

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
CURSO DE DIREITO

PAULO FELIPE FRANÇA FERREIRA DA SILVA

PROPRIEDADE INTELECTUAL EM BIOTECNOLOGIA: implicações jurídicas da
cumulação de direitos da Lei de Propriedade Industrial e da Lei de Proteção de Cultivares

São Luís
2014

PAULO FELIPE FRANÇA FERREIRA DA SILVA

PROPRIEDADE INTELECTUAL EM BIOTECNOLOGIA: implicações jurídicas da
cumulação de direitos da Lei de Propriedade Industrial e da Lei de Proteção de Cultivares

Monografia apresentada ao Curso de Direito da
Universidade Federal do Maranhão, para a obtenção do
grau de Bacharel em Direito.

Orientador: Prof. Me. Marcelo de Carvalho Lima

São Luís
2014

PAULO FELIPE FRANÇA FERREIRA DA SILVA

PROPRIEDADE INTELECTUAL EM BIOTECNOLOGIA: implicações jurídicas da
cumulação de direitos da Lei de Propriedade Industrial e da Lei de Proteção de Cultivares

Monografia apresentada ao Curso de Direito da
Universidade Federal do Maranhão, para a obtenção do
grau de Bacharel em Direito.

Aprovado em: ____/ ____ /2014.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Mestre Marcelo de Carvalho Lima (Orientador)
Universidade Federal do Maranhão

1º Examinador (a)

2º Examinador (a)

Silva, Paulo Felipe França Ferreira da

Propriedade Intelectual em Biotecnologia: implicações jurídicas da cumulação de direitos da Lei de Propriedade Industrial e da Lei de Proteção de Cultivares / Paulo Felipe França Ferreira da Silva. - 2014.

66f.

Impresso por computador (Fotocópia).

Orientador: Marcelo de Carvalho Lima.

Monografia (Graduação) – Universidade Federal do Maranhão, Curso de Direito, 2014.

1. Propriedade intelectual – Biotecnologia 2. Cultivares 3. Transgênicos I. Título

CDU 347.77:60

RESUMO

O presente trabalho trata da propriedade intelectual no campo da biotecnologia e sua aplicabilidade em variedades vegetais geneticamente modificadas. Objetiva analisar a interatividade dos sistemas regulatórios de proteção de organismos vivos no plano internacional e nacional. Para tanto, será feita uma explanação dos institutos da propriedade intelectual e da biotecnologia a fim de compreender suas funções e relevância no mundo contemporâneo. Em seguida, será feita a análise dos principais mecanismos internacionais e nacionais de proteção das cultivares e de invenções em sentido amplo, para então examinar a aplicação de mais de um sistema exclusivo de proteção intelectual sobre um mesmo bem imaterial. O estudo revelou a possibilidade de cumulação de direitos de proteção de cultivares e patentes nas variedades vegetais transgênicas por meio de interpretação extensiva, o que desestabiliza os institutos protetivos e torna ineficaz a Lei de Proteção de Cultivares, acarretando em um desequilíbrio entre os setores protagonistas do mercado de sementes e desrespeita os princípios constitucionais de função social da propriedade e desenvolvimento econômico e tecnológico do país. A análise de julgados também demonstrou que a problemática da sobreposição de direitos gera divergência nas cortes brasileiras, acarretando na insegurança jurídica, asseverando ainda mais o desequilíbrio gerado no ordenamento jurídico pátrio, fazendo-se necessária uma revisão dos dispositivos legais que regulam a propriedade industrial para coibir a dupla proteção de plantas transgênicas.

Palavras-chave: Propriedade intelectual – Biotecnologia – Cultivares – Transgênicos.

ABSTRACT

This current work deals with the intellectual property in the field of biotechnology and its application in GM crops. It aims to analyze the interaction of regulatory protection systems of living organisms in Brazil and abroad. Therefore, an explanation of intellectual property and biotechnology institutes will be made in order to understand their functions and relevance in the contemporary world. Then it will be made an analysis of the main international and national mechanisms for protection of plants, and inventions in the broad sense, so then we can exam the application of more than one unique system of intellectual property protection over the same immaterial object. The study revealed the possibility of overlapping of plant variety protection and patents rights on transgenic plant varieties through extensive interpretation, which destabilizes the protective institutes and makes the Plant Variety Protection Act ineffective. This results in an unstability between the protagonists sectors of the seed market and violates the constitutional principles of social function of property and economic and technological development of the country. The analysis of the court decisions also showed that the problem of overlapping rights generates divergence in Brazilian courts, resulting in legal uncertainty, further asserting the imbalance generated in the Brazilian legal system. Thus it is necessary a review of the legal provisions that regulate industrial property to eliminate the possibility of double protection in transgenic plants.

Keywords: Intellectual property - Biotechnology –Plant varieties - Transgenics.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho não poderia ter sido concluído se não fosse a atuação e apoio de muitas pessoas, as quais eu direciono meus mais profundos e sinceros agradecimentos.

Aos meus pais por ter me dado a vida e por fazerem de mim o que sou hoje. Obrigado mãe pelo carinho e apoio ilimitado. Obrigado por me ajudar com o tema, a revisar todo o trabalho, tirar todas as minhas dúvidas e me dar forças quando achava que não mais as tinha. Obrigado pai por toda a dedicação e todo o suporte dado para que fosse possível a realização desse trabalho.

Ao meu avô Paulo Alves, agradeço pelo afeto, compreensão e suporte nessa árdua, porém gratificante jornada.

A minha avó Antonia Ferreira, obrigado pelo eterno carinho concedido.

À Tia Gracinha, agradeço por todo o carinho e por ser uma segunda mãe.

À Perla Christina, agradeço por estar sempre do meu lado e sempre me ajudar quando precisava.

Ao meu tio Júlio Antonio Limenzo, obrigado meu tio por todo o suporte moral e técnico ao longo de toda a vida e por ter apresentado os materiais que me levaram a fazer este trabalho.

À minha tia Kenia Simone, obrigado pelo grande apoio e por acreditar no meu potencial.

Ao meu avô Estevam França, agradeço pelo suporte.

A Renan Mendes, agradeço por todo apoio e compreensão nesse trajeto da graduação. Obrigado pelas palavras de incentivo, por toda a ajuda fornecida e por sempre acreditar em mim.

À Gabriela Maruyama e Clarisse Figueiredo (Felish), agradeço pela grande amizade que permanece forte depois de tantos anos. Obrigado pela parceria de todas as horas.

À Amanda Silva, agradeço pela amizade que dura desde o ensino fundamental. Obrigado por compartilhar essa graduação comigo e por todo o suporte na concepção e realização desse trabalho.

À Queli Campos, Giselle Augusta e Claudia Martins, agradeço pela amizade de tantos anos. Não teria chegado ao ensino superior se não fossem as aulas de História com Giselle.

À Aline Santos e Alessandro Santos, agradeço pela amizade, que apesar de recente, já é muito profunda.

À Aline Silva e Joaquim Queiroz, obrigado pelo companheirismo durante o curso.

À Layane Dias, obrigado por ser uma companheira e amiga tão fiel.

À Thalita Simas, Hortência Miranda e Ana Amélia Carneiro, agradeço pela amizade e companheirismo durante a graduação e por todos os trabalhos feitos.

A minha tia Júlia Emília, obrigado por toda a alegria fornecida, por sempre acreditar em mim e por todo o apoio dado.

A minha tia Conceição e Sebastião Jorge, agradeço pelo afeto e pelas discussões sobre o Direito.

A minha tia Adalgisa Ferreira, agradeço pela sinceridade e afeto.

Ao meu tio João Waldyr e Rita de Cássia, agradeço por todo o carinho, atenciosidade, viagens e cervejas.

A minha tia Isabela Limenzo, agradeço pelas palavras de encorajamento.

À Elizabeth Marques (Tia), agradeço pelo incentivo dado.

Aos colegas do Direito UFMA, obrigado por toda a união durante esses cinco anos de curso.

Ao professor Marcelo Carvalho, agradeço por ter aceitado me orientar neste trabalho e por despertar meu interesse no tema da propriedade intelectual.

À professora Valéria Montenegro, agradeço por toda a sabedoria passada e por me mostrar a beleza do Direito e da vida.

Ao Dr. Roberto Gomes, obrigado por me mostrar os caminhos da advocacia.

Enfim, gostaria de agradecer a todos que contribuíram direta e indiretamente para a realização do presente trabalho e pela minha formação enquanto operador do Direito e enquanto pessoa. Muito obrigado a todos.

Não é nossa função controlar todas as marés do mundo, mas sim fazer o que pudermos para socorrer os tempos em que estamos inseridos, erradicando o mal dos campos que conhecemos, para que aqueles que viverem depois tenham terra limpa para cultivar. Que tempo encontrarão não é nossa função determinar.

(Gandalf – O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei).

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	8
2	DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E O ADVENTO DA BIOTECNOLOGIA.....	10
2.1	Noções gerais acerca da propriedade.....	10
2.2	Propriedades intelectual: origem e conceito.....	13
2.3	O advento da biotecnologia moderna.....	18
3	REGULAMENTAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DAS VARIEDADES VEGETAIS.....	21
3.1	Regulamentação Internacional.....	21
3.1.1	A Convenção de 1978.....	22
3.1.2	A Convenção de 1991.....	24
3.1.3	O Acordo TRIPS.....	26
3.2	Regulamentação Nacional: Lei de Proteção de Cultivares (Lei 9.456/1997).....	28
3.2.1	Objeto e critérios de proteção da Lei 9.456/97.....	30
3.2.2	Sujeitos de Direito.....	33
3.2.3	Escopo de Proteção.....	34
3.2.4	Prazo de proteção, extinção, nulidade e licença compulsória.....	35
3.2.5	Cultivares transgênicas.....	36
3.3	Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96).....	37
3.3.1	Tipos de patente.....	37
3.3.2	Crítérios para patenteabilidade.....	38
3.3.3	Matéria patenteável.....	39
3.3.4	Sujeitos de direito e abrangência da proteção.....	40
4	POSSIBILIDADE, LIMITES E IMPLICAÇÕES DA SOBREPOSIÇÃO DE DIREITOS DA LPC E LPI.....	42
4.1	Possibilidade de cumulação de direitos da LPC e LPI.....	42
4.2	Limites e implicações jurídicas da cumulação de direitos.....	46
4.3	Análise de julgados.....	51
4.3.1	Análise do caso Monsanto v. Percy Schmeiser.....	55
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	59
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	62

1 INTRODUÇÃO

A biotecnologia moderna avança mais a cada dia, sendo considerada por muitos como a ciência do século XXI. Diante de tamanha relevância no cenário mundial, são cada vez maiores os investimentos feitos nesse ramo, tanto pelo setor público quanto pelo setor privado, em busca de novas descobertas para o mercado. Dentre as grandes evoluções feitas pela biotecnologia moderna, podemos citar a possibilidade de manipular geneticamente sementes para torná-las melhores, mais resistentes e mais produtivas do que as sementes tradicionais.

Com tamanhos investimentos e presença na sociedade contemporânea, houve a necessidade de atualizar e criar mecanismos mais eficientes que pudessem tutelar os direitos dos criadores de novas tecnologias que envolvam organismos vivos.

Nesse sentido, tem-se a propriedade intelectual como meio utilizado para resguardar os direitos dos criadores contra uso indiscriminado de suas invenções, a fim de criar uma proteção temporária do bem imaterial para garantir o retorno dos investimentos feitos pelos titulares do direito.

Entretanto, ao passo que surgem grandes avanços na tecnologia e em seus mecanismos regulatórios, surgem também conflitos entre os setores do mercado de organismos vivos, como é o caso das sementes transgênicas, de modo que à propriedade intelectual é incumbida a tarefa de regular os interesses divergentes e buscar um equilíbrio que possa favorecer todos os setores, com o fim de resguardar o interesse coletivo e de promover o desenvolvimento econômico e tecnológico.

O presente trabalho, desse modo, busca melhor entender o funcionamento desses mecanismos regulatórios de propriedade intelectual nas variedades vegetais geneticamente modificadas. Para sua realização, foi utilizado o método dedutivo, que parte de uma premissa geral de exame da legislação e julgados nacionais e internacionais e chega a uma premissa particular de análise das possibilidades e limites da sobreposição de direitos conferidos por essa legislação em um mesmo bem imaterial e seus reflexos na aplicação do direito nos tribunais.

Para apresentação do percurso teórico-metodológico, traçado neste trabalho monográfico, que tem como objetivo analisar a interatividade dos sistemas regulatórios de proteção de organismos vivos no plano internacional e nacional, foi feita a distribuição do conteúdo em três capítulos, brevemente descritos nos parágrafos que seguem.

Primeiramente, há um breve introito sobre o conceito e histórico de propriedade e propriedade intelectual, a fim de melhor compreender a função e os princípios constitucionais inerentes a esses institutos. Também são apresentadas as bases da biotecnologia e sua relevância no cenário mundial moderno.

No segundo capítulo, são examinados os principais mecanismos regulatórios internacionais que regulam a matéria de proteção intelectual das variedades vegetais. Seguidamente serão explanados os principais aspectos regulatórios da legislação nacional referente a proteção das cultivares e dos direitos de patentes.

No terceiro capítulo, está uma análise da interação desses mecanismos distintos de proteção e sua possibilidade de recair sobre as variedades vegetais geneticamente modificadas. Feitas essas ponderações, serão pontuadas as limitações e consequências jurídicas da eventual possibilidade de cumulação de direitos de propriedade intelectual, bem como uma análise de julgados pátrios e estrangeiros para melhor entender a aplicação desses mecanismos de proteção no caso concreto.

O fechamento do trabalho com as considerações finais sinaliza para a necessidade de revisão dos dispositivos legais, que regulam a propriedade industrial para coibir a possibilidade de cumulação de direitos de proteção de cultivares e patentes nas variedades vegetais transgênicas, por meio de interpretação extensiva.

2 DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E O ADVENTO DA BIOTECNOLOGIA

2.1 Noções gerais acerca da propriedade

A noção de propriedade tem sido objeto de análise das mais diversas áreas, como a História, Economia, Sociologia e o Direito. No que tange as ciências jurídicas, esta procura traçar e disciplinar as regras e as formas de apropriação dos bens e das coisas pelos homens. Essa noção, como coloca Del Nero (2008) não possui conteúdo específico, podendo ser utilizado para designar as diversas formas de controle que o ser humano exerce sobre bens materiais e imateriais.

Trata-se de um direito subjetivo, quando observado sob o enfoque do direito civil, mas que passa a ter natureza diversa ao ser analisado nas relações com o Poder Público.

A propriedade, se vista do ângulo do direito civil, não é senão um direito subjetivo, consistente em assegurar a uma pessoa o monopólio da exploração de um bem e de fazer valer esta faculdade contra todos que eventualmente queiram a ela se opor. Se, contudo, mudarmos o enfoque da questão e passarmos a considerar a propriedade nas suas relações com o Poder Público, a sua natureza ganha uma colocação bastante diversa. É aqui que a propriedade interfere na própria estrutura do Estado, sendo perfeitamente discerníveis atualmente no mundo os países que a asseguram de maneira ampla (Estados predominantemente liberais) e aqueles outros que a negam pelo menos quando têm por objeto os bens geradores de riqueza (Estados de ideologia marxista-leninista). (BASTOS, 2010, p. 320).

Segundo Diniz (2010), etimologicamente, o termo “propriedade”, para alguns autores, vem do latim “*proprietas*”, sendo uma derivação da palavra *proprius*, que significa aquilo que pertence a uma pessoa. A autora ainda coloca que para outros o termo deriva de *domare*, que significa sujeitar ou dominar, o que corresponde a concepção de *domus*, *casa*, o qual o senhor da casa se denomina *dominus*.

A concepção de propriedade sofreu diversas modificações em diferentes sociedades e períodos históricos. A Grécia e a Itália já conheciam a propriedade privada desde a antiguidade, sendo a religião doméstica, a família e o direito de propriedade as bases da sociedade, de modo que a propriedade estava intimamente atrelada à religião.

Os antigos estabeleciam, entre os deuses o solo, uma misteriosa relação. O altar, como símbolo da religião, uma vez colocado no solo, jamais deveria mudar de lugar. O deus da família instalava-se nele, não para um dia, nem mesmo só para a precária vida do homem, mas para todos os tempos, enquanto esta família durasse e dela restasse alguém para conservar a sua chama em sacrifício. Assim, o lar tomava posse do solo, apossava-se desta parte de terra que ficava sendo sua propriedade. (CÂMARA apud VARELLA, 1996, p. 21)

Segundo Varella (1996), apesar de a noção de propriedade reconstituir desde a antiguidade, como pôde ser observado, foi no direito romano que foi estabelecida a concepção rigorosamente individual do termo, em que o proprietário era o senhor absoluto de seus bens. Nesse período surge a Lei das Doze Tábuas, e começaram a surgir mecanismos de defesa do direito de propriedade, estabelecendo limites legal e definidos desse direito, época em que surgiram as primeiras leis sobre vizinhança e condomínio.

Posteriormente, na Idade Média, a ideia de propriedade perdeu seu caráter unitário adquirido em Roma. Com as invasões bárbaras que marcaram a queda do império romano, houve grandes mudanças sociais e políticas do encontro de diversas culturas distintas. Varella (1996) coloca que houve um maior destaque à concepção canônica de propriedade, onde o pensamento filosófico cristão a colocava como uma síntese do direito pessoal e do próprio dever social. Assim, a propriedade privada consistia em uma garantia da liberdade pessoal.

Ainda na Idade Média, no apogeu do período feudal, Diniz (2010) coloca que a propriedade passa a ter um caráter mais político, atrelado ao conceito de soberania territorial, na figura dos proprietários dos feudos, que eram os suseranos ou senhores feudais, que tinham como subordinados os vassallos. De acordo com a referida autora a propriedade sobre a terra teve um papel preponderante, onde vigorava o brocardo *nullu terre sans seigneur*, em que os feudos eram dados como usufruto condicional a beneficiários que se comprometiam a prestar serviços. Eventualmente, a propriedade sobre os feudos passou a ser perpétua e transmissível pela linha masculina.

Esse modelo só foi extinto do cenário jurídico com o advento da Revolução Francesa em 1789 e com o Liberalismo Econômico, quando houve um resgate da propriedade individualista, estabelecida no direito romano e defendidas por pensadores como Volterrie e Rousseau. Essa noção individualista da propriedade culminou com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que em seu art. 17 determinava que a propriedade era um direito inviolável e sagrado. Esse individualismo foi mantido durante o período da Revolução Industrial e ampliado, surgindo a propriedade sobre os bens de capital, gerando uma excessiva concentração de riquezas, desigualdades e abusos sociais.

A partir da segunda metade do século XIX, o Estado liberal começou a intervir na economia para estabelecer um equilíbrio na sociedade, frente à crescente desigualdade social. Nesse contexto começam a ser difundidas as doutrinas socializadoras de Marx e Engels, Proudhon, entre outros, de modo que passa a ser observada a “função social” da propriedade.

Com a revolução industrial e também com o auxílio das doutrinas socializantes, o sistema individualista perde força, e a função social da propriedade passa a ser observada. Esse acontecimento é visto como “humanização” da propriedade, ora como “paternalismo” do direito moderno, ora como a “nova noção pelos princípios do relativismo do direito”, Também acredita-se que se instaura, neste momento, uma tendência à socialização do direito ou socialização da propriedade. Contrários às duas correntes - individualista e coletiva – entendem que é uma questão de delimitar até onde a propriedade individual deva ser restringida em benefício da coletividade. (GARCIA, 2010, p. 29).

Segundo esta mesma autora, a função social da propriedade constituiria um agrupamento de regras constitucionais, que teriam como objetivo a manutenção da sua destinação formal, de forma que a mesma seja útil e benéfica para toda a coletividade, e não apenas ao proprietário.

Assim, percebe-se que a concepção de propriedade é dinâmica e foi se modificando com o decorrer dos séculos.

No Brasil, o direito à propriedade está consagrado no plano constitucional, em seu art. 5º, XXII, estabelecendo e garantindo esse direito, condicionando-o à sua função social. Cabe destacar que a propriedade e sua função social constituem não só um direito e garantia fundamental, mas são também um dos princípios gerais que regem a atividade econômica do Estado, presentes no art. 170, II e III da Constituição Federal de 1988.

Diniz (2010) coloca que a função social da propriedade faz-se indispensável para que se tenha o mínimo de condições de convívio social, de forma que a função vincula-se com a produtividade do bem e aos reclamos da justiça social, uma vez que deve ser exercido em prol da sociedade.

No campo infraconstitucional, o Código Civil de 2002, em seu art. 1228 estabelece a propriedade e que esta deve ser utilizada em prol do bem comum, afastando o individualismo exacerbado e coibindo o seu uso abusivo.

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

§ 2º São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

§ 3º O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.

§ 4º O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou

separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

§ 5º No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. (BRASIL, 2002).

É perceptível a função social da propriedade como imperativo da justiça social, de forma que Diniz (2010) entende que trata-se de um conceito que mais pertence a seara do direito público do que do direito privado, pois seu perfil é traçado pela própria Constituição Federal, que cria condições para que a propriedade seja economicamente útil e produtiva a fim de atender o interesse da coletividade.

É dentro desse instituto da propriedade, que se encontra o ramo da propriedade imaterial ou intelectual.

2.2 Propriedades intelectual: origem e conceito

Segundo a Convenção que institui a da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI¹, assinada em Estocolmo em 14 de Julho de 1967, a Propriedade Intelectual é definida, em seu art. 2. § viii, como a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções de radio fusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Del Nero (2008) ressalta que a OMPI não possui uma definição mais formal do termo, de modo que os Estados que redigiram a Convenção optaram por elencar uma lista “exaustiva”, que é, na verdade, um rol exemplificativo, uma vez que comporta ou incide sobre outras hipóteses não constantes da referida relação. A referida autora ainda coloca que uma especificidade da propriedade intelectual é que esta incide e protege bens imateriais, que são aqueles que não possuem uma existência corpórea, tangível, sendo bens produzidos a partir do intelecto humano e das possibilidades criativas.

¹World Intellectual Property Organization (WIPO). Trata-se de um fórum global sobre serviços, políticas, informação, cooperação e proteção da propriedade intelectual no mundo. A organização possui 188 Estados membros e é integrante do Sistema das Nações Unidas, possuindo sua sede em Genebra, Suíça. Para mais informações acessar: <<http://www.wipo.int/portal/en/index.html>>. Acesso em 20 nov. 2014.

Tal como ocorre com a propriedade em sentido amplo, difícil é a tarefa de definir a origem da propriedade intelectual ou imaterial. Vieira, Buainain e Lima (2014) colocam que desde a Antiguidade, na Grécia e em Roma, já eram previstos os direitos decorrentes da propriedade industrial, referente às marcas, quando havia necessidade de distinguir e assinalar produtos, de forma a individualizá-los de seus semelhantes, sem possuir, no entanto, o significado patrimonial existente na atualidade.

Para Barros (2007), o direito autoral precedeu o direito da propriedade industrial, sendo este primeiro contemporâneo à invenção da imprensa e o surgimento da propriedade industrial se deu por consequência da abolição das corporações de ofício.

No que diz respeito a propriedade industrial, temos como marco regulatório de tal instituto o *Statute of Monopolies* de 1623 na Inglaterra, onde a Coroa britânica concedia monopólio ao inventor de inovações técnicas, utensílios e ferramentas de produção (*new manufacture*), sendo um dos fatores que contribuíram para o elevado processo de industrialização desencadeado na Inglaterra.

A história do direito industrial – ramo jurídico muitas vezes referido pela expressão marcas e patentes – tem início na Inglaterra mais de um século antes da primeira Revolução Industrial, com a edição do *Statute of Monopolies*, em 1623, quando, pela primeira vez, a exclusividade no desenvolvimento de uma atividade econômica deixou de se basear apenas em critérios de distribuição geográfica de mercados, privilégios nobiliárquicos e outras restrições próprias ao regime feudal, para prestigiar as inovações nas técnicas, utensílios e ferramentas de produção. O inventor passou a ter condições de acesso a certas modalidades de monopólio concedidas pela Coroa, fator essencial para motivá-lo a novas pesquisas e aprimoramentos de suas descobertas. Não é, aliás, um despropósito imaginar que o pioneirismo do direito inglês, na matéria de proteção aos inventores, pode ter contribuído decisivamente para o extraordinário processo de industrialização que teve lugar na Inglaterra, a partir de meados do século XVIII. (COELHO, 2010, p. 136).

No Brasil, Silveira (2014) coloca que o primeiro privilégio concedido a um inventor foi o Edito de 18 de novembro de 1752 em benefício de Antonio Francisco Marques, para a instalação de uma fábrica de descascar arroz. O referido Edito determinava que ninguém poderia empregar as máquinas inventadas pelo beneficiário pelo período de dez anos, mas permitia a aquisição de arroz tratado pelas máquinas protegidas de qualquer pessoa que o vendesse.

Cabe destacar que ao tratar de propriedade intelectual, fala-se de um gênero, o qual comporta muitas espécies, como é o caso da propriedade industrial e os direitos autorais, sendo necessário diferenciar estes institutos.

A propriedade industrial é definida pela Convenção de Paris, em seus artigos 2 e 3, como o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. Também determina a referida Convenção que a propriedade industrial:

[...] entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativa se a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas.

Coelho (2010) coloca que a propriedade industrial constitui um ramo do direito comercial que visa resguardar os interesses dos inventores e empresários em relação às invenções, modelo de utilidade, desenho industrial e marcas. No Brasil, é regulada pela Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 que regulamenta os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Os direitos autorais, por sua vez, são atualmente regulados pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que em seu art. 7º estabelece que são protegidas as obras intelectuais enquanto criações do espírito, podendo ser expressadas por qualquer meio ou mesmo fixadas em qualquer espécie de suporte, seja tangível ou intangível. Este mesmo artigo elenca um rol exemplificativo de obras protegidas, como é o caso dos textos de obras literárias, artísticas ou científicas, as obras dramáticas e dramático-musicais; as obras coreográficas e pantomímicas, as composições musicais, com ou sem letra, as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas, as obras fotográficas, as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; os programas de computador, entre outras.

Essencialmente, a principal distinção entre a proteção conferida pela propriedade industrial e pelos direitos autorais é que este último possui natureza declaratória, de modo que independe de um registro, sendo este facultativo, ao contrário do que ocorre na propriedade industrial, em que a lei exige um registro sendo, desse modo, um direito constitutivo.

Na propriedade industrial, não é relevante saber o inventor ou criador do bem imaterial a ser protegido, mas sim aquele que primeiramente procedeu o registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para obtenção do direito de exploração econômica exclusiva do referido bem. Coelho (2010) coloca que a exclusividade de exploração do bem imaterial protegido pela Lei de Propriedade Industrial decorre de um ato

administrativo, pois o inventor somente terá o título de proteção após a expedição de certidão feita pelo INPI. No sistema de propriedade industrial, desse modo, o que vale é o registro daquele que primeiro fizer o depósito e não o primeiro que criar.

Os direitos autorais, por sua vez, possuem natureza declaratória. Assim, o direito de exclusividade do autor da obra científica decorre do ato de composição da obra, e não de um ato administrativo concessivo, sendo que o seu registro no órgão competente não é condição para a obtenção da proteção.

É certo que a legislação de direito autoral prevê o registro dessas obras: o escritor deve levar seu livro à Biblioteca Nacional, o escultor sua peça à Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o arquiteto seu projeto ao CREA, e assim, por diante (Lei n. 5.988/73, art. 17, mantido em vigor pelo art. 115 da Lei n. 9.610/98). Estes registros, contudo, não tem natureza constitutiva, mas apenas servem à prova da anterioridade da criação, se e quando necessária ao exercício do direito autoral. (COELHO, 2010, p. 147).

Além dos direitos autorais e de propriedade industrial, existem outros direitos de propriedade intelectual que não estão abarcados por estas duas espécies, sendo considerados direitos *sui generis*, como é o caso da proteção de novas variedades de plantas (regulados pela Lei 9.456/97), das topografias de circuitos integrados (disciplinados pela Lei 11.484/07), os conhecimentos tradicionais e as manifestações folclóricas.

Deve-se frisar que a propriedade imaterial, como toda a modalidade de propriedade, está atrelada ao princípio constitucional da função social, de forma que esta deve, de acordo com o mandamento constitucional do art. 5º, XXIX, corroborar com o interesse social e com o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Segundo Varela (1996), a propriedade intelectual deverá beneficiar toda a coletividade e promover o bem comum, sendo esses benefícios atingidos quando o inventor for bem remunerado, o que o incentivará a produzir novas invenções, de modo a contribuir para o progresso científico humano.

Entretanto, caso o interesse social não esteja sendo observado, a própria Lei de Propriedade Industrial, em seus arts. 68 a 74, estabelece as licenças compulsórias, que independem da vontade do titular da patente, sendo utilizadas para coibir abusos de poder econômico ou pela insuficiência ou não exploração do bem protegido, sempre visando o interesse público e o bem comum, fatores estes inerentes à propriedade.

Assim, se o direito à propriedade deve limitar-se ao interesse do todo, aquele que deu causa a determinado conhecimento (propriedade imaterial) não poderá retê-lo apenas em proveito próprio ou contrário aos interesses coletivos. Seu conhecimento

deve estar à disposição daqueles que se utilizarão dele para gerar novos conhecimentos, gerando a evolução científica. Não poderá reter determinada invenção por ser obra sua, mas ao mesmo tempo não se desvincula dos direitos que lhe são destinados pelo esforço empregado na obtenção da mesma. (VARELLA, 1996, p. 121).

Del Nero (2008) coloca que a legislação pertinente a propriedade intelectual é ampla, sendo que suas normas encontram-se pulverizadas no ordenamento jurídico de modo que as leis e as disposições constantes na Constituição Federal disciplinam apenas as linhas gerais, existindo, desse modo, inúmeros atos normativos, tratados internacionais, decretos, dentre outras espécies normativas que regulam a matéria. Faz-se relevante ressaltar que a grande parte dos atuais diplomas legais pertinentes à propriedade dos bens imateriais foram inseridos em nosso ordenamento pátrio no decorrer da década de 90.

Tal fato, como assevera a referida autora, não constitui uma coincidência. Isso se deve a Rodada Uruguaí do Acordo Geral de Tarifas e Comércio², onde a adesão dos termos da rodada não poderiam ocorrer de forma parcial pelos Estados Membros, de modo que foi necessário aderir a todos os tratados e acordos pactuados que tinham como intuito a institucionalização da Organização Mundial do Comércio³.

Dentre esses diversos tratados internacionais havia o Tratado Referente aos Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS), que traçou as regras internacionais que regulam a propriedade intelectual e do qual o Brasil passou a ser Estado Membro por meio do Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994 que “aprova a Ata Final da Rodada Uruguaí das Negociações Comerciais Multilaterais do GATT”.

Desse modo, houve uma necessidade por parte do Brasil de atualizar e disciplinar as normas de propriedade intelectual a fim de estar em conformidade com os dispositivos constantes nos Acordos e Tratados internacionais dos quais passou a ser signatário.

2.3 O advento da biotecnologia moderna

A biotecnologia levanta diversos debates e discussões, tanto por seu imenso potencial no desenvolvimento de novas tecnologias, quanto pelas questões, éticas, culturais e socioeconômicas diante dos limites de invenção que são ultrapassados. Iacomini (2009)

² General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Foi um acordo estabelecido em 1947, e tinha como objetivo harmonizar as políticas aduaneiras dos Estados signatários, estando na base da criação da Organização Mundial de Comércio.

³World Trade Organization (WTO). É uma organização internacional que lida com as normas de Mercado entre nações. Tem como objetivo auxiliar a produtores de bens e serviços, exportadores e importadores a conduzir seus negócios. Para maiores informações acessar:

<http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm>. Acesso em 05 nov. 2014.

coloca que a última década do XX foi caracterizada pelos grandes avanços nas ciências de da vida, em especial a biologia molecular, e engenharia genética. Começaram também os intensos debates sobre o patenteamento de animais e plantas e a manipulação genética do genoma humano e da exploração econômica e exercício de direitos de monopólio sobre pesquisas dessa área.

Cabe mencionar que, apesar dos grandes avanços modernos e da tecnologia empregada na biotecnologia no campo da engenharia genética, transgênicos e clonagens, a biotecnologia remonta os primórdios da civilização.

Vieira e Buainain (2004) colocam que a biotecnologia pode ser entendida, em seu sentido amplo, como qualquer tipo de técnica que utilize organismos vivos com intuito de modificar ou produzir produtos para melhorar plantas e animais ou mesmo para desenvolver microrganismos para usos específicos.

Nessa concepção do termo, o uso da biotecnologia teve o seu início com os processos fermentativos, cuja utilização remonta ao início da civilização. Os sumérios e babilônios desde antes do ano 6.000 a. C. já produziam bebidas alcoólicas pela fermentação de grãos de cereais. Posteriormente, por volta do ano 2.000 a. C., os egípcios, que já sevaliam do fermento e levedura para a fabricação de cerveja, começaram a emprega-los também na fabricação de pão. Trata-se da chamada biotecnologia tradicional, caracterizada por Silveira e Borges (2004) como a utilização de organismos vivos do modo como são encontradas na natureza ou modificados por métodos de melhoramento genético tradicional.

Contudo, ao pensarmos na biotecnologia, tem-se a ideia do sentido mais restrito do termo, que Vieira e Buainain (2004) colocam que é utilizado para designar as técnicas advindas tanto da Bioquímica quanto da Biologia molecular que possam trazer benefícios aos seres humanos.

Tratam-se das técnicas avançadas de engenharia genética que Diaféria (1999) define como o conjunto de técnicas de laboratório desenvolvidas a partir de 1972, que possibilitaram a criação do DNA recombinante, dentre outras atividades. Essas técnicas podem ser utilizadas para separar, copiar, duplicar ou modificar partes do genoma de plantas, animais ou humano, possuindo bases científicas na biologia molecular, engenharia bioquímica e genética, microbiologia, dentre outros ramos da ciência.

Por meio dessas novas descobertas os cientistas têm decifrado o código genético da vida e manipulando a matéria biológica para criar objetos úteis, e recombinando e entrelaçando material vivo para a obtenção de bens industriais.

Os genes são o equivalente aos recursos naturais na nova era econômica. Os biólogos moleculares de todo o mundo estão desenhando os mapas dos genomas de vários seres da Terra, da bactéria mais simples aos seres humanos, e criando assim uma enorme biblioteca genética aberta à exploração comercial. A tecnologia genética já está sendo utilizada em vários ramos de negócios, entre elas a agricultura, medicina, reprodução de animais, produção de energia, materiais de construção, medicamentos, alimentos e bebidas. Desse modo está sendo criado um mundo bioindustrial. (RIFKIN apud DEL NERO, 2008, p. 59).

Com tamanho crescimento e relevância no mercado mundial, cada vez mais são feitos investimentos em pesquisa nesse campo. Iacomini (2009) coloca que, por exemplo, a criação de uma única molécula nova requer aproximadamente dez anos de atividades de pesquisa e cerca de 250 milhões de dólares em investimentos. Tais valores demonstram a rentabilidade do ramo, bem como a necessidade de grandes financiamentos tanto público quanto privado no setor, de modo que a biotecnologia tem sido objeto de disputa entre países e indústrias no mundo todo.

Considerando a imensa importância que a biotecnologia apresenta no mundo contemporâneo, o Direito teve que dar maior importância para a devida regulação desse crescente ramo através dos direitos de propriedade intelectual, uma vez que os inventores necessitam de mecanismos que os protejam contra cópias e uso indiscriminado.

Diversos mecanismos jurídicos foram surgindo ou se atualizando para regular a proteção desse novo ramo científico, como é o caso das patentes, da proteção de variedades vegetais, dentre outras.

No campo das patentes, o grande marco da biotecnologia moderna é por muitos considerados o emblemático caso *Diamond vs. Chakrabarty*⁴, onde a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu pela patenteabilidade da bactéria geneticamente modificada *Pseudomonas genus*.

Foi a partir desse julgado que foi possível o patenteamento de seres vivos nos Estados Unidos, e devido a força econômica do país no mercado mundial, logo houve a disseminação desse sistema ao redor do mundo.

⁴*Diamond vs. Chakrabarty* (447 U.S. 303 (1980)). No caso em tela, Ananda Mohan Chakrabarty, um geneticista que trabalhava para General Electric, modificou geneticamente a bactéria *Pseudomonas genus* com o intuito de quebrar os componentes do petróleo, de modo que teria aplicação em casos de acidentes que envolvessem o derramamento da referida substância. Ao realizar o requerimento da carta patente, o geneticista teve seu pedido negado pelo *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) sob o argumento de que organismos vivos não objetos de proteção de patentes. O caso chegou até a Suprema Corte Americana e em 16 de junho de 1980, a referida Corte, em uma apertada decisão de 5 votos contra 4, entendeu que um microrganismo geneticamente modificado é patenteável, sob o argumento de que se tratava de uma criação que se deu por meio da intervenção e engenhosidade humana, sendo uma ocorrência não natural.

Frise-se, ainda, que o patenteamento da bactéria de Chakrabarty por meio da decisão da Suprema Corte que discutiu sobre organismos geneticamente modificados, foi um marco no patenteamento de organismos vivos. Não obstante a decisão anterior do Escritório de Patentes que concedia a Louis Pasteur a patente de uma levedura purificada, somente após o precedente de Chakrabarty que o USPTO reconheceu a patenteabilidade de outros organismos vivos não-humanos modificados geneticamente. (NAVES; GOIATÁ, 2014, s/n).

É notável que a biotecnologia moderna é um ramo recente da ciência e, conseqüentemente, sua regulação é uma novidade para o Direito, de modo que por vezes este acaba se deparando com questões controversas e polêmicas em seus mais diversos ramos, como é o caso da propriedade intelectual, tema que será abordado no decorrer do presente trabalho.

A fim de melhor compreender os institutos regulatórios da propriedade intelectual da biotecnologia, faz-se necessária a análise das principais regulamentações nacionais e internacionais da proteção jurídica de organismos vivos.

3 REGULAMENTAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DAS VARIEDADES VEGETAIS

Como foi colocado no capítulo anterior, as normas relativas à propriedade intelectual estão pulverizadas em nosso ordenamento jurídico, constituindo em diversos tratados, convenções, leis, portarias e decretos. No presente trabalho, no entanto, o foco está em explorar um dos muitos aspectos do problema relativo à propriedade intelectual, para isso recortamos alguns dos principais mecanismos relativos à proteção de variedades vegetais. Para uma melhor compreensão de tal recorte, apresentaremos elementos sobre o contexto em que emergem as discussões sobre a regulamentação internacional da proteção de variedades vegetais.

3.1 Regulamentação Internacional

Na década de 1950, surge na Europa uma preocupação em legislar matérias pertinentes a proteção do melhorista (aquele que modifica a variedade vegetal tanto por métodos tradicionais quanto modernos). Com os crescentes e distintos sistemas de proteção de cultivares, aparecendo em todo o mundo, surgiu a necessidade de haver uma uniformização dos direitos referentes a propriedade intelectual das variedades vegetais (VELHO, 1995).

É nesse contexto que em 1961, durante a Conferência de Paris, forma-se a União Internacional para Proteção de Obtenções Vegetais (UPOV)⁵. Trata-se de uma organização internacional e independente, que tem como objetivo criar um sistema mundialmente uniforme para proteção dos direitos dos melhoristas, e estabelecer princípios gerais para a conduta do exame de variedades de plantas, facilitando, dessa forma, as trocas internacionais de variedades vegetais e assessorando os países que desejam aderir a esse sistema.

A UPOV conta atualmente com 72 membros⁶ e já realizou quatro convenções internacionais para tratar da proteção de novas variedades vegetais. Atualmente, somente duas das convenções estão em vigor: a de 1978 e a de 1991, que serão mais detalhadamente explanadas posteriormente.

⁵*Union Internationale Pour la Protection des Obtentions Végétales.*

⁶ A lista completa de membros e a data de adesão dos mesmos pode ser acessada em:

<<http://www.upov.int/export/sites/upov/members/en/pdf/pub423.pdf>>. Acesso em 20 nov.2014.

Para se tornar membro da UPOV, o Estado ou Organização interessado deve realizar um pedido formal junto ao Conselho da organização⁷, que irá aconselhar o país postulante em relação a adequação e conformidade de suas leis com os ditames da convenção a qual deseja aderir.

Uma vez membros da UPOV, os países ou organizações intergovernamentais prestam o compromisso de adotar em sua legislação pátria a Ata em vigor. Quando um novo Ato passa a vigorar, é estabelecido um prazo limite para que novas adesões à organização possam ser efetuadas pela convenção anterior. Os membros existentes não têm obrigatoriedade de aderir ao Ato posterior ao seu ingresso e permanecem como signatários da versão anterior até que manifestem interesse pela adesão ao Ato adicional.

Ser um país/organização sócio da UPOV é ter uma garantia de que as variedades de plantas daquele Estado-Membro serão protegidas dentro dos países ligados à organização. Trata-se de uma proteção muito importante devido à crescente internacionalização do comércio internacional, pois atrai investimentos de outros países.

Como dito anteriormente, atualmente existem duas convenções em vigor da UPOV, a de 1978 e a de 1991, e o Brasil optou por aderir à ata de 1978, sendo sua adesão efetivada em 23 de maio de 1999.

3.1.1 A Convenção de 1978

A convenção de 1978, em seu preâmbulo, já estabelece a importância da proteção das cultivares para o desenvolvimento da agricultura e economia dos países e a salvaguarda dos interesses dos obtentores. Garcia (2010, p. 52) coloca que especialistas de todo o mundo são unânimes ao afirmar que a convenção de 1991 satisfaz melhor os interesses das grandes empresas produtoras de sementes em detrimento do interesse social do país, de modo que a maior parte dos países aderiu à convenção de 1978.

A ata de 1978 permite que cada membro da UPOV adote para sua legislação pátria a proteção das cultivares por meio de patentes ou por sistema de proteção *sui generis*. Nesse sistema, não caberia a dupla proteção, devendo o país adotar ou um sistema ou outro. Na hipótese de o país aderente já possuir uma legislação protetiva das cultivares em uma

⁷ A UPOV conta com dois órgãos permanentes: o conselho e o escritório. O Conselho é o órgão máximo da organização e visa preservar os interesses e fomentar o desenvolvimento da UPOV na adoção de seus programas. Este órgão possui três comitês: o Consultivo; o Administrativo e Jurídico; e o Técnico. Para mais informações, consultar organograma da UPOV disponível em: <<http://www.upov.int/about/en/organigram.html>>. Acesso em 20 nov. 2014.

dessas modalidades, a convenção prevê, em seu art. 2.1, que no caso de adoção de um sistema de proteção diverso do vigente naquele país, as espécies que já eram protegidas pelo sistema anterior continuariam a ser protegidas ele, sendo vedada a proteção da mesma variedade vegetal por dois sistemas distintos.

O obtentor da variedade vegetal pode ser tanto pessoa física quanto jurídica, sendo que o art. 3º da Convenção estabelece, de forma expressa, que deverá ser assegurado o mesmo tratamento tanto para os nacionais quanto para os estrangeiros dos Estados-Membros. Ainda no mesmo artigo, é facultado a um membro limitar o benefício de proteção de determinada variedade vegetal aos residentes ou nacionais daqueles Estados ou Organizações que apliquem a convenção a essa determinada variedade.

Os direitos de proteção das cultivares abarcam todos os gêneros ou espécies botânicas, devendo os membros adotantes da Ata de 1978 implementar a proteção de forma progressiva, sendo facultado ao Conselho da UPOV, mediante requerimento do Estado ou Organização membro, estender os períodos de implementação dos números mínimos de espécies protegidas.

Quanto aos direitos do obtentor da proteção da variedade vegetal, o art. 5º da convenção estabelece que este tem direitos sobre a produção do material propagativo, para fins de comercialização e venda, sendo que o direito nasce novamente a cada geração da planta. Também pode o obtentor autorizar terceiros a produzir ou comercializar a variedade protegida, sendo-lhe facultado conceder licença em troca do pagamento de *royalties*.

Uma das principais características da convenção de 1978 diz respeito a limitação dos direitos do obtentor. Por força do art. 5.3 da Ata, não se faz necessária autorização do obtentor no caso de utilização da cultivar como fonte inicial de variação com finalidade de criar outras variedades, somente sendo necessária a autorização quando a utilização repetida da variedade é necessária para a produção comercial de uma outra variedade.

Dessa forma, como coloca Garcia (2010), a convenção estabelece uma exceção aos direitos do obtentor, o que permitiria que pequenos agricultores rurais possam trocar ou doar entre si sementes por eles cultivadas, desde que não o façam com fins comerciais, bem como permite ao geneticista utilizar variedades protegidas como fonte de variação genética para fins de pesquisa, desde que não seja para desenvolver novas variedades.

Ainda completa a referida autora que, por meio desse dispositivo, poderiam os agricultores reservar o material de reprodução da variedade vegetal de uma cultivar protegida

e utilizar em cultivos posteriores em sua propriedade, desde que não tenham como finalidade a comercialização deste material.

Para ser passível de proteção, a nova variedade vegetal, segundo o art. 6º da Ata de 1978, deve possuir os critérios de distinguibilidade, uniformidade ou homogeneidade, estabilidade, novidade e denominação própria⁸. Além disso, pelo art. 8º da convenção, o prazo de proteção da nova cultivar será de 15 anos para as variedades anuais e de 18 anos para todas as demais espécies. Findo este prazo, as variedades vegetais caem em domínio público e poderão ser livremente utilizadas, reproduzidas e comercializadas por terceiros.

Por último, atendendo à função social da propriedade intelectual e ao interesse público, o art. 9º da convenção prevê a possibilidade de licença compulsória nos casos em que for prejudicada a manutenção do fornecimento da cultivar no mercado a preços razoáveis, ou quando houver prejuízos à qualidade da espécies.

3.1.2 A Convenção de 1991

A convenção da UPOV de 1991 trouxe diversas modificações em relação extensão e ao prazo de proteção das novas variedades vegetais. Garcia (2010, p. 60) coloca que essa ata foi impulsionada pelas indústrias de sementes de diversos países, pois estas consideravam a convenção de 1978 muito branda, uma vez que estabelecia exceções de uso de cultivares protegidas sem pagamento de *royalties*.

No que tange à forma de proteção, a ata de 1991 difere de sua predecessora, pois determina que os Estados-Membros da organização devem proteger o direito dos obtentores por meio de um sistema *sui generis*, ou de patentes, ou ainda da combinação de ambos, de modo que esta convenção permite a dupla proteção, que era proibida pela ata de 1978.

Outra modificação da nova ata diz respeito a variedade e direitos protegidos, pois o art. 3º da convenção estende a proteção a todos os gêneros e espécies vegetais, sendo concedido um prazo de cinco anos para esta adequação para os países ou organização já membros da UPOV e dez anos para aqueles que se filiarem diretamente à convenção de 1991, o que difere da ata anterior que não obrigava seus membros a protegerem todas as espécies vegetais.

Uma das principais diferenças, entretanto, das duas convenções diz respeito a exceção ao agricultor e as pesquisas. A ata de 1978, como já foi colocado, dispensava a

⁸ Estes requisitos serão posteriormente explanados ao tratarmos da Lei de Proteção de Cultivares.

cobrança de *royalties* em casos de pesquisa e de uso das sementes protegidas em colheitas posteriores de agricultores. Na nova ata, é deixado a cargo da legislação nacional de cada membro estabelecer quais variedades de plantas desejam ou não estabelecer exceções.

O art. 15 da ata de 1991 estabelece exceções compulsórias e facultativas. As compulsórias têm como função garantir o acesso à comunidade científica das novas cultivares protegidas para realização de experimentos que levem a obtenção de novas variedades, desde que não tenham propósito comercial, ressalvado o disposto no art. 14.5 da mesma convenção. As facultativas, dispostas no item 15.2, deixam a cargo de cada parte contratante estabelecer, dentro dos limites razoáveis, direitos aos agricultores de reter o produto protegido para fins de multiplicação em suas terras.

Percebe-se que com a nova convenção a exceção de direitos do obtentor em relação aos agricultores passa a ser facultativa, e não uma imposição da UPOV.

Cabe destacar, como coloca Garcia (2010), que o Brasil, apesar de signatário da convenção de 1978, adotou essa cláusula em seu ordenamento pátrio em algumas hipóteses, facultando o privilégio do agricultor, mesmo que tal opção seja contra a política de incentivo dos pequenos agricultores, sendo tal procedimento já adotado nas variedades de cana-de-açúcar (LPC, art. 10, § 1º).

Outra relevante mudança trazida pela ata de 1991 diz respeito às cultivares essencialmente derivadas. Pelo disposto na convenção anterior era permitido a utilização de espécies protegidas por cientistas e melhoristas para obtenção de novas variedades derivadas, não sendo necessária a autorização ou pagamento de *royalties* ao obtentor da variedade primária.

Na convenção de 1991, houve uma supressão dessa exceção, de modo que o melhorista da variedade primária terá seus direitos estendidos a todas as variedades melhoradas a partir da original, limitando o livre acesso a cultivar, de modo que Garcia (2010) coloca que neste aspecto, a proteção de cultivares estabelecido pela convenção de 1991 mais se aproxima do sistema de patentes, pois o obtentor não pode comercializar sem a autorização do obtentor primário uma variedade essencialmente derivada.

Por último, vale colocar que a nova ata ampliou o prazo de proteção, que foi de 15 para 20 anos, no caso das variedades anuais, e de 18 para 25 anos, para as demais variedades. Também abriu possibilidade de os membros da UPOV estenderem os direitos de proteção dos obtentores em relação aos produtos obtidos variedade protegida, podendo ser estendida até o

produto final a ser comercializado que tenha tido como matéria-prima uma cultivar protegida, possibilidade que não existia na convenção de 1978, como coloca Francisco (2009).

3.1.3 O Acordo TRIPS

O Acordo sobre aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)⁹ é um tratado firmado na Rodada Uruguai do GATT. Trata-se de uma longa negociação que teve início em 1986 e somente foi encerrada em dezembro de 1993, com a conclusão de diversos acordos multilaterais, dentre os quais o TRIPS, que foram anexados à Ata final em Marraqueche, em abril de 1994.

Em síntese, o TRIPS possui com objetivo a harmonização das legislações nacionais referente à propriedade intelectual no plano internacional, com o intuito de facilitar o comércio entre países e a troca de tecnologia.

A função do TRIPS foi reduzir as distorções e empecilhos ao comércio internacional e estabelecer parâmetros mínimos para promover uma proteção efetiva e adequada aos direitos da propriedade intelectual, proibindo o comércio de mercadorias falsificadas, regulamentando a matéria patenteável, indicando os direitos conferidos aos inventores, regulamentando o tratamento dado ao uso sem autorização do titular do direito, determinando o tempo de vigência, assim como condições gerais para encaminhamento do pedido de patente. (BOFF, 2006, p. 259).

Para cumprir com seus objetivos, o TRIPS fixou, em âmbito internacional, diversas normas civis, administrativas, processuais e penais, com o fito de estabelecer regras mínimas a serem observadas pelos países membros. Desse modo, como leciona Paranaguá e Reis (2009), o acordo inseriu mecanismos de aplicação de suas determinações para os Estados signatários, trazendo diversas exigências para a inserção das normas do acordo nas legislações pátrias dos países membros, de modo a vincular o modo que seus membros regulam a matéria. Também criou um sistema internacional para dirimir controvérsias e ampliou o rol de processos e produtos passíveis de proteção por meio de patentes.

Garcia (2010), expõe que este acordo possui como um dos principais aspectos o fato de este partir do princípio “de que os direitos de propriedade intelectual são direitos privados, direitos dos cidadãos, de indivíduos, de empresas e de associações”. Assim, os mecanismos desenvolvidos pelo acordo têm como função permitir que esses indivíduos tenham condições de exercer seus direitos.

⁹*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Também é conhecido por sua sigla na língua espanhola ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio).

É importante mencionar que os Direitos de Propriedade Intelectual (DPI) consistiam em um tema novo na agenda de negociações do GATT. Segundo Grain (2000), foram os Estados Unidos, sob pressão da indústria farmacêutica, quem mais insistiram pela inclusão dos DPI nas negociações. Inicialmente, os países em desenvolvimento se opuseram contra a discussão do tema nas negociações, pois argumentavam que as diferenças existentes entre as economias dos países exigiriam legislações distintas de fomento de inovação. Colocaram também que a uniformização dos direitos de propriedade intelectual traria mais benefícios as multinacionais estrangeiras do que à industrial nacional dos países emergentes.

O Brasil ratificou a ata final do GATT, incorporando o TRIPS em seu ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto Legislativo 30/1994, com entrada em vigor marcada para o dia 01 de janeiro de 1995 tanto em âmbito nacional quanto internacional, ainda que TRIPS facultasse a não aplicação do acordo por mais quatro anos, o que gerou controvérsias quanto a sua aplicação imediata no Brasil.

Assim, além da possibilidade de aplicação imediata do texto, seguindo a regra de direito interno (01.01.1995), existia a possibilidade da aplicação diferida, pela qual o Brasil, ainda que tivesse incorporado ao seu ordenamento o tratado, se beneficiária da exceção nele contida, não necessitando aplica-lo por mais quatro anos. Com relação a controvérsia, posicionaram-se a favor da aplicação imediata do TRIPS: Luiz Olavo Baptista, Jacques Labrunie, Antonella Carminati e Gustavo Starling Leonardos. Também foi esta a posição da ABPI. Já o INPI, apesar de reconhecer estar o Acordo em vigor na ordem interna, defendeu estar sua aplicação adiada até o ano 2000. Na jurisprudência, houve decisões nos dois sentidos, a favor e contra a aplicação do Acordo TRIPS no prazo em questão. (FRANCISCO, 2009, p. 113).

Apesar dos embates, o Brasil cumpriu o disposto no acordo e revisou sua legislação nacional sobre a propriedade intelectual, originando as principais leis que regem a matéria, como é o caso da Lei 9.279/96 (regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial) e da Lei 9.456/97 (disciplina a proteção de cultivares). No que tange a proteção das novas variedades vegetais, o TRIPS não obriga seus signatários a adotar um modelo específico de proteção, podendo o país criar uma legislação que mais se adeque a realidade do mesmo. Assim, em consonância com Acordo TRIPS e a convecção de 1978 da UPOV, o Brasil optou por adotar um sistema *sui generis* de proteção de variedades vegetais, que será a seguir explanado.

3.2 Regulamentação Nacional: Lei de Proteção de Cultivares (Lei 9.456/1997)

Apesar de somente em 1995 ter sido enviado o projeto de lei que viria posteriormente tornar-se a atual Lei de Proteção de cultivares (LPC), a discussão sobre a regulamentação das variedades vegetais no Brasil, segundo Del Nero (2004), data desde 1947, com o Projeto de Lei 952/47 apresentado pelo então Deputado Federal Gracho Cardoso, que tinha como finalidade tornar extensivas as garantias da lei de propriedade industrial às invenções e criações realizadas no âmbito agrícola e hortícola. Ainda segundo a autora, ao mesmo tempo em que foi apresentado o referido projeto de lei, foi criado, no Ministério da Agricultura, um “Registro Nacional da Propriedade Agrícola e Hortícola” e que em menos de 24 horas o projeto foi arquivado, não havendo informações sobre o motivo de tal arquivamento.

Apesar disso, a discussão da matéria não se encerrou, tendo sido este tema debatido no país ao longo das décadas, sobretudo nos anos 70 e 80¹⁰ sem, contudo, obter êxito na aprovação de uma legislação protetiva das variedades vegetais.

Isso se deve as controvérsias e opiniões divergentes dos principais grupos que tratam da matéria. Para Velho (1995), as principais controvérsias se deram pois: os atores de maior visibilidade envolvidos, tanto no âmbito pessoal quanto institucional, têm sido os mesmos ao longo de mais de duas décadas e seus argumentos pouco se alteraram ao longo desse período; havia uma divergência entre o posicionamento do corpo técnico e da diretoria das instituições públicas mais envolvidas no debate; e os pesquisadores participavam de forma ativa das discussões, no sentido de contribuir para o debate dos aspectos técnicos envolvidos na matéria.

Garcia (2010) coloca que havia diversas controvérsias entre os grupos. Para alguns a legislação de proteção de cultivares estimularia as empresas públicas e privadas a investir em pesquisas aplicadas no setor de melhoramento, uma vez que teriam uma maior

¹⁰Segundo Delo Nero (2004), no início da década de 1970 a filial brasileira da *International Plant Breeders*, uma industrial de sementes controlada pela *RoyalDutch Shell*, retornou as discussões quanto a regulamentação das cultivares no Brasil e teve apoio de instituições como a Abrasem (Associação Brasileira dos Produtores de Sementes) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Emprapa). Posteriormente, em 1976, foi apresentado ao Congresso Nacional, pelo deputado federal Oswaldo Buskei, o Projeto de Lei 3.072/76, que visava ampliar a proteção “das empresas industriais que se dedicam à produção de sementes agrícolas florestais”. Pouco depois, o deputado federal Otávio Ceccato apresentou à Casa Legislativa o Projeto de Lei 3.674/77, que buscava acrescentar um dispositivo no então vigente Código de Propriedade Industrial (Lei 5.772/71) que garantisse que “os processos destinados à obtenção ou modificação de sementes não constituiriam invenção privilegiada”. No final de 1978 ambos os projetos foram derrotados no Congresso Nacional. Por fim, em 1989, foi apresentado pelo deputado federal José Santana Vasconcellos o Projeto de Lei 3.088/89, que visava revogar as alíneas *b*, *c*, *d* e *e* do art. 9º da Lei 5.772/71.

garantia de retorno, alegando a legislação estimularia a concorrência saudável entre o setor público e privado.

Ainda segundo o referido autor, os que se posicionavam contra a implantação da LPC, por sua vez, colocavam que o aumento de investimento anunciado pelos defensores da lei era ilusória e, mesmo que ocorresse, esta seria seletiva tanto no aspecto quantitativo, pois os investimentos seriam feitos com o intuito de obter um retorno rápido, quanto no aspecto qualitativo, pois o mercado daria preferência às culturas econômicas, como é o caso da soja, o que obstaria que o setor público tivesse as mesmas vantagens do setor privado.

Quanto a esse primeiro grupo, Velho (1995, p. 153) ao entrevistar um pesquisador da Embrapa durante o VII Congresso de Sementes realizado em 1991, diz que este defendeu a implantação da LPC no Brasil argumentado que “devemos nos preparar para competir com as empresas do setor privado, nacional ou multinacional. Caso não tenhamos competência para vencer essa competição, seremos extintos. Essa é a regra [do mercado]”.

No entendimento do autor este pesquisador, bem como outros funcionários públicos, possuíam a crença de que seria possível estabelecer uma competição saudável entre os setores públicos e privados, e que a sobrevivência do primeiro se deveria unicamente a sua competência inovativa no melhoramento de plantas. Essa percepção, como destaca Velho (1995), demonstra a ingenuidade e desinformação dos pesquisadores do setor público, uma vez que para haver uma estrutura de mercado relativamente competitiva seria necessário, a médio e longo prazo, que o setor público mantivesse uma prerrogativa de um contínuo lançamento de novas cultivares.

Com o crescente processo de globalização, aumentaram as pressões sobre o Brasil pela comunidade internacional, como já foi dito anteriormente, sobretudo pelos países desenvolvidos, de modo que o país não poderia ficar a parte de um sistema mundial de proteção das variedades vegetais, uma vez que Brasil é um dos maiores países de pesquisa na área de biologia tropical.

Dessa forma, em 1991, com o debate do Projeto 824/91, que veio a se tornar a atual Lei de Propriedade Industrial, abriu-se novamente a discussão sobre a proteção das variedades vegetais. Nesse contexto, A Embrapa fez um estudo específico que serviu de base na elaboração do Anteprojeto de Lei de Proteção de Cultivares (Projeto de Lei 199/95), que foi apreciado em 1996 e teve sua numeração alterada para Projeto de Lei 1.457/96.

O projeto foi de iniciativa do então Presidente da República e foi apresentado juntamente com a Exposição de Motivos nº 15/96, do Ministro de Estado da Agricultura, do

Abastecimento e da Reforma Agrária. O referido documento expunha a necessidade de uma regulamentação das variedades vegetais, argumentando que o setor brasileiro de sementes movimentava aproximadamente US\$ 1,2 bilhões ao ano, gerando cerca de 300 mil empregos diretos e indiretos.

Assim, o então projeto foi convertido na Lei 9.456/97 (Lei de Proteção de Cultivares), instituindo um sistema *sui generis* de proteção das variedades vegetais no Brasil, sendo regulamentada pelo Decreto 2.366 de 1997, que também criou o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), vinculado ao atual Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

3.2.1 Objeto e critérios de proteção da Lei 9.456/97

O objeto de proteção da Lei 9.456/97 é a cultivar, entendida pelo art. 3º, IV, da lei como:

[...] a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos. (BRASIL, 1997)

Percebe-se que a lei se utilizou de diversos termos específicos da biologia e da botânica, de modo que seu art. 3º traz um rol de definições de termos técnicos ao longo de seus dezoito incisos, que serão explanados ao longo deste capítulo conforme a necessidade.

Para ser passível de proteção a variedade vegetal deve apresentar os seguintes critérios: distinguibilidade, homogeneidade, estabilidade, novidade e denominação.

Esses três primeiros constituem os parâmetros técnicos de proteção, sendo aferidos pelo chamado teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE), nos termos do art. 3º, XII da LPC:

XII - teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE): o procedimento técnico de comprovação de que a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada são distinguíveis de outra cujos descritores sejam conhecidos, homogêneas quanto às suas características em cada ciclo reprodutivo e estáveis quanto à repetição das mesmas características ao longo de gerações sucessivas. (BRASIL, 1997).

Tal teste tem o intuito de assegurar que a mera descoberta de plantas nativas não seja passível de proteção, impedindo, dessa forma, a apropriação da biodiversidade do país por empresas privadas.

Del Nero (2004) coloca que não fosse o teste DHE, a tutela jurídica da proteção das variedades de plantas estaria descaracterizada, pois faria com que a biodiversidade pátria estivesse sujeito à apropriação por empresas privadas, o que constituiria uma flagrante inconstitucionalidade, uma vez que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, estabelece que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo.

Trata-se de um teste de caráter essencialmente técnico, que são realizadas em estações experimentais e seguem um procedimento próprio para cada espécie, sendo realizados por especialistas com conhecimentos aprofundados da espécie a ser protegida.

Quanto ao critério de distinguibilidade, o art. 3º, VI da LPC coloca que cultivar distinta é “aquela que se distingue claramente, em função de alguma característica importante, de outra variedade cuja existência seja de conhecimento comum, no momento em que se requer a proteção”.

Assim, entende-se que será atendido esse critério quando a variedade vegetal for claramente distinguível de qualquer outra variedade, por meio de descritores¹¹ que alcancam a margem mínima estabelecido pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC)¹².

Vale colocar que esse critério busca evitar que cultivares com diferenças ínfimas sejam objeto de proteção. Assim, não é necessário que a cultivar distinta seja melhor do que as outras variedades existentes, bastando tão somente que ela seja claramente distinta das demais.

No que tange o requisito da homogeneidade, o inciso VII do art. 3º da LPC considera como cultivar homogênea aquela “utilizada em plantio, em escala comercial, apresente variabilidade mínima quanto aos descritores que a identifiquem, segundo critérios estabelecidos pelo órgão competente”.

¹¹Segundo Barbosa (2001, p. 585), o descritor consiste na característica morfológica, fisiológica, molecular ou até mesmo bioquímica que seja geneticamente herdada, sendo usado na identificação da cultivar. Esse teste varia entre variedades vegetais distintas. Para mais informações acerca dos descritores mínimos de cada espécie acesse: <<http://www.agricultura.gov.br/vegetal/registros-autorizacoes/protacao-cultivares/formularios-protacao-cultivares>>. Acesso em 22 nov.2014.

¹² O SNPC está vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e tem como missão a garantia do livre exercício do direito de propriedade intelectual dos obtentores de novas combinações filogenéticas na modalidade de cultivares homogêneas, distintas e estáveis, zelando pelo interesse nacional no que tange a proteção de variedades vegetais. Para mais informações consultar: <http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/INFORMACOES_AOS_USUARIOS_SNPC_nov2010.pdf>. Acesso em 01 dez.2014

Por esse critério temos que a cultivar homogênea é aquela que, quando cultivada, mantém uma uniformidade nas características, que foram usadas para descrevê-la, não podendo apresentar características discrepantes entre si, mantendo uma variabilidade mínima de acordo com os critérios estabelecidos pelo SNPC.

Já em relação ao critério de estabilidade, determina o inciso VIII, do art. 3º da LPC que uma cultivar estável é aquela que “reproduzida em escala comercial, mantenha a sua homogeneidade através de gerações sucessivas”.

Assim, para ser considerada estável, a cultivar deve manter as mesmas características que a diferencia das demais ao longo do seu ciclo de reprodução e multiplicação.

O requisito da novidade, por sua vez, não constitui um critério técnico a ser auferido por meio de testes específicos, de modo que para ser considerada uma nova cultivar o art. 3º, V, da LPC, determina o seguinte:

V - nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies. (BRASIL, 1997).

Pelo disposto no referido artigo basta que a cultivar não tenha sido colocada à disposição do público pelo período estabelecido para que possa ser considerada como nova cultivar.

Necessário colocar que a Lei de Proteção de Cultivares estabeleceu uma exceção a essa regra, sendo possível a proteção de cultivares que não atendam o requisito de novidade nos moldes do inciso V do art. 4º.

Art. 4º É passível de proteção a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada, de qualquer gênero ou espécie vegetal.

§ 1º São também passíveis de proteção as cultivares não enquadráveis no disposto no *caput* e que já tenham sido oferecidas à venda até a data do pedido, obedecidas as seguintes condições cumulativas:

I - que o pedido de proteção seja apresentado até doze meses após cumprido o disposto no § 2º deste artigo, para cada espécie ou cultivar;

II - que a primeira comercialização da cultivar haja ocorrido há, no máximo, dez anos da data do pedido de proteção;

III - a proteção produzirá efeitos tão somente para fins de utilização da cultivar para obtenção de cultivares essencialmente derivadas;

IV - a proteção será concedida pelo período remanescente aos prazos previstos no art. 11, considerada, para tanto, a data da primeira comercialização. (BRASIL, 1997).

Desse modo, nesses casos previstos em lei é possível proteger uma cultivar que já tenha sido oferecida no mercado, caso em que o período de proteção será o remanescente ao da data da primeira comercialização da variedade vegetal, sendo que esta proteção não abarca a propagação, mas tão somente a derivação da cultivar, de modo que Garcia (2010) coloca que essa exceção é equiparada ao sistema de *pipelines*¹³.

O último critério a ser analisado é o da denominação. A cultivar deve possuir uma denominação genérica que a identifique, seguindo os critérios estabelecidos no art. 15 da LPC.

Cabe ao SNPC fazer a análise da denominação proposta pelo requerente de proteção, na qual será verificada a existência de cultivar da mesma espécie ou de espécies semelhantes com denominação igual ou semelhante no Brasil e em outros países, através de consultas às bases de dados da UPOV e a lista de cultivares protegidas e com registro comercial.

3.2.2 Sujeitos de Direito

A princípio, o sujeito de direito de uma cultivar, nos moldes do art. 5º da LPC, é a “pessoa física ou jurídica que obtiver nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada”. Assim, é esse o legitimado a fazer o requerimento de proteção, bem como seus herdeiros, sucessores ou cessionários mediante apresentação de documento hábil.

Garcia (2010) coloca que o direito do inventor (melhorista) surge da criação da variedade vegetal, pois trata-se de um direito fundado na lei natural, que possui como objeto a invenção realizada.

Cabe destacar então a diferença entre o melhorista e o obtentor. O primeiro, pelo disposto no art. 3º, I, é conceituado como “a pessoa física que obtiver cultivar e estabelecer descritores que a diferenciem das demais”. Trata-se do detentor dos direitos morais da variedade desenvolvida, direitos esses que são considerados intransferíveis, imprescritíveis, inalienáveis e irrenunciáveis. O obtentor, por sua vez, é a pessoa física ou jurídica que obtiver o certificado de proteção. Assim, o obtentor possui os direitos patrimoniais da variedade vegetal, podendo esse direito ser cedido para qualquer pessoa.

¹³ Paranaguá e Reis (2009, p. 124) classificam as patentes de pipeline como uma disposição temporária da lei de Propriedade Industrial em que foram aceitos depósitos de patentes em áreas tecnológicas não reconhecidas pela lei anterior, o que possibilitou a proteção patentária de medicamentos e outros produtos e processos. No sistema de proteção de cultivares, trata-se de um reconhecimento da LPC de um direito de melhorista que incide sobre cultivares já em circulação no mercado antes do advento da atual lei de proteção.

Percebe-se que esses dois conceitos não se confundem e não necessariamente estão concentrados na mesma pessoa, podendo o obtentor e o melhorista serem pessoas diferentes.

Já nas hipóteses de pluralidade de sujeitos de direito, que se dá quando duas ou mais pessoas participaram do processo de obtenção da cultivar, os direitos de proteção serão assegurados a cada um dos participantes.

3.2.3 Escopo de Proteção

Pela inteligência do art. 8º da LPC, a “proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira”. Tal proteção garantirá, ao titular do direito, a exclusividade sobre os direitos de reprodução comercial da cultivar no Brasil. A proteção da variedade vegetal será feita por meio de um Certificado de Proteção de Cultivar emitido pelo SNPC.

Importante colocar que o art. 2º da LPC determina de forma expressa que esse certificado de proteção será a “única forma de proteção de cultivares e direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa”. Tal disposição está em consonância com o disposto na Convenção de 1978 da UPOV, a qual o Brasil é signatário, que proíbe a dupla proteção das variedades vegetais. Assim, ao menos em teoria, não seria possível a proteção de plantas por meio de patentes.

Munido do certificado de proteção, o titular do direito terá, durante o prazo de vigência da proteção, direitos exclusivos sobre a cultivar, ficando vedado a terceiros, a produção com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização do material de propagação da cultivar, sem a autorização do obtentor.

É imprescindível destacar que a proteção, de acordo com o art. 8º da LPC, abrange tão somente o material de reprodução ou multiplicação das plantas, quer dizer, incide sobre as sementes ou qualquer outra estrutura de multiplicação vegetativa da planta. Disto é possível depreender que a proteção não é conferida a cultivar em si, mas sim sobre sua função de propagação.

Tal restrição implica em limitações ao direito do obtentor sobre as variedades vegetais, como é o caso do disposto no art. 10 da LPC que assim dispõe:

Art. 10. Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que:

- I - reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha;
- II - usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos;
- III - utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica;
- IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, autorizados pelo Poder Público. (BRASIL, 1997).

Trata-se de uma limitação de direitos do titular do certificado de proteção em detrimento dos direitos dos agricultores e do fomento de pesquisas. Dessa forma, a LPC permite aos agricultores reservar as sementes de uma safra e utilizá-las na próxima, selecionando os melhores grãos de cada colheita, processo denominado campo de replantio.

Esta prática é comum em diversos países, e tem sido assim há séculos: os agricultores adquirem as primeiras sementes (ou material reprodutivo da planta) e multiplicam-nas, até obterem quantidade suficiente para suprir suas necessidades futuras. Esta prática visa justamente não minar as forças da agricultura de pequeno porte, inclusive aquele em que os agricultores não possuem terras, e sejam meros posseiros da mesma [...]. (FRANCISCO, 2009, p. 176).

Também não incidem os direitos do obtentor da cultivar, e o conseqüente não pagamento de *royalties*, nos casos de pesquisa científica de melhoramento genético da variação e nos casos de trocas e doações de sementes por pequenos agricultores, demonstrando o interesse da Lei de Proteção de Cultivares em manter um equilíbrio entre o direitos dos agricultores e dos obtentores de cultivares.

Entretanto, essa limitação não vale para as culturas de cana-de-açúcar, em que a LPC (art. 10, § 1º) dispõe que o produtor dessa espécie vegetal deverá obter autorização do titular da variedade mesmo que a utilize para uso próprio. Garcia (2010) coloca que essa ressalva foi feita devido à baixa taxa de multiplicação da muda de cana-de-açúcar, bem como ao elevado volume de insumos necessários para o plantio, de modo que seria inviável adquirir todas as mudas necessárias para o plantio comercial dessa espécie, o que aumentaria substancialmente o custo da variedade caso a lei não regulamentasse essa exceção.

3.2.4 Prazo de proteção, extinção, nulidade e licença compulsória

Em consonância com as disposições da UPOV, a Lei de Proteção de Cultivares, em seu art. 8º, estabeleceu o prazo de proteção de 15 anos para as cultivares em geral, e 18

anos para as videiras, árvores frutíferas, florestais e ornamentais. Findo esse período de concessão haverá a extinção do direito do titular e a cultivar cairá em domínio público, podendo ser utilizada por terceiros sem autorização ou pagamento de *royalties*.

Além da expiração do prazo, haverá também extinção do direito de proteção em casos de renúncia do titular, pela ausência de sua homogeneidade ou estabilidades, pela ausência de pagamento da anuidade, pela não apresentação da amostra viva quando solicitada e pela comprovação de que a cultivar causou impacto desfavorável ao meio ambiente ou a saúde humana. A extinção do direito do titular produz efeitos a partir da data inicial da publicação de instauração *ex officio* do processo ou do protocolo de pedido de cancelamento.

De maneira diversa ocorre com a nulidade. Está prevista no art. 43 da LPC e ocorrerá quando a cultivar não apresentar novidade ou distinguibilidade, caso a proteção seja contrária a direitos de terceiros, caso o título conferido não corresponder ao verdadeiro objeto e caso seja emitida qualquer exigência estipulada pela LPC. Constatada a nulidade, o certificado emitido terá efeito *ex tunc*, gerando efeitos à data do pedido.

A licença compulsória, por sua vez, está prevista no art. 28 da LPC e consiste na autorização da exploração da cultivar independentemente da autorização do obtentor do direito de proteção. Barbosa (2014) coloca que são três as hipóteses em que é possível a licença compulsória e estão previstas na Lei de Propriedade Industrial (Lei. 9.279/96), que são: o abuso de poder econômico por parte do obtentor; a falta de uso da cultivar protegida; e dependência. A solicitação desse tipo de licença deve ser feita diretamente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e a autoridade competente pela análise do requerimento deverá observar o disposto na Lei Antitruste (Lei 8.884/1994).

3.2.5 Cultivares transgênicas

Bórem (2001 apud Garcia, 2010) conceitua as plantas transgênicas, que comumente são chamadas de Organismos Geneticamente Modificados (OGMs), como aquelas que receberam um material genético exógeno dentro de suas células, como é o caso de um gene, por meio de técnicas de engenharia genética da biotecnologia moderna. Isso difere do método convencional de melhoramento vegetal, que é baseado, segundo Paterniani (2001 apud Garcia 2010), na reprodução sexual, hibridação, seleção, mutações artificiais produzidas por agentes químicos, físicos e radiações ionizantes e não ionizantes.

As cultivares transgênicas também são protegidas pela Lei de Proteção de Cultivares. Entretanto, além de preencher os requisitos já comentados da LPC para obtenção do certificado de proteção, as variedades vegetais geneticamente modificadas devem obedecer às determinações dispostas na Lei de Biossegurança (Lei 11.105/05) e às normas da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio)¹⁴. As entidades que trabalhem com organismos geneticamente modificados devem obter junto um Certificado de Qualidade em Biotecnologia (CBQ) e constituir uma Comissão Interna de Biossegurança (CIBio), devendo também atender outros requisitos, a depender do grupo de classificação dos OGMs.

3.3 Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96)

A propriedade industrial, como foi comentado no capítulo anterior, constitui um ramo do direito empresarial que protege os direitos dos inventores. Ela é regida pela chamada Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) ou LPI, que “regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”. Ela abrange todo o escopo de patentes, marcas, desenho industrial, indicação geográfica, contratos de tecnologia, dentre outras áreas da propriedade industrial.

Como foi possível observar, a LPI regula uma extensa gama de direitos relativos a propriedade industrial. No presente trabalho, no entanto, nos ateremos tão somente ao instituto das patentes, que será a seguir explanado.

3.3.1 Tipos de patente

As patentes podem ser classificadas de diferentes formas. Essencialmente, elas se dividem em: invenção e modelo de utilidade. Uma invenção pode ser entendida como uma solução nova para a resolução de problema técnico específico, dentro de uma determinada área tecnológica. O modelo de utilidade, por sua vez, seria uma nova forma ou disposição de um objeto, ou parte dele, de uso prático, com o intuito de proporcionar uma melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Trata-se, desse modo, de um aperfeiçoamento de uma invenção já existente, e sua definição está contida no art. 9º da LPI.

¹⁴ A CTNBio é vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) tem como finalidade prestar apoio técnico consultivo e de assessoramento ao Governo Federal na atualização, formulação e implementação da Política Nacional de Biossegurança relativo aos organismos geneticamente modificados. Para maiores informações consultar: <<http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=1&menu=800>>. Acesso em 27 nov. 2014.

Além dessa classificação, podemos também dividir as patentes em produtos e processos. As patentes de produto são aquelas que incidem sobre um objeto físico determinado, uma máquina por exemplo, e é prevista no art. 42, inciso I da LPI. Já as patentes de processo, como coloca Barbosa (2014) consistem utilização de certos métodos para alcançar um determinado resultado técnico através da ação sobre a natureza, abrangendo todo um conjunto de ações humanas ou procedimentos químicos ou mecânicos para se obter um resultado. Sua previsão legal está disposta no inciso II do art. 42 da LPI, sendo que a proteção não abrange somente o processo em si, mas também se estende ao produto obtido diretamente por meio do processo protegido.

3.3.2 Critérios para patenteabilidade

A LPI, em seu art. 8º estabelece como patenteável “a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”. Estes requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles invalida o pedido de patente.

Quanto ao critério de novidade, o art. 11 da LPI coloca que “a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica”. Por esse dispositivo entende-se que a tecnologia a ser protegida não pode já ter-se tornado acessível ao público, salvo exceções previstas em lei¹⁵, devendo ser constatado um avanço no estado da técnica¹⁶. Cabe colocar que a novidade não se restringe ao território brasileiro, de modo que o estado da técnica abrange todos conhecimentos que podem ter sido adquirido pelo público no Brasil e no exterior.

No que diz respeito ao critério da atividade inventiva, está se dará quando o invento, para um técnico do ramo do conhecimento envolvido, não resultar de maneira óbvia ou evidente do estado da técnica, como preceitua o art. 13 da LPI. No caso dos modelos de utilidade, será considerado ato inventivo, nos moldes do art. 14 da referida lei, quando decorrer de maneira incomum do estado da técnica.

¹⁵ Uma exceção a esse requisito de novidade é o denominado período de graça. Por este dispositivo, previsto no art. 12 da LPI, não será considerado estado da técnica a divulgação de informações sobre uma invenção ou modelo de utilidade feitas pelo próprio inventor, pelo INPI ou por meio de terceiros tendo como base informações obtidas direta ou indiretamente pelo inventor. Só terá direito a esse benefício, entretanto, se o depósito for feito em até 12 meses após a divulgação.

¹⁶ Coelho (2010) define o estado da técnica como todo e qualquer conhecimento difundido no meio científico que pode ser acessível a qualquer indivíduo, bem como aqueles conhecimentos reivindicados por um inventor por meio de depósito de patente, mesmo que estes ainda não tenham se tornado públicos.

Por último, para ser passível de proteção, a invenção ou modelo de utilidade deve ter aplicação industrial, por determinação do art. 15 da LPI. A lei entende que se dará por satisfeito esse requisito quando o invento puder ser utilizado ou produzido em qualquer tipo de indústria. Coelho (2010) coloca que a intenção do legislador ao estabelecer esse requisito foi o de impedir a concessão de proteção patentária àquelas invenções que ainda não podem ser fabricadas, por força de limitações tecnológicas, e aquelas desprovidas de qualquer utilidade para o homem.

3.3.3 Matéria patenteável

A princípio, é possível obter a proteção por meio de patente para quaisquer invenções, sejam elas de processos ou de produtos, de qualquer campo da tecnologia, bastando preencher os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial já abordados em tópico anterior. Entretanto, de acordo com a legislação pátria, existem objetos que não podem ser patenteados, sendo excluídos do escopo de patenteabilidade. Estes objetos estão dispostos no art. 10 e 18 da Lei de Propriedade Industrial, que assim dispõe:

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

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

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

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.

(BRASIL, 1996)

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. (BRASIL, 1996).

Assim, se objeto se enquadrar em um desses requisitos, este não poderá ser protegido por meio do sistema de patentes.

Entretanto, é possível notar que a lei estabeleceu uma exceção para o caso dos microrganismos transgênicos¹⁷. Desse modo, se um organismo geneticamente modificado por meio de engenharia genética contiver os três requisitos de patenteabilidade poderá ser protegido por meio de patentes.

3.3.4 Sujeitos de direito e abrangência da proteção

O sujeito de direito da proteção patentária, nos moldes do art. 6º da LPI, é o autor da invenção ou modelo de utilidade, o qual tem o direito de obter o título que lhe assegura a proteção. Cabe lembrar, como foi colocado no capítulo I deste trabalho monográfico, que a titularidade da patente é concedida ao primeiro a proceder o depósito, não surgindo da mera criação, como é o caso dos direitos autorais. A patente poderá ser cedida a terceiros, uma vez que se trata de um direito patrimonial, e sua cessão somente produzirá efeitos após a publicação de sua anotação pelo INPI¹⁸, como determina o art. 60 da supracitada lei.

A patente permite que o titular impeça terceiros, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto que seja objeto de patente, ou mesmo o produto diretamente obtido por meio de processo patenteado. Também é facultado ao titular impedir que terceiros possam contribuir para que outros indivíduos pratiquem os atos mencionados. A lei também confere, em seu art. 44, o direito do titular de receber indenizações pela exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido de proteção e a data de sua concessão. Nos casos em que o infrator tenha o prévio conhecimento do pedido de proteção antes da sua publicação, a indenização contará desde a data do início da exploração do bem protegido.

O prazo de proteção para as patentes de invenção é de 20 anos contado da data do depósito (art. 40 da LPI). Para os casos de patentes de modelo de utilidade o prazo será de

¹⁷ O parágrafo único do art. 18 da LPI define microrganismos transgênicos como organismos que, mediante intervenção humana direta na composição genética, apresente uma característica que normalmente não seria alcançada pela espécie em condições naturais. Essa definição não abarca o todo ou parte de plantas ou animais.

¹⁸ Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Trata-se de uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e é responsável pela disseminação, aperfeiçoamento e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade industrial. Para maiores informações acessar: <<http://www.inpi.gov.br/portal/>>. Acesso em: 27 nov.2014.

somente 15 anos. Findado esse período de proteção, as invenções e modelos de utilidade passaram a integrar o domínio público.

Vale ressaltar que, da mesma forma que acontece com as cultivares, as patentes também podem ser objeto de licença compulsória, nas mesmas hipóteses permitidas na Lei de Proteção de Cultivares.

Feitas essas breves considerações sobre os mecanismos de proteção intelectual que podem abarcar seres vivos, cabe agora fazer a análise da interatividade desses dois sistemas em relação as variedades vegetais.

4 POSSIBILIDADE, LIMITES E IMPLICAÇÕES DA SOBREPOSIÇÃO DE DIREITOS DA LPC E LPI.

Conforme foi explicado no capítulo anterior, as variedades vegetais são protegidas por meio da Lei de Proteção de Cultivares, desde que atendidos os requisitos de novidade, homogeneidade, estabilidade, distinguibilidade e denominação própria.

A Lei de Propriedade Industrial, por sua vez, visa proteger invenções como um todo, desde que atendam os critérios de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Como também foi colocado, seres vivos não são objeto de proteção por meio de patentes, mas a própria lei estabelece uma exceção ao permitir a proteção de microrganismos transgênicos, por força do art. 18 da LPI.

Munido dessas informações, resta a dúvida: seria possível a proteção por patentes de uma variedade vegetal geneticamente modificada por técnicas de engenharia genética modernas e, em caso positivo, poderia essa proteção patentária ser cumulada com a proteção de cultivares estabelecida na Lei 9456/97?

A princípio poderíamos pensar que não pois, como coloca Silveira (2014) a Lei de Proteção de Cultivares, em seu art. 2º, estabelece, de maneira expressa, que o certificado de proteção de cultivares é a única forma de direito que poderá obstar a livre utilização das plantas ou de suas partes de multiplicação e reprodução dentro do território do Brasil. Tal disposição da LPC está em consonância com convenção de 1978 da UPOV, a qual o Brasil é signatário e que veda a dupla proteção de variedades vegetais.

Resta-nos então descobrir se de fato é possível a proteção de cultivares geneticamente modificadas por meio do sistema de patentes.

4.1 Possibilidade de cumulação de direitos da LPC e LPI

O art. 18 da Lei de Propriedade Industrial proíbe o patenteamento de seres vivos. Faz, contudo uma exceção aos microrganismos transgênicos, exceto o todo ou parte de um animal. Assim, uma semente não poderia ser protegida por tal sistema, pois ainda que geneticamente modifica esta encontraria óbice em sua proteção por constituir parte de uma planta.

Barbosa (2013) coloca que, diferentemente do que ocorre no sistema de proteção europeu e americano, no Brasil, uma semente jamais poderá ser objeto de patente, pois o sistema de patente brasileiro veda a proteção de partes de plantas.

Entretanto, seria possível patentear o gene modificado que confere a planta uma característica distinta, como, por exemplo, a resistência a determinado herbicida ou praga. Nesse caso, não se estaria protegendo a planta ou a semente em si, mas sim o gene modificado que confere a melhoria à variedade vegetal.

Para fazer tal afirmação é necessário saber se um gene modificado isolado ou um processo de inserção de gene possui o critério de patenteabilidade de atividade inventiva.

Como já foi dito, a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 13, considera que um invento possui o critério de atividade inventiva “sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”. Nesse caso, um gene, isoladamente, não pode ser objeto da proteção, uma vez que ele não traz uma solução técnica a um problema, de modo que não poderíamos considerar uma sequência gênica como material a ser patenteado. Para ser passível de proteção por meio do sistema de patentes, existe a necessidade de solução de um problema técnico.

Desse modo, a inserção de um gene em determinada planta, gene esse que não seria alcançável de forma natural pela planta e que resolvesse um problema técnico, como, por exemplo, conferir resistência da planta a determinada praga, pode ser considerado uma atividade inventiva. Se analisado nesse sentido, seria possível o patenteamento de um gene ou do processo de inserção de material genético em determinada planta, uma vez que atendem aos requisitos de patenteamento e estão abarcados na exceção do art. 18 da LPI.

Garcia (2010) entende que com o advento da engenharia genética moderna, foi possível o patenteamento de variedades vegetais, permitindo em nosso ordenamento jurídico a proteção indireta de uma cultivar por meio de patente.

Temos com isso que – apesar de não ser possível o patenteamento da semente ou da planta em si – é possível proteger o gene modificado ou processo de inserção de tais na genes na cultivar, desde que contenham os requisitos de patenteabilidade. Tal proteção seria estendida para proteger a planta como um todo, uma vez que o gene passa a ser uma característica indissociável da variedade vegetal melhorada. O que de fato se estaria protegendo diz respeito à tecnologia de melhoramento de uma qualidade da planta, e não a planta em si.

Esse é o entendimento de Plaza e Santos (2010) os quais dizem que, na prática, as variedades de cultivares acabam por serem protegidas pela Lei de Proteção de Cultivares e os processos biológicos para sua obtenção e os genes de microrganismo geneticamente modificados, transferidos para o genoma dessa variedade, são protegidos por patentes.

O enunciado do art. 42, I e II da Lei 9.279/96, poderá a princípio, oferecer margem a interpretação extensiva no que se refere à proteção por patentes para produtos e processos para uma variedade vegetal. Consideramos que é um tipo de “cláusula aberta” na legislação e em alguns casos sofrer interpretação extensiva (*minus scripsit quam voluit*) do Estado-Juiz quando da aplicação da norma ao caso concreto. Na hipótese de interpretação extensiva do artigo em comento, abre-se a possibilidade de inserir a variedade vegetal como objeto suscetível de patente devido ao processo de transgênese de suas partes, se patenteados e dos produtos dela derivados. (PLAZA; SANTOS, 2010, p. 7825).

Os referidos autores argumentam que é possível a proteção concomitante de certificado de proteção de cultivares e de patentes nos casos em que a variedade vegetal obedecer aos requisitos de distinguibilidade, homogeneidade, estabilidade e novidade (caso em que será protegida pela LPC), e, ao mesmo tempo, se o processo de transgênese no genoma da mesma variedade se adequar aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, será protegido por determinação do art. 8º da Lei de Propriedade Industrial.

E de fato é o que parece ocorrer, quando analisamos patentes de produto e processo registrados no INPI. Colocamos como exemplo o caso das patentes de invenção PP 1100007-4 e PP 1100008-2¹⁹, registrada no INPI com a empresa Monsanto²⁰ como depositária que possuem, respectivamente, os seguintes resumos:

Patente de Invenção:"**PLANTAS RESISTENTES A GLIFOSATO**". Esta invenção refere-se a um vetor de clonagem ou expressão compreendendo um gene que codifica o polipeptídio 5-enolpiruvilshiquimato 3-fosfato sintase (EPSPS) que, quando expresso em uma célula de planta, contém um peptídio de trânsito para cloroplasto que permite que o polipeptídio, ou uma porção enzimaticamente ativa do mesmo, seja transportado do citoplasma da célula de planta para um cloroplasto na célula de planta, e confere um grau substancial de resistência ao glifosato à célula de planta e às plantas regeneradas a partir da mesma. A sequência de codificação de EPSPS pode ser ligada a um promotor forte, tal como o promotor 35S do vírus de mosaico da couve-flor, para criar um gene quimérico. Estes genes podem ser

¹⁹ Consulta feita no sistema de busca de patentes do INPI disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pPI/servlet/LoginController?action=Login&BasePesquisa=Patentes>>. Acesso em 01 dez. 2014.

²⁰ A Monsanto é uma empresa norte-americana transnacional que atua no campo da agroquímica e biotecnologia, trabalhando no ramo de sementes e pesquisas vegetais. A empresa veio para o Brasil durante a década de 50, quando seus produtos começaram a ser comercializados no país. Para mais informações acessar: <<http://www.monsanto.com/global/br/pages/default.aspx>> Acesso em: 27 nov. 2014

enxertados em vetores de transformação de plantas, e subsequentemente introduzidos em células de plantas. Células de plantas transformadas usando-se estes genes e plantas regeneradas a partir das mesmas mostraram apresentar um grau substancial de resistência ao glifosato.

5-enolpiruvilshiquimato-3-fosfato sintases tolerantes ao glifosato. São apresentados genes que codificam enzimas EPSPS classe II. Os genes que codificam enzimas EPSPS classe II. Os genes são úteis para produção de bactérias e plantas transformadas que são tolerantes a herbicida de glifosato. Genes de EPSPS classe II compartilham muito pouco da homologia dos genes de EPSPS Classe I. As enzimas EPSPS Classe II são caracterizadas por serem mais eficiente cineticamente do que as EPSPS Classe I na presença de glifosato. Também são apresentadas plantas transformadas com genes de EPSPS Classe II, bem como um método para o controle seletivo de ervas daninhas em um campo de cultura plantada.

As patentes de invenção acima dizem respeito a genes que codificam enzimas que conferem a plantas resistência a glifosato²¹, um composto utilizado em herbicidas. Percebe-se que foram concedidas as patentes, uma vez que foi patenteado o gene que confere uma melhoria técnica a planta, qual seja, resistência a terminada substância, de modo que atendeu os requisitos de patenteabilidade e foi conferida a proteção pelo INPI.

Por sua vez, temos também como exemplo o certificado de proteção referente a cultivar M-SOY 7878RR²², cujo titular é a Monsoy, marca da Monsanto para sementes de soja convencionais e geneticamente modificadas no Brasil, que assim coloca: “Distinguibilidade: A cultivar M-SOY 7878RR é uma cultivar de ciclo total precoce, diferenciando-se da cultivar inicial, FT – 2000, (conforme declaração do solicitante), pela incorporação de gene de tolerância ao herbicida Roundup Ready (Glifosate)”.

Ao que se observa, mesmo com a vedação da ata de 1978 da UPOV – que proíbe a dupla proteção e à qual o Brasil é signatário – parece evidente a possibilidade de proteção de uma variedade vegetal por meio do sistema de cultivares e também através do sistema patentário, tanto por patentes de produto quanto de processo. Fato que contraria a própria LPC que, em seu art. 2º, coloca que é o único meio viável para proteção de variedades vegetais.

Uma vez verificada a possibilidade de cumulação de proteção, resta agora analisar os limites do direito de patentes quanto às variedades vegetais e às implicações causadas pela cumulação de direitos.

²¹ Glifosato(N-(phosphonomethyl)glycine)é um herbicida sistêmico não seletivo desenvolvido para matar ervas, principalmente perenes, pois inibe a enzima 5-enolpiruvoil-shikimato-3-fosfato sintase (EPSPS), que sintetiza os aminoácidos aromáticos. É o composto principal do herbicida *Roundup*, desenvolvido pela Monsanto.

²² Consulta feita no sistema de busca do SNPC disponível em:

<http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_protegidas.php?>. Acesso em: 02 dez.2014.

4.2 Limites e implicações jurídicas da cumulação de direitos

Os transgênicos no Brasil tiveram uma origem conturbada, tendo o cultivo iniciado no final da década de 90²³, mas sua regulamentação e autorização para vendas de fato só foi feita de maneira regular em 2005 com a Lei. 11.105/2005.

Atualmente o uso de cultivares transgênicas tem subido a cada ano. Chavez e Barreto (2014) colocam que no caso da soja, 89,05% da área plantada já são de variedades transgênicas e que a perspectiva é que a adoção da soja transgênica continue a crescer no país nos próximos 10 anos, chegando a 95% da área plantada, o que deixaria apenas um nicho de 5% para a produção de grãos orgânicos e convencionais.

Com tamanha relevância no mercado nacional, faz-se necessário entender os limites de direitos dos detentores de proteção de propriedade intelectual dessas variedades vegetais.

A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 42, elenca os direitos que o titular da patente tem sobre o bem protegido. Assim, coloca o referido artigo:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente. (BRASIL, 1996).

Assim, o titular da patente tem direito de exclusividade sobre os produtos por ele patenteados, bem como os produtos diretamente derivados de processos protegidos. No

²³ A soja *Roundup Ready* da Monsanto foi a primeira planta transgênica a ser aprovada pela CTNBio, no ano de 1998. Entretanto, Chavez e Barreto (2014) colocam que após a liberação, o Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) juntamente com o Greenpeace entraram em um embate jurídico com a Monsanto, que fez com que as variedades transgênicas ficassem fora do mercado até 2003. Segundo GARCIA (2010), apesar da proibição do plantio de organismos geneticamente modificados, no ano de 2003 foi detectado pelos órgãos fiscalizadores que grande parte da soja do Rio Grande do Sul era constituída por variedades transgênicas. Diante do impasse e dos impactos econômicos que poderiam ser gerados no Estado caso a safra tivesse que ser descartada, o governo brasileiro, por meio da Medida Provisória 113/03, posteriormente convertida na Lei. 10.688, abriu um precedente e liberou a comercialização das cultivares transgênicas da safra de 2002/2003. Outras medidas provisórias foram editadas a fim de regular as safras posteriores que ainda se encontravam contaminadas. Somente em 2005 foi aprovada a Lei. 11.105 que “regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados”.

entanto, a lei não especifica o limite da proteção desse produto ou processo, de modo que a lei deixa uma cláusula aberta, quando se fala de patente de plantas, uma vez que é possível haver interpretação extensiva, para que a proteção patentária inclua as sementes, bem como as descendentes da planta, ou seja, seu material propagativo, como colocam Vieira e Plaza (2010).

No que diz respeito a LPC, a lei protege a planta como um todo e veda a comercialização do material reprodutivo da planta. Entretanto, em seu art. 10, impõe uma série de limitações, nas quais o direito do obtentor não incidirá.

Art. 10. Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que:

- I - reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha;
- II - usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos;
- III - utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica;
- IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, autorizados pelo Poder Público. (BRASIL, 1997).

Desse modo, a LPC deixa bem delimitado os limites de sua proteção, bem como estabelece exceções para resguardar o direito dos agricultores, a fim de manter um equilíbrio entre os interesses dos titulares do certificado de proteção de cultivares e os agricultores.

Na LPI, por outro lado, os limites da proteção por patentes não são bem claros, pois, a princípio, a lei proíbe a dispor do bem por qualquer meio, devendo levar em conta os limites por ela fixados no art. 43 que assim coloca:

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

- I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;
- II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;
- III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;
- IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;
- V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e
- VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido

introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. (BRASIL, 1996).

Percebe-se que a LPI também tomou para si uma série de limitações no que diz respeito às patentes, devendo ser feita uma comparação. A primeira exceção da LPC diz respeito ao pequeno agricultor, que pode – sem ter que ter autorização do titular ou pagamento de *royalties* – reservar, doar sementes para outros pequenos agricultores, no âmbito de programas de financiamento e de programas comerciais.

Tal exceção ao direito do titular não ocorre no caso da lei patentes, não havendo um equivalente no art. 43, pois o inciso I desse artigo só isenta terceiros de utilizar o produto sem autorização e pagamento se, cumulativamente, fizerem sem fins comerciais, em caráter privado e sem gerar prejuízos ao titular, caso que não ocorre com os pequenos agricultores, que podem doar as sementes e utilizá-las para plantio para uso próprio ou venda dos produtos advindos, dependendo do programa financiamento aplicado. Nesse caso, como não houve a primeira concessão do titular, não há exaustão de direitos da LPI, de modo que a exceção do agricultor não se aplica à LPI.

Quanto a exceção de pesquisas do inciso II, do melhorista e da pesquisa científica, a LPI abarca essa possibilidade por força dos incisos II e V do art. 43, resguardando o direito dos pesquisadores e de quem queira fazer melhorias, sem finalidade econômica.

Nesse sentido Vieira e Plaza (2010) apontam outra limitação trazida pela LPI em detrimento das exceções da LPC, pois esta lei permite o uso das variedades vegetais pelo melhorista tanto na fase de pesquisa e desenvolvimento de novas variedades, e inclusive para a comercialização da nova cultivar desenvolvida. Tal comercialização é vedada na LPI, uma vez que esbarra na finalidade econômica, que é proibida pelo inciso V deste diploma legal.

Outra exceção da LPC diz respeito ao replantio, ou seja, guardar as melhores sementes de uma safra e usá-las na próxima, consistindo em um conhecimento milenar.

Apesar da LPI não colocar essa exceção de maneira objetiva, o inciso IV e VI, do art. 43 da lei trata da exaustão de direitos, de modo que, em teoria, se o agricultor adquirir licitamente o produto objeto da patente (a semente, no caso em questão), haverá a exaustão de direitos e o titular da patente não terá mais direitos sobre o que o adquirente fizer, exceto se for utilizá-la para fins de propagação e multiplicação comercial.

Entretanto, autores como Garcia (2010) colocam que a proteção por meio de patentes poderia impedir a formação de campos de replantio, uma vez que ao replantar uma semente, os agricultores estariam reproduzindo um bem patenteado, ainda que naturalmente, e

que isto por si só constituiria uma infração, pois o sistema de patentes não foi criado para proteção de seres vivos, mas sim de objetos que não se reproduzem.

E de fato, o que pode ser observado é que nos contratos de licenciamento de sementes feitas por empresas de biotecnologia, como é o caso da Monsanto, estes trabalham com sistema de patentes, restringindo os direitos dos agricultores das mais diversas formas²⁴.

Plaza (2013) coloca que nos contratos da Monsanto a patente da soja com tecnologia *Roundup Ready*®²⁵ (RR) impede que o plantador reserve ou replante as sementes protegidas, obrigando-os a sempre recomprar da empresa a cada nova safra. A autora diz ainda que a empresa entende que se a semente protegida for usada para fins de plantio, trata-se de uso do objeto de patente, de modo que a empresa licencia o objeto da compra da semente.

Ao que parece, percebe-se que há uma interpretação extensiva que não exaure os direitos de patente com a compra da primeira geração, sendo a proteção estendida às demais descendentes da planta que possuem a característica de resistência ao herbicida, de modo que há uma total supressão da exceção do art. 10 da LPC, que permite a formação de campos de replantio.

Tal prática, como colocam Vieira e Plaza (2010), gera uma colisão com o interesse público, desde a sustentabilidade da agricultura aos preços dos alimentos no mercado, uma vez que os agricultores ficam obrigados a recorrer ao mercado de sementes a cada safra, havendo uma supressão de sua autonomia de manejar os recursos genéticos de sua propriedade.

Não obstante as limitações do art. 10 da Lei de Proteção de Cultivares, temos a questão do prazo de proteção. A temporalidade de proteção da LPC, por força do art. 11, é de quinze anos contados da concessão do direito para as espécies anuais e de dezoito anos para o

²⁴ Guerrante (2004) coloca que diante da dificuldade das empresas de controlar o pagamento das taxas tecnológicas, as empresas de sementes criaram uma tecnologia que torna impossível a reserva de sementes para futuros plantios. Trata-se da tecnologia *Terminator*. Ainda segundo a autora, essa tecnologia consiste na inserção de três genes, cada um com ações diferenciadas, no genoma de sementes, com o objetivo de tornar estéril a segunda geração de sementes dessa variedade vegetal, de modo que extermina o potencial reprodutivo da planta. Esse tipo de tecnologia teve um alto índice de rejeição por governos em todo o mundo, sendo vedada no Brasil por força do art. 6º da Lei de Biossegurança (Lei 11.105/2005) que proíbe o a utilização, registro, patenteamento, comercialização ou licenciamento de tecnologias genéticas de restrição de uso, ou seja, aquelas tecnologias utilizadas para geração de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis.

²⁵ A semente de soja com tecnologia *Roundup Ready*®, ou soja RR, possui uma característica que a torna tolerante ao herbicida à base de glifosato, sendo utilizado para dessecação pré e pós-plantio, sendo eficiente no controle de plantas daninhas. Essa tolerância trazida faz com que o agricultor possa aplicar apenas esse herbicida sobre a soja, o que reduz seus custos de produção, o número de aplicações e pode aproveitar a maior flexibilidade no período de aplicação. Para mais informações sobre essa tecnologia acessar: <<http://www.monsanto.com/global/br/produtos/pages/soja-rr.aspx>>. Acesso em 03 dez.2014

caso das demais espécies. Já a Lei de Propriedade Industrial, por sua vez, confere aos titulares das patentes o direito de exclusivo de monopólio jurídico por um período de até vinte anos contados a partir da data de depósito, por determinação do art. 40 da lei.

Ocorre que a LPC, em seu artigo 12, é expressa em estabelecer que, uma vez decorrido o prazo de vigência do direito de proteção da cultivar, esta cairá em domínio público, de modo que nenhum outro direito poderá obstar sua livre utilização. Contudo, com a possibilidade de sobreposição de direitos, acaba ocorrendo um alargamento do prazo para além do previsto pela LPC, visto que a temporalidade da LPI é mais extensa.

Nesse sentido, autores como Plaza e Santos (2010) entendem que essa prorrogação da proteção para além do prazo estabelecido da LPC constituiria um contra direito, desequilibrando a função tópica da lei de cultivares, pois assegurar um prazo de proteção mais duradoura que o sistema de proteção *sui generis* estabelece contraria o preceito constitucional de liberdade econômica.

O que se observa ao comparar os limites de proteção das duas leis é que a Lei de Proteção de Cultivares, na medida em que é mais específica para tratar da proteção de variedades vegetais no Brasil, é bem clara ao delinear os limites de sua proteção e o resguardo dos direitos dos agricultores, com o intuito de manter um equilíbrio nos interesses privados das empresas detentoras da tecnologia e dos plantadores. A Lei de Propriedade Industrial, por sua vez, é muito mais genérica quanto a limitações dos direitos do titular da patente, sobretudo quanto a questão de biotecnologia. Essa falta de especificidade acaba por gerar uma cláusula aberta, que permite uma interpretação extensiva que acaba por suprimir as limitações estabelecidas na LPC, extinguindo os direitos dos agricultores em detrimento dos interesses dos detentores da proteção patentária, o que colide com os ditames da lei de cultivares e acaba por torná-la inócua.

Nesse sentido, Vieira e Plaza (2010) entendem que a sobreposição por cultivares e patentes sobre um mesmo bem imaterial vai de encontro aos preceitos constitucionais do art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal. Isso porque colide com o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico do país, vez que impede a difusão do conhecimento e gera uma restrição no desenvolvimento e nas pesquisas de novas variedades vegetais, afrontando a função sistemática da propriedade por impedir o progresso técnico.

Feitas essas considerações, resta analisar a aplicação das referidas leis em nossos tribunais pátrios, no que tange às cultivares geneticamente modificadas.

4.3 Análise de julgados

O que se pode observar da análise de julgados no Brasil é que a questão da cumulação de direitos parece encontrar divergência na jurisprudência. Há entendimentos divergentes quanto à validade ou não do direito de patentes nas hipóteses de proteção de sementes, como é o caso do seguinte julgado do Tribunal do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SEMENTES GENETICAMENTE MODIFICADAS. PAGAMENTO DE *ROYALTIES* OU INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.

PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DE NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA

O recurso de apelação atende aos requisitos dispostos no artigo 514 do Código de Processo Civil, apresentando os argumentos de fato e de direito, que servem à postulação de reforma da decisão.

INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE *ROYALTIES*

O laudo pericial produzido nos autos confirma a titularidade das apeladas sobre a tecnologia RR (*Roundup Ready*) patenteada, sendo objeto da perícia a avaliação técnica da tecnologia RR inserida na soja e a constatação de que esta tecnologia está protegida pelas patentes.

O uso pelos produtores demandantes de semente desenvolvida e patenteada pelas empresas demandadas junto ao INPI, tendo exclusividade na exploração do produto, justifica o pagamento de indenização ou *royalties* por aqueles, em retribuição pela utilização da tecnologia desenvolvida por estas.

Provado ser a MONSANTO titular do registro e patente das sementes geneticamente modificadas que foram plantadas pelos autores, é devida a indenização pela utilização da tecnologia inerente a tais sementes. Proteção da propriedade industrial, químico-genética e intelectual - Lei nº 9.279/96.

Afora isto, também justifica o direito a indenização o princípio que veda o enriquecimento sem causa.

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LEI DE CULTIVARES Não há incidência no caso em exame do previsto no 10º da Lei nº 9456/97 (Lei das Cultivares), que regulou especificamente a propriedade intelectual em relação às cultivares e o uso de sementes reservadas de outras safras para o replantio, sendo que sua aplicação somente se daria se o agricultor tivesse obtido as sementes licitamente e pago *royalties* à empresa titular da patente.

ALEGAÇÕES DE ABUSO NA COBRANÇA DE *ROYALTIES*

Não foi produzida nos autos qualquer prova acerca de eventual abuso nos percentuais cobrados a título de *royalty* pelas apeladas. (Apelação Cível nº 70030660799, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Maria Silveira, Julgado em 23/09/2009).

O que se observa no caso em questão foi a não aplicação da LPC e o uso da LPI para regular as sementes transgênicas de soja com a tecnologia RR. E de fato, é o que tem ocorrido em diversos julgados. Essencialmente temos os sindicatos das categorias dos agricultores alegando a aplicação da LPC e a Monsanto pugnando pela aplicação da LPI.

É como ocorreu no Ação Coletiva na comarca de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul²⁶. Nesse caso concreto, o Sindicato Rural de Passo Fundo e outros sindicatos ingressaram com uma ação contestando os procedimentos da requerida (Monsanto Technology LLC) que os impedia de reservar as sementes das cultivares transgênicas para replantio e comercialização, proibia os sojicultores de doar e trocar sementes dentro de programas oficiais e ainda cobrava *royalties* sobre sementes e grãos descendentes da soja RR. A parte requerente alegou a violação da Lei de Proteção de Cultivares que permitia a reserva de grãos para plantios subsequentes sem pagamento de novas taxas, alegando a inaplicabilidade da Lei de Propriedade Industrial.

A Monsanto contestou a alegação afirmando que era detentora das patentes da tecnologia RR na soja, sendo conferidas as cartas patentes pelo INPI, de modo que só deverá incidir sobre a soja o regramento da Lei de Propriedade Industrial, não sendo aplicável a LPC por constituir de normatização diversa e independente LPI, sendo a cobrança de *royalties* legal.

No caso em questão, o juiz entendeu que as patentes já haviam caducado, de modo que o juiz na sentença declarou o direito dos agricultores de reservar o produto das cultivares de soja transgênica para replantio em seus campos, e o direito de vender a matéria prima da produção sem mais nada a pagar e o direito de doar e trocar sementes reservadas, nos termos do art., 10 da Lei de Proteção de Cultivares. Também concedeu uma liminar para determinar a suspensão da cobrança de *royalties*, taxa tecnológica e indenizações cobradas pela Monsanto sobre o valor da comercialização da produção de soja transgênica, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

A Monsanto recorreu da decisão para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e alegou em suas razões recursais que o juízo *a quo* negou a existência da LPI e ampliou arbitrariamente a LPC para além de seu escopo de proteção, afirmando a inexistência de dupla proteção por propriedade intelectual, uma vez que não se trata de proteção de cultivar, mas sim de patente de biotecnologia.

Recentemente julgado, o tribunal acabou por acatar as razões recursais da Monsanto e reformou a decisão de primeiro grau com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. DIREITO À PROPRIEDADE INTELLECTUAL. SOJA TRANSGÊNICA. LEI DE PATENTES E LEI DE

²⁶ Processo nº 001/1.09.0106915-2. Comarca de Porto Alegre, 15º Vara Cível. Autores: Sindicato Rural de Passo Fundo-RS e outros. Réus: Monsanto do Brasil Ltda. E Monsanto Technology LLC. Data da sentença: 04 abr.2012. Juiz Prolator: Giovanni Conti.

PROTEÇÃO DE CULTIVARES. RAZÕES DE AGRAVOS RETIDOS AFASTADAS E PRELIMINARES SUPERADAS.

Suficiência do laudo pericial e ausência de nulidade da prova a afastar o acolhimento das razões dos agravos retidos.

Preliminares superadas por julgamento no STJ.

Afastamento da disciplina normativa do Código de Defesa do Consumidor, não aplicada ao caso em discussão nos autos.

No mérito, ainda que a Lei de Patentes não permita a proteção decorrente de patentes para o todo ou partes de seres vivos, houve expressa exclusão desta proibição em relação aos microorganismos transgênicos (art. 18, inc. III, da Lei de Patentes), justamente porque resultantes de um produto de intervenção cultural, por meio do invento. Possível a extensão dos efeitos da propriedade intelectual sobre microorganismos transgênicos desde que atendam os critérios próprios à situação jurídica de patenteabilidade – no caso, a novidade, a atividade inventiva e a aplicabilidade à atividade industrial. Circunstância expressamente reconhecida, por certificados próprios, em relação ao produto ora discutido em juízo.

Não há como excluir dos efeitos de proteção desta o produto do objeto de patente, por força da proteção conferida pelo art. 42 da Lei nº 9.279/96. A doutrina, na interpretação mais correta da Lei de Patentes acerca de casos de propriedade intelectual, esclarece que o art. 42 da Lei 9.279/96, por meio de seus incisos, protege tanto o produto que é objeto direto da patente, como o processo ou o produto obtido diretamente pelo processo, caso seja este patenteado. Descabe excluir-se o direito de patentes sobre o produto de uma intervenção humana por técnica de transgenia – e que abranja todas as características próprias à proteção -, inclusive quando isto ocorra sobre uma cultivar. E isto, porque ambas as Leis mencionadas são omissas na hipótese de sobreposição de situações. Quando uma variedade é desenvolvida pela técnica da transgenia – podendo, portanto, receber a proteção da Lei de Patentes – e sofre, posteriormente, uma melhora por via biológica, recebendo o certificado de cultivares, em tese, tem-se situação de duplicidade de proteção, algo que estaria vedado pelas disposições da UPOV referente à Convenção de 1978. Tal conflito, para a doutrina mais recente, enquanto inexistente uma definição legal específica, poderia sofrer solução suficiente por meio do instituto da “patente dependente”, previsto na disciplina da Lei de Patentes.

Não se trata, portanto, de hipótese de aplicação de lei mais específica, para a resolução do conflito de regras. Aqui, tem-se leis que disciplinam objetos de tutela diversos. A própria Exposição de Motivos da cartilha elaborada à Lei nº 9.456/97 deixa clara tal situação quando justifica a criação da Lei de Proteção de Cultivares como “mecanismo distinto de proteção à propriedade intelectual.”

Não há como fazer subsistir o argumento de que o licenciamento concedido para a pesquisa sobre o produto e para o desenvolvimento de técnica de aperfeiçoamento afaste o direito originário sobre patentes. O que pode é o titular de patente celebrar contrato de licença para exploração e investir o licenciado nos poderes para agir em defesa da patente (art. 61 da Lei de Patentes). Tal não afasta os direitos de exercício desta titularidade, seja pelo proprietário do invento, seja pelo licenciado, ressalvada apenas a hipótese de análise do aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada (art. 63 da Lei de Patentes).

O debate proposto é referente ao produto da soja transgênica, para a qual é identificada a situação de proteção específica e comprovada – ao menos até 31.08.2010 – por meio de carta de patente. Não há, portanto, como se pretender a aplicação de disposições normativas da Lei de Proteção de Cultivares para o caso em comento, na medida em que diversa é a proteção jurídica identificada.

Reconhece-se causa legítima à cobrança – a descaracterizar hipótese de ilicitude para os fins do art. 187 do CC brasileiro -, por força de aplicação da Lei de Patentes na hipótese, não afastada a cobrança por situação diversa de proteção do produto pela Lei de Cultivares, como na hipótese das exceções do art. 10 da Lei referida.

[...]

À UNANIMIDADE, DESACOLHERAM OS AGRAVOS RETIDOS E AFASTARAM AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LOPES DO CANTO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70049447253,

**QUINTA CÂMARA CÍVEL - SERVIÇO DE APOIO JURISDIÇÃO,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: MARIA CLAUDIA
CACHAPUZ, JULGADO EM 24/09/2014)**

No julgado em tela, houve a reforma da decisão de primeiro grau, julgando improcedente a ação coletiva proposta. A desembargadora relatora entendeu que as Leis nº 9.279/96 e 9.456/97 são distintas entre si e, na abrangência, não se confundem quanto à proteção de seu objeto. Assim, se o bem possuir os requisitos de patenteabilidade, não há como excluir os efeitos conferidos por essa proteção, colocando que a lei de patentes poderia incorrer em uma cultivar, uma vez que ambas as leis são omissas nesse sentido. Conclui a relatora que, em se tratando de produto derivado de alteração por técnica de transgenia, é possível o reconhecimento de aplicação da proteção prevista na lei de patentes, declarando que não houve cobranças indevidas ou abuso no valor dos *royalties*.

Cabe destacar, no entanto, que a decisão não foi unânime, havendo um voto de divergência proferido pelo desembargador revisor Jorge Luiz Lopes do Canto. Segundo o eminente desembargador, o Brasil adotou a convenção de 1978 da UPOV, que veda a dupla proteção e resguarda o direito dos agricultores. Colocou também que não há em nosso ordenamento jurídico um direito de propriedade absoluto que possa prevalecer em face de função social mais relevante deste, como o de preservar o pequeno agricultor e a agricultura familiar, ou que possa atingir a segurança alimentar e restringir o plantio em solo brasileiro para alimentar a população do país.

Também entendeu que poderia haver a incidência de ambas as leis, mas em momentos distintos, de modo que incidira a LPI no momento da venda das sementes, com o devido pagamento de *royalties*. Contudo, no momento em que o agricultor reservar e plantar sementes para uso próprio, usar ou vendê-la como matéria prima, será aplicada a Lei de Cultivares, com suas limitações de direito do art. 10. Não obstante, coloca que a Lei de Proteção de Cultivares é lei mais específica, e existindo uma legislação especial que foi editada com a finalidade maior de conferir um tratamento mais benéfico para certas categorias, cumprindo o mandado constitucional de proteção dos pequenos agricultores, esta é a norma que, em conflito com outros interesses, deve prevalecer.

Assim, o desembargador entende que deve ser afastada a LPI e aplicada a LPC, de modo que votou por negar o provimento do recurso e manter a decisão de primeiro grau.

O que se pode perceber das decisões mencionadas é uma divergência jurisprudencial quanto à aplicação das leis de proteção intelectual. Os agricultores pleiteiam a aplicação da LPC, por ser mais benéfica a sua categoria. Por sua vez, as empresas de sementes

pugnam pela aplicação da LPI, afirmando não caber incidência da LPC por se tratar de objetos de proteção distintos.

Do mesmo modo parecem se comportar os julgadores, sendo que alguns entendem ser aplicável a LPI e consideram legal a cobrança dos *royalties* feitos pelas empresas, e por outro lado, há o entendimento de que a LPI é inaplicável no caso, devendo ser aplicada a LPC, uma vez que é a lei própria e específica para disciplinar a matéria de proteção de variedades vegetais e porque é mais benéfica ao agricultor.

Tal divergência jurisprudencial acaba por gerar a insegurança jurídica, pois não fica claro qual lei irá incidir sobre as cultivares geneticamente modificadas. Tal insegurança jurídica corrobora ainda mais para o desequilíbrio gerado pela cumulação de direitos de propriedade intelectual sobre um mesmo objeto, de modo que faz-se necessária uma regulamentação no ordenamento jurídico, a fim de eliminar essa dupla proteção, sendo imperativo para o equilíbrio dos institutos e atendimento ao preceito constitucional de função social da propriedade e de desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

4.3.1 Análise do caso Monsanto v. Percy Schmeiser

A aplicação de leis de propriedade intelectual para proteger matéria viva gera disputas e controvérsias em todo o mundo. O equilíbrio entre os interesses das titulares de proteção intelectual e dos agricultores é muito tênue, de modo que por vezes acabam gerando anomalias jurídicas.

A fim de ilustrar um exemplo de desequilíbrio do instituto, iremos relatar o mundialmente famoso caso *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*²⁷, ocorrido no Canadá.

A empresa Monsanto, em 1993 recebeu do governo canadense a patente de plantas resistentes a glifosato. Em 1996 a canola resistente ao glifosato foi introduzida no mercado canadense e a Monsanto iniciou seu programa de licenciamento dos direitos de cultivo das sementes que continham a tecnologia protegida por meio de um Contrato de Cultivo e um Acordo de Licenciamento para o Uso da Tecnologia²⁸. Por meio desses acordos, era possível para os agricultores adquirirem as sementes com tecnologia *Roundup Ready* dos vendedores de sementes autorizados e só poderiam utilizar as sementes para um único plantio, ficando impedidos de transferi-las para terceiros ou guardar as sementes para replantio em

²⁷ *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, [2004] 1 S.C.R. 902, 2004 SCC 34. Disponível em: <<http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2004/2004scc34/2004scc34.html>>. Acesso em 05 dez. 2014

²⁸ Technology Use Agreement (TUA)

safras posteriores. O acordo também obrigava os plantadores a somente utilizar o herbicida à base de glifosato da Monsanto e dava autorização para a empresa inspecionar os campos dos agricultores para coletar amostras e realizar testes nas plantações, a fim de constatar o cumprimento do acordo.

Percy Schmeiser é um agricultor de canola, por mais de 50 anos, da região de Saskatchewan, no Canadá. Segundo o processo, o referido agricultor jamais comprou canola com a tecnologia *Roundup Ready*, nem assinou nenhum acordo de sementes com a Monsanto. Contudo, no ano de 1997, Schmeiser observou que algumas de suas plantas apresentavam resistência a glifosato. Resolveu então pulverizar uma determinada porção de sua área de plantação com o herbicida a base de glifosato para testar a resistência das plantas e percebeu que 60% das plantas sobreviveram a aplicação do herbicida, indicado que eram plantas de canola *Roundup Ready*²⁹. Apesar disso, o agricultor reservou as melhores sementes da safra de sua plantação para as próximas colheitas, como sempre havia feito, e plantou os grãos para a safra de 1998. Ao serem realizados testes da safra deste ano, foi constatada a presença de uma elevada porcentagem (entre 95 e 98%) de canola resistente a glifosato, protegida pela Monsanto.

Segundo os relatos do processo, a explicação de canola *Roundup Ready* nos campos de Schmeiser são incertas. A própria Monsanto reconheceu que a disseminação natural do pólen das plantas poderia contribuir para uma contaminação involuntária entre variedades protegidas e tradicionais. Também ficou demonstrado que outros agricultores da região estavam utilizando em suas propriedades a canola geneticamente modificada. Entretanto, a empresa alegou que a elevada quantidade de semente protegida nos campos do fazendeiro indicavam que elas não se deram por mero cruzamento eventual, de modo que notificaram Schmeiser do uso não autorizado de suas sementes. Como Schmeiser se recusou a pagar a indenização pedida pela Monsanto³⁰, esta o processou por violação de patente.

O Tribunal Federal do Canadá, julgou em favor da Monsanto, por entender que ao usar, possuir e reservar sementes RR, Schmeiser incorrera em violação de patente, pois se utilizara da tecnologia protegida pela empresa sem ter pago nenhum valor. Também entendeu

²⁹ Os próprios autos do processo colocam que a canola *Roundup Ready* não pode se distinguida de outras variedades de canola. A única forma de detectar a presença da tecnologia de resistência é através de um teste químico que detecta a presença do gene protegido ou através da aplicação do herbicida *Roundup* na planta; se a planta sobreviver, significa que se trata de uma canola *Roundup Ready*.

³⁰Guerrante (2004) ao comentar sobre o caso Schmeiser, coloca que o agricultor se recusou a pagar o valor pedido pela Monsanto alegando que as sementes geneticamente modificadas haviam entrado em sua propriedade de forma acidental e de que não possuía nenhum interesse em plantar sementes de canola RR, pois a produtividade dessas era inferior do que as que ele já utilizava, que foram melhoradas por meios convencionais durante décadas.

o referido tribunal não ser relevante o réu ter auferido vantagem econômica pelo uso da semente protegido³¹, bastando simplesmente sua presença sem autorização do titular para caracterizar a infração.

Gold, Castle e Cloutier (2007) colocam que a questão foi levada ao Tribunal Federal de Apelação, que acabou por manter a decisão de primeira instância em favor da Monsanto, por entender que detentores do material vegetal não estavam investidos no direito de uso do material protegido por patente e como Schmeiser usou sementes objetos de proteção da Monsanto, este violara os direitos do titular. O tribunal ainda complementou que alguns casos de violação inocente poderiam não ser considerados como violação de patente. Entretanto, no caso de Schmeiser a corte não considerou essa possibilidade, pois o agricultor tinha ciência do gene patentado em sua plantação e que este teria colaborado para promover a propagação da planta e de sua progênie.

A demanda chegou até a Suprema Corte Canadense que decidiu por manter a sentença do Tribunal de Apelação (em uma vitória de 5 votos contra 4), entendendo que Schmeiser havia de fato violado a patente da Monsanto, embora tenha também entendido que a empresa não sofreu danos, pois não houve benefício econômico adquirido pelo agricultor pelo uso do material protegido.

O cerne da discussão dos julgadores foi em constatar se Schmeiser de fato havia usado a patente. A corte entendeu que, para haver o uso, o infrator deve colher benefícios comerciais da infração e não simplesmente reproduzir a planta sem autorização do titular, de modo que não incide a lei patentes nesses casos, em que não há interesse comercial do suposto infrator. No entanto, no caso em questão, a Suprema Corte colocou que, como Schmeiser não conseguiu demonstrar de maneira convincente como as sementes modificadas foram parar em sua propriedade em proporção tão elevada, este havia infringido a patente da Monsanto, embora com o reconhecimento de que o agricultor não obteve vantagem comercial com o uso das sementes protegidas.

Gold, Castle e Cloutier (2007) colocam que a opinião vencida da Suprema Corte entendeu que deveria ser analisada a extensão das patentes, e que, segundo as leis canadenses, as plantas não podem ser objetos de patente, de modo que não é razoável o entendimento de que um gene ou uma célula modificada possa abranger a planta inteira. Entendem também que, por essa razão, a proteção patentária somente impediria que outras empresas de sementes

³¹ Cabe destacar que as sementes *Round Ready* têm como única característica a resistência aos herbicidas a base de glifosato, de modo que se estes últimos não forem utilizados na plantação, não haverá benefício nenhum no plantio da semente modificada.

criassem uma semente concorrente, mas que não abrange as plantas cultivadas por um agricultor que possua essas sementes.

Assim, o que pode ser observado da análise do caso em questão é que o patenteamento de matérias vivas gera muitas polêmicas e controvérsias em todo o mundo, e não somente no Brasil. A problemática das patentes biotecnológicas de variedades é que plantas se reproduzem naturalmente, de modo que pode ser difícil para o plantador controlar a propagação natural de material reprodutivo, de modo que é necessária uma legislação específica que delimite os limites dos titulares, a fim de resguardar o direito dos agricultores³².

³² Valido mencionar que tramitam atualmente dois projetos de lei que visam alterar a Lei de Proteção de Cultivares e restringir ainda mais o direito dos agricultores. São eles o Projeto de Lei nº 2.325/2007 e Projeto de Lei nº 3.100/2008. O primeiro é de autoria da Deputada Rose de Freitas e visa alterar a LPC de modo que seja necessário exigir “a autorização do titular para a comercialização do produto da colheita, inclusive plantas inteiras ou suas partes”. O segundo projeto é de autoria do Deputado Moacir Micheletto e busca alterar a LPC a fim de limitar as exceções do art. 10 da referida lei, de modo que irá valer apenas para “quem usa, em consumo próprio como alimento, como usuário especial, assim considerado o agricultor familiar, o assentado, o indígena, o remanescente de quilombo, o pescador, o extrativista e o aquíicultor”, de modo que somente essas categorias elencadas terão direito de reservar a planta para uso próprio, doar e trocar sementes. Um dos argumentos apresentados para justificar desses dois projetos de lei, segundo Plaza e Santos (2010) é a suposta necessidade de adesão do Brasil à Convenção de 1991 da UPOV.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O patenteamento de seres vivos é algo complexo e que gera muitos debates tanto no campo ético quanto no campo jurídico, conforme foi apresentado ao longo deste trabalho. Com o advento da biotecnologia moderna e sua crescente expansão, houve a necessidade do desenvolvimento de novos mecanismos de proteção de organismos vivos, formas de proteção da propriedade intelectual em âmbito internacional.

Nesse contexto, o Brasil, considerando a necessidade de se adequar às mudanças do comércio internacional, teve de modificar e adequar sua legislação interna para comportar os novos mecanismos protetivos de propriedade intelectual, dentre eles a proteção de variedades vegetais, acarretando na aprovação, da Lei de Proteção de Cultivares e Lei de Propriedade Industrial.

A Lei de Proteção de cultivares visa proteger as variedades vegetais melhoradas, tanto por meios tradicionais, quanto por métodos de biotecnologia moderna. Ciente das implicações de direitos de exclusividade sobre uma variedade vegetal, o legislador, atendendo aos critérios da Ata de 1978 da UPOV a qual o Brasil é signatário, optou por conferir uma série de limitações ao direito do obtentor da nova cultivar, a fim de resguardar os direitos dos agricultores de vender livremente a matéria prima advinda da planta protegida, e de guardar, trocar e doar sementes dentro dos limites estabelecidos em lei. Também conferiu o legislador limitações para favorecer a pesquisa das variedades protegidas e os direitos dos melhoristas para o desenvolvimento de novas variedades. Ainda determinou a referida lei, que esta seria a única forma de proteção admitida no direito para proteger as variedades vegetais no Brasil, determinação em conformidade com os ditames da Convenção de 1978 da UPOV, que veda a dupla proteção de cultivares.

A Lei de Propriedade Industrial, por sua vez, visa proteger invenções em sentido geral, desde que atendam aos requisitos de patenteabilidade. A lei, seguindo os ditames do Acordo TRIPS, exclui de seu escopo a proteção os seres vivos. Entretanto, faz uma ressalva a essa vedação e permite o patenteamento de microorganismos transgênicos, desde que atendam os critérios de patenteabilidade.

A análise dos referidos diplomas legais resultou na constatação de que, apesar da vedação da Lei de Proteção de Cultivares, existe a possibilidade da sobreposição de direitos da lei de cultivares e da lei de patentes nos casos de variedades vegetais transgênicas, uma vez que é possível o patenteamento de um gene ou de um processo de inserção de genes em uma

determinada variedade que conceda uma melhoria para resolução de um problema técnico. Ademais, por meio de uma interpretação extensiva, pode-se entender que a patente desse material genético se estenda à planta como um todo, bem como seu material propagativo e de reprodução. Desse modo, é possível em nosso ordenamento jurídico a proteção direta de uma planta por meio do certificado de cultivares e indireta por meio das patentes.

Percebeu-se também que a consequência dessa cumulação de direitos de propriedade intelectual foi a mitigação das limitações estabelecidas pela Lei 9.456/97, uma vez que as limites de direito da Lei de Propriedade Industrial não são tão específicas e permitem interpretação extensiva, de modo a tornar ineficaz o sistema de proteção de cultivares.

Tem-se, dessa forma, um conflito de interesses entre os atores do setor agrícola: de um lado as empresas de biotecnologia que invocam a aplicação da Lei 9279/96; no outro polo, temos os agricultores, que pleiteiam a aplicação da Lei 9456/97.

Ao proceder a análise de julgados a fim de entender como estava sendo aplicada a legislação protetiva no caso concreto, percebeu-se que a jurisprudência também é conflituosa. Há juízes que acreditam não ser aplicável a Lei de Propriedade Industrial, no caso de cultivares transgênicas, por entenderem a Lei 9456/97 como lei mais específica e protetiva dos direitos dos agricultores. Por outro lado, há juízes que compreendem pela aplicação da Lei de Propriedade industrial, pois entendem que o objeto da proteção não é a planta em si, mas a tecnologia inserida nelas, afastando assim a aplicação da Lei de Proteção de cultivares e gerando um panorama de insegurança jurídica.

Feitas essas análises, chegou-se à conclusão de que a sobreposição de direitos de patentes e de certificados de cultivares é possível, nos casos de variedades vegetais geneticamente modificadas por técnicas de biotecnologia moderna e que tal cumulação acarreta em um desequilíbrio dos institutos protetivos, uma vez que gera a supressão das limitações de direitos e alargamento do prazo de proteção para além do previsto na Lei de Proteção de Cultivares, além gerar insegurança jurídica por conta das divergências jurisprudências.

Tal cenário formado por essa cumulação acaba por colidir com os princípios constitucionais de função social da propriedade, bem como viola a disposição do art. 5º da, XXIX da Constituição Federal, pois o panorama gerado pela sobreposição vai de encontro ao interesse social e desenvolvimento tecnológico do país.

Feitas as devidas elucidações quanto à problemática do presente trabalho, resta-nos ponderar uma possível solução. A partir do conhecimento de que o cerne do problema encontra-se na possibilidade de dupla proteção patentária de cultivares transgênicas, a solução possível mais eficiente, já sugeridas por autores como Barbosa (2010) e Barros (2012), seria a alteração de partes do art. 42 e 43 da Lei 9279/96 para excluir da proteção patentária os objetos, que já estejam abarcados pela Lei 9456/97. Tal alternativa parece ser suficiente para coibir a cumulação de direitos de propriedade intelectual sobre as variedades vegetais transgênicas, o que reestabeleceria o equilíbrio e a eficácia de ambos os institutos de proteção e o consequente alinhamento aos preceitos constitucionais de propriedade.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Dennis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/livros/livros_digitais.html>. Acesso em: 27 nov. 2014.

_____. **Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia Roundup Ready no Brasil: a questão da soja transgênica**. 2013. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/mnsantob.pdf>>. Acesso em: 02 dez. 2014.

_____. **Proposta para regular a intercessão patente/cultivar**. 2010. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/patente_cultivar.pdf>. Acesso em: 03 dez. 2014.

BARROS, Carla Eugênia Caldas. **Manual de direito da propriedade intelectual**. Aracaju: Evocati, 2007.

_____. **A sobreposição dos direitos de propriedade intelectual em biotecnologia: patentes e cultivares**. Modificações dos artigos 43 e 70 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. In: PLAZA, Charlene Maria Coradini de Avila; DEL NERO, Patrícia Aurélia (coord.). **Proteção Jurídica para as Ciências da Vida: Propriedade Intelectual e Biotecnologia**. São Paulo: IBPI, 2012.

BASTOS, Celso Ribeiro. **Curso de direito constitucional**. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2010.

BOFF, Salete Oro. **Patentes na biotecnologia e desenvolvimento**. In: BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). **Propriedade intelectual e desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006.

BRASIL. Acordo sobre os aspectos da propriedade intelectual relativos ao comércio – TRIPs. Decreto 1.355, de 30.12.1004. Regula a ata final que incorporou os resultados da rodada Uruguai de negociações comerciais multilaterais do GATT.

_____. Apelação Cível nº 70030660799, Vigésima Câmara Cível, Serviço de Apoio Jurisdição, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Maria Silveira, Julgado em 23 set. 2009.

_____. Apelação Cível nº 70049447253, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em 24 set. 2014.

_____. Ação Coletiva. Processo nº 001/1.09.0106915-2, 15º Vara Cível, Comarca de Porto Alegre. Juiz: Giovanni Conti. Data da sentença: 04 abr. 2012.

_____. Congresso Nacional. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Disciplina os direitos e obrigações referentes à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 mai. 1996.

_____. Congresso Nacional. Lei 9.456, de 25 de abril de 1997, Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 abr. 1997, retificação, 26 ago. 1997.

____. Congresso Nacional. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 fev. 1998.

____. Congresso Nacional. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002.

____. Congresso Nacional. Lei 11.105, de 24 de março de 2005. Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga a Lei 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória 2.191 – 9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 16 da Lei 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 mar. 2005.

____. Congresso Nacional. Lei 11.484, de 31 de maio de 2007. Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 mai. 2007.

____. Congresso Nacional. Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei nº 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 nov. 2011.

____. Constituição Federal de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988.

____. Presidência da República. Decreto 75.541, de 31 de março de 1975. Promulga a Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

____. Presidência da República. Decreto 75.572, de 08 de abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revisão de Estocolmo de 1967.

____. Presidência da República. Decreto 2.366, de 05 de novembro de 1997. Regulamenta a Lei 9.456, de 25 de abril de 1997, que institui a proteção de cultivares, dispõe sobre o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 06 nov. 1997.

____. Ministério da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária. Exposição de Motivos n. 15/96, de 18 de janeiro de 1996. Acompanha o Projeto de Lei de Propriedade Intelectual de Cultivares. Brasília, 1996.

CANADA. Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser, [2004] 1 S.C.R. 902, 2004 SCC 34.

Disponível em: <<http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2004/2004scc34/2004scc34.html>>.

Acesso em 05 nov.2014

CHÁVEZ, Ana Lúcia López; BARRETO; Edith Huampa. **Área plantada com soja transgênica no Brasil após a legalidade safras 2003/2004 a 2012/2013**. Disponível em: <www.admpg.com.br/2014/down.php?id=1240&q=1>. Acesso em: 02 dez. 2014.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial, volume 1: direito de empresa**. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

DEL NERO, Patrícia Aurélia. **Biotecnologia: análise crítica do marco jurídico regulatório**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.

____. Propriedade Intelectual: a tutela jurídica da biotecnologia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.

DIAFÉRIA, Adriana. **Clonagem: aspectos jurídicos e bioéticos**. São Paulo: Edipro, 1999.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro: direito das coisas**. 27. ed. v. 3. São Paulo: Saraiva, 2010.

FRANCISCO, Alison Cleber. **Royalties de cultivares transgênicos: sua formação no plano nacional e internacional sob a convenção da UPOV**. São Paulo, 2009. Dissertação (mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

GARCIA, Selemara Berckembrock Ferreira. **A proteção jurídica das cultivares no Brasil**. 5. reimp. Curitiba: Juruá, 2010.

GOLD, E. Richard; CASTLE, David; CLOUTIER, L. Martin. **Agrobiotecnologia nos tribunais: patentes, privilégios e presunções**. In: RODRIGUES, Edson Beas Jr; POLIDO, Fabricio (org.). **Propriedade Intelectual: novos paradigmas, conflitos e desafios**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

GRAIN. **For a full review of TRIPS 27.3(b)**. 2000. Disponível em: <<http://www.grain.org/article/entries/39-for-a-full-review-of-trips-27-3-b>>. Acesso em: 11 nov. 2014

GUERRANTE, Rafaela di Sabato. **Comportamento estratégico das grandes empresas do mercado de sementes geneticamente modificadas**. 2004. Disponível em: <<http://www.unimep.br/phpg/editora/revistaspdf/imp36art05.pdf>>. Acesso em: 29 nov. 2014.

IACOMINI, Vanessa. **Os direitos de propriedade intelectual e a biotecnologia**. In:

IACOMINI, Vanessa (coord.). **Propriedade Intelectual e Biotecnologia**. Curitiba: Juruá, 2009.

NAVES, Bruno Torquato de Oliveira; GOIATÁ, Sarah Rêgo. Patentes de genes humanos: estudo de caso das patentes dos genes BRCA1 e BRCA2. Disponível em: <<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=6d9bffd3b6ec2641>>. Acesso em: 05 nov. 2014.

PARANAGUÁ, Pedro; REIS, Renata. **Patentes e criações industriais**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

PLAZA, Charlene Maria Coradini de Avila. **Das patentes aos royalties**: o caso da soja transgênica da Monsanto. 2013. Disponível em: <http://pidcc.com.br/artigos/032013/edicao_0301.pdf>. Acesso em: 05 dez. 2014.

PLAZA, Charlene Maria Coradini de Avila; SANTOS, Nivaldo dos. **Interpretação de direitos de proteção em propriedade intelectual**: o caso das patentes de invenção e cultivares. – Fortaleza, 2010. Disponível em: <<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3132.pdf>> Acesso em: 20 jul. 2014

SILVEIRA, José Maria Ferreira Jardim da; BORGES, Izaías de Carvalho Borges. **Um panorama da Biotecnologia Moderna**. In: SILVEIRA, José Maria Ferreira Jardim da; POZ, Maria Ester Dal; ASSAD, Ana Lúcia D. (org.). **Biotecnologia e recursos genéticos**: desafios e oportunidades para o Brasil. Campinas: Instituto de Economia/ FINEP, 2004.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual**: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes. 5. ed. Barueri, SP: Manole, 2014.

UPOV – Union international pour la protection des obtentions vegetales. Texts of 1978 and 1991. Disponível em: <<http://www.upov.int/upovlex/en/acts.html>>. Acesso em: 21 nov. 2014

US (1980). Supreme Court. 447 US 303 (1980). Diamond, Commissioner of Patents and Trademarks V. Chakrabarty. Certiorari to the United States Court of Customs and Patent Appeals. Disponível em: <<http://laws.findlaw.com/us/447/303.html>>. Acesso em: 13 nov. 2014.

VARELLA, Marcelo Dias. **Propriedade intelectual de setores emergentes**: biotecnologia, fármacos e informática. – São Paulo: Atlas, 1996.

VELHO, P. E. Análise da controvérsia sobre a lei de proteção de cultivares no Brasil: implicações socioeconômicas e os condicionantes políticos para seu encerramento. Campinas: Unicamp, São Paulo, 1995. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas.

VIEIRA, Adriana C. P., BUAINAIN, Antonio Marcio. **Propriedade intelectual, biotecnologia e proteção de cultivares no âmbito agropecuário**. In: SILVEIRA, José Maria Ferreira Jardim da; POZ, Maria Ester Dal; ASSAD, Ana Lúcia D. (org.). **Biotecnologia e recursos genéticos**: desafios e oportunidades para o Brasil. Campinas: Instituto de Economia/ FINEP, 2004.

VIEIRA, Adriana C. P., BUAINAIN, Antonio Marcio; LIMA, Fernando de. **Proteção da biotecnologia na agricultura**. Disponível em: <<http://www.sober.org.br/palestra/6/884.pdf>>. Acesso em: 15 nov. 2014.

VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto; PLAZA, Charlene Maria Coradini de Avila. **Os limites de cumulação de direitos entre patentes e cultivares de plantas transgênicas.** – Florianópolis, 2010. Disponível em:
<<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/florianopolis/Integra.pdf>>. Acesso em: 05 nov. 2014.