

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

Parecer Nº 0009-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52400.009109-2015-98

INTERESSADO: Diretoria de Patentes

ASSUNTO: Aplicação de diretrizes de exame de patentes.

I. É possível afastar a aplicação das diretrizes de exame de pedidos de patente mediante a elaboração de uma justificativa técnica e a conseqüente submissão da matéria à chefia imediata.

II. As diretrizes são ordens escritas e gerais a respeito do exame de patentes, emanadas pela autoridade máxima da autarquia e pelo Diretor de Patentes. A mera inobservância dessas ordens, sem a devida justificativa, implica desrespeito ao poder hierárquico.

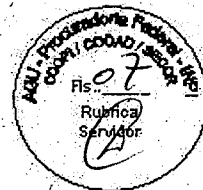
Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. RELATÓRIO

1. A Diretoria de Patentes submete consulta à Procuradoria sobre a aplicação das diretrizes dedicadas ao exame de pedidos de patentes.

2. A consulta decorre de uma dúvida envolvendo a obrigatoriedade da busca com base na primeira unidade de invenção reivindicada, quando se identifica a falta de unidade de invenção *a priori*. A partir dessa dúvida, pretende-se obter um esclarecimento quanto ao alcance das diretrizes de exame de pedidos de patentes.

3. É o relatório.



II. MÉRITO

II.1 AUSÊNCIA DE UNIDADE DE INVENÇÃO *A PRIORI* E RELATÓRIO DE BUSCA

4. O conceito de unidade de invenção foi examinado pela Procuradoria por ocasião do Parecer nº 0026-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 nos seguintes termos:

“90. O art. 22 da Lei 9.279/96 estabelece que o pedido de patente refere-se a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas passíveis de serem compreendidas em um único conceito inventivo.

Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo.

91. Um pedido de patente relativo a um grupo de invenções inter-relacionadas pode ensejar uma pluralidade de reivindicações independentes na mesma categoria com a condição que elas estejam relacionadas a diferentes conjuntos de características alternativas e essenciais para a concretização da invenção.

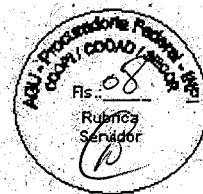
92. O art. 22 utiliza a expressão “único conceito inventivo”. Essa expressão também é conhecida como “unidade de invenção”. As Diretrizes explicam esse conceito por meio destes termos: “as diversas invenções reivindicadas apresentam uma relação técnica entre si representada por um ou mais características técnicas especiais que são as mesmas ou correspondentes para todas as invenções reivindicadas.”

93. A ausência de unidade de invenção enseja objeção, com fundamento no art. 22 da Lei 9.279/96.

94. A expressão “invenções inter-relacionadas”, constante do art. 22 da LPI, refere-se a uma relação técnica. Essa relação técnica remete à identidade de características técnicas especiais ou correspondentes.”

5. Imagina-se um pedido de patente contendo quatro reivindicações. O examinador de patente não identifica unidade de invenção *a priori*, conseqüentemente ele formula exigência para adequação do quadro reivindicatório. A exigência pode indicar a necessidade de excluir as reivindicações que excedem a unidade da invenção, ou a divisão do pedido de patente.

6. A busca de anterioridade é realizada em relação à primeira unidade de invenção reivindicada? Ou a busca de anterioridade ocorre após o cumprimento de exigência por parte do depositante? Vale lembrar que o cumprimento de exigência, no caso, pode ocorrer mediante a apresentação de um pedido dividido.



7. Se essa pergunta fosse suscitada em Juízo, ou em outro ambiente, a Procuradoria imediatamente buscaria a resposta nas diretrizes dedicadas ao exame de patentes. O item 3.115 das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – bloco I, inserido no tópico intitulado “falta de unidade de invenção *a priori* ou *a posteriori*” responde essa pergunta.

Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – bloco I, 3.115: Uma vez considerada *a priori* a falta de unidade de invenção em um pedido, a mesma deverá ser reportada pelo examinador em ciência de parecer técnico, que tecerá considerações de modo a identificar de modo claro e preciso as diferentes unidades de invenção presentes no pedido, ou grupos interligados e unificados de invenções, dando ciência à depositante da necessidade da exclusão das reivindicações que excedem a unidade de invenção, e/ou a divisão do pedido, com base no artigo 22 da LPI [item (i) do fluxograma]. Neste caso, **o relatório de busca e o parecer técnico deverão ser emitidos com base na primeira unidade de invenção reivindicada.** O examinador deve aguardar a resposta da depositante, após a qual poderá:

- (i) indeferir o pedido por falta de unidade, devido à falta de fundamentação técnica provida pela depositante em justificar a existência de unidade de invenção no pedido sem modificações; ou
- (ii) dar prosseguimento ao exame do pedido caso a depositante apresente argumentos convincentes para a existência da unidade de invenção, ou o quadro reivindicatório tenha sido restringido a um único conceito inventivo. (sem grifo no original).

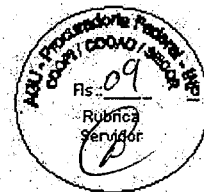
8. O texto grifado estabelece que a busca de anterioridade é realizada em relação à primeira unidade de invenção reivindicada. Isso ocorre juntamente com a emissão do parecer técnico que identifica a ausência de unidade de invenção *a priori*.

9. Não é difícil entender a lógica dessa previsão. Pretende-se evitar a elaboração de dois relatórios de busca. Se não for elaborado o relatório de busca relativo à primeira unidade reivindicada, será necessário elaborar dois relatórios, um para o pedido-original, e outro para o pedido-dividido.

10. Com esse procedimento, evita-se o gasto de homem-hora na elaboração de dois relatórios, e o exame desse pedido de patente torna-se mais ágil.

11. O texto das Diretrizes não oferece uma outra interpretação, nesse particular. O relatório de busca realiza-se com base na primeira unidade reivindicada, quando se identifica falta de unidade de invenção *a priori*.

12. Não obstante essa clareza do texto, o examinador de patentes pode deixar de aplicar essa orientação? Não, salvo mediante uma justificativa técnica que exponha a inaplicabilidade do dispositivo das diretrizes no caso concreto. Em razão do poder hierárquico existente na Administração Pública, tal justificativa submete-se à avaliação da chefia imediata.



II.2 ALCANCE DAS DIRETRIZES DE EXAME DE PATENTES

13. As diretrizes de exame de patente constituem orientações de trabalho dirigidas aos servidores da autarquia. Elas direcionam o desempenho do exame de patentes e são emanadas do poder hierárquico.
14. As diretrizes não criam direitos aos administrados, mas sim geram deveres e prerrogativas aos servidores do INPI, público-alvo das diretrizes.
15. Elas não são meras recomendações ao examinador de patente, de adoção facultativa pelo servidor da autarquia. Essa jamais foi a opinião desta Procuradoria ou a *praxis* adotada nesta autarquia.
16. Entretanto, é possível afastar a aplicação das diretrizes, em determinadas hipóteses.
17. Essas hipóteses demandam uma justificativa técnica fundamentada. Essa justificativa submete-se à avaliação da chefia. O que não se concebe é a adoção de um procedimento divergente das diretrizes, sem que a chefia imediata manifeste a respectiva anuência.
18. Afasta-se a aplicação das diretrizes quando os seus dispositivos não dispõem da matéria de modo claro, ou completo, o que não é o caso *sub examine* (realização de busca obrigatória com base na primeira unidade de invenção reivindicada).
19. Há procedimentos que estão detalhadamente explicitados nas diretrizes, como por exemplo, a obrigatoriedade de busca de anterioridade em relação à primeira unidade de invenção reivindicada. Outros procedimentos não se encontram dispostos ou explicitados com detalhes. Nesses casos, o examinador de patentes precisará afastar uma ou outra disposição das diretrizes, ou apontar a omissão do texto, mediante justificativa técnica e submissão da proposta de um novo procedimento à chefia.
20. Como exemplo, vale citar uma omissão contida nas Diretrizes sobre a Aplicação do art. 32 da LPI. O item 1.2 das Diretrizes informa que determinadas alterações no quadro reivindicatório são admissíveis após o requerimento de exame das patentes, desde que não se amplie o escopo da matéria reivindicada.
21. O quê acontece se o requerimento de exame for apresentado por um terceiro interessado? As hipóteses tratadas nas Diretrizes referem-se àquelas situações nas quais o requerimento de exame é efetuado pelo próprio depositante. Se o requerimento de exame for



apresentado por um terceiro interessado, será necessário buscar a resposta em outro instrumento.¹

22. Por óbvio, a construção de uma resposta à pergunta formulada no parágrafo precedente não poderá desconsiderar *in totum* as Diretrizes sobre a Aplicação do art. 32 da LPI. Ou seja, não se concebe a hipótese de aumentar o escopo do quadro reivindicatório, simplesmente porque um terceiro interessado apresentou o requerimento de exame. As Diretrizes serão aplicáveis naquilo que é possível, nesse caso hipotético.

23. Constata-se que as diretrizes possuem omissões e determinados dispositivos polissêmicos. Isso é um fato que também se verifica em leis, decretos, resoluções administrativas etc. Sempre existirão omissões e dispositivos polissêmicos nas diretrizes ou nos atos normativos, por mais que haja um esforço contínuo em aperfeiçoar esses instrumentos.

24. Por isso, as diretrizes e os atos normativos administrativos desta autarquia não são documentos estanques, impassíveis de reforma. Ao contrário, eles submetem-se à revisão, em atividade conduzida por grupos de trabalho formados pelos próprios servidores da autarquia.

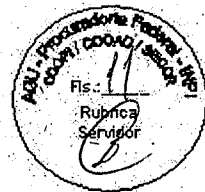
25. Se o servidor entende que o dispositivo das diretrizes viola algum dispositivo legal, ou, simplesmente, não constitui a melhor solução técnica existente, ele tem a prerrogativa de propor a alteração das diretrizes, mediante um documento apartado dirigido à chefia imediata. Essa proposição não significa um salvo-conduto para não cumprir o procedimento previsto nas diretrizes, por ocasião do exame de um pedido de patente.

26. A mera irrisignação com o disposto nas diretrizes não enseja a sua inobservância pelo servidor.

27. As diretrizes de exame de patentes submetem-se à discussão interna antes de sua aprovação pelo Diretor de Patentes e Presidência da autarquia.

28. Um exemplo dessa discussão prévia à aprovação foi abordado pela Nota nº 0338-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, aprovada pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0632/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3. Essa nota técnica observou a existência do Boletim Eletrônico nº 06/2011 da DIRPA, o qual apresentou as diretrizes a todos os servidores lotados na respectiva Diretoria. Esse boletim pediu aos servidores que apresentassem críticas e sugestões.

¹ Sobre esse particular, vale lembrar que a Procuradoria sugeriu um procedimento, conforme se verifica na Parecer Nº 0005-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Despacho nº 0064/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.



29. Isso demonstra que as diretrizes de exame de patentes decorrem de um processo conduzido pelos próprios examinadores, não se trata de um documento imposto, sem que haja oportunidade de discussão interna em momento anterior à aprovação.

30. A presente manifestação ratifica o que já estava contido na Nota nº 0338-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2. Nessa ocasião, já se afirmou a relevância de se apontar as eventuais discordâncias com as diretrizes mediante uma exposição técnica fundamentada, e não uma mera alegação de ilegalidade. Transcreve-se um trecho da conclusão da aludida nota técnica:

“27. Provavelmente, as Diretrizes em análise não resultam de uma opinião unânime de todos os examinadores de patente. Haverá, por certo, examinadores que discordam do que foi expresso nas Diretrizes. Se a unanimidade fosse algo fácil de ser alcançado em uma matéria como esta, nem seria necessário elaborar Diretrizes nesse sentido.

28. Até mesmo uma lei não resulta de uma opinião unânime de todos os envolvidos no processo legislativo. Muitos acórdãos proferidos por órgãos colegiados dos Tribunais não decorrem de decisão unânime. A ausência de unanimidade não retira o mérito de um trabalho ou o sujeita à suspeita de ilegalidade.

29. É razoável a existência de opiniões balizadas e bem fundamentadas contrárias às Diretrizes. Críticas construtivas nesse sentido são sempre bem-vindas e permitem novas discussões e debates dentro da autarquia, bem como com outros órgãos do Estado.

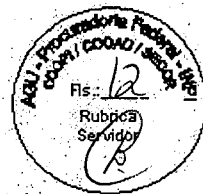
[...]

33. Distinguem-se duas situações. Uma situação é afirmar uma discordância com alguns aspectos das Diretrizes, e elaborar apontamentos nesse sentido para fins de aperfeiçoá-las. Essa atitude cabe em um processo contínuo de aperfeiçoamento dos procedimentos de trabalho. Trata-se de uma atitude salutar dentro da Administração.

34. Outra situação é afirmar que as Diretrizes decorrem de uma ilegalidade. Se existe uma ilegalidade, cabe a quem a identificou apontá-las especificamente e não simplesmente alegá-las de forma genérica, porquanto isso não contribui ao aperfeiçoamento da rotina de trabalho da autarquia.”

II.3 DEFESA JUDICIAL DA AUTARQUIA

31. A Procuradoria utiliza as diretrizes como referencial para identificar o procedimento adequado concernente ao exame de pedidos de patentes. O Poder Judiciário menciona frequentemente as diretrizes como referencial do que é o procedimento correto na autarquia.



32. Cumpre transcrever trechos de alguns acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, os quais mencionam os dispositivos das diretrizes de exame de pedidos de patentes. Esses trechos demonstram a importância das diretrizes nas ações judiciais.

33. A ementa abaixo transcrita menciona expressamente o dispositivo de uma das diretrizes. Esse dispositivo, extraído das diretrizes, foi relevante para a manutenção da sentença, defendida pelo INPI. Nessa ação judicial, discutiu-se o conceito de novidade, e o INPI demonstrou que adotava no pedido de patente impugnado o conceito tal como previsto nas diretrizes de exame.

“APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. NULIDADE. REQUISITOS. LAUDO PERICIAL.

1- É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

2 - **De acordo com as Diretrizes de Exame do INPI, “entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica”.**

3- Não estando a matéria do objeto da patente de invenção PI 9805668-9 comprovadamente antecipada em uma única fonte, não há como afastar o requisito da novidade.

4- Não restou comprovada a ausência de atividade inventiva da patente de invenção PI 9805668-9, razão pela qual devem ser prestigiadas as conclusões do perito judicial e do INPI no sentido de que é válida a patente de invenção em comento.

5- Apelo desprovido.”²

34. Em outro processo, o autor pretendeu a nulidade do ato administrativo que indeferiu a concessão da PI 9700116-6. O INPI entendeu, na ocasião, que as alterações requeridas pelo depositante extrapolavam a matéria inicialmente revelada, razão pela qual o art. 32 da LPI impedia a concessão da patente. A sentença *a quo* manteve o ato administrativo do INPI.

35. De acordo com o apelante, a autarquia deveria formular novas exigências até que houvesse a adequação necessária. Alegou-se também que o indeferimento da patente violava as diretrizes de exame do INPI. O voto do Relator Desembargador Federal André Fontes abordou o conteúdo das diretrizes de exame de pedidos de patentes para manter o ato administrativo praticado pela autarquia. O pleito recursal foi negado, o que representou a manutenção do ato administrativo de indeferimento do pedido de patente. Transcreve-se o trecho do voto do Relator:

“Assim, não merece prosperar o argumento do recorrente no sentido de que o INPI, não satisfeito com as modificações realizadas pelo requerente nos respectivos documentos da patente pleiteada, deveria ter formulado novas exigências em até que houvesse a adequação exigida por aquela autarquia federal. Com efeito, segundo já salientado no

² Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Relator Desembargador Federal Marcelo Pereira da Silva, processo nº 201051018077769, Data de decisão: 12/12/2013, Data de publicação: 10/02/2014. (sem grifo no original)



presente pronunciamento judicial, a Lei nº 9.279-96 prevê um prazo peremptório (sessenta dias) para o atendimento, em sede de recurso, das exigências formuladas pelo INPI, inexistindo base legal para que o apelante invoque o direito de estender indefinidamente a possibilidade de adequação desse pedido de patente aos requisitos legais, mediante a formulação de novas exigências. Além disso, também **carece de base a alegação de que a manutenção do indeferimento da patente atentaria contra as Diretrizes de Exame de Patentes do INPI**, pois esse documento é expresso em determinar que *“não é admitida a inclusão de matéria nova, isto é, que não estava contida no pedido originalmente depositado. A princípio, não se deve considerar como matéria nova o simples detalhamento ou complementação da descrição de técnica anterior ou, eventualmente, da descrição da própria invenção. Pode constituir acréscimo de matéria nova a inclusão de dados, parâmetros ou características da invenção que não constavam do pedido originalmente depositado”* (item 1.4.3). Frise-se ainda que o item 1.4.4 das referidas diretrizes, em consonância com o comando do artigo 32 da Lei nº 9.279-96, apenas permite ampla oportunidade de modificação do pedido de patente em momento anterior ao início do exame pelo INPI, situação que não se coaduna com o caso dos autos, em que tal procedimento já se encontrava em sede de recurso (*“qualquer proposta de emenda posterior ao requerimento de exame poderá ser aceita a critério do examinador, em especial se o exame propriamente dito ainda não tiver sido iniciado ou se a aceitação destas propostas não interferir de forma prejudicial ao exame”*).³

36. Transcreve-se outro voto do Desembargador Federal André Fontes, o qual faz expressa referência às diretrizes de exame de pedidos de patentes. No caso concreto, o recorrente alegou violação do art. 41 da LPI. O Relator concluiu pela inexistência de violação ao art. 41 da Lei 9.279/96. O Relator recorreu aos dispositivos contidos nas diretrizes em seu voto proferido em sede de embargos declaratórios interpostos em face de decisão de agravo de instrumento.

“Outrossim, inexistente a alegada ofensa ao artigo 41 da Lei n.º 9.279-96 (*“a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretadas com base no relatório descritivo e nos desenhos”*) e às Diretrizes de Exame de Patentes, já que, conforme se verifica dos termos do laudo pericial e sua complementação (respectivamente, fls. 793-832 e fls. 944-960), foi realizado um cotejo apurado entre as reivindicações da patente MU 7703024-9 e as características da patente EP 0690246-7 (fl. 810) e da patente DE 42274137 (fl. 956), de modo a comprovar claramente a ausência de anterioridades que justificassem a anulação do registro.

Ainda no que tange essa questão específica, **convém ressaltar que é previsto nas próprias Diretrizes de Exame de Patentes do INPI que “há novidade sempre que a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica”** (item 1.5.4), sendo salientado também que *“apesar de o relatório descritivo*

³ Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Relator Desembargador Federal André Fontes, processo nº 2005.5101500781-5, data de decisão: 29.03.2011. Data de publicação: 07.04.2011. (sem grifo no original)



servir de base para a interpretação das reivindicações, são estas últimas que definem os direitos do depositante” e “portanto, em qualquer fase do exame, é o teor das reivindicações que será submetido à análise da existência dos requisitos de patenteabilidade” (item 1.4.2.1). Desse modo, não há qualquer fundamento para se exigir, como quer a embargante, o exame exaustivo de todos documentos referentes às anterioridades impeditivas levantadas quanto ao registro MU 7703024-9, pois, como já se viu, comparando apenas algumas de suas características com as reivindicações do registro brasileiro, o perito judicial, acertadamente, verificou que esse último não era antecipado de forma integral nas patentes EP 0690246-7 e DE 42274137. Ou seja, se é verificado, de plano, que o registro em exame não é reproduzido, em uma de suas características, pela patente tida como impeditiva ao deferimento do privilégio, não há sentido no prosseguimento da análise, pois o que configura anterioridade é a sua reprodução integral por outra patente.”⁴

37. O exame de pedido de patente quando se afasta dos dispositivos das diretrizes fragiliza a defesa judicial da autarquia.

38. A defesa judicial da autarquia restaria prejudicada na hipótese de examinadores de patente não observarem as diretrizes, sem a justificativa técnica aprovada pela chefia imediata. Imagina-se, por exemplo, que o examinador de patentes não realize o relatório de busca da primeira unidade reivindicada, nos termos do item 3.115 das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – bloco I.

39. Como a Procuradoria defenderá em Juízo o ato administrativo que afastou a aplicação das diretrizes, sem a devida justificativa técnica e anuência da chefia?

40. Um ato administrativo praticado em conformidade estrita com as diretrizes possui a presunção de legalidade. O mesmo não se verifica quando o ato administrativo diverge das diretrizes, sem a devida justificativa técnica.

II.4 CLASSIFICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

41. As Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – bloco I foram apreciadas pela Procuradoria por meio do Parecer N° 0026-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe mediante o Despacho n° 1089/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

⁴ Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Relator Desembargador Federal André Fontes, processo n° 2010.02010010015, Data de decisão: 14.12.2010, data de publicação: 07.01.2011. (sem grifo no original)



42. A epígrafe do Parecer N° 0026-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 afirma que as Diretrizes não são normas de observância obrigatória, mas uma orientação de trabalho.⁵

43. O precitado parecer também explicou a relevância de normas gerais destinadas ao esclarecimento do público interno e externo quanto ao procedimento adotado pela Administração. As Diretrizes têm a finalidade harmonizar conceitos e procedimentos. Por fim, a instituição das Diretrizes confere uma permanência às interpretações adotadas no texto. Essa permanência corresponde ao princípio da estabilidade das relações jurídicas.⁶

44. Houve um esforço conjunto da Diretoria de Patentes e Procuradoria para que as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – bloco I fossem publicadas em conjunto com a alteração da Instrução Normativa n° 17/2013, dedicada ao exame formal e o exame material. A revisão dessa instrução normativa foi objeto da Nota N° 0556-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, aprovada pelo Despacho n° 1097/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

45. A Nota N° 0556-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2 observou novamente que as diretrizes de exame de pedidos de patente não constituem normas de observância obrigatória, mas uma orientação de procedimentos ao público interno da autarquia. No mesmo momento, reconheceu-se que as instruções normativas são normas de observância obrigatória.⁷

46. Vê-se que a Procuradoria distinguiu as Instruções Normativas sobre o exame de pedidos de patentes e as Diretrizes sobre exame de pedido de patentes. Afirmou-se que as instruções são normas de observância obrigatória. As diretrizes não o são.

47. A diferença efetuada pela Procuradoria entre as diretrizes e as instruções normativas teve como fundamento a classificação de atos administrativos, elaborada por Hely Lopes Meirelles.

48. Uma breve digressão sobre a classificação dos atos administrativos auxilia a diferença entre diretrizes e instruções normativas.

⁵ Parecer N° 0026-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0: II. As Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – bloco I não constituem normas de observância obrigatória, mas sim uma orientação de trabalho ao usuário interno da autarquia.

⁶ Parecer N° 0026-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0: 108. Instituir as Diretrizes mediante uma resolução implica conferir uma permanência às interpretações adotadas no texto, o que, por sua vez, corresponde ao princípio da estabilidade das relações jurídicas.

⁷ Nota N° 0556-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2: 8. As Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – bloco I não constituem normas de observância obrigatória, mas sim uma orientação de procedimentos ao público interno da autarquia. Reconhece-se a relevância das Diretrizes ao público externo, que ao tomar conhecimento do texto possui condições de aperfeiçoar e adequar a apresentação dos pedidos de patente aos critérios adotados pelo INPI. /9. Por outro lado, as instruções normativas examinadas na presente nota técnica constituem normas de observância obrigatória voltadas primariamente ao público externo. Por óbvio, as normas destas instruções normativas vinculam também os servidores da autarquia.

49. Hely Lopes Meirelles classifica os atos administrativos em cinco espécies: (i) atos administrativos normativos; (ii) atos administrativos ordinatórios; (iii) atos administrativos negociais; (iv) atos administrativos enunciativos; (v) atos administrativos punitivos. No momento, interessa verificar o conteúdo das duas primeiras modalidades.

50. Os atos administrativos normativos recebem a seguinte explanação por parte de Hely Lopes Meirelles:

“Atos administrativos normativos são aqueles que contêm um comando geral do Executivo, visando à correta aplicação da lei. O objetivo imediato de tais atos é explicitar a norma legal a ser observada pela Administração e pelos administrados. Esses atos expressam em minúcia o mandamento abstrato da lei, e o fazem com a mesma normatividade da regra legislativa, embora sejam manifestações tipicamente administrativas. A essa categoria pertencem os decretos regulamentares e os regimentos, bem como as resoluções, deliberações e portarias de conteúdo geral.

Tais atos, conquanto normalmente estabeleçam regras gerais e abstratas de conduta, não são leis em sentido formal. São leis apenas em sentido material, vale dizer, provimentos executivos com conteúdo de lei, com matéria de lei. Esses atos, por serem gerais e abstratos, têm a mesma normatividade da lei e a ela se equiparam para fins de controle judicial, mas, quando, sob a aparência de norma, individualizam situações e impõem encargos específicos a administrados, são considerados de efeitos concretos e podem ser atacados e invalidados direta e imediatamente por via judicial comum, ou por mandado de segurança, se lesivos de direito individual líquido e certo.”⁸

51. As resoluções e instruções normativas expedidas pelo INPI enquadram-se nesse conceito de ato administrativo normativo. Essa classificação é acolhida pela Instrução Normativa nº 02/2013, cujo art. 3º, I, encontra-se assim redigido:

Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:

I- ato administrativo normativo:

- a) Resolução - ato administrativo normativo, expedido pelo Presidente e pelos Diretores do INPI, de forma conjunta ou excepcionalmente individual, para disciplinar matéria de sua competência específica;
- b) Instrução Normativa - ato expedido pelo Presidente do INPI, pelos Diretores, Coordenadores-Gerais, Procurador-Chefe e Auditor-Chefe, para disciplinar a aplicação de procedimentos de caráter geral previstos em leis, decretos e regulamentos ou para estabelecer diretrizes a serem observadas pelas unidades que lhes forem subordinadas;

⁸ MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. 21 ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 161,162.



52. O §1º do art. 3º da Instrução Normativa nº 02/2013 prevê a elaboração de manuais pela autarquia, a serem aprovados por ato específico. Esses manuais não têm caráter normativo, de acordo com o dispositivo abaixo transcrito:

Instrução Normativa INPI nº 02/2013, art. 3º, §1º Para as matérias de maior complexidade poderão ser editados manuais, aprovados por ato específico, **mas sem caráter normativo.**

53. As diretrizes de exame de patente correspondem aos manuais previstos no art. 3º, §1º, da Instrução Normativa nº 02/2013. É esse dispositivo que prevê a ausência de caráter normativo dos manuais, e por consequência, das diretrizes de exame de patente.

54. Isso não quer dizer que os manuais e as diretrizes, editados pela autarquia, são desprovidos de força vinculatória. Os manuais e as diretrizes não são instrumentos de aplicação opcional. Lembre-se que os manuais e as diretrizes, editados por esta autarquia, são aprovados por instruções normativas, em razão do que determina o art. 3º, I, b, da Instrução Normativa nº 02/2013.

55. Como classificar as diretrizes elaboradas pela autarquia? É possível classificá-las como atos administrativos normativos, posto que figuram como anexos das instruções normativas. Nesse diapasão, pode-se afirmar que as diretrizes são normas.

56. Sob outra perspectiva, as diretrizes são classificadas como atos administrativos ordinatórios. Essa última perspectiva foi a adotada pela Procuradoria, quando afirmou que elas não são normas, com fundamento no art. 3º, §1º, da Instrução Normativa nº 02/2013.

57. Como as diretrizes de exame de patente são orientações dirigidas aos servidores da autarquia para o desempenho das atividades relativas ao exame de patentes, é possível qualificá-las como atos administrativos ordinatórios.

58. Hely Lopes Meirelles explica os atos administrativos ordinatórios nos seguintes termos:

“Atos administrativos ordinatórios são os que visam a disciplinar o funcionamento da Administração e a conduta funcional de seus agentes. São provimentos, determinações ou esclarecimentos que se endereçam aos servidores públicos a fim de orientá-los no desempenho de suas atribuições.

Tais atos emanam do poder hierárquico, razão pela qual podem ser expedidos por qualquer chefe de serviço aos seus subordinados, desde que o faça nos limites de sua competência.

Os atos ordinatórios da Administração só atuam no âmbito interno das repartições e só alcançam os servidores hierarquizados à chefia que os expediu. Não obrigam os particulares, nem os funcionários subordinados a

outras chefias. São atos inferiores à lei, ao decreto, ao regulamento e ao regimento. Não criam, normalmente, direitos ou obrigações para os administrados, mas geram deveres e prerrogativas para os agentes administrativos a que se dirigem.

[...]

Instruções – Instruções são ordens escritas e gerais a respeito do modo de execução de determinado serviço público, expedidas pelo superior hierárquico com o escopo de orientar os subalternos no desempenho das atribuições que lhes estão afetas e assegurar a unidade de ação no organismo administrativo.”⁹

59. Sob a perspectiva ora em comento, as diretrizes não possuem natureza de norma, posto que não são inseridas em um ato normativo administrativo. As diretrizes são aprovadas mediante instrução normativa, mas não possuem essa natureza.

60. As diretrizes são orientações de procedimentos administrativos. Isso significa que se pode adotá-las ou deixar de adotá-las quando o servidor entender? Não. As orientações de trabalho precisam ser seguidas, a despeito de serem atos administrativos ordinatórios.

61. O mesmo ocorre com outros instrumentos adotados pela Administração, por exemplo, uma ordem de serviço expedida pelo Diretor de Patentes. A ordem de serviço não é um ato normativo, nos termos do art. 3º, II, c, da Instrução Normativa nº 02/2013,¹⁰ e ainda assim, ela obriga os servidores hierarquicamente inferiores.

62. A classificação de Hely Lopes Meirelles, dedicada aos atos administrativos, não é objeto de consenso na doutrina. Carvalho Filho ao comentar essa classificação, reconhece que há situações que a desfiguram. O doutrinador cita o exemplo de decreto, que pode se enquadrar na modalidade de atos normativos ou de atos ordinatórios. O mesmo ocorre com determinadas portarias, instruções e ordens de serviço.

“[...] cabe anotar que alguns estudiosos sugerem uma classificação dos atos administrativos considerando especificamente as suas espécies (ou modalidades), independentemente do aspecto material ou formal que os caracterize. É conhecida, por exemplo, a classificação apontada por HELY LOPES MEIRELES, [...]”

⁹ MEIRELLES, Hely Lopes, 1996, p. 166; 167.

¹⁰ Instrução Normativa nº 02/2013, art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: II – atos administrativos ordinatórios: a) Norma de Execução - ato expedido pelo Chefe de Gabinete, pelos Diretores, Coordenadores-Gerais, Procurador-Chefe e Auditor-Chefe, para orientar a execução de serviços de sua competência ou procedimentos complementares a instruções normativas.

b) Portaria - ato expedido pelo Presidente do INPI e pelo Coordenador-Geral de Recursos Humanos, ou por delegação de competência, pelos dirigentes das demais unidades, para a prática de atos relativos a pessoal, constituição de comissões e grupos de trabalho, realização de sindicâncias e institucionalização de políticas, diretrizes, planos, programas e projetos; c) Ordem de Serviço - ato expedido por dirigentes de unidades administrativas do INPI para determinar a execução de tarefas inerentes às suas atribuições regimentais; instituir

Conquanto seja útil todo o esforço de sistematização que envolva a matéria, parece-nos que a dita classificação apresenta algumas situações que a desfiguram, caso se leve em conta o preciso enquadramento dos atos. Alguns decretos, por exemplo, enquadram-se realmente na categoria de atos normativos, mas outros existem, de caráter individual, que se situam como ordinatórios. Portarias, instruções, ordens de serviço, a seu turno, se classificam como ordinatórios, mas, dependendo de seu conteúdo, podem caracterizar-se como nitidamente como normativos.”¹¹

63. Provavelmente, um exame mais aprofundado da natureza jurídica das diretrizes assimilará a lição de Carvalho Filho, transcrita acima. Analisando determinadas características, as diretrizes assumem a natureza de ato normativo. A análise de outras características das diretrizes atrairá a natureza de ato ordinatório.

64. Quando a Procuradoria afastou a natureza de ato normativo das diretrizes, considerou o disposto no art. 3º, §1º, da Instrução Normativa nº 02/2013.

65. Independentemente da classificação das diretrizes em uma ou outra modalidade de ato administrativo, não se concebe tais orientações como de adoção facultativa. Elas vinculam o servidor. É possível, no entanto, deixar de aplicá-las em situações específicas, mediante a justificativa técnica apropriada.

66. As diretrizes de exame de pedidos de patentes não existem em um vácuo jurídico. As diretrizes são lastreadas em um conjunto de normas jurídicas, dispostas na lei e em atos normativos administrativos. A inobservância de um dispositivo das diretrizes pode ensejar, dependendo do caso, não apenas um desrespeito a esse documento, mas sim uma violação de uma norma jurídica que fundamenta aquele dispositivo.

67. Quando um determinado dispositivo das diretrizes não for aplicável ao caso concreto, mostra-se necessário apresentar a justificativa técnica nesse sentido, a qual precisa contar, quando possível, com a anuência da chefia.

68. Talvez haja quem interprete as precitadas manifestações da Procuradoria como um permissivo para não-observar as Diretrizes, quando o servidor quiser. Tal permissivo hipotético lembra alguns versos da música nacional, os quais ressaltam a plena liberdade do indivíduo de fazer o que quiser e quando quiser, partindo da premissa de inexistência de autoridade.¹²

grupos de trabalho, equipes e comissões ou atribuir responsabilidades temporárias a servidores, para execução de tarefas específicas.

¹¹ CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 19 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 123.

¹² Raul Seixas, A Lei: “Todo o homem tem o direito de viver e não ser pela sua própria lei/ Da maneira que ele quer viver/De trabalhar como quiser e quando quiser.”

69. Essa visão de plena liberdade não se coaduna dentro da Administração Pública, em razão do princípio da legalidade e da hierarquia.

70. Carvalho Filho explica os três efeitos da hierarquia na Administração Pública. Como se percebe nas palavras do doutrinador, o primeiro efeito da hierarquia é o poder de comando dos agentes superiores sobre aqueles em grau hierarquicamente inferior. Os subordinados, isto é, os servidores localizados em grau hierarquicamente inferior, possuem um dever de obediência para com as suas chefias.

“Do sistema hierárquico na Administração decorrem alguns efeitos específicos. O primeiro consiste no poder de **comando** de agentes superiores sobre outros hierarquicamente inferiores. Estes, a seu turno, têm **dever de obediência** para com aqueles, cabendo-lhes executar as tarefas em conformidade com as determinações superiores.”¹³

71. Ordens manifestamente ilegais não obrigam o agente hierarquicamente inferior. Não se verifica nenhuma disposição manifestamente ilegal nas diretrizes. Essa é razão pela qual não se afasta a aplicação das diretrizes, sem a justificativa técnica. O processo de elaboração das diretrizes, que conta inclusive com a apreciação da Procuradoria em etapa anterior à aprovação da Presidência da autarquia, confere uma presunção de legalidade ao texto.

72. Dois outros efeitos do sistema hierárquico na Administração Pública também são pertinentes ao tema *sub examine*: fiscalização e revisão. O superior hierárquico possui a prerrogativa de fiscalizar o trabalho do agente de nível hierárquico inferior, bem como o de rever os atos por este praticados.

“Outro efeito da hierarquia é o da **fiscalização** das atividades desempenhadas por agentes de plano hierárquico inferior para a verificação de sua conduta não somente em relação às normas legais e regulamentares, como ainda no que disser respeito às diretrizes fixadas por agentes superiores.

Decorrer também da hierarquia o poder de **revisão** dos atos praticados por agentes de nível hierárquico mais baixo. Se o ato contiver vício de legalidade, ou não se coadunar com a orientação administrativa, pode o agente superior revê-lo para ajustamento a essa orientação ou para restaurar a legalidade.”¹⁴

73. As Diretrizes são aprovadas pela Diretoria de Patentes e pela Presidência da autarquia. Por conseguinte, a não-observância das Diretrizes depende de uma justificativa técnica. Essa justificativa precisa da aprovação da chefia imediata, quando possível. A mera inobservância das Diretrizes, sem a apresentação de um motivo razoável, pode, dependendo do caso concreto, caracterizar-se como uma violação ao dever de obediência, descrito acima.

¹³ CARVALHO FILHO, José dos Santos, 2008, p. 58.

¹⁴ CARVALHO FILHO, José dos Santos, 2008, p. 58, 59.

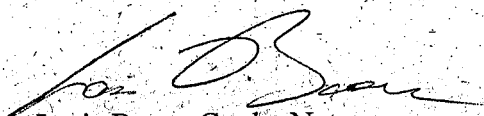
III. CONCLUSÃO

74. Não basta esta autarquia elaborar diretrizes. *Mister* é a obediência das diretrizes por parte de todos os profissionais que lidam, de alguma forma, com o exame dos pedidos de patentes.

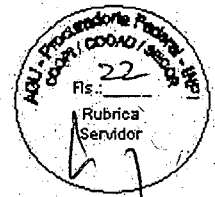
75. Diante do exposto, resta examinado o objeto da presente consulta. As seguintes assertivas sintetizam o entendimento aqui exposto:

- I. É possível afastar a aplicação das diretrizes de exame de pedidos de patente mediante a elaboração de uma justificativa técnica e a consequente submissão da matéria à chefia imediata.
- II. As diretrizes são ordens escritas e gerais a respeito do exame de patentes, emanadas pela autoridade máxima da autarquia e pelo Diretor de Patentes. A mera inobservância dessas ordens, sem a devida justificativa, implica desrespeito ao poder hierárquico.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2015.



Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



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

Despacho Nº 0227/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.009109/2015-98

1. Aprovo o PARECER Nº 0009/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da Coordenação Jurídica de Assessoramento e Consultoria em Matéria de Propriedade Intelectual (COOPI) desta Procuradoria.
2. À Diretoria de Patentes.

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2015.

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe