



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. 00006/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.011764/2021-34

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES

EMENTA: Consulta sobre aplicação temporal de orientações técnicas inaugurais formalizadas em Nota Técnica.

1. A vedação de não aplicação de novo entendimento pressupõe a alteração de **entendimento anterior consolidado**, nos termos dos arts. 2º, parágrafo único, XIII da Lei 9.784/1999 e 23 e 24 do Decreto Lei 4.657/1942 c/c arts. 5º e 6º do Decreto nº 9.830/2019.

2. Orientações técnicas inaugurais que não alteram entendimento anterior consolidado devem ser aplicadas em todos os processos em andamento.

1. Relatório

1. A Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados (DIRPA), por meio de Despacho (0810725), submeteu à Procuradoria consulta sobre o marco temporal de aplicabilidade da Nota Técnica (0810380), a qual estabelece orientações técnicas ao exame de patenteabilidade de invenções associadas a plantas transgênicas, em especial, aos eventos elite.

2. Consulta-se mais especificamente o marco temporal da aplicabilidade do entendimento firmado na referida Nota Técnica, basicamente se os efeitos da Nota Técnica seriam aplicáveis imediatamente ou não, em face dos questionamentos apresentados em consulta pública (0810591).

3. É o relatório.

2. Mérito

4. Como relatado, a NOTA TÉCNICA/SEI Nº 2/2023/ INPI /CPAPD - PATENTES/PR (0810380) vem introduzir orientações técnicas ao exame de patenteabilidade de invenções associadas a plantas transgênicas, em especial, aos eventos elite.

5. É relevante transcrever aqui a justificativa da citada manifestação técnica:

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. As diretrizes são lastreadas em um conjunto de normas jurídicas, dispostas na lei e em atos normativos administrativos. Com vistas a uma maior previsibilidade dos atos emitidos por este Instituto, fez-se necessário aprofundar e harmonizar o entendimento técnico em relação às invenções relacionadas às plantas transgênicas, em especial, aos eventos elite. Assim, o CPAPD-Patentes elaborou esta Nota Técnica de forma a adequar suas posições técnicas ao princípio da estabilidade das relações jurídicas, permitindo melhor compreensão das posições técnicas do INPI relacionadas à Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI). Observa-se que esta Nota não traz qualquer inovação jurídica, apenas aborda temas não integralmente contemplados nas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Biotecnologia, instituídas pela Instrução Normativa INPI/PR/nº 118/2020 – doravante Diretrizes de Biotecnologia.

6. Da justificativa transcrita, dois pontos se destacam. O primeiro é que as diretrizes trazidas pela citada nota técnica **não implicam inovação jurídica**, mas sim e tão somente a harmonização do entendimento técnico em relação às invenções relacionadas às plantas transgênicas, em especial, **aos eventos elite**. Outro ponto fundamental é que as presentes diretrizes **vêm complementar** as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Biotecnologia, instituídas pela Instrução Normativa INPI/PR/nº 118/2020, abordando temas não anteriormente contemplados como, por exemplo, **os eventos elite**.

7. Consta-se, assim, que, conforme atesta a posição técnica do INPI, não havia um entendimento anterior sobre os temas abordados pelas diretrizes de exame de patenteabilidade de invenções associadas a plantas transgênicas. Por conseguinte, conclui-se que, com a edição das citadas diretrizes, não se incorrerá em mudança de entendimento ou aplicação de nova interpretação pela simples razão de que não havia um **entendimento anterior consolidado** ou **interpretação vigente** do INPI sobre os temas abordados nas citadas diretrizes.

8. Enfim, depreende-se da iniciativa de regulamentação a clara e manifesta intenção de aprofundar e harmonizar do entendimento técnico com vistas a conferir maior previsibilidade aos atos emitidos pelo INPI.

9. Nada obstante isso, por ocasião da realização de consulta pública, recebeu-se alguns questionamentos sobre as limitações da aplicação das novas diretrizes de exame de pedidos de patente na área da biotecnologia. É válida a transcrição do quadro a que se refere a Dirpa (0810591):

Destaque de comentários recebidos na Consulta Pública da Nota Técnica CPAPD - evento elite, ref.marco temporal		
autor	trecho	justificativa
ASPI	107	Entendemos ser necessário ressaltar que a nota técnica não tem efeito retroativo, para evitar PAN E AÇÕES JUDICIAIS.
ABPI	107	A mudança de interpretação dos arts. 10 (IX) e 18 (III) da LPI não pode ter efeito retroativo, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. O Art. 2º, parágrafo único (XIII), da Lei do Processo Administrativo (Lei nº 9.784/99), proíbe expressamente a “aplicação retroativa de nova interpretação” adotada pela Administração Pública, razão pela qual as orientações estabelecidas na Nota Técnica não podem ser aplicadas aos pedidos cujo exame técnico tenha sido concluído.
ABPI	geral	Como apontado na justificativa acima, nova interpretação não pode ser aplicada retroativamente, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. De acordo com os artigos 23 do Decreto Lei 4.657/1942 e 2º, XIII da Lei 9.784/1999, deve-se permitir um período razoável de vacatio aos os usuários do sistema de patentes.
CTC	107	A mudança de interpretação dos arts. 10 (IX) e 18 (III) da LPI não pode ter efeito retroativo, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. O Art. 2º, parágrafo único (XIII), da Lei do Processo Administrativo (Lei nº 9.784/99), proíbe expressamente a “aplicação retroativa de nova interpretação” adotada pela Administração Pública, razão pela qual as orientações estabelecidas na Nota Técnica não podem ser aplicadas retroativamente. De acordo com os artigos 23 do Decreto Lei 4.657/1942 e 2º, XIII da Lei 9.784/1999, deve-se permitir um período razoável de vacatio aos os usuários do sistema de patentes.
Guimarães.IP	geral	31. Por fim, uma vez que tais imposições sobre se tratam de nova interpretação e nova orientação de norma, devem sempre prever um regime de transição para que o usuários do sistema de patentes possam se adequar ao requerido pelo Instituto, em conformidade com o que estabelece o Art. 23 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – LINDB, Decreto Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942: “Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais.”

10. Das manifestações colacionadas acima, depreende-se que há um questionamento geral sobre a aplicação das diretrizes de exame de pedidos de patente na área da biotecnologia para casos em andamento, com a alegação de possível violação ao **princípio da segurança jurídica**, especialmente resguardado nos artigos 2º, parágrafo único, XIII da Lei 9.784/1999 e 23 do Decreto-Lei 4.657/1942.

11. Sobre a aplicação do princípio da segurança jurídica no âmbito dos processos do INPI, com foco no artigo 2º, parágrafo único, XIII da Lei 9.784/1999, já há manifestação dessa procuradoria, no PARECER n. 00054/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, lançado no NUP: 52402.007465/2018-08. Pede-se licença para transcrever aqui um trecho:

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):

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 conexonada 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 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 prevalectente, 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 longo lapso de tempo, com a tolerância do Poder Público, dando causa a situações perfeitamente consolidadas, beneficiando particulares que estão em boa fé, convalidam, 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 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 a 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 juridicamente, 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.

12. Como se percebe da leitura do trecho acima colacionado, essa Procuradoria concluiu naquele caso que o arquivamento dos pedidos de patente em face de uma mudança de interpretação no âmbito do INPI, independentemente da publicação do despacho 3.1 ou 2.1, decorre de uma **interpretação nova, alterando posição anterior consolidada**, e, portanto, **não seria passível de aplicação retroativa**.

13. De outro extremo, temos o caso em questão, conforme já se apontou, no qual **não** se verifica **alteração de entendimento anterior consolidado**. A Nota Técnica busca justamente estabelecer uma harmonização do entendimento técnico dentro do INPI em relação às invenções relacionadas às plantas transgênicas, em especial, aos eventos elite. E de se ressaltar que tais questões não são contempladas pelas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Biotecnologia, instituídas pela Instrução Normativa INPI/PR/nº 118/2020.

14. Desse modo, mostra-se incontrovertido que as circunstâncias de fato são efetivamente distintas, não cabendo se falar **em mudança de interpretação ou posicionamento anterior consolidado**, razão pela qual é perfeitamente possível e recomendável a aplicação da orientação estabelecida pela NOTA TÉCNICA/SEI Nº 2/2023/ INPI /CPAPD - PATENTES/PR (0810380) aos casos em andamento, sobretudo porque assegura **a uniformidade, impessoalidade e transparência** no tratamento das solicitações submetidas ao crivo do INPI.

15. Em relação ao questionamento sobre a observância do princípio da segurança jurídica com respaldo no art. 23 do Decreto Lei 4.657/1942 (a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - LINB), cumpre aprofundar aqui a análise, uma vez que o tema é relativamente recente, tendo sido introduzido em nosso ordenamento jurídico por meio da Lei nº 13.655/2018, e não se identificou manifestação dessa Procuradoria.

16. As alterações trazidas pela Lei nº 13.655/2018 ao Decreto Lei 4.657/1942 foram influenciadas sobretudo pela intenção de conferir **maior segurança jurídica** na aplicação do direito pátrio, segundo a própria Justificativa do Projeto de Lei - PLS 349/2015¹¹.

JUSTIFICATIVA

Como fruto da consolidação da democracia e da crescente institucionalização do Poder Público, o Brasil desenvolveu, com o passar dos anos, ampla legislação administrativa que regula o funcionamento, a atuação dos mais diversos órgãos do Estado, bem como viabiliza o controle externo e interno do seu desempenho.

Ocorre que, quanto mais se avança na produção dessa legislação, mais se retrocede em termos de **segurança jurídica**. O aumento de regras sobre processos e controle da administração têm provocado aumento da incerteza e da imprevisibilidade e esse efeito deletério pode colocar em risco os ganhos de estabilidade institucional.

Em razão disso, os professores Carlos Ari Sundfeld e Floriano de Azevedo Marques Neto elaboraram projeto de lei, que ora é acolhido, fruto de projetos de pesquisa mais amplos desenvolvidos por pesquisadores da Sociedade Brasileira de Direito Público em parceria com a Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. O resultado desse trabalho foi publicado na obra "Contratações Públicas e Seu Controle", pela Editora Malheiros, ano 2013.

O que inspira a proposta é justamente a percepção de que os desafios da ação do Poder Público demandam que a atividade de regulamentação e aplicação das leis seja submetida a novas balizas interpretativas, processuais e de controle, a serem seguidas pela administração pública federal, estadual e municipal.

A ideia é incluir na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei 4.657/1942) disposições para elevar **os níveis de segurança jurídica e de eficiência na criação e aplicação do direito público**. (grifos acrescidos)

17. Reforçando a argumentação da justificativa do projeto acima, apontam Welder Queiroz e Grhegory Maia que:
Recentemente a Lei nº 13.655/2018 acrescentou 10 artigos à LINDB, dispondo acerca de regras sobre **segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público**.
O ordenamento jurídico pátrio contém uma ampla legislação no âmbito do direito administrativo, que serve como base e orientação ao funcionamento dos órgãos pertencentes à administração pública, além de propiciar o controle interno e externo dos entes estatais.
Todavia, com o passar do tempo, estudiosos vislumbraram a seguinte situação: o avanço na elaboração de leis gerava um retrocesso na segurança das relações jurídicas. Dessa forma, concluiu-se que o aumento da produção de regras disciplinando processo e controle da administração provocou um crescimento de sensação de incerteza jurídica e de imprevisibilidade, ameaçando a estabilidade das instituições públicas^[2]. (grifos acrescidos)
18. Com suporte nos apontamentos acima, reconhece-se que uma das finalidades da alterações trazidas pela Lei nº 13.655/2018 ao Decreto-Lei 4.657/1942 é conferir mais previsibilidade e segurança jurídica na aplicação do direito.
19. No que interessa nossa análise, cumpre focar no art. 23 do Decreto-Lei 4.657/1942. Eis o dispositivo:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais.
20. O Decreto nº 9.830/2019, por sua vez, regulamentou o citado dispositivo legal nos seguintes termos:

Motivação e decisão na nova interpretação de norma de conteúdo indeterminado

Art. 6º A decisão administrativa que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado e impuser novo dever ou novo condicionamento de direito, preverá regime de transição, quando indispensável para que o novo dever ou o novo condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais.

§ 1º A instituição do regime de transição será motivada na forma do disposto nos art. 2º, art. 3º ou art. 4º.

§ 2º A motivação considerará as condições e o tempo necessário para o cumprimento proporcional, equânime e eficiente do novo dever ou do novo condicionamento de direito e os eventuais prejuízos aos interesses gerais.

§ 3º **Considera-se nova interpretação ou nova orientação aquela que altera o entendimento anterior consolidado.**
(grifos acrescidos)

21. Depreende-se do dispositivo legal acima transcrito que foram estabelecidas **três condições cumulativas** para implicar a obrigatoriedade **de se avaliar a necessidade** de aplicação de um regime de transição: (i) decisão que estabelece interpretação ou orientação nova; (ii) interpretação ou orientação seja sobre norma de conteúdo indeterminado; e (iii) decisão que imponha novo dever ou novo condicionamento de direito.
22. Do decreto regulamentador, extrai-se que uma nova interpretação ou nova orientação pressupõe a **alteração de entendimento anterior consolidado**.
23. Consolidando as condições legais cumulativas implicadoras da obrigação de avaliar a necessidade de aplicação de um regime de transição, tem-se que: (i) decisão que estabelece interpretação ou orientação nova, **alterando entendimento anterior consolidado**; (ii) interpretação ou orientação seja sobre norma de conteúdo indeterminado; e (iii) decisão que imponha novo dever ou novo condicionamento de direito.
24. Na hipótese de **preenchimentos das condições legais** acima delineadas, incide a **obrigação de a Administração avaliar a necessidade e a adequação da instituição do regime de transição**, levando em consideração as condições e o tempo necessário para o cumprimento proporcional, equânime e eficiente do novo dever ou do novo condicionamento de direito e os eventuais prejuízos aos interesses gerais.
25. Tal conjunto das condições legais que vão exigir a avaliação de aplicação de um regime de transitoriedade tem em nosso sentir uma finalidade manifesta de se voltar contra mudanças abruptas nas relações jurídicas estabilizadas. Isso porque vai exigir **cauidado e avaliação** de utilização de regras de transição sempre que houver **quebra de continuidade** para alterar uma **entendimento anteriormente consolidado**, sob o qual os agentes privados já estavam habituados.
26. Nesse sentido, já se posicionou o Advogado-Geral da União em Manifestação na Adin nº 6.146, Rel. Min. Celso de Mello:

"Como se observa, o objetivo da disposição legal em referência é propiciar uma adaptação paulatina da realidade à nova interpretação adotada pelas instâncias decisórias acerca de normas de conteúdo indeterminado, que impõem novo dever ou condicionamento de direito. O dispositivo, ao determinar **a avaliação da necessidade de adoção de um regime jurídico de transição em favor dos administrados**, alinha-se ao princípio da segurança jurídica"
27. Não é ocioso reiterar que a obrigação legal, como muito bem pontua o Advogado-Geral da União, é de avaliação da necessidade de um regime de transição em favor dos administrados, considerando o cumprimento proporcional, equânime e eficiente do novo dever ou do novo condicionamento de direito e os eventuais prejuízos aos interesses gerais.
28. No caso sob análise, é possível descartar diretamente a incidência da obrigação de avaliação da necessidade de um regime de transição imposta pelo art. 23 do Decreto-Lei 4.657/1942, uma vez que não foram preenchidos os requisitos legais, mais especificamente não está presente a ocorrência de decisão que estabelece interpretação ou orientação nova, **alterando entendimento anterior consolidado**.

29. Ora, conforme se reiteradamente se expôs, a Nota Técnica busca justamente estabelecer uma harmonização do entendimento técnico em relação às invenções relacionadas às plantas transgênicas, em especial, aos eventos elite. E de se ressaltar que tais questões não são contempladas pelas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Biotecnologia, instituídas pela Instrução Normativa INPI/PR/nº 118/2020.

30. Assim, não há que se falar em **alteração** de entendimento **anterior consolidado**, pelo simples fato de que não havia entendimento anterior consolidado no âmbito INPI, sendo essa em verdade o início do estabelecimento de um entendimento.

31. De mais a mais, como exercício de simples debate, e não se esquecendo que esse juízo é único e exclusivo das áreas técnicas finalísticas do INPI, considera-se que o estabelecimento de critérios técnicos de avaliação de matérias abstratas e conceituais não atrairiam a necessidade de previsão de regime de transição. Isso por força das seguintes razões. A uma, o estabelecimento de critérios assegura o tratamento uniforme e impessoal a todos solicitantes. A duas, o estabelecimento de critérios assegura tanto uma solidez do julgamento quanto da avaliação recursal.

32. E por último, mas não menos importante, o estabelecimento de critérios de julgamento de "eventos elites" em nada alteram ou alterariam os deveres estabelecidos na LPI, em especial o dever do depositante de apresentar descrição clara e suficiente do objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução, nos termos do art. 24 da própria LPI. E, por isso, não faria sentido ou propósito o estabelecimento de um prazo de transição, pois não se poderia alterar em nada a obrigação do depositante de descrever na integralidade o objeto e todas as informações necessárias para a obtenção da patente, de acordo com exigência legal expressa.

33. Por fim, pelos mesmos fundamentos já apresentados em relação ao art. 23, afasta-se também a incidência do art. 24 do Decreto-Lei 4.657/1942 ao caso concreto, conforme passamos a expor.

34. Preconiza o citado art. 24:

Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.

35. E o Decreto nº 9.830/2019 assim o regulamenta:

Revisão quanto à validade por mudança de orientação geral

Art. 5º A decisão que determinar a revisão quanto à validade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos cuja produção de efeitos esteja em curso ou que tenha sido concluída levará em consideração as orientações gerais da época.

§ 1º É vedado declarar inválida situação plenamente constituída devido à mudança posterior de orientação geral.

§ 2º O disposto no § 1º não exclui a possibilidade de suspensão de efeitos futuros de relação em curso.

§ 3º Para fins do disposto neste artigo, consideram-se orientações gerais as interpretações e as especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária e as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.

§ 4º A decisão a que se refere o **caput** será motivada na forma do disposto nos art. 2º, art. 3º ou art. 4º.

36. Como se percebe dos dispositivos transcritos, a vedação de aplicação de novo entendimento ou orientações gerais pressupõe a alteração de um entendimento ou orientações gerais **vigente à época da decisão sobre o ato administrativo**.

37. No caso, como já fartamente exposto, não há entendimento ou orientações gerais vigentes, nem mesmo jurisprudência administrativa majoritária e as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. Assim, afasta-se a incidência do art. 24 do Decreto-Lei 4.657/1942 ao caso concreto.

38. Desse modo, e com suporte em todas as considerações apresentadas, entende-se que a aplicação imediata das diretrizes de exame de pedidos de patente na área da Biotecnologia, formalizadas pela NOTA TÉCNICA/SEI Nº 2/2023/ INPI /CPAPD - PATENTES/PR, a todos **os casos em andamento** atende aos princípios da impessoalidade, isonomia e transparência e **não viola** o princípio da segurança jurídica.

3. Conclusão

39. Com suporte em todo o exposto, a Procuradoria vem oferecer a seguinte resposta ao quanto consultado: as novas diretrizes de exame de pedidos de patente na área da Biotecnologia, formalizadas pela NOTA TÉCNICA/SEI Nº 2/2023/ INPI /CPAPD - PATENTES/PR, devem ser aplicadas a todos **os casos em andamento**, inclusive os processos administrativos de nulidade, versando sobre a matéria, ainda não decididos.

40. De outro extremo, e com base em todas as considerações lançadas, **não é possível se afirmar** que **toda diretriz firmada pelo INPI** sobre aplicabilidade dos dispositivos legais em vigor deve ser aplicada em todos os processos em andamento, inclusive aos processos administrativos de nulidade, versando sobre a matéria, ainda não decididos.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2023.

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) 52402011764202134 e da chave de acesso bf4d5a0c

Notas

1. [^] disponível em : https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4407647&ts=1630433024558&disposition=inline&_gl=1*1kt629*_ga*MTIyNTU2MDg4MC4xNjczMjA4NDAz*_ga_CW3ZH25XMK*MTY4Mz
2. [^] QUEIROZ DOS SANTOS, WELDER ; PAIVA PIRES MOREIRA MAIA, GRHEGORY . *Segurança jurídica, transformações no direito administrativo e deveres da administração pública implementados pela Lei n 13.655/2018*. REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO , v. 280, p. 93-120, 2021



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 1159205353 e chave de acesso bf4d5a0c 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: 05-05-2023 14:25. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.