobre o da proteção da confiança dos administrados, ora proclama que aquele deve ceder passo a este. [...]

Só há relativamente pouco tempo é que passou a considerar-se que o princípio da legalidade da Administração Pública, até então tido como incontestável, encontrava limites na sua aplicação, precisamente porque se mostrava indispensável resguardar, em certas hipóteses, como interesse público prevalecente, a confiança dos indivíduos em que os atos

do Poder Público, que lhes dizem respeito e outorgam vantagens, são atos regulares, praticados com observância da lei.

[...]. Os atos inválidos praticados pela Administração Pública, quando permanecem por largo lapso de tempo, com a tolerância do Poder Público, dando causa a situações perfeitamente consolidadas, beneficiando particulares que estão em boa fé, convalidam, convalidam ou sanam. Diante do ato inválido no nosso sistema jurídico, não me parece que tenha a Administração Pública, de regra, como é afirmado na doutrina, o poder e não o dever de anular o ato.

O anulamento não é uma faculdade, mas algo que resulta imperativamente do ordenamento jurídico. Tanto isso é certo que, se do ato inválido resultou prejuízo para o patrimônio ou para os cofres públicos, como ordinariamente sucede, pode a autoridade que o praticou vir a ser responsabilizada pela via da ação popular. Se o ato de anulamento fosse facultativo ou discricionário, essa consequência jamais poderia produzir. É importante que se deixe bem claro, entretanto, que o dever (e não o poder) de anular os atos administrativos inválidos só existe, quando no confronto entre o princípio da legalidade e o da segurança jurídica o interesse público recomende que aquele seja aplicado e este não.

Todavia, se a hipótese inversa verificar-se, isto é, se o interesse público maior for de que o princípio aplicável é o da segurança jurídica e não o da legalidade da Administração Pública, então a autoridade competente terá o dever (e não o poder) de não anular, porque se deu a sanatória do inválido, pela conjunção da boa-fé dos interessados com a tolerância da Administração e com o razoável lapso de tempo transcorrido.

Deixando o ato de ser inválido, e dele havendo resultado benefícios e vantagens para os destinatários, não poderá mais ser anulado, porque, para isso, falta precisamente o pressuposto da invalidade. E nem poderá, igualmente, ser revogado, porque gerou direitos subjetivos.

54. Voltando-se às relações entre cidadãos e Estado, Mauer^[3] afirma que:

A expansão da ideia de proteção à confiança foi, sem dúvida, também fomentada pela lei fundamental, que pôs a relação cidadão-estado em uma nova base. O cidadão não é mais mero objeto de atuação estatal, mas deve, como sujeito com direitos próprios, ser levado à sério. Os órgãos estatais são vinculados não só pelos princípios objetivos do estado de direito social, mas têm de observar e fomentar os interesses, assegurados jurídico-fundamentalmente, do cidadão.

55. Como aplicação de tais princípios pela jurisprudência pátria, cita-se o Mandado de Segurança nº 28.953/DF, relatado pela Min. Carmem Lúcia, com julgamento em 28 de fevereiro de 2012, cujo voto proferido pelo Min. Luiz Fux, acompanhando a relatora, merece destaque no seguinte trecho:

Eu registro também que é da doutrina do Supremo Tribunal Federal **o postulado da segurança jurídica e da proteção da confiança, que são expressões do Estado Democrático de Direito**, revelando-se impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando sobre as relações jurídicas, inclusive, as de Direito Público. De sorte que é absolutamente insustentável o fato de que o Poder Público não se submeter também a essa consolidação das situações eventualmente antijurídicas, pelo decurso do tempo. (grifos nossos)

56. Tais teorias não tem o condão de engessar a Administração Pública, proibindo evoluções jurídicas. Em verdade evoluir na aplicação do Direito é o caminho natural para uma Administração Pública responsiva aos anseios da sociedade. O que se tutela é a não surpresa, de forma que as novas interpretações e aplicações normativas não prejudiquem a legítima expectativa da sociedade.

57. Assim preceitua o artigo 2º, parágrafo único, inciso XIII da Lei 9.784, de 1999:

Art. 2º [...]

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

(...)

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, **vedada aplicação retroativa de nova interpretação**.

58. Assim, ao evoluir na aplicação de novas interpretações deve a Administração Pública ponderar o princípio da legalidade e a proteção da confiança, compatibilizando tais figuras jurídicas.

3. CONCLUSÃO

59. Pelo exposto, a Procuradoria compreende que o arquivamento dos pedidos de patente, independentemente da publicação do despacho 3.1 ou 2.1, decorre de uma interpretação nova, não passível de aplicação retroativa. Aqui não se está a dizer que a interpretação anterior, isto é, que a obrigação do recolhimento da retribuição exsurge após a publicação do despacho 3.1 é a melhor ou a mais adequada. Ao contrário, faz sentido entender o despacho 2.1 como o momento que faz surgir a obrigação de recolhimento da retribuição.

60. Entender que a obrigação de recolher a retribuição independe da publicação do despacho 2.1 demanda uma verificação das implicações que tal procedimento pode promover na Diretoria de Patentes, o que exige um pronunciamento de outras coordenações do órgão consulente. Não se pode olvidar que o problema em tela decorre de um problema administrativo (desaparecimento dos autos administrativos em razão de contratações desastrosas de empresas de guarda e digitalização), que não é atribuído à Diretoria de Patentes, que não é o órgão responsável pelos serviços de contratação. Tampouco o usuário é responsável pelo desaparecimento dos autos.

61. Simplesmente arquivar esses 151 pedidos significa punir duplamente o usuário. Pune-se o usuário com a mora da Administração de proceder o exame. Depois, pune-se o usuário arquivando a sua pretensão, sem oferecer-lhe a chance de recolher a retribuição.

62. O que se diz é que a nova interpretação somente pode atingir os pedidos que venham a ser depositados ou protocolados *após* a Administração comunicar aos usuários a alteração de compreensão institucional da matéria.

63. Os depositantes dos 151 pedidos não recolheram a retribuição porque confiaram que tal retribuição surgiria após a publicação do despacho 3.1. Surpreendê-los com o arquivamento dos pedidos ensejará a judicialização de controvérsias as quais o INPI carece de argumentos fortes de defesa. As recentes decisões judiciais sobre anuidade de patentes, proferidas no bojo da ação civil pública sobre o art. 87 da Lei nº 9.279, de 1996 (restauração), servirão como precedentes para anular os atos de arquivamento, embora a matéria de fundo seja diversa.

64. A ementa abaixo transcrita proferida nos autos da referida ação civil pública reconhece a importância do pagamento da retribuição anual. Todavia, a 3ª Turma do STJ destaca a impossibilidade de retroação dos efeitos da Resolução nº 113, de 2013. Sem intenção de adentrar no mérito dessa matéria, vale observar que eventual arquivamento dos 151 pedidos de patente, objeto da consulta, ensejaria controvérsia com aspectos similares ao da ação civil pública.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.PATENTES. FALTA DE PAGAMENTO DE RETRIBUIÇÃO ANUAL. OBRIGATORIEDADE DE NOTIFICAÇÃO DO ARQUIVAMENTO DO PEDIDO OU DA EXTINÇÃO DA PATENTE.RESTAURAÇÃO GARANTIDA PELO ART. 87 DA LEI N. 9.279/96 ATÉ TRÊS MESES CONTADOS DA NOTIFICAÇÃO. ART. 13 DA RESOLUÇÃO N. 113/2013 DO INPI.INAPLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO OCORRIDO ANTES DE SUA ENTRADA EM VIGOR. RESOLUÇÃO RECONHECIDA COMO ILEGAL, POR RESTRINGIR DIREITO PREVISTO EM LEI.

1. O pagamento da retribuição anual, a partir do terceiro ano do depósito, configura requisito imprescindível para que o titular goze do monopólio de utilização comercial concedido pela patente.

2. A Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96) estatui, em seu art. 87, que, notificado do arquivamento do pedido ou da extinção da patente pela falta de pagamento de retribuição anual, o titular pode requerer, no prazo de três meses da notificação, a restauração, mediante pagamento de retribuição específica.

3. Notificação obrigatória por ser necessária para o exercício de um direito garantido em lei ao depositante ou titular da patente.

4. Resolução n. 113/2013 do INPI inaplicável ao presente caso, pois editada posteriormente aos fatos, não podendo retroagir para atingir inadimplementos ocorridos antes de sua vigência.

5. A regra do art.13 da resolução reconhecida como ilegal e, portanto, inválida, por restringir, sem autorização, um direito previsto em lei.

6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

STJ, REsp 1669131/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017.

65. Há uma hipótese que permitiria os arquivamentos dos pedidos em estudo. Entender que o procedimento adotado pela Administração até o momento é ilegal. No entanto, a Procuradoria não visualiza ilegalidade no procedimento da Administração de aguardar o despacho 3.1 ou 2.1 como marco para surgimento da obrigação de recolhimento da retribuição.

66. Para aplicação da nova interpretação a respeito do surgimento da obrigação de recolher a retribuição, *mister* a publicação de ato específico, com conteúdo normativo, esclarecendo ao usuário a nova interpretação adotada. Opina-se que tal interpretação seja aplicada apenas aos processos depositados após a publicação do ato normativo.

67. À DIRPA.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2018.

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) 52402007465201808 e da chave de acesso 2e0ad8aa

Notas

1. [^] *CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. 11ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 2012*
2. [^] *SILVA, Almiro do Couto e. Princípios da Legalidade e da Administração Pública e da Segurança Jurídica no Estado de Direito Contemporâneo. Revista de Direito Público. n. 84, p. 46-63, out/dez. de 1987.*
3. [^] *MAURER, Afonso. Contributos para o Direito do Estado. Luis Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 64.*

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 195772460 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 22-11-2018 09:34. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
