



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. 00013/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.009730/2023-41

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PATENTE

EMENTA:

1. Pedido de patente deferido e ainda não expedida a Carta-Patente.
2. Identificação de possível equívoco no parecer de deferimento.
3. Possibilidade de Revisão Administrativa do ato de deferimento, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, com fundamento no **art. 53**, da Lei nº 9.784/99.

I. Relatório

1. A Diretoria de Patentes Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados submete consulta à Procuradoria, por meio do Ofício SEI nº 23/2023/DIRPA /PR (0879239), quanto ao procedimento a ser adotado em relação ao processo administrativo de concessão de pedido de patente BR 112016017897-1.

2. No Ofício SEI nº 09/2023/CGPAT-I /PR (0878274), a Coordenação-Geral de Patentes I narra que:

"Em breve histórico, o pedido de patente BR112016017897-1 foi depositado no Brasil via Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) em 03/02/2015, com entrada na fase nacional em 02/08/2016. O pedido de patente foi inserido no Programa de Combate ao *Backlog* de Patentes e teve, como primeiro parecer técnico, a Exigência Preliminar (6.21), publicada em 14/09/2021. Após manifestação da depositante (870210114397, de 09/12/2021, o INPI emitiu Exigências Técnicas (6.1), em 27/12/2022, para ajuste do Quadro Reivindicatório, apensado à manifestação, tendo por base o art. 25 da Lei 9.279, de 1996 (LPI). Após nova manifestação da depositante (870230025207, 27/03/2023), o pedido de patente foi deferido (04/04/2023)".

3. Todavia, a Coordenação esclarece que, posteriormente, no âmbito de verificação de qualidade dos procedimentos de exame, foram identificadas irregularidades no ato de deferimento do pedido, que demonstravam ser necessária a "revisão do deferimento proferido pelo INPI".

4. A DIRPA relata que, em primeiro lugar, as modificações efetuadas pelo depositante não obedeceriam ao que havia sido exigido pela autarquia. Por esse motivo, a decisão de deferimento não encontraria apoio nas razões apresentadas no exame técnico.

5. Por conseguinte, indaga a DIRPA sobre "a viabilidade legal de anular o ato administrativo de deferimento do pedido de patente".

6. É o relatório.

II. Análise

7. Conforme relatado, o pedido de patente, BR 112016017897-1, foi deferido no dia **04/04/2023**, porém a respectiva Carta-Patente ainda não foi expedida. E, justamente por ter identificado motivos para o anulamento do citado ato de deferimento, consulta a DIRPA sobre a viabilidade jurídica da anulação nesse momento.

8. Nesse sentido, tem-se que o cerne da questão consultada é de cunho processual e material administrativo. Em outras palavras, indaga-se sobre o poder da Administração (DIRPA) anular seus próprios atos, mais especificamente no âmbito do processo administrativo de análise de patente no momento entre o deferimento do pedido e a expedição da Carta-Patente.

9. A resposta à consulta formulada passa necessariamente pela discussão sobre o poder administrativo de anular seus próprios atos e também sobre o momento processual para exercer tal poder.

10. O Poder da Administração Pública de anular seus próprios atos não é algo inovador no âmbito do direito administrativo. Muito pelo contrário, já está há muito consolidado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, sendo conhecido como o princípio da **autotutela administrativa**.

11. Hely Lopes Meirelles (1989, p.177) já argumentava que:

A Administração Pública, como instituição destinada a realizar o Direito e a propiciar o bem comum, não pode agir fora das normas jurídicas e da moral administrativa, nem relegar os fins sociais a que sua ação se dirige. Se, por erro, culpa, dolo ou interesses escusos de seus agentes, a atividade do Poder Público desgarrar-se da lei, divorcia-se da moral ou desvia-se do bem comum, é dever da Administração invalidar, espontaneamente ou mediante provocação, o próprio ato, contrário à sua finalidade, por inoportuna, inconveniente, imoral ou ilegal.

(...)

a anulação dos atos administrativos pela própria Administração constitui a forma normal de invalidação de atividade ilegítima do Poder Público. Essa faculdade assenta no poder de **Autotutela** do estado. É uma justiça interna, exercida pelas autoridades administrativas em defesa da instituição e da legalidade de seus atos.^[1]

(grifos acrescidos)

12. Na jurisprudência o entendimento não é diferente, contando o tema com duas súmulas do Supremo Tribunal Federal - STF:

Súmula nº 346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula nº 473 - A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

13. Ademais, com o passar dos anos o princípio ganhou **previsão legal**, conforme consta no art. 53 da Lei 9.784/99:

Art. 53 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, cabe afirmar que o direito de a Administração Pública de anular seus próprios atos é assegurado em nosso ordenamento jurídico.

15. O tema da anulação dos próprios atos já foi objeto, inclusive, de análise detida desta unidade jurídica, mais especificamente no âmbito do Parecer 0016-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, no qual se discutia os equívocos cometidos pelo INPI em relação aos prazos das Patentes *Mailbox*. Confira-se trecho de interesse para o presente caso:

III. 1 Revisão administrativa das patentes concedidas há menos de cinco anos.

26. As patentes cujo ato concessório ocorreu há menos de cinco anos sujeitar-se-iam a uma revisão administrativa, com fundamento na prerrogativa da Administração Pública de anular os seus atos, quando eivados de ilegalidade, em razão do seu poder de autocontrole e autogestão.

27. A anulação *ex officio* do ato administrativo possui previsão expressa na Lei nº 9.784/99:

Art. 53. 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.

28. O prazo decadencial para anulação *ex officio* dos atos administrativos ampliativos de direitos é de cinco anos, salvo quando o vício decorre de má-fé, de acordo com o art. 54 da Lei nº 9.784/99.

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.

29. No caso em tela, não existe má-fé da Administração e tampouco dos depositantes dos pedidos de patente. O equívoco no cômputo do prazo de vigência da patente ocorreu entre os anos 2005 a 2012 e transpassou diversas divisões na Diretoria de Patentes. O equívoco decorre de uma leitura da Lei nº 9.279/96, considerada correta, na ocasião. Afasta-se a hipótese de má-fé.

30. As concessões de patentes ora em comento são atos administrativos ampliativos de direitos. Por meio desses atos administrativos, foram garantidas propriedades aos autores das invenções, o que representou uma ampliação da esfera jurídica dos titulares das patentes. A concessão de uma propriedade representa um ato ampliativo de direitos.

31. Os atos administrativos de concessão das patentes submetidas ao *mailbox* possuem um vício: em equívoco no cálculo do período de vigência das patentes, em razão da aplicação errônea do art. 229, parágrafo único, da LPI.

32. O período de vigência do direito constitui um elemento do ato administrativo de concessão de uma patente. A figura administrativa apta corrigir o cômputo equivocado do período de vigência do direito aproxima-se da anulação.

33. Trata-se de anulação, posto que o cômputo do período de vigência da patente ocorreu de forma dissonante ao disposto no art. 229, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96.

34. A revisão do período de vigência das patentes submetidas ao *mailbox* poderia conformar-se ao tratamento jurídico concedido à anulação do ato administrativo, embora não se trate de anular o ato concessório, mas tão-somente apostilar um novo cômputo de proteção patentária no processo.

35. A posição *supra* decorre do fato que o período de vigência da patente constitui elemento essencial do direito de propriedade. A revisão aventada representa uma diminuição de direitos.

36. Por tratar-se de uma diminuição de direitos, não se cogita a prática do ato sem a observância do contraditório. As transcrições doutrinárias a seguir referem-se à anulação do ato administrativo.

"[...] vai-se firmando o entendimento de que a anulação do ato administrativo, quando afete interesses ou direitos de terceiros, deve ser precedida do contraditório, por força do artigo 5º, LV, da Constituição."

Para permitir melhor avaliação da conduta administrativa a ser adotada, tem-se exigido que se confira aos interessados o direito ao contraditório, outorgando-se-lhes o poder de oferecerem as alegações necessárias a fundamentar seu interesse e sua pretensão, no caso o interesse à manutenção do ato.

"[...] a revisão e ato administrativo que implique modificação de um direito que já se integrou ao patrimônio do particular só poderá ocorrer após a prévia manifestação da parte interessada.

37. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional relativa à imprescindibilidade do contraditório na anulação dos atos administrativos. Cumpre reproduzir a ementa do Recurso Extraordinário, no qual foi reconhecida a repercussão geral:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CUJA FORMALIZAÇÃO TENHA REPERCUTIDO NO CAMPO DE INTERESSES INDIVIDUAIS. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SOB O RITO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E COM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

38. Com idêntica compreensão, a iterativa jurisprudência do STF tem se pronunciado sobre a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa na anulação *ex officio* do ato administrativo.

DEVIDO PROCESSO LEGAL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - DIREITO DE DEFESA. A anulação de ato administrativo, que repercute no campo dos interesses individuais, somente pode ocorrer oportunizando-se o direito de defesa, ou seja, instaurando-se processo administrativo.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO SUPLEMENTAR - GPS. CÁLCULO. ALTERAÇÃO. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ORIENTAÇÃO REAFIRMADA PELO PLENO DO STF. RE 594.296. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que é ilegal a anulação de ato administrativo cuja formalização repercute no campo dos interesses individuais sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental a que se nega provimento.

39. Desse modo, a revisão do período de vigência das patentes cujo ato concessório ocorreu há menos de cinco anos seria admissível na esfera administrativa, desde que houvesse observância dos princípios do contraditório e ampla defesa.

16. Depreende-se, das considerações e posicionamentos colocados, que é possível a anulação de ato concessório de patentes (atos administrativos ampliativos de direitos) por meio da revisão administrativa, exercício do

poder de autotutela, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

17. No caso dos autos, como relatado, os fatos não são exatamente os mesmos. Ali tinham-se Cartas-Patentes já expedidas e aqui o processo administrativo de concessão de patente não se encerrou. Em rigor, o pedido de patente BR 112016017897-1 encontra-se na fase de expedição da Carta-Patente, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.279/1996.

18. Nesse sentido, não se cuida aqui da revisão de ato administrativo com processo administrativo encerrado, mas sim de revisão de um ato administrativo no âmbito de processo administrativo ainda em processamento. Tanto é assim que se o depositante não pagar a respectiva retribuição, o pedido de patente será arquivado, nos termos do §2º, do art. 38 da Lei nº 9.279/1996.

19. De outra ponta, e nada obstante isso, não se pode negar que o deferimento do pedido de patente com a respectiva notificação do depositante, ainda que não se configure efetivamente a concessão da patente, nos termos do §3º, do art. 38 da Lei nº 9.279/1996, representa um aumento significativo e substancial de sua expectativa de direito. Tal ato de deferimento efetivamente notificado indubitavelmente aumenta a expectativa do direito do depositante para tratar de questões comerciais e de investimentos e do próprio mercado relevante, uma vez que a proteção patentária vigora desde a data do depósito, nos termos do art. 44 da Lei nº 9.279/1996.

20. Assim, mesmo que não se trate de uma Carta-Patente expedida, a situação do depositante que obteve um parecer de deferimento deve ser tratada com o respeito e as garantias adequadas. E, para esse caso, deve-se conferir o respeito ao contraditório e a ampla defesa em eventual incidente de revisão de ato administrativo.

21. À vista desse contexto, e sopesadas as considerações levantadas, entende-se cabível a revisão administrativa do ato de deferimento com suporte no exercício da autotutela administrativa desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

22. Por fim, mas não menos relevante, insta, ainda, avaliar a outra opção disponível na legislação para anulação de uma patente que contraria as disposições da Lei nº 9.279/1996. A citada lei prevê nos arts. **168 a 172** o instrumento do Procedimento Administrativo de Nulidade - PAN como um meio adequado para se revisar patentes que foram expedidas no prazo de 180 dias, contados da data de expedição do certificado de registro.

23. Cumpre apontar que ao depositante, no âmbito de um PAN, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, sendo a decisão do processo de competência única e final da Presidência do INPI, nos termos do art. 171.

24. A via do PAN, nada obstante ter previsão legal, não se parece a mais adequada para o caso concreto, pois não se conforma com o princípio da eficiência administrativa, previsto no art. 37 da CF. Ora, para a Administração implicaria mais tempo e custos, pois precisaria expedir a Carta-Patente, encerrar o processo e depois instaurar o PAN. Já para o depositante, este teria que pagar a retribuição para a expedição de Carta-Patente, e depois exercer sua defesa em PAN, sendo que o PAN a decisão é de instância única.

25. Por outro lado, a via da revisão administrativa não traria qualquer prejuízo à defesa do depositante, uma vez que lhe seria assegurado o direito de se manifestar antes da decisão de primeira instância e ainda caberia recurso de eventual indeferimento. E, tanto para a Administração Pública quanto para o depositante, seria mais célere e menos custosa (o Depositante não teria que pagar a retribuição e imediatamente se ver respondendo um PAN).

26. Por essas razões, entende-se que a via da revisão administrativa do ato de deferimento é a opção mais adequada, isso porque, além de respeitar os princípios do contraditório e ampla defesa, melhor adere à eficiência administrativa.

III. Conclusão

27. Com suporte em todas as considerações apresentadas, responde-se à consulta da DIRMA com o seguinte entendimento: entende-se cabível a revisão administrativa do ato de deferimento do pedido de patente BR 112016017897-1, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

28. Em outras palavras, sugere-se à DIRPA que, antes da tomada de decisão, intime o depositante para se manifestar sobre eventual questão que mereça reavaliação.

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) 52402009730202341 e da chave de acesso 6489c964

Notas

- ¹ - [MEIRELLES, H.L. Direito Administrativo Brasileiro, 14. ed. atual. pela CF/88 - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1989.](#)



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 1268101956 e chave de acesso 6489c964 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: 12-09-2023 14:48. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
