AGU - Procuradoria Federal - INPI
COOPI / CODAD / SECOR
Fls.: 13
Rubrica
Servidor

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

Parecer N° 0003-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0
PROCESSO N° 52400.058835-2012
INTERESSADO: Diretoria de Patentes
ASSUNTO: Diretrizes de Exame de Patente de Modelo de Utilidade - DIRPA

I. Os limites materiais das Diretrizes de Exame de Patente de Modelo de Utilidade estão adstritos ao conteúdo da Lei n° 9.279/96.
II. Harmonização dos entendimentos das Divisões da Diretoria de Patentes.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

A. RELATÓRIO

1. A Diretoria de Patentes encaminhou as Diretrizes de Exame de Patente de Modelo de Utilidade (doravante, Diretrizes) para apreciação da Procuradoria. Este parecer examina a integração das Diretrizes no sistema jurídico de propriedade industrial brasileiro.

2. Verifica-se o caráter teleológico das Diretrizes e sua conformidade com os princípios administrativos. Em seguida, aborda-se a distinção entre as patentes de modelo de utilidade e de invenção.

3. Os critérios de exame de patente de modelo de utilidade constituem o cerne das Diretrizes e o objeto dos tópicos D e E do parecer. O tópico F do parecer tece considerações acerca do ato administrativo o qual projetará as Diretrizes.

4. Quando se reflete sobre o sistema jurídico de propriedade industrial nacional, a primeira lei que vem à mente é a de n° 9.279/96. Todavia, o sistema é mais amplo e compreende também uma série de outras leis, como, por exemplo, a Lei n° 5.648/70 (instituição do INPI), a Lei n° 8.974/95 (biossegurança), a Lei n° 9.456/97 (cultivares) e a Lei n° 9.609/98 (software). Atos administrativos normativos são suscetíveis de integrar o referido sistema.

Fls. 14
Rubrica
Servidor

5. As Diretrizes foram elaboradas como um instrumento de interpretação das normas relativas às patentes de modelo de utilidade, constantes do Título I da Lei nº 9.279/96. Trata-se de uma orientação de trabalho dirigida aos examinadores de patentes, bem como aos depositantes dos pedidos. Nesse contexto, o ato administrativo normativo cujo objeto é a aprovação das Diretrizes, possui aptidão de se inserir no sistema jurídico de propriedade industrial do País.

6. A relevância das Diretrizes na aplicação da Lei nº 9.279/96 justifica a presente apreciação, a qual inicia, no próximo tópico, com uma ponderação sobre a finalidade de critérios uniformes de exame de patente.

7. É o relatório.

B. PRINCÍPIOS

8. As Diretrizes têm como finalidade uniformizar os parâmetros de análise dos pedidos de patente de modelo de utilidade. A uniformização desses parâmetros fundamenta-se nos princípios da impessoalidade, eficiência, publicidade e segurança jurídica, conforme razões a seguir expostas.

9. O princípio da impessoalidade, inscrito no *caput* do art. 37 da Constituição da República, orienta a Administração a dispensar um tratamento igual aos cidadãos quando estes se encontram em idêntica situação jurídica. As Diretrizes resguardam o princípio da impessoalidade, porquanto impede o favorecimento de alguns pedidos de patente em detrimento de outros.

10. O tratamento uniforme aos pedidos elimina critérios diferenciados de análise. Elimina-se, assim, a possibilidade de favorecimento a terceiros. Critérios pré-definidos para deferimento ou indeferimento dos pedidos de patente de modelo de utilidade visam o princípio da impessoalidade ao se aplicarem a todos, independentemente de quem seja o depositante ou o examinador.

11. O princípio da eficiência, introduzido pela Emenda Constitucional nº 19/98 no *caput* do art. 37 da Carta Magna, estabelece obrigações qualitativas aos prestadores de serviço público. As Diretrizes promovem uma elevação do rendimento funcional dos examinadores de patente, a partir do momento o qual estes possuem um conjunto de parâmetros oficiais para executar a sua tarefa.

AGU - Procuradoria Federal - INPI
COOAD / COOAD / SEDIAP
Fls.: 15
Rubrica Servidor

12. O caráter oficial desses parâmetros decorre não apenas de sua futura publicação como uma resolução administrativa, mas sim de uma legítima discussão com a sociedade civil. As Diretrizes foram disponibilizadas em consulta pública e encontram-se disponibilizadas no sítio eletrônico da autarquia. Isso permitiu uma discussão com os diversos profissionais interessados na matéria.

13. Inclusive, dois estudos confeccionados no âmbito da Diretoria do INPI demonstram uma discussão interna sobre o sistema de concessão de modelo de utilidade. Nesse contexto, vale mencionar o estudo assinado por Diego Boschetti Musskopf e Walter Edgley de Oliveira, com revisão de Evandro Bastos, o qual observa o papel das Diretrizes na harmonização dos entendimentos das Divisões da Diretoria de Patentes.

14. Ou seja, a elaboração das Diretrizes decorreu de uma revisão dos procedimentos internos de trabalho. O aperfeiçoamento das Diretrizes conferiu legitimidade ao seu conteúdo, o que por sua vez, contribui ao desenvolvimento de meios e instrumentos voltados para obtenção de resultados. A redução do atraso no exame dos pedidos de patentes é objetivo das Diretrizes.

15. Inclusive, as Diretrizes reconhecem expressamente em seu primeiro parágrafo o escopo de agilizar o exame de pedido de patente, o que por sua vez, coaduna-se com o princípio da eficiência.

16. O princípio da publicidade, previsto no *caput* do art. 37 da Constituição Federal, impõe o dever de transparência da conduta administrativa. Esse princípio foi respeitado no curso da elaboração das Diretrizes, haja vista a consulta pública e a disponibilidade do documento no sítio eletrônico da autarquia. A futura aprovação das Diretrizes mediante uma resolução, e a respectiva divulgação no boletim oficial, coaduna-se com o princípio da publicidade.

17. O princípio da segurança jurídica, como um princípio geral do Direito, constitui um vetor normativo subjacente ao sistema jurídico-positivo, na explanação de Celso Antonio Bandeira de Mello.[1] Esse princípio, considerado como um dos fundamentos do Estado de Direito, guarda pertinência com as Diretrizes, por dois motivos.

18. Primeiro, o depositante ciente dos parâmetros de análise de seu pedido de patente, possui condições de compreender os motivos das decisões de deferimento ou indeferimento. Segundo, o examinador de patente ao executar a sua atividade, nos termos das Diretrizes, possui o respaldo de que os critérios utilizados encontram-se em consonância com o princípio da legalidade.

---

[1] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo.* 26 ed. São Paulo, Malheiros, 2009, p. 123.

AGU - Procuradoria Federal - INPI
COOPI / CODAD / SECOR
Fls.: 16
Rubrica
Servidor

19. Uma vez verificada a conformidade das Diretrizes com os princípios regentes da Administração Pública, cabe dedicar atenção à distinção entre patente de modelo de utilidade e patente de invenção.

C. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE

20. As Diretrizes distinguem as patentes de modelo de utilidade e de patente de invenção. Neste tópico, examina-se essa distinção à luz da Lei nº 9.279/96.

21. Um dos aspectos distintivos da diferença entre as patentes de modelo de utilidade e de invenção reside no grau de conhecimento prévio do estado da técnica relacionado. O modelo de utilidade remete à melhoria funcional no tocante ao estado da técnica, aplicável ao uso ou fabricação do bem.

22. O modelo de utilidade, segundo as Diretrizes, compreende os seguintes elementos: a) resultado de ato inventivo; b) utilidade prática do objeto; c) aspecto tridimensional; d) representação do objeto mediante uma nova forma ou disposição; e) melhoria funcional no uso ou fabricação do bem; f) aplicação industrial.

23. A distinção entre modelo de utilidade e invenção é demarcada no parágrafo seguinte das Diretrizes:

> "As Patentes de Invenção visam a proteção das criações de caráter técnico, para solucionar problemas em uma área tecnológica específica. Enquanto as Patentes de Modelo de Utilidade são objetos que, sem visar um efeito técnico peculiar (caso em que constituiriam uma Invenção propriamente dita) se destinam a melhorar o uso do objeto, podendo acarretar uma maior eficiência ou comodidade no uso do mesmo."

24. Portanto, o âmago da distinção entre as duas patentes é o caráter de aperfeiçoamento de efeito ou funcionalidade. O modelo de invenção é identificado como um objeto no qual ocorreu o aperfeiçoamento de efeito ou funcionalidade. Por sua vez, invenção remete a um objeto no qual se produziu um novo efeito técnico-funcional.

25. Apresentada a distinção entre os dois tipos de patentes, inquire-se qual o tratamento desse tema proporcionado pela Lei nº 9.279/96. A lei regente da propriedade industrial realiza a distinção do modelo de utilidade e o de invenção mediante a apresentação das definições dos dois tipos de patentes, *in verbis*:

Procuradoria Federal - IPEA
COORI/ CODAD/ SEDAP
Fls.: 17
Rubrica Servidor

> Art. 8° É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
>
> Art. 9° É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

26. Verifica-se, portanto, a conformidade das Diretrizes com a Lei nº 9.279/96, no tocante à diferença entre patente de modelo de utilidade e patente de invenção. Em outros termos, as Diretrizes reproduzem a distinção legal entre modelo de utilidade e invenção.

27. Ainda sobre o objeto das Diretrizes, observa-se a previsão do modelo de utilidade na legislação de vários países, entre eles Alemanha, Espanha, França e Japão, de acordo com o Denis Borges Barbosa. Este autor assim explica o modelo de utilidade:

> "Restringidos, via de regra, a aperfeiçoamentos ou melhoramentos em ferramentas, equipamentos ou peças, tais patentes menores protegem a criatividade do operário, do engenheiro na linha de produção, do pequeno inventor ou do artesão. Em tese, é a tutela dos aperfeiçoamentos resultando na maior eficácia ou comodidade num aparato físico qualquer."[2]

28. Denis Borges Barbosa esclarece que os requisitos para a concessão da patente de modelo de utilidade são comumente menores que os de invenção, nas legislações estrangeiras. Como exemplo, ele cita a dispensa do relatório de busca do estado da arte para o recebimento dos certificados de utilidade.[3]

29. A doutrina portuguesa aponta três grupos legislativos sobre modelo de utilidade. No primeiro grupo, os requisitos de modelo de utilidade são idênticos aos de patente de invenção. O segundo grupo prevê requisitos distintos para modelo de utilidade e invenção, exigindo uma atividade inventiva limitada para aquele. O terceiro grupo abriga bens com reduzida atividade inventiva, como também invenções aptas à proteção como invenção.[4]

---

[2] BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual.* 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 567.
[3] Ibid, p. 567.
[4] MAIA, José Mota. *Propriedade Industrial.* vol I. Coimbra: Almedina, 2003, p. 83, 84.

AGU - Procuradoria Federal - INPI
COOPI / CODAD / SECOR
Fls.: 18
Rubrica
Servidor

"**O primeiro grupo** engloba os direitos de protecção complementares dos direitos de patente, mas cujos requisitos são idênticos aos previstos para as patentes.

Significa isto que, em virtude da actividade inventiva exigida, apenas são passíveis de protecção as invenções susceptíveis de beneficiarem de uma protecção por patente, ou seja, que possuam uma actividade inventiva integral.

A determinação da novidade é efectuada por referência ao estado da técnica a nível internacional (novidade absoluta).

Este grupo integra o 'certificat d'utilité' francês, o 'brevet de courte durée' belga, o 'zesjarig octrooi' holandês e a 'second tier patent' inicialmente prevista no Reino Unido.

O segundo grupo inclui direitos de protecção com requisitos diferentes dos previstos na legislação em matéria de patentes.

Estes direitos caracterizam-se por uma actividade inventiva limitada, que permite igualmente a protecção de invenções de menor importância.

Deste grupo fazem parte o 'certificado de utilidade grego', o modelo de utilidade espanhol, o 'brevetto per modelli di utilità' italiano e o 'Nyttighetsmodellagen' finlandês.

Os modelos de utilidade pertencentes a este grupo podem ainda ser classificados em função dos diferentes requisitos em termos de novidade, distinguindo-se entre os que exigem novidade absoluta de invenção (Itália, Grécia e Finlândia) e os que exigem uma novidade relativa de invenção (Espanha).

No terceiro grupo, a actividade inventiva é também limitada.

Este direito de protecção abrange quer as invenções susceptíveis de beneficiarem da proteção por patente quer as invenções que apresentam apenas uma reduzida actividade inventiva.

Pertencem a este grupo o 'Gebrauchsmuster' alemão, o 'Gebrauchsmuster' austríaco, o 'brugsmodel' dinamarquês e a 'shorte-term patent' irlandesa."[5]

30. As diferentes concepções sobre modelo de utilidade, como visto acima, decorrem dos requisitos patentários previstos nas leis, objeto dos dois próximos tópicos.

D. ELEMENTOS DO PEDIDO DE MODELO DE UTILIDADE

[5] Ibid, p. 83, 84.

AGU - Procuradoria Federal - INPI
COOPI / CODAD / SECOR
Fls.: 19
Rubrica
Servidor

31. No momento, parte-se para ao capítulo 3 das Diretrizes, dedicado ao conteúdo do pedido de modelo de utilidade. A Diretoria de Patentes identificou cinco elementos, a saber: título, relatório descritivo, quadro reivindicatório, desenhos e resumo.

32. De forma semelhante, o art. 19 da Lei nº 9.279/96 especificou os elementos do pedido de patente, os quais convergem com a orientação constante das Diretrizes.

> 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.

33. As Diretrizes cumprem o seu papel ao detalhar as diferenças do quadro reivindicatório das patentes de modelo de utilidade e de invenção, bem como destacar a importância dos desenhos do pedido de modelo de utilidade. A LPI é silente sobre esses dois aspectos (particularidades do quadro reivindicatório e dos desenhos do pedido de modelo de utilidade).

34. O silêncio da LPI sobre os referidos aspectos não constitui óbice para sua previsão nas Diretrizes, pois a matéria em apreço é própria de atos normativos administrativos.

35. O tópico 3.1, intitulado "formulação das reivindicações", explica o modo de formular uma reivindicação. Assim, evita-se uma reivindicação prolixa ou incompleta. A Diretoria de Patentes define o conteúdo da reivindicação, possibilitando ao depositante formular uma redação concisa, clara e com os elementos essenciais à identificação de um bem como um modelo de utilidade.

36. Nesse diapasão, as Diretrizes esclarecem que cada pedido refere-se a uma única reivindicação, quando esta for independente. Diferente tratamento é dado às reivindicações dependentes, as quais assim são definidas pela Diretoria de Patentes:

> • "referirem-se elemento complementar de uso opcional que não altere ou modifique as condições de utilização e funcionamento do objeto;
> • "referirem-se a variação de forma ou a detalhe relacionados a elementos componentes do Modelo, definidos na primeira reivindicação, e que

AGU/Procuradoria Federal/INPI
COGPI/CODAO/SEDIP
Fls.: 20
Rubrica
Servidor

não alterem a unidade do Modelo (unidade técnico-funcional e corporal do objeto) e seu funcionamento;

- "referirem-se ao objeto em sua forma tridimensional nos casos em que a configuração final seja secundária e decorrente da montagem de uma estrutura inicial planificada caracterizada na primeira reivindicação."

37. O capítulo 4° das Diretrizes dedica-se a aspectos procedimentais do exame dos pedidos de patente de modelo de utilidade. A classificação patentária dos modelos de utilidade segue a adotada às patentes de invenção. Aliás, esse é um princípio expresso no art. 1° do Acordo de Estrasburgo relativo à Classificação Internacional de Patentes, *in verbis*:

> "Os países a que se aplica o presente Acordo constituem-se em União Particular e adoptam uma **classificação comum**, chamada 'Classificação Internacional das Patentes' (adiante denominada 'Classificação'), para as patentes de invenção, os certificados de autor de invenção, os **modelos de utilidade** e os certificados de utilidade." (grifo nosso)

38. As Diretrizes diferenciam os conceitos de "função" e o de "uso" do objeto. A função do objeto remete à funcionalidade do bem e encontra fundamento na expressão "melhoria funcional", constante da parte final do art. 9° da Lei n° 9.279/96. Por sua vez, o conceito de uso do objeto abrange a noção de aplicação.

39. O exemplo fornecido no capítulo 4.1 é de uma caixa pra acondicionar produtos. A função do bem é acondicionar produtos. O uso da caixa permite múltiplas aplicações, como acondicionar laranjas, latas de tinta etc. Vê-se, nesse particular, que as Diretrizes esclarecem e minimizam dúvidas na elaboração do pedido de patente de modelo de utilidade.

40. No capítulo 4.2, orienta-se o examinador a efetuar a busca nos critérios de função e de aplicação do objeto. Justifica-se essa orientação, pois um objeto com idêntica funcionalidade do bem buscado é passível de ser localizado nos mecanismos de busca nos critérios de função, bem como no de aplicação do objeto.

E. REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE

41. Os requisitos de patenteabilidade são: a) aplicação industrial; b) nova forma ou disposição (novidade); c) ato inventivo; d) melhoria funcional; e) elementos distintos, adicionais e variante construtiva ou configurativa. As Diretrizes cuidam de harmonizar os entendimentos das Divisões da Diretoria de Patente sobre esses requisitos.

AGU - Procuradoria Federal - INPI
CCOPI / CCOAD / SECOR
Fls.: 21
Rubrica
Servidor

42. O requisito relativo à aplicação industrial possui fundamento no art. 15 da LPI[6] e refere-se à aptidão do bem para ser fabricado ou utilizado em qualquer tipo de indústria.

43. A novidade como requisito possui previsão no art. 11 da Lei 9.279/96[7] e remete às características técnico-estruturais do objeto não encontradas no estado da técnica. O conceito de estado de técnica, constante do §1° do art. 11 da LPI, é apresentado pelas Diretrizes por meio desta expressão: "[...] o conjunto de informações que tenha se tornado acessível ao público anteriormente ao depósito do pedido de Patente."

44. O requisito da novidade é comum às patentes de novidade e de modelo de utilidade, inclusive no tocante ao princípio do documento único. As Diretrizes esclarecem a pertinência desse princípio à anterioridade impeditiva, a qual precisa compreender a totalidade dos elementos da solução técnica objeto do pedido.

45. Há uma definição específica de ato inventivo para modelo de utilidade no art. 14 de LPI.[8] Objetivamente, as Diretrizes explicam que o ato inventivo resulta da nova forma ou disposição. Assim, o ato inventivo é indicado pela diferença incomum entre o objeto constante do pedido de patente e o antecipado pelo estado da técnica.

46. O art. 14 da LPI carrega uma subjetividade quando atribui ao técnico a tarefa de dissociar o ato inventivo do ato comum ou vulgar do estado da técnica. Levando em consideração essa subjetividade, as Diretrizes prevêem uma definição ampla para técnico no assunto para abranger o profissional com conhecimento mediando da técnica em exame, bem como o profissional com nível técnico-científico e o que possui conhecimento prático operacional do objeto.

47. A melhoria funcional constitui um requisito de análise de patente de modelo de utilidade com definição expressa no art. 9° da LPI.[9] As Diretrizes fixam dois aspectos a serem ressaltados, nesse particular a) relação entre a melhoria funcional e a utilização; b) declaração pelo depositante do pedido de patente.

---

[6] LPI, art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.
[7] LPI, art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.
[8] LPI, art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.
[9] LPI, art. 9°. É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

AGU - Procuradoria Federal - INPI
COGEP/ CODAD/ SEDIR
Fls. 22
Rubrica
Servidor

48. O art. 23 da LPI[10] traz os elementos distintos, adicionais e variante construtiva ou configurativa como requisitos de análise de modelo de utilidade. Todavia, a lei não define o que constitui uma variante construtiva, tarefa que coube às Diretrizes por meio dos termos seguintes:

> "[...] uma modificação na parte do objeto que executa a função principal do objeto, ou seja, é uma variação do elemento principal em questão, porém sem alterar a unidade técnico-funcional."

49. O exemplo de uma chave de fenda apresentado na parte final das Diretrizes elucida a diferença entre variante construtiva e elemento complementar adicional. As figuras 3 e 4 trazem duas chaves de fenda, uma com a ponta retangular (tradicional) e outra com a ponta abaulada. A ponta abaulada constitui uma variante construtiva. Como a unidade técnico-funcional da chave de fenda é operar com um parafuso, ela foi mantida.

50. O elemento complementar adicional refere-se a um item secundário, vinculado ao objeto principal. O elemento complementar adicional pode ser uma capa para a ponta de chave de fenda com o fim de protegê-la ou um clipe para prender a chave no bolso, por exemplo.

51. A modificação de unidade técnico-funcional ocorre, por exemplo, em uma chave de fenda quando se elabora uma alteração no cabo para que a ferramenta não escorregue das mãos. A alteração no cabo com a referida finalidade constitui uma característica técnica nova.

52. Visto o teor das Diretrizes, passa-se à conclusão, a qual tece considerações sobre o ato administrativo normativo próprio para aprovação do trabalho elaborado pela Diretoria de Patentes.

F. ATO ADMINISTRATIVO NORMATIVO

53. A primeira preocupação desta Procuradoria ao dedicar-se às Diretrizes foi verificar o seu campo material a fim de evitar extrapolações por parte da Administração, o que a sujeitaria à impugnação judicial.

54. Como se sabe, o poder regulamentar constitui uma faculdade privativa dos Chefes do Executivo, nos termos do art. 84, IV da Constituição Federal.[11] Por meio do poder

---

[10] LPI, art. 23. O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

[11] CF, art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

AGU - Procuradoria Federal - INPI
COOPI / COOAD / SECOR
Fls.: 23
Rubrica
Servidor

regulamentar, explica-se a lei para sua execução.[12] Cabe ao Chefe do Poder Executivo regulamentar a lei e suprir as omissões legislativas quando possível. Há situações as quais se reconhece a impossibilidade do Executivo suprir as omissões legislativas. Isso ocorre, por exemplo, em matérias com reservas de lei.[13]

55. As Diretrizes não adentram matéria do poder regulamentar, porquanto **não** complementam a Lei nº 9.279/96. Tampouco elas inovam a ordem jurídica. Ao contrário, as Diretrizes interpretam a LPI para fins de facilitar a sua aplicação por parte dos depositantes e dos examinadores de patente.

56. A aplicação da lei pressupõe uma interpretação da norma. Como compete ao INPI efetuar o exame do pedido de patente, compreensível o estabelecimento de uma interpretação oficial sobre o tema. Desse raciocínio, aduz-se que a interpretação da LPI, consubstanciada nas Diretrizes, decorre de atribuição legal do INPI.

57. A matéria tratada nas Diretrizes encaixa-se nas atribuições do INPI, conforme o art. 2º da Lei nº 5.648/70, com redação dada pela Lei nº 9.279/96, abaixo transcrita:

> Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

58. No tocante à competência funcional para elaboração das Diretrizes, cumpre verificar a sua consonância com o Regimento Interno. Nos termos do art. 106, V do Regimento Interno do INPI, pendente de aprovação no MDIC, o aperfeiçoamento das práticas e o desenvolvimento de padrões operacionais para análise e concessão de patentes são matérias cuja proposição compete à Diretoria de Patentes, *ipsis litteris*:

> Art. 106. À Diretoria de Patentes compete:
> V – propor o aperfeiçoamento das práticas e desenvolver padrões operacionais para análise e concessão de patentes;

59. As Diretrizes enquadram-se em padrões operacionais para análise de concessão de patentes. Dessa forma, não há como considerá-las como fora da atribuição funcional da Diretoria de Patentes ou da autarquia.

---

[12] MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. 35 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 129.
[13] Ibid, p. 130.

AGU - Procuradoria Federal
COOAU / CODAU / SEDAP
Fls.: 24
Rubrica Servidor

60. O inciso VI do art. 106 do Regimento Interno corrobora esse entendimento ao prever a elaboração de diretrizes de exame técnico pela Diretoria de Patentes, conforme as diretrizes de política industrial e tecnológicas do Governo Federal.[14]

> Art. 106. À Diretoria de Patentes compete:
> VI – elaborar e manter atualizadas as diretrizes de exame técnico, alinhadas às diretrizes de política industrial e tecnológica aprovadas pelo Governo Federal.

61. O trabalho elaborado pela Diretoria de Patentes mira as diretrizes de política industrial e tecnológica do Governo Federal. O MEMO/INPI/DIRPA/Nº. 182/12 especifica as razões que impulsionaram as Diretrizes, a saber, redução do atraso no exame dos pedidos de patente e otimização do processamento de pedidos de patente.

62. O trabalho desenvolvido pela Diretoria de Patente alinha-se à política industrial, tecnológica, de serviços e de comércio exterior para o período de 2011 a 2014. Esta possui o foco na inovação e na produção nacional como instrumentos para alavancar a competitividade da indústria nos mercados interno e externo. A política industrial e tecnológica em comento insere-se no Plano Brasil Maior, instituído pelo Governo Federal.

63. Inclusive, o aprimoramento do registro de propriedade intelectual no País possui previsão expressa no Plano Brasil Maior, no Bloco de Sistema Produtivo 1 (Sistemas de Mecânica, Eletroeletrônica e Saúde), particularmente, nos setores de Defesa, Aeronáutico e Especial, e no setor de tecnologias de informação e comunicação (TIC)/complexo eletroeletrônico.

64. Considerando que o exame de patente de modelo de utilidade compete ao INPI, os parâmetros de sua análise precisam ser materializados em um ato administrativo normativo, no caso, uma resolução. Nesse sentido, vale reproduzir o conceito de resolução trazido por José dos Santos Carvalho Filho:

> "Constituem matéria das resoluções todas as que se inserem na competência específica dos agentes ou pessoas jurídicas responsáveis por sua expedição."[15]

---

[14] A atribuição da Diretoria de Patentes, pertinente à elaboração das Diretrizes, encontra fundamento também no art. 115, VIII do Regimento Interno da autarquia, aprovado pela Portaria MDIC/GM Nº 130, de 11 de junho de 2008 (Art. 115. Ao Diretor de Patentes incumbe: [...] VIII – propor ao Presidente do INPI os atos administrativos necessários à normalização dos procedimentos em matéria de patentes.).

[15] CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 19 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 124.

AGU - Procuradoria Federal - INPI
CCOPI / CODAD / SECOR
Fls.: 25
Rubrica
Servidor

65. O campo material das Diretrizes é restrito à complementação do regimento interno. Os procedimentos previstos nas Diretrizes não criam direitos ou restrições à liberdade individual de empresas ou inventores. Tampouco há qualquer restrição, no trabalho elaborado pela Diretoria de Patentes, na propriedade ou atividades dos profissionais da área de inovação, ou outros.

66. Nesse particular, conclui-se que os limites materiais das Diretrizes estão adstritos ao conteúdo da lei. Por exemplo, as diferenças do quadro reivindicatório das patentes de modelo de utilidade e de invenção configuram subordinação ao comando da Lei nº 9.279/96, bem como a distinção entre modelo de utilidade e invenção e o procedimento relativo ao exame dos pedidos.

67. As Diretrizes, quando consubstanciadas em resolução, afastam a hipótese de crise de legalidade, posto que a interpretação administrativa do exame de patente de modelo de utilidade projetou-se nos termos da LPI.

G. CONCLUSÃO

68. As Diretrizes constituem um instrumento de trabalho relevante à otimização dos procedimentos de exame dos pedidos de patentes de modelo de utilidade.

69. Em síntese, o parecer conclui pela conformidade das Diretrizes com o sistema jurídico de propriedade industrial, o que o torna apto a integrá-lo.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2012.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador

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

AGU - Procuradoria Federal - INPI
COOPI / CDOAD / SECOR
Fls. 26
Rubrica
Servidor

Despacho N° 0518/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.058835/2012-91

1. Estou de acordo com o PARECER N° 003/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal, Dr, Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da área de propriedade industrial desta Procuradoria.

2. À Diretoria de Patentes.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2012.

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe