



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
Coordenação Jurídica de Consultoria

NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 049/2009.

Em 30.03.2009.

**Ementa:** Administrativo. Decisão do Grupo Interministerial da Propriedade Intelectual - GIPI, de 1º de dezembro de 2008. Eficácia. Tratando-se, como no caso se trata, de ação estatal interventiva no direito da propriedade industrial, necessita estar prevista ou autorizada em lei, no sentido estrito, formal e material, e não decorrer de supostos critérios de oportunidade e de conveniência da Administração Pública.

Senhor Procurador-Chefe,

Conforme acordado na reunião do Grupo Interministerial da Propriedade Intelectual - GIPI, realizada no dia 18 de fevereiro de 2009, encaminhado, para conhecimento e aprovação a V.Sa. e, se for o caso, posterior apreciação pelo Senhor Presidente do INPI e envio ao GIPI, o entendimento quanto ao instrumento jurídico apropriado a implementar eficácia à decisão daquele Grupo Interministerial, no uso das atribuições previstas no art. 1º, inciso III, do Decreto de 21 de agosto de 2001, firmada na Sessão Plenária havida no dia 1º de dezembro de 2008, no sentido de excluir da proteção conferida pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, as invenções relacionadas a “novos usos” ou “segundos usos médicos”, em “novas formas polimórficas” e outros, mais especificamente, à “fórmula *Markush*” e às “patentes de seleção”.

J

## I - DA LEGISLAÇÃO REGENTE EM VIGOR

A Lei nº 9.279, de 1996 (Lei da Propriedade Industrial - LPI), que regula os direitos e as obrigações relativas à propriedade industrial no Brasil, prescreve, em seu art. 2º, *verbis*:

*“Art. 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:*

*I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;  
(...).”*

Nesse sentido, a LPI disciplina quanto às matérias passíveis de constituir invenção patenteável, bem como sobre aquelas que, embora passíveis de constituir invenção, não são patenteáveis, e, ainda, acerca daquelas matérias que não constituem invenção.

Por um lado, a Lei de regência, em seu art. 8º, define as matérias passíveis de constituir invenções patenteáveis, conforme adiante transcrito:

*“Art. 8º. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.”*

A suficiência descritiva é outro pressuposto à patenteabilidade das invenções, conforme implicitamente prescrito nos arts. 24 e 25 da LPI, *verbis*:

*“Art. 24 - O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.*

*Art. 25 - As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.”*

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO**  
**PROCURADORIA-GERAL FEDERAL**  
**PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Já em seu art. 18, a Lei regente disciplina quanto às matérias que, embora passíveis de consistir invenção, não são patenteáveis. Senão, veja-se:

*“Art. 18. Não são patenteáveis:*

*I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;*

*II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e*

*III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.*

*Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.”*

Por seu turno, em seu art. 10, a Lei regente enuncia as matérias que não são passíveis de constituir invenção, *in verbis*:

*“Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:*

*I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;*  
*(...)*

*VIII - técnicas e métodos operatórios, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal;*  
*(...)*

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

*IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.*

## II - DOS REQUISITOS SUBSTANTIVOS DA PATENTEABILIDADE

Segundo a LPI, como visto, constituem requisitos substantivos da patenteabilidade das invenções a “novidade”, “atividade inventiva” e “aplicação industrial”, agregada à “suficiência descritiva”.

### “NOVIDADE”

A definição de novidade foi introduzida no art. 11 da LPI, *in literis*:

*“Art. 11 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.*

*§ 1º - O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.*

*§ 2º - Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.*

*§ 3º - O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.”*

Por “estado da técnica” consideram-se todas as informações tornadas acessíveis ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO**  
**PROCURADORIA-GERAL FEDERAL**  
**PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, por força da definição do § 1º do art. 11 da LPI.

**“ATIVIDADE INVENTIVA”**

A definição de atividade inventiva é encontrada no art. 13 da LPI, que assim preconiza:

*“Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.”*

**“APLICAÇÃO INDUSTRIAL”**

A definição de aplicação industrial também foi introduzida na Lei de regência, nos termos do seu art. 15, que reza:

*“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.”*

**“SUFICIÊNCIA DESCRITIVA”**

Uma outra definição implícita nos arts. 24 e 25 da LPI é a suficiência descritiva. Nesse sentido, disciplinam os referidos dispositivos legais:

*“Art. 24 - O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.”*

*Art. 25 - As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.”*

independentemente  
sobre pena  
de legalidade

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Portanto, presentes os três requisitos substantivos (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), impostos na LPI e recepcionados no Acordo Sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (Acordo TRIPS), alinhados à exigência da suficiência descritiva da invenção, também agasalhada no Acordo TRIPS, não há alternativa senão a concessão da patente, independentemente da matéria e do campo tecnológico a que se relacione, sob pena de atuação *contra legem*, em violação flagrante ao princípio da legalidade, que subordina toda a atividade da Administração Pública.

De efeito, em não havendo elementos de convicção em sentido diverso, há que se ater o intérprete à letra do texto legal, distinguindo onde a lei distinguiu, restringindo onde a lei restringiu, limitando o alcance das palavras da lei até o seu sentido real.

As prescrições, quando pertinentes, devem estar às escâncaras na lei, não sendo autorizado ao seu aplicador criá-las, estendê-las ou restringi-las, ignorando uma regra expressa. Na aplicação da lei não cabe ao intérprete desfigurar o seu sentido, seu espírito e seu alcance.

A sabedoria da técnica legislativa reside, justamente, em regular situações genéricas e abstratas e não em abrigar casuísmos incompatíveis com a sua *mens legis*, donde a interpretação não deve ser construída ao abrigo desses casuísmos, nem pode o intérprete se divorciar do princípio de hermenêutica segundo o qual a interpretação há de ser *secundum* ou *propter legem* e nunca *contra legem*.

### **III - DA COMPETÊNCIA NORMATIVA EM MATÉRIA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

Por todo o exposto, face à matéria de direito que se tenciona disciplinar com vistas a implementar o objetivo colimado pela decisão do GIPI, evidentemente, algumas considerações prévias se avistam oportunas.

O ordenamento jurídico brasileiro é composto de várias espécies de normas, logo, se tais espécies não se submeterem a uma hierarquia, instala-se

na jurídica na  
de constitui o

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO**  
**PROCURADORIA-GERAL FEDERAL**  
**PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

uma situação de insegurança jurídica no sistema legal, tornando impossível ao destinatário dessas normas identificar qual delas, verdadeiramente, deve observar.

De fato, a ausência de uma hierarquia normativa representaria um verdadeiro colapso da ordem jurídica nacional, cujo escopo precípua de regência é a obediência do que constitui a finalidade de cada uma das normas que lhe compõe o todo.

Com vistas a obstar esse colapso, a ciência do direito constitucional enuncia o princípio de que a norma jurídica só tem eficácia na medida em que não arrosta qualquer regra integrante da constelação constitucional.

Esse princípio evidencia um verdadeiro primado da norma constitucional sobre as demais normas jurídicas.

Realmente, a Constituição Federal, em um Estado Democrático de Direito como o Brasil, é a lei máxima, a lei fundamental, a cuja observância se submetem todos os indivíduos e os próprios Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Nas Constituições rígidas, como a brasileira, as normas constitucionais legitimam toda a ordem jurídica, ou seja, as demais normas - denominadas infraconstitucionais - valem, em última instância, enquanto desdobram mandamentos constitucionais.

Deveras, a Constituição Federal não é um mero repositório de recomendações, a serem, ou não, atendidas, mas, sim, um conjunto de normas supremas, que devem ser incondicionalmente observadas, inclusive pelo poder normativo infraconstitucional, pelo administrador público e pelo magistrado.

Na esteira do que ensina Gomes Canotilho<sup>1</sup>, a superioridade hierárquica da Constituição revela-se em três perspectivas, quais sejam:

---

<sup>1</sup> Direito Constitucional. 5ª Ed. Coimbra: Livraria Almedina. 1991.

CONSTITUÇÃO FEDERAL  
das leis

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

*"(1) as normas do direito constitucional constituem uma lex superior que recolhe o fundamento de validade em si própria (autoprimazia normativa);*

*(2) as normas de direito constitucional são 'normas de normas' (norma normarum), afirmando-se como fontes de produção jurídica de outras normas (normas legais, normas regulamentares, normas estatutárias, etc.);*

*(3) a superioridade normativa das normas constitucionais implica o princípio da conformidade de todos os actos dos poderes políticos com a constituição."*

No entanto, admitir que a Constituição Federal, como regra, é a fonte mais importante do ordenamento nacional, não implica afirmar que ela, de *per se*, possa oferecer uma exata dimensão do sistema jurídico no qual se insere e logre solucionar, satisfatória e eficientemente, todos os conflitos instalados na sociedade.

Ao contrário, a Constituição Federal faz parte de um sistema complexo, integrado por outras normas jurídicas, que ora assumem a feição de princípios - decorrentes da própria logicidade do Estado Democrático de Direito e que sequer necessitam forma escrita para ter sua validade chancelada -, ora de regras escritas - que tencionam possibilitar a plena realização dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, reduzindo a abstração própria dos princípios, através da positivação de comandos legais.

Como é ressabido, a ordem jurídica é estruturada por um sistema de normas dispostas hierarquicamente, que vão das inferiores, criadas pelos particulares - como os contratos -, às constitucionais, formando o que se convencionou denominar de "pirâmide jurídica".

Essa "pirâmide jurídica" encerra o princípio da hierarquia das normas, segundo o qual as normas se ordenam conforme uma relação sintática, pela qual as normas inferiores recebem validade das que lhe são superiores, sucessivamente, até o plano máximo, que é o constitucional.

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Significa dizer, então, que as normas subordinadas devem, sempre, guardar harmonia com as superiores, sob pena de invalidade, e todas elas, independentemente do patamar em que se encontrem na “pirâmide jurídica”, devem manter, sempre, sintonia com a Constituição Federal, que representa o plano de direito positivo mais elevado, dando fundamento de existência e validade às demais normas jurídicas.

Portanto, é da Constituição Federal que deriva toda a ordem legal, como também é nela que se encontram as normas jurídicas mais importantes, porque veiculam princípios.

Nessa perspectiva, a Lei Fundamental, ao dispor sobre o processo legislativo, *strictu sensu*, enumera, em seu art. 59, espécies normativas primárias, isto é, aquelas que dela retiram seu próprio fundamento de existência e validade, tais como as emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias e os decretos-legislativos.

Dessas normas, sobressaem, de imediato, as emendas constitucionais, porque, embora situadas em nível inferior quanto à origem, já que estabelecidas pelo próprio poder canalizado pela Constituição Federal, têm eficácia igual, em consequência da sua própria determinação, o que não ocorre com as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, as medidas provisórias e os decretos-legislativos.

Dentre as demais normas de sede constitucional, enfatizar-se-á, aqui, a lei, por seu particular interesse para o tema que verte.

A lei, no sentido estrito, formal (instrumento normativo proveniente do Poder Legislativo) e material (norma jurídica geral, impessoal, abstrata e compulsória), é o instrumento que estabelece normas de caráter abstrato e geral e que só o Poder Legislativo pode elaborar, salvo quando haja permissão deste para que o Poder Executivo o faça, nos exatos termos do art. 68 da Constituição Federal, que dispõe:

específico é fun.  
Advocacia-Geral da União  
Procuradoria-Geral Federal  
Procuradoria Federal - INPI

*“Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.”*

A regra geral, porém, é que a Constituição Federal reserva à lei ordinária a regulação de todas as matérias que nela não estejam taxativamente previstas, pois este mister específico é função atribuída pelo Texto Maior à lei complementar.

Em outras palavras, a lei ordinária possui um campo residual de competência para disciplinar, enquanto que a lei complementar tem reservadas pela Constituição Federal as matérias pelas quais poderá ser editada.

Segundo a doutrina dominante, a força hierárquica da lei ordinária, em tese, somente se equipara a da lei delegada e a da medida provisória.

A par das normas jurídicas elencadas no art. 59 da Carta Magna, existem outras, dentre as quais se destacam aquelas a que se convencionou chamar de “atos administrativos”.

Na lição do saudoso administrativista Hely Lopes Meirelles<sup>2</sup>: *“A Administração Pública realiza sua função executiva por meio dos atos jurídicos que recebem a denominação especial de atos administrativos. Tais atos, por sua natureza, conteúdo e forma, diferenciam-se dos que emanam do Legislativo (leis) e do Judiciário (decisões judiciais), quando desempenham suas atribuições específicas de legislação e jurisdição. Temos, assim, na atividade pública geral, três categorias de atos inconfundíveis entre si: atos legislativos, atos judiciais e atos administrativos.”*

O conceito de ato administrativo é, a rigor, o mesmo do ato jurídico, do qual se distingue, essencialmente, pela sua finalidade pública.

Ato administrativo, ainda na acepção do inesquecível mestre Hely Lopes Meirelles, *“é toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato*

<sup>2</sup> Direito Administrativo Brasileiro, 28ª Ed., atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. Melhoramentos. 2003.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

*adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria.*" (op. cit.)

Os atos administrativos, conquanto normalmente possam estabelecer regras gerais e abstratas de conduta, não são leis em sentido formal, mas leis apenas em sentido material, quer dizer, provimentos executivos com conteúdo de lei, com matéria de lei.

Existem várias categorias de atos administrativos, como, por exemplo, os decretos, os regulamentos, as instruções normativas, os regimentos, as resoluções e as deliberações.

Enfocar-se, com ênfase, a categoria dos decretos e das resoluções editadas em sede administrativa, pela sua relevância para o desenvolvimento do tema.

Decretos, *strictu sensu*, são atos administrativos de competência reservada ao Chefe do Poder Executivo e se destinam a dar provimento a situações gerais ou individuais, previstas abstratamente, de maneira explícita ou implícita pela lei, no seu sentido estrito, formal e material.

O sistema jurídico brasileiro, em tese, admite duas espécies de decretos executivos, quais sejam: os decretos regulamentares ou de execução e os decretos autônomos ou independentes.

Conforme ensina Hely Lopes Meirelles, o decreto regulamentar ou de execução "*visa a explicar a lei e facilitar sua execução, aclarando seus mandamentos e orientando sua aplicação.*" (op. cit.).

Ainda segundo Hely Lopes Meirelles, o decreto autônomo ou independente é aquele "*que dispõe sobre matéria ainda não regulada especificamente em lei. A doutrina aceita esses provimentos administrativos praeter legem para suprir a omissão do legislador, desde que não invadam as reservas da lei, isto é, as matérias que só por lei podem ser reguladas. Advirta-se, todavia, que os decretos autônomos ou independentes não substituem definitivamente a lei: suprem, apenas, a sua ausência, naquilo que*

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

*pode ser provido por ato do Executivo, até que a lei disponha a respeito. Promulgada a lei, fica superado o decreto.” (op. cit.).*

O decreto executivo é, assim, ato normativo que, por encontrar fundamento de validade em um ato normativo primário, ou seja, na lei, no seu sentido estrito, formal e material, tem a natureza de ato normativo secundário.

Em suma, embora tenha a mesma força normativa da lei, o decreto executivo, na “pirâmide jurídica”, é sempre norma inferior à lei e, por essa razão, não a pode contrariar ou extrapolar os seus comandos, indo além do que ela permite.

Diferentemente da lei, o decreto executivo não pode estabelecer normas de caráter abstrato e geral, porque essa normativa tem sempre uma finalidade individualizada.

Decreto executivo é o mesmo que decreto puro e simples. Não obstante alguns autores admitam - no sentir da doutrina dominante, equivocadamente - que os decretos regulamentares possam estabelecer normas de caráter abstrato e geral, na verdade, quem estabelece normas dessa natureza é a lei e nunca o decreto, que apenas se presta a regulamentar a sua aplicação.

Todo decreto, inclusive o decreto-lei - expurgado da ordem jurídica pela atual Constituição Federal - é um ato administrativo, *strictu sensu*, ao passo que uma lei, nos regimes constitucionais como o brasileiro, é sempre um ato legislativo.

Admitir que um decreto executivo possa estabelecer regras jurídicas gerais e abstratas ou ultrapassar a alçada de competência do Poder Executivo, implica em destruir qualquer critério válido para distinguir lei de decreto e mesmo para garantir a separação dos poderes do Estado.

Resoluções, por seu turno, são atos administrativos de competência reservada a autoridades outras que não o Chefe do Poder Executivo, como é o caso dos dirigentes máximos dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, onde se insere o INPI, e se destinam a dar provimento a situações gerais ou individuais, exclusivamente em matéria de sua competência legal.

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Conhecida a estrutura hierárquica do ordenamento jurídico, torna-se relativamente fácil ao intérprete ou ao operador do Direito dirimir qualquer conflito de normas.

Assim, em tratando de conflito de normas de hierarquia diversa, prevalecerá, sempre, a superior, isto é, a de mais alta hierarquia, porque, à outra, exatamente por contraditá-la ou extrapolar seus mandamentos, carecerá validade.

Como exemplo, o decreto executivo e a resolução administrativa devem sempre buscar fundamento de validade na lei e a lei na Constituição Federal.

Resulta, então, que se o decreto executivo e a resolução administrativa entram em testilha com a lei, ou se a lei está em descompasso com a Lei Máxima, ninguém poderá ser compelido a observá-los, eis que desorbitam a "pirâmide jurídica".

Não obstante, no complexo das normas jurídicas, como dito antes, todas as normas inferiores, sem ressalvas, devem, necessariamente, guardar sintonia com a Constituição Federal e com os grandes princípios por ela agasalhados.

Nessa contextualização, embora os direitos sobre as patentes de invenção e outros direitos de propriedade industrial não derivem, diretamente, de preceito constitucional, são expressamente garantidos na Carta Política Brasileira de 1988, na forma do seu art. 5º, inciso XXIX, *verbis*:

"Art. 5º (...)

(...)

*XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;*

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Portanto, o direito da propriedade industrial encontra suas origens na lei ordinária, à qual a Lei Fundamental remeteu a diretriz de determinar tanto o conteúdo da propriedade industrial quanto a finalidade da sistemática jurídica a ser instituída, donde a lei ordinária somente será constitucional na proporção em que atender aos objetivos constitucionais.

A Constituição Federal, com o escopo precípuo de evitar o arbítrio e assegurar o respeito aos direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos, consagrou, em seu art. 2º, a tradicional tripartição dos Poderes Públicos, prescrevendo que são Poderes do Estado, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, instituições harmônicas e independentes entre si, e, a partir disso, repartiu entre eles a competência para as funções estatais, atribuindo a cada qual prerrogativas e imunidades para o exercício da sua missão institucional, bem assim instituiu mecanismos de controles recíprocos, como garantia do regime democrático de direito.

A célebre separação constitucional entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário distingue, assim, as funções típicas de legislar, administrar e julgar, que devem ser exercidas com particularidade pelo Poder Público competente.

Assim, ao Poder Legislativo compete, predominantemente, legislar e fiscalizar. Suas atribuições seguem definidas nos arts. 48 e 49 do Texto Constitucional, adiante reproduzidos, nas partes que se destacam importantes:

*“Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:*

*Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:*  
(...)

*V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;*  
(...)

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

*XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;”*

Nesse ponto, cumpre transcrever as matérias de competência da União que merecem destaque, definidas no art. 22 da Lei Maior, aludidas no *caput* do art. 48 antes transcrito:

*“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:*

*I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;*

*(...)*

*Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.”*

Como visto, o Texto Fundamental, na regência do processo normativo, além de trazer normas instituindo os poderes do Estado e limitando os seus atos, também delega competência para legislar, determinando o tipo da norma e o procedimento para elaboração.

Assim é que as atribuições do Poder Legislativo, expressas no art. 48 da Lei Maior, exigem a participação do Poder Executivo por meio da sanção do Poder Executivo, ao passo que aquelas definidas no seu art. 49, por versar sobre competências exclusivas do Poder Legislativo, dispensam a sanção presidencial, sendo tratadas no âmbito do próprio Poder, por meio de decreto legislativo.

Contudo, é indubitoso que a Constituição Federal fixou a exclusividade e indelegabilidade da competência do Poder Legislativo para legislar, mediante lei ordinária sujeita à sanção do Poder Executivo, dentre outras matérias, sobre direito da propriedade industrial.

Já ao Poder Executivo, a Constituição Federal reservou a função precípua da prática de atos de chefia de estado, de governo e de

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

administração, visando a resolução de problemas concretos e individualizados, de acordo com as leis vigentes, enquanto que ao Poder Judiciário remeteu a atividade típica de aplicar a lei ao caso concreto, impondo a validade do ordenamento jurídico, de forma coercitiva.

**IV - DO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL EM MATÉRIA DE  
PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

A Constituição Federal declara, expressamente, ser o Brasil um Estado Democrático de Direito e que os direitos e garantias, considerados como valores fundamentais, individuais e coletivos, constituem o núcleo dos princípios da política normativa que inspirarão não só a atividade do administrador público, do magistrado e do operador do direito, mas, sobretudo, a do próprio legislador.

Significa dizer que o poder estatal se encontra vinculado e controlado pela ordem jurídica e a atividade legiferante e jurisdicional se encontra atrelada aos direitos e garantias fundamentais, assegurados na Lei Maior.

Sob esse prisma, a Norma Apice tutela a liberdade, disponibilizando a todo indivíduo a possibilidade de atuar com liberdade na esfera social, com respeito ao limite imposto pelas ações vedadas pelo ordenamento jurídico positivo, já previamente dispostas. Nesse sentido, preconiza o art. 5º da Constituição Federal:

*“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:*

*(...)*

*II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;”*

Esse comando constitucional encerra o princípio da reserva legal, básico do sistema jurídico brasileiro, subscrevendo tratados internacionais em

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

vigor que o estabelecem como diretriz, donde precisa ser respeitado, sob pena de violação ao Texto Constitucional e de abalo ao princípio da segurança jurídica.

Nesse ponto, observe-se que o direito à propriedade industrial e a sua disciplina foram reconhecido pela Norma Fundamental, nos termos do seu art. 5º, inciso XXIX, que importa, aqui, transcrever novamente:

*“Art. 5º (...)*

*(...)*

*XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;*

Ao discorrer sobre o princípio da reserva legal, José Afonso da Silva<sup>3</sup>, aduz o seguinte:

*“É absoluta a reserva constitucional de lei quando a disciplina da matéria é reservada pela Constituição à lei, com exclusão, portanto, de qualquer outra fonte infralegal, o que ocorre quando ela emprega fórmulas como: ‘a lei regulará’, ‘a lei disporá’, ‘a lei complementar organizará’, ‘a lei criará’, ‘a lei poderá definir’, etc.”*

Sob o fundamento do princípio da reserva legal, a Constituição Federal de 1988 atribuiu ao Poder Legislativo a competência exclusiva para legislar sobre o direito da propriedade industrial, com a sanção presidencial. É o que se extrai do seu art. 5º, inciso XXIX, c/c os seus arts. 48, *caput*, e 22, inciso I, trasladados linhas antes.

Assim, quem delibera sobre direito da propriedade industrial é o Poder Legislativo, que também é quem, em última instância, decide quanto à oportunidade, ou não, da exclusão da patenteabilidade das invenções

<sup>3</sup> Curso de Direito Constitucional Positivo. 16ª Ed. São Paulo. Malheiros. 1999.

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

relacionadas a “novos usos” ou “segundos usos médicos”, à “novas formas polimórficas”, à fórmula *Markush*” e às “patentes de seleção”, ou da inclusão dessas mesmas matérias no rol daquelas não consideradas invenção.

O Chefe do Poder Executivo, no âmbito federal, estadual ou municipal, e autoridades outras como os dirigentes máximos dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, onde se insere o INPI - órgão responsável pelo exame da patenteabilidade e a concessão de patentes -, não têm competência para legislar sobre a matéria em pauta, nem tampouco podem exceder os limites da sua competência, subtraindo-a de outro poder Estatal, uma vez que a Constituição Federal vigente, em seu art. 48, *caput*, reza que a competência normativa em matéria de direito da propriedade industrial é exclusiva do Poder Legislativo, cumprindo ao Poder Executivo, apenas, sancionar o ato do Poder Legislativo, ou seja, a lei, e às autoridades máximas dos demais órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta dar-lhe cumprimento.

A aplicação do princípio da reserva legal no plano do direito da propriedade industrial resulta da garantia da *lex populi*, pois somente lei do povo, aprovada pelos representantes eleitos pelo povo, poderá afetar o *jus libertatis* de qualquer indivíduo (*lex est quod populus jubet atque constituit*<sup>4</sup>).

A lei, no sentido formal, “*é a norma geral e abstrata de conduta aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo; em sentido material apenas, é toda norma editada pelo Poder Público, especialmente os decretos regulamentares expedidos pelo Executivo. Lei, em sentido restrito, é próprio e, portanto, unicamente, a norma legislativa, e, em sentido amplo e impróprio, é toda imposição geral do Estado, provinda de qualquer órgão de seus Poderes, sobre matéria de sua competência normativa.*” TJSP, RT 568/33.

O decreto executivo ou a resolução administrativa não podem modificar a lei ou extrapolar os seus mandamentos, tendo, isto sim, a missão de explicá-la e de prover sobre minúcias não abrangidas pela norma geral editada pelo Poder Legislativo.

<sup>4</sup> GOMES, Luiz Flávio. Medidas Provisórias e Direito Penal. RT. 1999.

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

A função do decreto executivo e da resolução administrativa, por certo, não é reproduzir os dispositivos da lei, copiando-os literalmente, pois, se assim pudesse ser entendido, converter-se-iam em atos inúteis. Ao contrário, o decreto e a resolução devem evidenciar e tornar explícito o significado que a lei encerra, a inteligência da lei, sem, todavia, ir além do seu conteúdo material ou contrariá-la.

Assim, se um direito, uma faculdade ou atribuição está implícita no texto legal, o decreto executivo ou a resolução administrativa não exorbitará, se lhe der forma articulada e explícita.

De outro lado, se uma proibição, limitação ou exceção a um direito, faculdade ou atribuição não está expressamente prescrita no texto legal, o decreto executivo ou a resolução administrativa não poderá explicitá-la, sob pena de vício de legalidade.

Como atos inferiores à lei, o decreto executivo e a resolução administrativa não podem contrariá-la ou ir além do que ela permite ou proíbe, pois, no que infringirem ou extravasarem a lei, serão eles írritos e nulos de pleno direito, por caracterizar situação de ilegalidade. Tampouco o decreto executivo ou a resolução podem dispor com invasão de seara alheia, sob pena de configurar situação de inconstitucionalidade.

Quando o decreto executivo, especificamente, visa a explicar a lei, ou seja, a regulamentar a fiel execução da lei, na forma e nos casos previstos na Constituição Federal - decreto regulamentar ou de execução -, terá a normativa do Poder Executivo que se cingir ao que a lei contém.

Já quando se tratar de decreto executivo destinado a prover situações não contempladas na lei - decreto autônomo ou independente -, terá a normativa que se ater aos estritos limites da competência do Poder Executivo, não podendo, jamais, invadir as reservas normativas do Poder Legislativo, isto é, suprir a lei naquilo que é da exclusiva competência da norma legislativa, lei em sentido estrito, formal e material.

Os decretos autônomos ou independentes não possuem lei que os fundamentam, devendo respaldar-se na Constituição Federal. Trata-se de

Jul de 1988  
rito

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

decretos expedidos pelo Poder Executivo no exercício da sua competência sobre matérias não reservadas à lei.

Nesse ponto, cumpre advertir que parcela respeitável da doutrina não mais admite a figura jurídica do decreto autônomo ou independente após o advento da Constituição Federal de 1988, por força da vedação imposta pelo seu art. 5º, inciso II, antes transcrito, tese que se reforça à luz do seu próprio art. 84, inciso IV, que dispõe, *in verbis*:

*“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.”*

No caso das resoluções administrativas, o seu conteúdo é regrado pelo sistema jurídico vigente, não podendo a autoridade que a expediu ultrapassar os limites que a lei traça para a sua atividade institucional, sob pena de ilegalidade.

Assim porque, evidentemente, se trata de ato administrativo de natureza vinculada aos postulados básicos regentes da atividade da Administração Pública, dentre os quais se destaca o princípio da legalidade, que subordina toda a atividade administrativas às normas legais vigentes. Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei, para o particular, significa “pode fazer assim”, já para a Administração, “deve fazer assim”<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Sobre o tema, leciona o célebre mestre Diógenes Gasparini, in “Direito Administrativo”, Ed. Saraiva, 10ª edição, 2005: “O princípio da legalidade significa estar a Administração Pública, em toda a sua atividade, presa aos mandamentos da lei, deles não se podendo afastar, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de seu autor. Qualquer ação estatal sem o correspondente calço legal, ou que exceda ao âmbito demarcado pela lei, é injurídica e expõe-se à anulação.”

No mesmo sentido também nos ensina o saudoso administrativista Hely Lopes Meirelles, in “Direito Administrativo Brasileiro”, Ed. Malheiros, 21ª edição, 1990: “As leis administrativas são, normalmente, de ordem pública e seus preceitos não podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo ou vontade conjunta de seus aplicadores e destinatários, uma vez que contêm verdadeiros poderes-deveres, irrevogáveis pelos agentes públicos. Por outras palavras, a natureza da função pública e a finalidade do Estado impedem que seus agentes deixem de exercer os poderes e de

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Também não se menospreze, *in casu*, o princípio da legalidade, cujo escopo é oferecer segurança jurídica a todos, pois a ele se sujeitam tanto os indivíduos quanto todos os níveis dos Poderes Públicos. Nesse sentido, nos ensina o renomado administrativo Celso Antônio Bandeira de Mello<sup>6</sup>:

*“Assim, o princípio da legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo Poder Legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito Brasileiro.*

(...)

*Portanto, a função do ato administrativo só poderá ser a de agregar à lei nível de concreção; nunca lhe assistirá instaurar originariamente qualquer cerceio a direito de terceiros.*

(...)

*O princípio da legalidade, no Brasil, significa que a Administração nada pode fazer senão o que a lei determina.”*

Proceder de maneira diversa significa contrariar o teor do art. 84, IV, da Constituição Federal, antes transcrito.

Encontra respaldo sólido a assertiva de que o decreto executivo ou a resolução administrativa, independentemente da sua natureza ou finalidade, jamais poderá impor limitações ou exceções aos direitos, liberdades e garantias fundamentais, assegurados na Lei Maior, ou dispor de tudo o mais que depender de lei, no sentido estrito, formal e material.

---

*cumprir os deveres que a lei lhes impõe. Tais poderes, conferidos à Administração Pública para serem utilizados em benefício da coletividade, não podem ser renunciados ou descumpridos pelo administrador sem ofensa ao bem comum, que é o supremo e único objetivo de toda ação administrativa.”*

<sup>6</sup> Curso de Direito Administrativo. 11ª Ed. São Paulo. Malheiros. 1999.

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

A propósito, o decreto executivo e a resolução administrativa têm da lei apenas o conteúdo e a normatividade, mas não a sua forma e extensão, porque emanam de órgãos executivos e não de corpos legislativos.

O princípio da reserva legal, em conjunto com o princípio da hierarquia das normas jurídicas, limitam e condicionam o decreto executivo e resolução administrativa, que, ultrapassando-os, serão ilegais e inconstitucionais.

A partir dessa construção, parece validamente aplicável ao caso em comento, guardadas as devidas proporções, as considerações de Hely Lopes Meirelles acerca do poder regulamentar:

*"O regulamento não é lei, embora a ela se assemelhe no conteúdo e poder normativo. (...) Sendo o regulamento, na hierarquia das normas, ato inferior à lei, não a pode contrariar, nem restringir ou ampliar suas disposições. Só lhe cabe explicitar a lei, dentro dos limites por ela traçados. Na omissão da lei, o regulamento supre a lacuna, até que o legislador complete os claros da legislação. Enquanto não o fizer, vige o regulamento, desde que não invada matéria reservada à lei." (op. cit.).*

Sobre o tema, o Egrégio Supremo Tribunal Federal também se manifestou, nos termos adiante vertidos:

*"ADI 1435 - MC/DF*

*Relator(a): Min. FRANCISCO REZEK*

*Julgamento: 07/11/1996*

*Órgão Julgador: Tribunal Pleno*

*Publicação: DJ 06-08-99*

*EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR. DECRETO 1.719/95. TELECOMUNICAÇÕES: CONCESSÃO OU PERMISSÃO PARA A EXPLORAÇÃO. DECRETO AUTÔNOMO: POSSIBILIDADE DE CONTROLE CONCENTRADO. OFENSA AO ARTIGO 84-IV DA CF/88. LIMINAR DEFERIDA. A ponderabilidade da tese do requerente é segura. Decretos existem para*

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

*assegurar a fiel execução das leis (artigo 84-IV da CF/88). A Emenda Constitucional nº 8, de 1995 - que alterou o inciso XI e alínea a do inciso XII do artigo 21 da CF - é expressa ao dizer que compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei. Não havendo lei anterior que possa ser regulamentada, qualquer disposição sobre o assunto tende a ser adotada em lei formal. O decreto seria nulo, não por ilegalidade, mas por inconstitucionalidade, já que supriu a lei onde a Constituição a exige. A Lei 9.295/96 não sana a deficiência do ato impugnado, já que ela é posterior ao decreto. Pela ótica da maioria, concorre, por igual, o requisito do perigo na demora. Medida liminar deferida.*

*ADI 708 /DF*

*Relator(a): Min. MOREIRA ALVES*

*Julgamento: 22/05/1992*

*Órgão Julgador: Tribunal Pleno*

*Publicação: DJ 07-08-1992*

*EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE LIMINAR. DECRETO N. 409, DE 30.12.91. Esta Corte, excepcionalmente, tem admitido ação direta de inconstitucionalidade cujo objeto seja decreto, quando este, no todo ou em parte, manifestamente não regulamenta lei, apresentando-se, assim, como decreto autônomo, o que da margem a que seja ele examinado em face diretamente da Constituição no que diz respeito ao princípio da reserva legal. - No caso, o decreto impugnado se situa no âmbito da regulamentação do poder de fiscalização de concessões de distribuição de energia elétrica. - O que visa a presente ação direta de inconstitucionalidade e resolver, em abstrato, questões que podem dar margem a discussão, em casos concretos, sobre ilegalidade ou violação de direitos adquiridos aferíveis dos termos de cada concessão, exames esses que são insuscetíveis de ser feitos em ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, ficando, assim, prejudicado o pedido de cautelar."*

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Ainda sobre inconstitucionalidade ou ilegalidade de decreto executivo, a ADIN - MC nº 708/DF - Rel. Min. Moreira Alves - DJ 07.08.1992:

*"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE LIMINAR. DECRETO Nº 409, DE 30.12.1991.*

*Esta Corte, excepcionalmente, tem admitido ação direta de inconstitucionalidade cujo objeto seja decreto, quando este, no todo ou em parte, manifestamente não regulamenta lei, apresentando-se, assim, como decreto autônomo, o que dá margem a que seja ele examinado em face diretamente da Constituição no que diz respeito ao princípio da reserva legal.*

*No caso, o decreto impugnado se situa no âmbito da regulamentação do poder de fiscalização de concessões de distribuição de energia elétrica.*

*(...)*

*Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, ficando, assim, prejudicado o pedido de cautelar."*

A Lei Maior, portanto, reputa vedado ao Poder Executivo interpretar extensivamente a lei, para, mediante ato administrativo, no seu sentido *lato sensu*, instituir obrigações, positivas ou negativas, ou impor vedações, restringir ou criar exceções a direitos, liberdades ou garantias constitucionalmente tutelados, ou para tipificar condutas, quer como ilícito penal, quer como infração administrativa, e cominar-lhes penas e a forma de execução destas, sob pena de violação frontal a preceitos constitucionais, como num verdadeiro estado de exceção<sup>7</sup>.

No campo do direito de propriedade industrial, o princípio da estrita legalidade também está presente, decorrendo do que vem estatuído no inciso XXIX do art. 5º da Norma Constitucional, quando assenta que *"a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para*

<sup>7</sup> Diz-se estado de exceção quando um estado democrático de direito é tomado por disputas de poder que num determinado momento assumem uma situação de crise que comprometem a soberania e a observância dos preceitos constitucionais.

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

*sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;”.*

Essa garantia tem como objetivo defender o patrimônio privado contra atos da administração pública, pois estatui que somente o Poder Legislativo é o titular do poder normativo do Estado sobre a matéria. Implica dizer que, sem lei, no sentido estrito, formal e material, que contenha todos os elementos essenciais para a delimitação dos direitos de propriedade industrial, onde se inserem os pressupostos e as condições da patenteabilidade das invenções, bem como a definição das matérias não consideradas invenção, não há que se falar em vedação ou restrição da patenteabilidade, tampouco em inovação do elenco das matérias que não consubstanciam invenção, por ato normativo infralegal, quer originário do Poder Executivo, quer derivado do INPI.

De efeito, atribuir-se ao Poder Executivo ou ao INPI, entidade responsável pela concessão de direitos de propriedade industrial, o exercício dessa função reservada ao Poder Legislativo seria admitir-se inequívoco desvio de sua finalidade institucional e invasão da esfera de competência institucional de terceiro, em verdadeiro desrespeito e ingerência indevida na atuação do Congresso Nacional e mesmo abuso de poder, por se tratar de conduta que não encontra amparo constitucional ou legal, seja na Lei nº 5.648, de 1970, seja na Lei nº 9.279, de 1996, e legislação correlata, ou em qualquer outra norma positiva de Direito.

Decreto do Poder Executivo ou ato administrativo do INPI, portanto, não podem se sobrepor ou contrariar a legislação em vigor, sendo-lhe defeso estabelecer normas e condições vedadas pela Constituição Federal ou dispor sobre matéria cuja disciplina seja reservada pela Constituição, única e exclusivamente, ao domínio da lei, no sentido estrito, formal e material, como, evidentemente, se encara na espécie.

Não pode o Poder Executivo ou o INPI arrogar-se na competência do Poder Legislativo ou de qualquer outro ente público, sem que a lei assim o faculte, por ser a competência requisito de ordem pública, elemento nuclear para a validade e eficácia do ato administrativo, donde insuscetível de ser apropriada voluntariamente pelo órgão público, ao arrepio da lei. Nesse

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

sentido, rememore-se a célebre frase do inesquecível Professor Caio Tácito<sup>8</sup>:  
*"não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de Direito"*.

O poder normativo, portanto, não é absoluto, encontrando na lei e na Constituição Federal seu patamar ou teto, devendo ser exercido de acordo com um ordenamento jurídico legitimamente estabelecido dentro de um Estado Democrático de Direito como é o Brasil, onde a Constituição Federal é soberana. Sobre a matéria, aliás, não divergem constitucionalistas e administrativistas.

Na pureza do sistema, somente a lei obriga. Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho<sup>9</sup> e Victor Nunes Leal<sup>10</sup>, ambos inspirados nos ensinamentos de PIMENTA BUENO<sup>11</sup>: *"Desta forma, o regulamento seria abusivo e, conseqüentemente, inválido se criasse direitos ou obrigações novas, não estabelecidas pela lei, se ampliasse, restringisse ou modificasse direitos ou obrigações, se ordenasse ou proibisse o que a lei não ordena nem proíbe, se facultasse ou proibisse diversamente do que a lei estabelece, se extinguisse ou anulasse direitos ou obrigações"*.

Se o intuito do Poder Público, no caso, é, como esclarece Victor Nunes Leal<sup>12</sup>, *"alterar alguma das disposições legais em vigor, está obrigado a se servir e da lei formal, não lhe bastando para isso o regulamento. Se, ao contrário, apenas pretende facilitar a execução da lei, especificá-la de modo mais inteligível, sem contudo dispensar exigências que ela faz ou exigir mais do que ela pede, então o regulamento é veículo apropriado e tecnicamente aconselhável. (...) A pretexto de facilitar a execução da lei, não pode, entretanto, o regulamento pretender fixar-lhe a interpretação de maneira conclusiva. Semelhante intuito não poderia jamais obrigar o Poder Judiciário, que é o intérprete autorizado da lei, no julgamento dos casos concretos que lhe são submetidos. O regulamento interpretativo valerá, pois, como subsídio doutrinário valioso e qualificado, mas não terá força obrigatória nem para os particulares, que poderão recorrer às vias judiciais,*

<sup>8</sup> "O Abuso de Poder Administrativo no Brasil". 1959. Rio de Janeiro.

<sup>9</sup> "Comentários à Constituição Brasileira de 1988". Ed. Saraiva. São Paulo. 1992.

<sup>10</sup> "Problemas de Direito Público". Forense. Rio de Janeiro. 1960.

<sup>11</sup> "Direito Público Brasileiro e Análise da Constituição do Império". Rio de Janeiro. 1857.

<sup>12</sup> Ob. cit., p. 75.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

*nem para os juizes, que poderão deixar de aplicá-lo por entenderem que contraria disposição legal".*

Insuscetível de discussão, pois, ter o regulamento o objetivo de facilitar a aplicação ou fiel execução da lei, devendo ser *secundum legis*, jamais *contra legem* ou *praeter legem*. Daí a conseqüência inexorável aplicável ao regulamento que se afasta da lei que procurou interpretar, "*sempre que no regulamento insere-se o que se afasta, para mais ou para menos, da lei, é nula, por ser contrária à lei, a regra jurídica que se tentou embutir no sistema jurídico*" (Pontes de Miranda<sup>13</sup>).

A definição presente no regulamento, por conseguinte, não pode subsistir, por modificar substancialmente o dispositivo legal que pretensamente almejou regulamentar.

A doutrina reconhece ser o regulamento "proposta de interpretação" da lei. "*Vale dentro da lei; fora da lei, a que se reporta, ou das outras leis, não vale.*" (PONTES DE MIRANDA<sup>14</sup>).

Tratando-se, como no caso se trata, de ação estatal interventiva no direito da propriedade industrial, necessita estar prevista ou autorizada em lei, no sentido estrito, formal e material, e não decorrer de supostos critérios de oportunidade e de conveniência da Administração Pública.

Nesta seara, pois, nada mais oportuno do que evocar, mais uma vez, o singelo, porém profundo e pertinente, ensinamento de HELY LOPES MEIRELLES: "*Na Administração Pública, não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei, para o particular, significa 'pode fazer assim'; para o administrador público significa 'deve fazer assim'.*"

Para melhor aclarar esta questão, invocamos a lição do Emérito Constitucionalista Alexandre de Moraes, em sua obra Direito Constitucional, 11ª edição, a seguir transcrita:

<sup>13</sup> "Comentários à Constituição de 1967". RT. 2ª Edição. Tomo III. 1970.

<sup>14</sup> Ob. cit. p. 316.

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

*“O princípio da legalidade é de abrangência mais ampla do que o princípio da reserva legal. Por ele fica certo que qualquer comando jurídico impondo comportamentos forçados há de provir de uma das espécies normativas devidamente elaboradas conforme as regras de processo legislativo constitucional. Por outro lado, encontramos o princípio da reserva legal. Este opera de maneira mais restrita e diversa. Ele não é genérico e abstrato, mas concreto. Ele incide tão-somente sobre os campos materiais especificados pela constituição. Se todos os comportamentos humanos estão sujeitos ao princípio da legalidade, somente alguns estão submetidos ao da reserva da lei. Este é, portanto, de menor abrangência, mas de maior densidade ou conteúdo, visto exigir o tratamento de matéria exclusivamente pelo Legislativo, sem participação normativa do Executivo.*

*(...)*

*Por outro lado, temos a reserva legal relativa quando a Constituição Federal, apesar de exigir edição de lei formal, permite que esta fixe tão-somente parâmetros de atuação para o órgão administrativo, que poderá complementá-la por ato infralegal, sempre, porém, respeitados os limites ou requisitos estabelecidos pela legislação.”*

Consequentemente, não havendo lei, no sentido estrito, formal e material, anterior que exclua, expressamente, da patenteabilidade, as invenções consubstanciadas em “novos usos” ou “segundos usos médicos”, em “novas formas polimórficas” e outros, mais especificamente, em “fórmula Markush” e em “patentes de seleção”, tampouco que inclua, textualmente, essas mesmas matérias no elenco daquelas não consideradas invenção, qualquer disposição a respeito tende a ser adotada em lei, no sentido estrito, formal e material. Qualquer ato normativo infralegal tendente a regulamentar o assunto, sem prévia lei formal que o disponha, seria nulo, não por ilegalidade, mas por inconstitucionalidade, já que supriu a lei onde a Constituição a exige.

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Como de fato, sem lei formal prévia é impossível a incidência de qualquer medida restritiva dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, preservados pela Constituição Federal.

E, por força da prevalência de separação de funções dos poderes estatais, também não é permitido pelo sistema jurídico brasileiro ser deferido ao Poder Executivo, em lei, poderes amplos demais, isto é, que ultrapassem o limite de sua função executiva típica, pois, caso contrário, estar-se-ia diante de uma delegação legislativa.

Nesse ponto, cumpre trazer à colação o ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello: *“É livre de qualquer dúvida ou entredúvida que, entre nós, por força dos arts. 5º, II; 84, IV, e 37 da Constituição, só se regula liberdade e propriedade; só por lei se impõem obrigações de fazer e não fazer. Vale dizer: restrição alguma a liberdade e a propriedade pode ser imposta se não estiver previamente delineada, configurada e estabelecida em alguma lei, e só para cumprir dispositivos legais que o Executivo pode expedir decretos e regulamentos.”* (op. cit.).

Nessa linha de raciocínio, acaso prospere eventual proposta de normativa do Poder Executivo ou do INPI com vistas a implementar excoutoriedade à decisão do GIPI de que, aqui, se cuida, evidentemente, não surpreenderão eventuais questionamentos quanto a sua inconstitucionalidade, em razão do vício que, é de se convir, a macula, pois o decreto executivo e a resolução administrativa têm função, apenas, regulamentar, não podendo impor limites aos direitos, liberdades e garantias fundamentais, o que só pode ser feito por meio de lei, no sentido estrito, formal e material, outorgando-se ao Poder Executivo, tão somente, o dever de regulamentar as leis e não o poder de fazê-las, e ao INPI o dever de observá-las estritamente.

Ressalte-se, por oportuno, que até hoje não existe lei federal, no sentido estrito, formal e material, que disponha sobre a matéria delineada na decisão do GIPI, ora em consideração, nos estritos moldes determinados pela ordem jurídica positiva.

Por essa razão, tendo em vista a necessidade de se implementar eficácia à referida decisão do GIPI, parece-me juridicamente recomendável que a

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

análise do Projeto de Lei nº 2.511, de 2007 (apenso ao Projeto de Lei nº 3.995, de 2008), tenha prosseguimento, intensificando-se os debates objetivando o seu aprimoramento, em particular nos seus aspectos técnicos, para o que o INPI poderá contribuir substantivamente, por contar com um corpo técnico expressivo e altamente capacitado e habilitado para o mister.

**DA CONCLUSÃO**

O princípio da legalidade é nota essencial, princípio básico do Estado Democrático de Direito, como é o Estado Brasileiro, sendo da essência do seu conceito subordinar-se à Constituição Federal e fundar-se na legalidade democrática.

No Estado Democrático de Direito, toda a atividade estatal condiciona-se à lei, entendida como expressão da vontade geral, que só se materializa num regime de repartição de poderes em que ela seja o ato formalmente criado pelos órgãos de representação popular, de acordo com o processo legislativo estabelecido na Lei Maior.

É nesse sentido que se deve compreender que o Estado, o Poder Público e os administradores não podem exigir qualquer ação ou impor qualquer abstenção, tampouco instituir proibição aos administrados ou impor restrição, limitação ou exceção a um direito, faculdade ou atribuição, senão em virtude de lei, em sentido estrito, formal e material, ou seja, enquanto ato legislativo emanado dos órgãos de representação popular e elaborado segundo o processo legislativo preconizado na Constituição Federal vigente.

Resumindo-se, o que se disse é que só a lei, no sentido estrito, formal e material, pode excluir da proteção conferida pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, as invenções relacionadas a “novos usos” ou “segundos usos médicos”, em “novas formas polimórficas” e outros, mais especificamente, à “fórmula *Markush*” e às “patentes de seleção”, ou, então, incluir essas mesmas matérias no rol daquelas não consideradas invenção pela mesma Lei Federal.

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

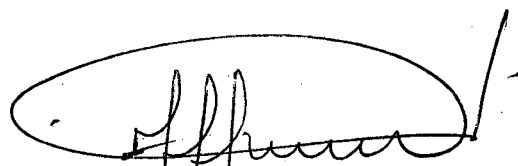
Como de fato, trata-se, no caso, da ampliação de critérios e da modificação de condições para a concessão patentes que já se encontram instituídos por lei formal (Lei nº 9.279, de 1996), que, por essa razão, são insusceptíveis de alteração por meio de ato administrativo do Poder Executivo ou do próprio INPI, mas, tão somente, por lei formal posterior.

Com esteio nesses sólidos fundamentos, como a decisão do GIPI impõe restrições estranhas à lei de regência, s.m.j., não parece aconselhável que esta Autarquia recomende a sua implementação por meio de decreto executivo ou de ato administrativo próprio, ante a presunção de sua inconstitucionalidade, por força do cânon específico da estrita reserva legal.

Assim, para a implementação da eficácia à referida decisão do GIPI, parece-me juridicamente recomendável que a análise do Projeto de Lei nº 2.511, de 2007 (apenso ao Projeto de Lei nº 3.995, de 2008), tenha prosseguimento, intensificando-se as discussões destinadas ao seu aprimoramento, em particular nos seus aspectos técnicos, para o que o INPI poderá contribuir, substancialmente, por contar com um corpo técnico expressivo e altamente capacitado e habilitado para o mister.

Era o que cumpria aduzir sobre o tema.

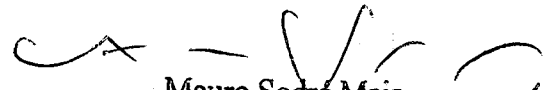
*Sub-censura.*



**MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES**  
Coordenação Jurídica de Consultoria  
Coordenadora

*de A. C. S.*

*21/03/09*



**Mauro Sodré Maia**  
Procurador-Chefe