

## **Limites aos direitos de proteção incidentes sobre os cultivares - Cultivar no Brasil tem corpo fechado contra encosto, olho gordo, patentes e outras mandingas.**

Limits to incidents protection rights over cultivars - Cultivating in Brazil has closed body against back, evil eye, patents and other Mandingo.

Patricia Carvalho da Rocha Porto<sup>1</sup>

### **RESUMO**

Para guiarmos nosso estudo e melhor identificarmos os principais elementos e argumentos do caso, assim como as posições expostas ao longo da ação, da qual o acórdão mencionado faz parte, expomos abaixo um resumo da ação judicial. Para tanto, utilizamo-nos do resumo que integram a sentença judicial de 1º grau, proferida pelo Juiz Dr. Giovanni Conti, referente à ação n. 001/1.09.0106915-2, que tramitou perante 15ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e de trechos do inteiro teor da Apelação Cível nº 70049447253, proferido, pelo pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que são partes o Sindicato Rural de Passo Fundo-RS e outros, Autores da presente ação judicial e Apelados no recurso, e as empresas Monsanto do Brasil Ltda. e Monsanto Technology LLC, Rés na ação e Apelantes no recurso.

**PALAVRAS-CHAVE:** Limites. Cultivar. Corpo Fechado

### **ABSTRACT**

For we guide our study and better identify the main elements and if the arguments, as well as the exposed positions along the action, which the judgment mentioned part, we set out below a summary of the lawsuit. Therefore, we use the resume that part of the court judgment of 1st degree, given by Dr. Giovanni Conti Judge, referring to action n. 001 / 1.09.0106915-2, and underway before the 15th Civil Court of Porto Alegre County Justice Court of Rio Grande do Sul and the entire content of the excerpts Civil Appeal No. 70049447253, delivered by the Court of the 5th Civil Chamber Justice of Rio Grande do Sul, in which parts are the Rural Union of Passo Fundo-RS and others Authors of this lawsuit and appealed in the appeal, and Monsanto do Brazil Ltda. Monsanto and Technology LLC, ground into action and Appellants on appeal.

---

<sup>1</sup> Advogada. Mestre em Propriedade Intelectual e inovação pelo INPI; Doutoranda em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento pela UFRJ.

**KEYWORDS:** Limits. Grow Crops. Closed Body

## **Introdução**

### Argumentos e questões

Vamos argumentar no presente estudo que a legislação pátria:

(a) veda a aquisição de qualquer outro direito de propriedade sobre um cultivar que não a propriedade concedida pelo Certificado de Proteção de Cultivar;

(b) veda a oponibilidade qualquer outro direito de propriedade para obstar a livre utilização de plantas e suas partes no país;

(c) qualquer decisão judicial em sentido diverso (i) viola tratado internacional válido no país, (ii) é contrária a normas constitucionais, (iii) infringe legislação infra-constitucional, bem como não observa a *mens legislatoris* do legislador quando da elaboração das normas que regulam a questão.

Para isso, buscaremos estudar a matéria, de forma a respondermos às seguintes questões:

1. À Luz da Convenção da UPOV 1978 e da Lei 9456 de 1997 é possível a dupla proteção de uma mesma cultivar por direito de cultivar e por direito de patente e é admitida no país?

2. Pelo disposto na Lei 9456/97, em especial no seu art. 2º, existe possibilidade no Brasil de que um direito de patente obste direta ou indiretamente a livre utilização de plantas e suas partes?

3. Uma decisão judicial que reconhece a dupla proteção de uma mesma cultivar por direitos de patente e por direitos de cultivares, bem como permite a oponibilidade do direito de patentes para obstar o livre uso das plantas e suas partes contraria as regras de solução de antinomia entre as normas?

4. Uma decisão judicial no sentido indicado na questão 3 contraria disposições constitucionais, bem como a *mens legislatoris* quando da elaboração da Lei 9456/97?

Esperamos com esse estudo e com respostas das questões acima contribuir para a discussão acerca dos limites dos direitos de proteção incidentes sobre os cultivares à luz da legislação pátria.

### **1. O caso em análise**

As questões que norteiam o presente estudo surgiram a partir da leitura do acórdão da Apelação Cível nº 70049447253, proferido, pelo pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na pessoa da Relatora Des. Maria Cláudia Mércio Cachapuz. A decisão reformou a sentença de 1º grau e, no mérito, deu provimento ao recurso, vencido o Desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto.

Resumidamente, o acórdão, não obstante as proibições expressas no artigo 2º da UPOV 1978, que veda a dupla proteção de cultivares, bem como as insertas no artigo 2º da Lei

9456/97 que impede (a) a dupla proteção de cultivares, ou seja, outra proteção para cultivares que não mediante a Concessão de Certificado de Proteção de Cultivar; e (b) a oponibilidade de direitos de patente para obstar a livre utilização de plantas e suas partes, reconheceu<sup>2</sup>:

(a) a incidência de dupla proteção por direitos de patentes e por direitos de cultivar em uma mesma semente de soja, isto é, cultivar, e, por consequência,

(b) a legalidade da cobrança de royalties aos produtores de soja nacionais pelo uso de sementes protegidas (direta ou indiretamente) por direito de patentes de titularidade da Monsanto anteriormente já protegidas por direitos de cultivares;

### 1.1 Um Resumo

Para guiarmos nosso estudo e melhor identificarmos os principais elementos e argumentos do caso, assim como as posições expostas ao longo da ação, da qual o acórdão mencionado faz parte, expomos abaixo um resumo da ação judicial.

Para tanto, utilizamo-nos do resumo que integram a sentença judicial de 1º grau, proferida pelo Juiz Dr. Giovanni Conti, referente à ação n. 001/1.09.0106915-2, que tramitou perante 15ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e de trechos do inteiro teor da Apelação Cível nº 70049447253, proferido, pelo pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que são partes o Sindicato Rural de Passo Fundo-RS e outros, Autores da presente ação judicial e Apelados no recurso, e as empresas Monsanto do Brasil Ltda. e Monsanto Technology LLC, Rés na ação e Apelantes no recurso.

As partes autoras no mérito da referida ação:

(...) contestam os procedimentos adotados pelas requeridas, que os impedem de reservar produto cultivares transgênicas para replantio e comercialização, além da proibição de doar e trocar sementes dentro de programas oficiais e cobrar de forma arbitrária, ilegal e abusiva royalties sobre sementes e grãos descendentes da chamada soja roundup ready (RR), coincidindo com o nome comercial do herbicida fabricado pelas requeridas, o qual é complemento essencial no cultivo da soja geneticamente modificada. Sustentam que as requeridas violam direito inserto na Lei de Cultivares (Lei nº 9.456/97) que permite a reserva de grãos para plantios subsequentes sem pagamento de nova taxa de remuneração à propriedade intelectual, sendo inaplicável a incidência da propriedade industrial (Lei nº 9.279/96), cujas patentes registradas são eivadas de nulidades. Postulam o reconhecimento do direito dos pequenos, médios e grandes sojicultores brasileiros, de reservar o produto de cultivares de soja transgênica, para replantio em seus campos de cultivo e o direito de vender essa produção como alimento ou matéria prima, sem pagar a título de royalties, taxa tecnológica ou indenização; garantia de cultivar a soja transgênica, de doar ou trocar sementes reservadas a outros produtores rurais, nos termos do art. 10, inciso IV, § 3º e incisos da Lei nº 9.456/97; decretar a obrigação de não fazer das demandadas no sentido de não efetuarem cobranças de royalties, taxa tecnológica ou indenização, rechaçando o procedimento de autotutela praticado pelas mesmas; decretação de abusividade e onerosidade excessiva nos valores cobrados, com repetição daqueles cobrados indevidamente.

---

2 Cumpre-nos notar que o acórdão versou sobre outras questões que, apesar de relevantes, não são pertinentes para o presente estudo, razão pela qual não serão aqui enfatizadas.

(...)

A requerida Monsanto Technology contestou às fls. 1368/1424, suscitando, em preliminar, a prescrição, carência de ação (ilegitimidade ativa e possibilidade jurídica do pedido), irregularidade de representação, bem como a limitação da base territorial dos autores e limites da coisa julgada. Suscita, ainda, ilegitimidade da FETAG/RS e litisconsórcio ativo dos Sindicatos Rurais de Giruá/RS e Arvorezinha/RS. No mérito, trouxe as mesmas teses defensivas apresentadas pela corequerida Monsanto do Brasil. Citou também precedentes jurisprudenciais sobre o tema, requerendo a improcedência da demanda.<sup>3</sup>

A mencionada sentença, proferida pelo Juiz Dr. Giovanni Conti:

reconheceu “o direito dos pequenos, médios e grandes sojicultores brasileiros, de reservar o produto cultivares de soja transgênica, para replantio em seus campos de cultivo e o direito de vender essa produção como alimento ou matéria-prima de acordo com o artigo 10, inciso IV, 3º e incisos da Lei 9.456/97 sem nada mais pagar a título de royalties, taxa tecnológica ou indenização, a contar do dia 1º de setembro de 2012”.

declarou o direito dos produtores que cultivam soja transgênica, de doar ou trocar sementes reservadas a outros pequenos produtores rurais, contando a partir de 1º de setembro de 2010.

determinou que a Monsanto “se abstenha de cobrar royalties, taxa tecnológica ou indenização sobre a comercialização da produção da soja transgênica produzida no Brasil a contar da safra 2003/2004”.

condenou a Monsanto a devolver “os valores cobrados sobre a produção da soja transgênica a partir da safra 2003/2004, corrigida pelo IGPM e acrescida de juros de 1% ao mês, a contar da safra 2003/2004”.

concedeu, de ofício, liminar para “determinar a imediata suspensão na cobrança de royalties, taxa tecnológica ou indenização, sobre a comercialização da produção da soja transgênica produzida no Brasil, sob pena de multa diária no valor de um milhão de reais”. A Monsanto foi condenada ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios fixados em 500 mil reais.

No recurso de apelação a Monsanto:

preliminarmente, requer a apreciação do agravo retido interposto pela segunda apelante (fls. 2620/2641), bem como do agravo convertido em retido interposto pela primeira apelante (fls. 2683/2715), ambos impugnando a decisão (fls. 2595/2597v.) que não acolheu o pedido de reconhecimento de nulidade do laudo pericial de fls. 1990/2062.

destaca que o laudo está eivado de nulidade, na medida em que (i) não permitiu a participação dos assistentes técnicos das demandadas (fls.2436/48); (ii) o procurador dos autores teve acesso ao laudo antes de sua juntada no processo, pois concedeu entrevista divulgando o resultado na imprensa antes da intimação das partes (fls. 2452 e 2463/64); (iii) não foi realizado exame laboratorial nas amostras de soja, a fim de confrontar o resultado com o objeto de proteção das patentes elencadas pelas demandadas, apesar de ser este o escopo inicial da perícia e ter sido expressamente solicitado pelas demandadas; (iv) nenhum dos quesitos das demandadas foi respondido pelo perito sendo o laudo composto apenas de esclarecimentos à parte autora; (v) o perito não possui expertise na área de propriedade intelectual; (vi) e o perito adentrou a análise jurídica, em franca violação de sua competência.

---

3 Trechos extraídos do resumo da ação que integra o documento da sentença da ação n. 001/1.09.0106915-2, que tramitou perante 15ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

afirma que a perícia e a decisão que não acatou sua nulidade constituem cerceamento de defesa, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pede o provimento dos agravos retidos.

ainda em preliminar, alega a falta de fundamentação na sentença para limitação do escopo das patentes, ante a ausência de prova para tanto e não observação de questão incontroversa. Aduz que não poderia o juízo a quo proferir decisão que, na prática, retira a eficácia de patentes regularmente concedidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI, tendo por base unicamente o laudo pericial já impugnado.

requer a desconstituição da sentença, para que outra seja proferida, após a realização de prova pericial, com a indicação de novo perito com os conhecimentos técnicos necessários para exame laboratorial que atenda às normas legais.

assevera que, em decisões interlocutórias, o TJRS já havia decidido no sentido da não aplicação das normas de direito material referentes à defesa do consumidor, da aplicação da regra do Código Civil referente à prescrição de três anos do pedido de repetição de indébito e do alcance da sentença proferida na ação coletiva limitada a circunscrição do Estado, não podendo o magistrado em sentença decidir de forma contrária.

no mérito, sustenta que a tutela jurisdicional se deu de forma avessa à realidade dos fatos e que a manutenção da sentença produzirá um efeito devastador para investimentos em biotecnologia no Brasil.

refere que o ordenamento jurídico vigente já conta com leis hábeis a conciliar e harmonizar essa realidade, de modo que todos os inventores envolvidos no processo de criação e/ou desenvolvimento sejam devidamente remunerados. Sustenta que a sentença recorrida nega vigência à Lei 9.279/96 e amplia arbitrariamente a incidência de dispositivos da Lei 9.456/97 para além de seu escopo de proteção. Afirma a incorrência de dupla proteção por propriedade intelectual no caso, já que não se trata de variedade vegetal, mas de patente de biotecnologia. Entre os argumentos lançados para a reforma da decisão de 1º grau, sustenta a impossibilidade de salva de sementes transgênicas, pela interpretação lógica do artigo 36 da Lei 11.105/05.

salienta ademais, a impossibilidade de a sentença acatar prazos de validade indicados erroneamente pelo INPI nas cartas patentes, na medida em que a lide ainda se encontra pendente de solução definitiva transitada em julgado.

assevera ainda que não poderia a sentença determinar a devolução dos valores pagos desde a safra 2003/2004 até a safra 2006/2007, haja vista serem notoriamente compostas por sementes contrabandeadas.

menciona, por fim, que o sistema de cobrança de compensação repousa em acordos celebrados com entidades participantes (fls 1118/1126) que, na celebração de acordo, reconheceram os direitos da Monsanto e conseqüentemente, a existência de infração às patentes da tecnologia RR pelo não pagamento de royalties, negociando critérios benéficos de ressarcimento ao titular dessas patentes, na forma da Lei de Propriedade Intelectual, não havendo em que se falar em abusividade. Destaca que todos os agricultores de todo país não estão impossibilitados de exercer suas atividades comerciais com o emprego da soja convencional, mas a partir do momento que optam pelo plantio da soja RR, devem dar a contraprestação pela tecnologia que estão utilizando. Em caso de manutenção de sentença, pugna pela redução da verba honorária fixada. Pede a condenação da parte autora às penas decorrentes da litigância de má-fé. Requer o provimento do recurso.

Os Apelados reforçaram os argumentos aduzidos na inicial

ressaltando a não legitimidade das cobranças feitas pelas Apelantes, bem como das medidas por elas adotadas para impedir os produtores de reservar cultivares transgênicas, legitimamente

adquiridas, para replantio e comercialização, além da proibição de doar e trocar sementes dentro de programas oficiais e cobrar de forma arbitrária, ilegal e abusiva royalties sobre sementes e grãos descendentes da chamada soja Roundup Ready (RR).

reiterando que a Monsanto violou a Lei de Cultivares (lei nº 9.456/97) que permite a reserva de grãos para plantios subsequentes sem pagamento de novos royalties, sendo inaplicável a incidência dos direitos de patentes;

ademais, alegam novamente que as patentes das autoras já caíram em domínio público.

reclamam que se reconheça e se garanta o direito dos sojicultores brasileiros, de reservar o produto de cultivares de soja transgênica, para replantio em seus campos de cultivo e o direito de vender essa produção como alimento ou matéria prima, sem pagar a título de royalties; garantia de cultivar a soja transgênica, de doar ou trocar sementes reservadas a outros pequenos produtores rurais.

O referido acórdão foi proferido na pessoa da Relatora Des. Maria Cláudia Mércio Cachapuz. A decisão reformou a sentença de 1º grau e, no mérito, deu provimento ao recurso, vencido o Desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, no seguinte sentido:

“ (...) ainda que a Lei de patentes não permita a proteção decorrente de patentes para todo ou partes dos seres vivos, houve expressa exclusão desta proibição em relação aos microrganismos transgênicos (artigo 18, inciso III, da lei de patentes), justamente porque resultantes de um produto de intervenção cultural, por meio de invento. Possível à extensão dos efeitos de propriedade intelectual sobre microrganismos 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. Circunstancia 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 artigo 42 da Lei 9.279/96. A doutrina na interpretação mais correta da lei de patentes acerca dos casos de propriedade intelectual esclarece que o artigo 42, por meio de seus incisos, protege tanto o produto que é objeto direto da patente, como de processo ou o produto obtido diretamente pelo processo, caso seja este patenteado. Descabe excluir 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 a cultivar. E isto, porque ambas as leis mencionadas são omissas na hipótese de sobreposição de situações.

Quando uma variedade é desenvolvida pela técnica de 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 lei de patentes.

Não se trata, portanto, de hipótese de aplicação de lei mais específica para a resolução do conflito de regras. Aqui se têm leis que disciplinam objetos de tutela diversos. A própria exposição de motivos da cartilha elaborada a lei 9.456/97 deixa clara tal situação quando justifica a criação da lei de proteção de cultivares como mecanismo distinto de proteção a 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 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 do 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 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 a causa legítima à cobrança – a descaracterizar hipótese de ilicitude para fins do art. 187 do CC brasileiro – por força da 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.

Com relação ao percentual de royalties estabelecido, a desproporção é apontada ainda na inicial, por meio de pedido alternativo no sentido de que “seja judicialmente estabelecido percentual não abusivo para adequadamente indenizar as demandadas, em índice que variam entre 0,06% a 0,10% sobre o valor da soja transgênica comercializada, preferindo o menor índice pelas razões anotadas” (fl. 31 dos autos). Neste ponto, há que se observarem os limites estabelecidos em Lei e mesmo a partir de acordos mais amplos, realizados entre os envolvidos, por meio de suas entidades representativas. Não há que se falar em abusividade quando negociados entre entidades representantes de ambas as partes royalties em percentual (2%) proporcional à prática de mercado internacional, sem que demonstrada efetiva abusividade de cobrança.

**sucumbência invertida e honorários advocatícios redimensionados em concreto. 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. Grifos nossos.**

## II. Do direito aos fatos

### 2.1 A Regulamentação Internacional da proteção de plantas e variedades vegetais.

Como esclarece Carlos Correa<sup>4</sup>, a busca pela proteção de plantas e de variedades vegetais por meio de direitos de propriedade intelectual iniciou-se nos Estados Unidos e, em seguida, na Europa. Os Estados Unidos foram os primeiros a adotar um mecanismo de proteção para plantas assexuadas em 1930, por meio da criação do Plant

---

4 “Initiatives for the protection of plants through intellectual property rights emerged in the USA and Europe at the beginning of the Nineteenth Century. They eventually led to the adoption in 1930 of the Plant Patent Act in the USA, which allowed for the grant of patents for asexually reproduced plant varieties, different, however, from the ‘utility patents’. In response to the demands of nurseries and plant breeders, the non-obviousness standard was replaced by ‘distinctness’ and the disclosure requirement was drastically relaxed.<sup>1</sup> In Europe, concerns about the weakening of the patent system generated a strong resistance to the application of patents to plants.<sup>2</sup> A special regime for the protection of plant varieties was introduced in the Netherlands in 1942, followed by Germany in 1953. Based on these precedents, in 1961 an international convention<sup>4</sup> for the sui generis protection of such varieties was adopted and the Union for the Protection of Plant Varieties (UPOV) set up.” CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing countries. South Center Paper , n. 55. 2014, p. 7. [http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55\\_Patent-Protection-for-Plants\\_EN.pdf](http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protection-for-Plants_EN.pdf)

Patent Act. Posteriormente, por preocupações acerca das fragilidades do regime de patente, países europeus dentre eles a Holanda e a Alemanha criaram um regime de proteção específico para as variedades vegetais.

O próximo passo da Europa, motivados pelos interesses de suas indústrias no mercado promissor de melhoramento vegetal<sup>5</sup>, foi criar um sistema internacional de proteção para as variedades vegetais, por meio da União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais - UPOV.

### 2.1.1 A União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais – UPOV.

A UPOV é uma organização intergovernamental com sede em Genebra, Suíça<sup>6</sup>. Sua criação oficial ocorreu em 1961, pela Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais - UPOV<sup>7</sup>. Posteriormente, especialmente após o acordo ADPIC - Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - ou TRIPS tornar obrigatória a proteção das variedades vegetais por seus membros, essa organização e sua Convenção ganharam novos membros e sua influência internacional cresceu sensivelmente<sup>8</sup>.

A principal função da UPOV é uniformizar entre os países os instrumentos de proteção de novas variedades vegetais<sup>9</sup>. Em razão disso, ela estabeleceu por meio de sua Convenção um mecanismo para a proteção exclusiva das variedades vegetais. Contudo, os países membros são livres para estabelecer suas próprias regras nacionalmente.<sup>10</sup>

O objetivo da Convenção UPOV é reconhecer e garantir para o criador ou para o sucessor de uma nova variedade vegetal um direito exclusivo sobre esta variedade, nas condições definidas por esta norma. Após a sua criação em 1961, a Convenção da UPOV foi revista 3 vezes, dando origem às Convenções de 1972<sup>11</sup>, de 1978 e de 1991. Atualmente, encontram-se em vigor as Convenções da UPOV de 1978 e de 1991.<sup>12</sup>

---

5 Association for Plant Breeding for the Benefit of Society - APBEBES. UPOV Convention: <http://www.apbrebes.org/content/upovconvention..>

6 Atualmente a UPOV está sediada na Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI. Não obstante a UPOV ser uma entidade independente da OMPI, esta organização auxilia a UPOV administrativamente e, por força de acordo, o Diretor-Geral da OMPI é o secretário-geral da UPOV, com o poder de aprovar a nomeação de Vice Secretário Geral da UPOV. Association for Plant Breeding for the Benefit of Society - APBEBES. UPOV Convention: <http://www.apbrebes.org/content/upovconvention..>

7 UPOV: <http://www.upov.int/about/en/faq.html#Q1>

8 APBEBES, op. cit.

9 GARCIA, Selemara Berckembrock Ferreira. A PROTEÇÃO JURÍDICA DAS CULTIVARES NO BRASIL – Plantas Transgênicas e Patentes. Ed. Juruá. Curitiba. 2004

10 Ibidem.

11 A UPOV faz referência à Convenções de 1961 e de 1972 de firma integrada, referindo-se à Convenção de 1961/1972: Convenção da UPOV de 1961 como emendada pela revisão de 1972. <http://www.upov.int/export/sites/upov/members/en/pdf/pub423.pdf>

12 Em consulta ao banco de membros da Convenção, verificamos que, com exceção da Bélgica que permanece vinculado à Convenção de 1961/1972, todos os países membros da UPOV já fazem parte das versões de 1978 ou de 1991. Lista de membros da UPOV e as Convenções as quais fazem parte. Última data de atualização e junho de 2014. <http://www.upov.int/export/sites/upov/members/en/pdf/pub423.pdf>

Até a promulgação da Convenção de 1991, os países puderam escolher se permaneciam vinculados (os já membros) ou se aderiam (os novos, como o Brasil) à ata de 1978 ou se estes se vinculariam à nova versão de 1991<sup>13</sup>. Após TRIPS, os países membros deste acordo que não tinham mecanismos de proteção para variedades vegetais foram obrigados a buscar tal proteção, como veremos adiante.

Dessa forma, os países que optaram por uma proteção alternativa ou complementar à proteção por patentes, e que ainda não tinham aderido à UPOV, puderam escolher até a promulgação da Convenção de 1991, em abril de 1998, entre as duas versões vigentes. Após essa data, com exceção dos países que já tinham começado o processo de adesão da ata de 1978, um novo membro só poderia aderir à Convenção de 1991.<sup>14</sup>

### 2.1.2 As Convenções UPOV 1978 e 1991

As duas Convenções da UPOV em vigência guardam diferenças cruciais entre elas. As alterações inseridas na última ata da Convenção refletem os novos interesses político-econômicos dos países desenvolvidos, devido aos grandes avanços tecnológicos apresentados por estes a partir dos anos 1980. A propriedade intelectual passou a ser de crucial importância para o crescimento econômico desses países.

Tem-se claro da leitura das atas de 1978 e 1991 que o objetivo de cada uma é diferente, seja com relação ao escopo de proteção que se deseja dar à variedade vegetal, seja no que concerne aos interesses que intenta resguardar.

Grande parte dos autores que acompanham a evolução legislativa acerca da proteção das variedades vegetais entende que a convenção de 1991 satisfaz preferencialmente as grandes empresas produtoras de sementes em detrimento do interesse da sociedade. Já a UPOV de 1978, segundo a doutrina, apresenta limitações mais amplas com relação aos direitos de exclusividade do titular da variedade e conta com dispositivos que resguardam de forma mais efetiva, se comparada com a UPOV de 1991, os interesses dos agricultores e da sociedade:

“A estruturação internacional de um sistema de Propriedade Intelectual de Variedades de Plantas, como vem ocorrendo em todos os demais ramos deste direito, por uma radical mutação, com vistas ao reforço da propriedade de seus titulares, em face dos interesses contrastantes do público em geral. A revisão do Tratado, efetuada em 1978, ainda moderada em sua proteção dos interesses das indústrias sementeira, encontrou

---

13 BRUCH, Kelly Lissandra. Limites do direito de propriedade industrial de plantas. Ed. Conceito. Florianópolis. 2013. P. 39-40.

14 BRUCH, op. cit., e SILVEIRA, Newton & FRANCISCO, Alisson. A UPOV 1991 e um Novo Marco Regulatório para as Cultivares no Brasil; GEBRESELASSIE, Abeba Tadesse. THE SUSTAINABILITY OF PLANTS AND PLANT INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. Ed. DJOF Publishing. Copenhagen. 2012, p.123-

alteração na revisão de 1991. Os novos signatários, assinando até 1o. de janeiro de 1996 puderam manter-se no antigo regime. <sup>15</sup>”

“Compared to other alternatives, UPOV 91 has the stronger protection for plant breeder's rights (broadening the rights to prevent the saving re-using and sharing of seeds by farmers unless they pay for them, extending these rights to a minimum period of 20 years, extending them to essentially derived varieties and to possible appropriation of the harvest from protected seeds, and hedging the rights about with formidable restrictions), the reason some developed countries prefer it. Developing countries have taken a different view both in WTO proceedings such as the meetings of the General Council and the Council on TRIPs and in their domestic practice for protecting plant varieties, they have resisted attempts to multilateralise it. Sui generis systems adopted by developing countries, on the whole, go contrary to UPOV 91 in several respects; they would prefer UPOV 78 (whose "membership", at 29, still far exceeds UPOV 91, at 16). Those that have adopted UPOV 91 have heavily supplemented their laws with provisions or other laws on supporting local communities and farmers and protecting biodiversity. The main preference for UPOV 78 is in respect of permitting farmers' rights (including to save, replant and share seeds) and the breeder's exemption (to research, experiment and breed around the protected variety without undue claims from the breeder of the protected variety), and in the better protection for biodiversity, which developing countries consider beneficial: for social justice in catering to local communities or the rural population and farmers, and for being supportive of domestic policies like promoting innovation and attaining food security. <sup>16</sup>”

“A ata de 1978 da Convenção da UPOV, em que se baseia a atual lei brasileira, tem o mérito de resguardar os direitos dos agricultores de reservar, plantar e trocar sementes (a Ata de 1991 exige que as leis nacionais regulem tais direitos, podendo prevê-los ou não) e é, portanto, mais adequada à realidade agrícola brasileira.”<sup>17</sup>

“Sin dudas bajo el impulso de una corriente de opinión generalizada en los países en desarrollo de aumentar la protección legal que ampara a cualquier tipo de mejora, creación o descubrimiento, la UPOV modificó su anterior Acta de 1978 en una serie de puntos muy importantes. Todas las modificaciones introducidas en la nueva Acta de 1991, han sido en la dirección de aumentar la protección legal del material vegetal en favor de los derechos de su obtentor. <sup>18</sup>”

---

15 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2013

16 The South Centre/Centre for International Environmental Law (CIEL) (org..) MANGENI. Francis Technical issues on protecting plant varieties by effective sui generis systems, sd.: <http://www.cid.harvard.edu/archive/biotech/papers/discussion6.pdf>.

17 SANTILLI, Juliana. Os Direitos de Propriedade Intelectual sobre as variedades de plantas (cultivares); Revista de Direito Ambiental Ano 16 vol. 64-out/dez/2011 Editora Revista dos Tribunais

18 RAPELA, Miguel Angel. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EM VEGETALES SUPERIORES. Ed. Ciudad Argentina. Buenos Aires. 2000. P. 92

### 2.1.3 Principais pontos da UPOV 1978

Wilkson e Castelli<sup>19</sup> ressaltam os principais pontos da UPOV 1978:

Da Convenção original da Upov até a Convenção de 1978, vigente até os anos 90, o direito do melhorista, ao contrário do que ocorreu no patenteamento, permitiu ao melhorista utilizar livremente qualquer material genético protegido como um recurso inicial de variação com o propósito de criar novas variedades (a chamada "isenção do melhorista") (Upov, 1978, Art.5(3)).

Garantia também que o agricultor pudesse estocar sementes da colheita para seu próprio plantio na safra seguinte (o chamado "privilegio do agricultor"). No caso de Estados membros da União cujas leis nacionais permitiam a proteção tanto pelo direito do melhorista como por patenteamento, proibia-se a "dupla proteção" da variedade por direitos de melhorista e por patenteamento (Upov, 1978, Art.2(1)).

Estabelecia-se, como já citado, enquanto critério para requerer a proteção que a variedade fosse distinta das outras variedades, homogênea e estável ao longo das gerações, mas que não fosse uma nova invenção. Portanto, poderia ser uma variedade descoberta na natureza e nunca antes utilizada na agricultura, desde que essa variedade fosse geneticamente homogênea e estável (Upov, 1978, Art.6).

Da mesma forma, concedia-se aos Estados signatários o direito de excluir certas espécies de qualquer forma de proteção, segundo seus interesses nacionais específicos (Upov, 1978, Art.2(2)). Tampouco exigia que a variedade protegida oferecesse alguma nova qualidade de utilidade e nem definia uma "distância mínima" entre ela e alguma outra já protegida.<sup>20</sup>

Utilizamos-nos também de tabela elaborada por Van Wijka, com atualizações da UPOV para expormos abaixo as principais diferenças entre a UPOV de 1978 e a de 1991:

Provision	UPOV 1978 Act	UPOV 1991 Act
Protection coverage	As many plant genera and species 'as possible'. Minimum of	Minimum of 5 on joining. 10 years later, must protect all plant

19 WILKINSON, J. & CASTELLI, P. A transnacionalização da indústria de sementes no Brasil – biotecnologias, patentes e biodiversidade. Rio de Janeiro: ActionAid, Brasil, 2000. [http://www.ieham.org/html/docs/A\\_transnacionaliza%E7%E3o\\_da\\_industria\\_de\\_sementes\\_no\\_Brasil.pdf](http://www.ieham.org/html/docs/A_transnacionaliza%E7%E3o_da_industria_de_sementes_no_Brasil.pdf).

20 WILKINSON, J. & CASTELLI, P. A transnacionalização da indústria de sementes no Brasil – biotecnologias, patentes e biodiversidade. Rio de Janeiro: ActionAid, Brasil, 2000. [http://www.ieham.org/html/docs/A\\_transnacionaliza%E7%E3o\\_da\\_industria\\_de\\_sementes\\_no\\_Brasil.pdf](http://www.ieham.org/html/docs/A_transnacionaliza%E7%E3o_da_industria_de_sementes_no_Brasil.pdf)

	5 on joining and of 24 after 8 years	genera and species
Ban on dual protection	The Members shall not grant dual protection by patent rights and UPOV rights for one and the same botanical genus or species	The dual protection is permitted.
Requirement	Novelty (variety must not have been commercialized)  Distinctness  Sufficient Uniformity having regard to the particular features of variety's propagation Stability	Novelty (variety must not have been commercialized)  Distinctness  Sufficient Uniformity having regard to the particular features of variety's propagation Stability
Protection term	Minimum 15 years (18 years for trees and vines)	Minimum 20 years (25 years for trees and vines)
Protection scope	Production for commercial purposes and offering for sale and marketing of propagating material of the variety	Commercial transactions with propagating material. Harvested material protected only if produced from propagating material without breeder's permission and if breeder had no reasonable chance to exploit his right over it.
Breeders' exemption	Yes	Yes. <i>Essentially derived</i> varieties can only be marketed with

		the agreement of the breeder
Farmers' privilege	Minimum scope of protection allows a farmer's privilege	Each member State can define a farmer's privilege suitable for its conditions
Prohibition of double protection	Any species eligible for PBR protection cannot be patented	The Act is silent on this question; countries may choose to exclude plant varieties from patent protection

Source: Original table van Wijk et al, p 8, updated by UPOV Secretariat

#### 2.1.4 A proibição da UPOV 1978 à dupla proteção por direitos de patente e de cultivares

O artigo 2.1<sup>21</sup> da Convenção da UPOV 1978 estabelece norma vinculante e obrigatória a todos os seus membros que proíbe a dupla proteção de uma mesma variedade vegetal por patente e por cultivar:

Cada Estado da União pode reconhecer o direito do obtentor previsto pela presente Convenção, mediante a outorga de um título especial de proteção ou de uma patente. **Porém, um Estado da União, cuja legislação nacional admite a proteção em ambas as formas, deverá aplicar apenas uma delas a um mesmo gênero ou a uma mesma espécie botânica.**

Miguel Angelo Rapela<sup>22</sup> esclarece que o disposto nessa norma é uma obrigação fundamental de cumprimento mandatório pelos países membros da Convenção de 1978.

---

21 Este artigo é mencionado também no artigo 37.1 da convenção: “ Não obstante as disposições do artigo 2.1), qualquer Estado que, antes da expiração do prazo durante o qual o presente Ato está aberto à assinatura, preveja a proteção nas diferentes formas mencionadas no artigo 2.1) para um mesmo gênero ou uma mesma espécie, pode continuar a fazê-lo se, no momento da assinatura do presente Ato ou do depósito do seu instrumento de ratificação, de aceitação ou de aprovação do presente Ato, ou de adesão ao mesmo, notificar esse fato ao Secretário-Geral”

Sendo este artigo uma grandfather clause para assimilar os países - como os EUA - que já tinham sistemas múltiplos, mas sem reduzir quanto aos demais a obrigação de proteção única para cada variedade ou espécie.

Essa disposição foi incorporada pela Convenção de 1978 como expressão maior dos objetivos daquela ata, quais sejam, os de resguardar os interesses dos agricultores e da sociedade limitando o alcance da exclusividade sobre a variedade vegetal para além dos níveis estabelecidos pela UPOV.

O artigo 2.1 é uma norma de conciliação entre a Convenção e quaisquer normas de outros diplomas que estabeleçam disposição que vão de encontro com o limite de proteção única para variedade vegetal estabelecida por este tratado.

Nesse sentido, Carlos Correa<sup>23</sup> enfatiza que a intenção da UPOV 1978 ao trazer o artigo 2.1, apresentando **expressa proibição de dupla proteção de uma mesma variedade vegetal**, foi a de conferir uma solução para a questão da cumulação de direitos de propriedade intelectual.

Nota-se que o objetivo do artigo é precipuamente limitar a possibilidade de um país membro conceder uma dupla proteção à variedade vegetal, uma vez que a ata não se opõe que o país membro tenha mais de uma possibilidade de regime de proteção por patente e por cultivar. O que se proíbe é utilizar-se desses dois sistemas de proteção em uma mesma cultivar. O titular deve escolher somente uma proteção por variedade vegetal.

Trata-se de uma norma de **limite máximo**, por meio dela um único tipo de proteção por variedade vegetal é o máximo que um país pode permitir ao titular da cultivar.

Observa-se que a ata de 1978 dispõe acerca de diversas matérias em termos de limites mínimos e deixa possibilidades de normas mais rígidas serem estabelecidas à conveniência de cada país membro. Entretanto, claramente não quis permitir qualquer nível de discricionariedade dos seus membros com relação à dupla proteção da cultivar.

É o que esclarece Denis Barbosa:

Note-se que a afiliação à versão UPOV representa o nível de proteção a que o Brasil está sujeito pelo direito internacional; a não ser quando tal tratado estabeleça **limites máximos** à proteção, a legislação interna pode afastar-se do padrão internacional oferecendo ao titular um nível mais exacerbado de proteção<sup>24</sup>. Assim é que a legislação brasileira incorpora dispositivos constantes da UPOV 1991, mais favorável aos titulares do que o modelo 1978<sup>25</sup>. Um exemplo de limite máximo imposto pela UPOV 1978 (Art.

---

22 RAPELA, Miguel Angel. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EM VEGETALES SUPERIORES. Ed. Ciudad Argentina. Buenos Aires. 2000. P. 40.

23 CORREA, Carlos Maria. Biological Resources and Intellectual Property Rights. EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY REVIEW. Vol 14 No 5. 1992, p. p 154-157.

24 Vide WIPO, WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, encontrado em <http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf>, visitado em 4/5/2014. Vide Informações aos Usuários de Proteção de Cultivares, (atualizadas em 2010), encontrado em [http://www.agricultura.gov.br/arq\\_editor/file/INFORMACOES\\_AOS\\_USUARIOS\\_SNPC\\_nov2010.pdf](http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/INFORMACOES_AOS_USUARIOS_SNPC_nov2010.pdf), visitado em 4/5/2014.

25 Quanto ao diferimento do prazo de afiliação à UPOV 1978, vide SILVEIRA, Newton, e FRANCISCO, Alison, cit.

2.1<sup>26</sup>), que é o vigente no país, é que a proteção de uma variedade de planta por cultivar exclui a proteção do mesmo objeto por patente.<sup>27</sup>

E por ser uma norma limite e cogente não há possibilidade dos países membros da UPOV 1978 permitirem em suas leis internas disposição diferente da estabelecida pelo artigo 2.1. Ou seja, é vedado aos países membros da ata de 1978 que protejam um mesmo cultivar por patente e por direitos de cultivar:

Preclusion of dual protection with breeder's right and patent. The 1978 Act permits its signatories to protect plant varieties either with a distinct breeder's right or with a patent. However, article 2(1) precludes member states from granting both forms of protection "for one and the same botanical genus or species."<sup>28</sup>

Exatamente no mesmo sentido que Correa e Barbosa, nota Nuno Pires de Carvalho, um dos mais autorizados intérpretes de TRIPs, esclarecendo, inclusive, que tal norma é totalmente compatível com o acordo da OMC:

"A questão crucial é se um membro da OMC que aplica a UPOV 1978 e proíbe a dupla proteção está em conformidade com o Acordo TRIPS. A resposta é sim. A segunda frase do artigo 27.3 (b) foi redigida sob a forma de alternativa, e uma delas é na proteção de cultivares exclusivamente por um regime sui generis (como UPOV). Mais uma vez, a análise jurídica direta para conclusão de que o Acordo TRIPS não é obstáculo para o cumprimento dos tratados previamente existentes - mesmo que tal acordo possa ter introduzido algumas regras que limitam as opções que estavam disponíveis sob esses tratados já existentes<sup>29</sup>.

---

26 2(1) Each member State of the Union may recognise the right of the breeder provided for in this Convention by the grant either of a special title of protection or of a patent. Nevertheless, a member State of the Union whose national law admits of protection under both these forms may provide only one of them for one and the same botanical genus or species. Veja [http://www.upov.int/en/publications/conventions/1978/w\\_up780\\_.htm#\\_1\\_3](http://www.upov.int/en/publications/conventions/1978/w_up780_.htm#_1_3), visitado 10 de abril 2014.

27 . BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2013

28 HELFER, Laurence R. Intellectual property rights in plant varieties. International legal regimes and policy options for national governments. FAO Legislative Study 85, 2004, p. 22

29 "The Crucial issue is whether a WTO member that follows UPOV 1978 and bans double protection is in compliance with TRIPS Agreement. The answer is yes. The second sentence of Article 27.3 (b) was drafted the form of alternative, and one of those is in the protection of plant varieties exclusively by a sui generis regime (such UPOV). Once again, straightforward legal analysis to conclusion that the TRIPS Agreement is not obstacle to compliance with previously existing treaties – even if it may have introduced some rules that limit options were available under those existing treaties". CARVALHO, Nuno Pires. The TRIPS Agreement of Patent Rights. Netherlands: Kluwer, 2010, p. 315. Note-se que Helfer, op. cit, p 65 pareceria ter um entendimento divergente de Carlos Correa, Denis Barbosa e Nuno Pires de Carvalho e dos demais autores já citados, quanto a obrigação de 2.1 do ato de 1978: (...) "Where the provisions of two treaties are in direct conflict, the rule is far less settled. If two agreements relate to the same subject matter and the states parties to both agreements are the same, article 30 of the Vienna Convention on the Law of Treaties specifies that the agreement that is later in time is given effect. The obligations in the TRIPS Agreement are thus likely to prevail over any conflicting obligations in the 1978 UPOV Act, such as the ban on protecting varieties within the same genus or species with both a breeders' right and a patent. (1978 Act, art. 2(1)) (...) It can therefore be argued that the two treaty systems are fully compatible, with TRIPS merely augmenting the plant variety protection requirements of the UPOV Acts". No entanto, para prevalecer o entendimento desse autor, seria preciso evidenciar precisamente em que disposição de TRIPs se ancoraria uma regra contrária à proibição de cumulação de proteções sobre um mesmo cultivar da UPOV 1978. Helfer, porém não explicita onde tal conflito entre UPOV 1978 e TRIPs se daria.

## 2.2 TRIPs

Como explica Maristela Basso<sup>30</sup>, o acordo TRIPS é um dos acordos vinculados ao Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio – OMC, integrando um conjunto de acordos multilaterais de Comércio.

TRIPS estabelece normas mínimas de proteção e regulação dos direitos de propriedade intelectual que devem ser adotadas pelos seus membros em suas legislações internas, com o objetivo de harmonizar a proteção mínima garantida pelos países aos direitos de propriedade intelectual.

O Tratado vincula todos os países membros e suas disposições devem ser cumpridas, sem possibilidade de reserva, por todos os seus membros<sup>31</sup>. Com o advento deste acordo, os países membros tiveram que adequar as suas legislações internas ao conteúdo nele determinado. TRIPS foi assinado em 1994, passando a vigorar em 1º de Janeiro de 1995.

### 2.2.1 TRIPS e a obrigatoriedade dos países membros protegerem variedades vegetais e patentes de processos não essencialmente biológicos

Dentre as diversas disposições de TRIPS a cerca da proteção mínima que deve ser garantida pelos países membros aos direitos de propriedade intelectual, o art. 27 deste acordo determina o que deve ser patenteável pelos países membro e o que pode ser objeto de exceção à patenteabilidade.

Em seu item 1, o art. 27 estabelece que qualquer invenção de produto ou processo, em todos os setores tecnológicos, deve ser patenteável pelos países membros, caso atendam os requisitos para tal proteção. No item 2 esse art. permite que os países considerem como não patenteáveis matérias que violem a ordem pública e a moralidade.

Por fim, no seu item 3, o art. 27 faculta a seus membros a possibilidade que os países não considerem patenteáveis métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos, plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos.

Entretanto, apesar de permitir a exclusão patentária de plantas, TRIPS determina que os países membros concedam proteção às variedades vegetais. Seja por meio de um sistema *suis generis*, seja por patentes ou por uma combinação de proteção pelos dois sistemas.

#### TRIPS - Art, 27 Matéria Patenteável

1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3

---

30 BASSO, Maristela, Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre. Livraria do Advogado, 2000, p. 172 ess.

31 BASSO, op. Cit, p. 178.

deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

2. Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação.

3. Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:

a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos

b) plantas e animais, exceto microrganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema *sui generis* eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

Conforme leciona Denis Barbosa<sup>32</sup>, com a vigência de TRIPS, cultivares “podem ser protegidos por patente, pelo sistema da UPOV, por outro sistema *sui generis*, ou por uma combinação destes (o que ocorre nos EUA). *Mas têm de ser protegidos” por todos os países membros do acordo.*

#### 2.2.2 A escolha entre as duas Convenções de 1978 e de 1991 após TRIPS

Com a obrigatoriedade de garantir algum tipo de proteção para as variedade vegetais, os países que ainda não concediam tal tutela tiveram que optar entre dotar a proteção por patente, adotar uma das duas atas ou criar um regime próprio para proteger os cultivares no país.

The two major treaty systems that regulate these issues are the agreements established under the auspices of the Union internationale pour la protection des obtentions végétales ("UPOV"), and the TRIPs Agreement included within the family of treaties administered by the World Trade Organization ("WTO"). (see para. 1.3.5.2 above) These two treaty systems each contain a comprehensive set of rules for their members regarding IPRs over plant varieties.

In short, the UPOV treaties adopt a *sui generis* system of protection (that is, a system that is unique, or of its own kind) especially tailored to the needs of plant breeders. The TRIPs Agreement requires WTO Members to protect new plant varieties using patent rights, a *sui generis* system or some combination thereof. Because TRIPs provides states

---

32 . BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2013,

with this flexibility and because the treaty has an uncertain relationship to the previously adopted UPOV conventions, national governments face a wide array of options in choosing the intellectual property regime applicable to plant varieties.

(,,), countries generally give domestic effect to the UPOV Act to which they are a party in one of two ways. In "automatic incorporation" states, courts and administrative agencies directly apply and enforce the Act, although implementing legislation is often needed to authorize administrative agencies to process applications to protect new plant varieties. In "legislative incorporation" states, by contrast, the UPOV Act does not become enforceable in domestic law until the state enacts a national plant variety protection law that conforms to the Act's requirements..<sup>33</sup>

Dessa forma, cada país ao aderir à Convenção o fez optando pela versão mais compatível ao seu desenvolvimento agrícola e à sua situação sócio-econômica<sup>34</sup>.

Observa-se que os países não são obrigados a adotar o sistema da UPOV. TRIPS obriga somente que os países membros reconheçam *algum tipo de proteção*, por patente, por um sistema próprio ou via UPOV. E, dentro do sistema UPOV, o país que aderiu à ata de 1978 ou a de 1991 fez essa escolha justamente para que se vinculasse à ata que mais se adequasse aos seus interesses e necessidades, especialmente aos interesses econômicos e sociais, bem como ao seu nível de desenvolvimento tecnológico. Sendo esta uma escolha consciente e com objetivos claros.

“Developing countries can use the *sui generis* option for the protection of plant varieties. The Agreement is silent about the content of the *sui generis* system. Hence the developing countries can adopt a *sui generis* system which is suitable to their socio-economic conditions. There is no compulsion to adopt an UPOV model system. If the countries are going for the UPOV model, the successive amendment made the UPOV system are very stringent, especially after 1991 amendment. Therefore the desirable model is UPOV 1978 which provides for breeders exception and also does not affect the farmer's rights. However, it is better to recognize the farmer's right explicitly. An explicit recognition would not give room for confusion in this matter. While doing so, care should be taken in outlining the rights of the farmers. It should not result in the curtailment of any rights enjoyed hitherto by the farmers. Further, the protection”<sup>35</sup>.

“On 24 April 1999, the 1991 Act entered into force in accordance with Article 37(1), which states that “ This Convention shall enter into force one month after five States have deposited their instruments of ratification” The provision of Article 37(3) ensured that the 1978 Act of the Convention is closed to further accession. By virtue of the TRIPs Agreement, member States of the World Trade Organization (WTO) are obliged to provide for the protection of plant varieties. To bring the TRIPs patent provisions into line with UPOV Convention on the protection of plant varieties, Article 27.3(b) permits Members to provide “ for the protection of plant varieties either by patents or by an effective *sui generis* system or by any combination thereof ”. As most developing

---

33 HELFER, op. cit, p. 21.

34 GEBRESELASSIE, Abeba Tadesse. Op. Cit, p. 123.

35 HABIBA Saeed. TRIPS: patenting of biotechnological inventions. In ATRIP 2006, p. 8

countries are yet to adopt some form of plant variety protection, the need to adopt a system that would comply with their international obligations and also adapted to their national circumstances, in recent times have come to the fore and triggered discussions focusing on the salient features of the UPOV Convention. This is due to the fact that developing countries do acknowledge that, the UPOV Convention presents one model of a sui generis system of plant protection for plant breeders developing new plant varieties.

The difference between the 1978 Act and 1991 Act is significant, particularly with respect to developing countries, as the existing divergence between the two Acts on related issues such as the conditions, scope and duration of protection, have triggered some concerns as developing countries in their effort to adopt a sui generis system tailored to meet their national needs are confronted with the issue of limited precedents or guides to choose from. In view of the circumstances, considering the limited options available, developing countries find themselves outweighing the choice of taking up the challenge of devising a plant variety protection, adapted to the needs and conditions which would ensure the fulfillment of basic food needs of the people and the sustainable management of their biological resources<sup>36</sup>.”

“Implementation of IPR to attract innovations and direct foreign investments and to instigate R&D at the national level will depend on the characteristics of each country, particularly their capacities of demand and of research<sup>37</sup>”

### 2.3 Coexistência entre Tratados e Emendas

A coexistência de tratados que regem a mesma matéria é plenamente possível e regulamentada pela Convenção de Viena Sobre Direito dos Tratados<sup>38</sup>. Admissível também é a possibilidade de versões diferentes dos mesmos tratados coexistirem, como é o caso das Convenções da UPOV 1978 e 1991.

Nos casos de tratados com matérias afins, os países que optam pela adesão de ambos os tratados obrigam-se a seguir as disposições estabelecidas nos dois tratados. Nesse sentido, em caso de conflito de normas deve prevalecer às disposições do último tratado, se de mesma hierarquia. Caso um país só se vincule a um dos dois tratados e o outro país se vincule aos dois tratados, os países só estarão obrigados reciprocamente pelas normas do tratado em comum. Dessa forma, qualquer conflito de normas que exista entre os tratados nos quais ambos não são parte não afeta a relação entre os países.<sup>39</sup>

---

36 EL-SAGHIR; MWIJUKYE; ISSAHAQUE. Plant Varieties, Biodiversity and Developing Countries. Sd, p. 6-7. <http://www.ip-watch.org/weblog/wp-content/uploads/2010/02/egypt-biopiracy-section-11.doc>.

37 Trommetter, Michel (2008), Intellectual Property Rights in Agricultural and Agro-food Biotechnologies to 2030, OECD, Paris, available at <http://www.oecd.org/dataoecd/11/56/40926131.pdf>,

38 Promulgada pelo decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009, encontrado em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7030.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7030.htm), visitado em 3/2/2015.

39 Convenção de Viena - Artigo 30 Aplicação de Tratados Sucessivos sobre o Mesmo Assunto

Na hipótese de coexistência de versões de um mesmo tratado os países podem escolher se vincular a uma das atas disponíveis e somente a esta se obrigam<sup>40</sup>. Os países que aderiram à emenda estão vinculadas à ela, devendo seguir o estipulado na emenda.

Quando for o caso de emendas às quais somente alguns países membro da versão anterior do tratado aderiram e outros não, vale entre as partes somente a versão antiga da qual todos fazem parte. Nas hipóteses da adesão original dos países a um tratado ocorrerem em versões diversas, estes só estarão obrigados à versão por eles aderida. Dessa forma, em caso de conflito entre as versões, os países só estarão reciprocamente obrigados a cumprir às normas que constem nas duas versões. Conforme Murilo Gutier<sup>41</sup>:

Emenda ao tratado: No que tange à emenda ao tratado, esta é considerada “o meio pelo qual os atos internacionais são revistos, implicando em acréscimo, alteração ou supressão de seus conteúdos normativos”<sup>42</sup>. Por meio do art. 40, § 4º da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1.969 (CVDT 69), como os tratados são passíveis de emendas, é perfeitamente possível a coexistência de versões diferentes de tratados<sup>43</sup>. O art. 40 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1.969 enfatiza a possibilidade de dualidade ou duplicidade de regimes jurídicos entre os tratados original e emendado. Isto significa que há a possibilidade de um tratado original estar vigendo ao mesmo tempo entre as partes que não concordaram com a emenda, e entre estas e o grupo que com elas concordou, sem prejuízo de o tratado emendado estar vigendo na sua integralidade para este último grupo.

Assim dispõe o art. 40 da CVDT 69.

---

1. Sem prejuízo das disposições do artigo 103 da Carta das Nações Unidas, os direitos e obrigações dos Estados partes em tratados sucessivos sobre o mesmo assunto serão determinados de conformidade com os parágrafos seguintes.

2. Quando um tratado estipular que está subordinado a um tratado anterior ou posterior ou que não deve ser considerado incompatível com esse outro tratado, as disposições deste último prevalecerão.

3. Quando todas as partes no tratado anterior são igualmente partes no tratado posterior, sem que o tratado anterior tenha cessado de vigorar ou sem que a sua aplicação tenha sido suspensa nos termos do artigo 59, o tratado anterior só se aplica na medida em que as suas disposições sejam compatíveis com as do tratado posterior.

4. Quando as partes no tratado posterior não incluem todas as partes no tratado anterior:

a) nas relações entre os Estados partes nos dois tratados, aplica-se o disposto no parágrafo 3;

b) nas relações entre um Estado parte nos dois tratados e um Estado parte apenas em um desses tratados, o tratado em que os dois Estados são partes rege os seus direitos e obrigações recíprocos.

5. O parágrafo 4 aplica-se sem prejuízo do artigo 41, ou de qualquer questão relativa à extinção ou suspensão da execução de um tratado nos termos do artigo 60 ou de qualquer questão de responsabilidade que possa surgir para um Estado da conclusão ou da aplicação de um tratado cujas disposições sejam incompatíveis com suas obrigações em relação a outro Estado nos termos de outro tratado. Grifos nosso.

40 (...) de uma emenda resultante de decisão não unânime, os vencidos permaneceriam obrigados pelo texto primitivo, criando-se no quadro convencional a duplicidade de regime jurídico. Interpretação que, de resto, veio a ser mais tarde assumida pela disciplina da Convenção de Viena. REZECK Francisco. Direito internacional público curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 116

41 MURILLO SAPIA GUTIER . Introdução ao direito internacional público , p. 18-21. 2011: <http://murillogutier.com.br/wpcontent/uploads/2012/02/INTRODU%C3%87%C3%83O-AO-DIREITO-INTERNACIONAL-MURILLO-SAPIA-GUTIER.pdf>

42 [Nota do Original] PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito internacional público e privado. Salvador: Editora JusPodivm, 2009, p. 112.

43 [Nota do Original] VARELLA, Marcelo Dias. Direito internacional público. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 56.

#### Artigo 40

##### Emenda de Tratados Multilaterais

1. A não ser que o tratado disponha diversamente, a emenda de tratados multilaterais reger-se-á pelos parágrafos seguintes.
2. Qualquer proposta para emendar um tratado multilateral entre todas as partes deverá ser notificada a todos os Estados contratantes, cada um dos quais terá o direito de participar:
  - a) na decisão quanto à ação a ser tomada sobre essa proposta;
  - b) na negociação e conclusão de qualquer acordo para a emenda do tratado.
3. Todo Estado que possa ser parte no tratado poderá igualmente ser parte no tratado emendado.
4. O acordo de emenda não vincula os Estados que já são partes no tratado e que não se tornaram partes no acordo de emenda; em relação a esses Estados, aplicar-se-á o artigo 30, parágrafo 4 (b).
5. Qualquer Estado que se torne parte no tratado após a entrada em vigor do acordo de emenda será considerado, a menos que manifeste intenção diferente:
  - a) parte no tratado emendado; e
  - b) parte no tratado não emendado em relação às partes no tratado não vinculadas pelo acordo de emenda.

Em conclusão acerca da temática, extrai-se o seguinte:

- (a) O tratado emendado vigora entre as partes que concordaram com a alteração (emenda);
- (b) Quanto ao tratado original, é válido entre as partes que não aprovaram a alteração do mesmo (duplicidade de regimes). Assim, se aprovou a emenda, esta lhe abrangerá, se não aprovou, vigora o tratado original.
- (c) Ainda, quanto ao tratado original, este é válido para as partes que aprovaram e para as partes que não aprovaram a emenda.
- (d) A adesão de Estado a um tratado em sua versão emendada (não original), esta versão é a que valerá para o Estado aderente, exceto se dispor em contrário. Quanto as partes que aceitaram a emenda, o Estado aderente obedecerá este regime jurídico internacional frente às partes que aceitaram. Quanto às partes que não aceitaram a emenda, o Estado aderente respeitará as normas originais.<sup>44</sup>

#### 2.4 Obrigações do Brasil como membro da UPOV 1978 e de TRIPS

Dessa forma, no caso do Brasil, como ele aderiu à TRIPS e UPOV 1978 é **mandatório** que ele cumpra o que está estabelecido nos dois tratados. Na hipótese de conflito entre essas normas, prevalecerá o disposto em TRIPS em detrimento do disposto na UPOV 1978, por ser esta norma posterior no tempo.

Sendo certo que na realidade o Brasil deve cumprir integralmente todas as disposições obrigatórias da UPOV 1978, como a norma que proíbe dupla proteção por patente e por cultivar, visto que nenhuma norma de TRIPS conflita com a UPOV de 1978, como esclarecido por Nuno Pires de Carvalho<sup>45</sup>. Observa-se, ainda, que o Brasil tem a possibilidade de até adotar algumas disposições da UPOV de 1991, como na realidade o fez, todavia, sem se tornar membro dessa ata, ou a ela se obrigar.

---

44 MURILLO SAPIA GUTIER . Introdução ao direito internacional público , p. 18-21. 2011: <http://murillogutier.com.br/wpcontent/uploads/2012/02/INTRODU%C3%87%C3%83O-AO-DIREITO-INTERNACIONAL-MURILLO-SAPIA-GUTIER.pdf>

45 Vide nota 26

Entretanto, com relação à UPOV 1978 ele é de fato obrigado a cumprir com todos os requisitos desse diploma. A obrigação dos países membros de TRIPS e UPOV 1978 de cumprirem integralmente ambos os tratados é enfatizada por Helfer<sup>46</sup>:

### 3.3.2. WTO and UPOV 1978 Act members

This designation in Table 3 currently applies to 24 nations: Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Ecuador, France, Ireland, Italy, Kenya, Mexico, New Zealand, Nicaragua, Norway, Panama, Paraguay, Portugal, Slovakia, South Africa, Switzerland, Trinidad and Tobago and Uruguay. States in this category enjoy somewhat greater discretion as a result of the more limited protection of plant breeders' rights contained in this earlier UPOV Act.

#### 3.3.2.1. Mandatory requirements

States parties to both agreements must extend protection to all plant varieties, comply with TRIPs' national and MFN treatment rules and adopt effective enforcement measures. They must also comply with all of the other 1978 Act requirements, including its eligibility requirements, terms of protection, exclusive rights and mandatory breeders' exemption. As compared to the 1991 Act, however, breeders' exclusive rights are more limited, terms of protection for varieties are shorter and exceptions and limitations are broader.

#### 3.3.2.2. Options and implementation issues

States that become Members of the WTO after joining the 1978 UPOV Act and adopting laws to comply with that Act face a similar situation to states that are parties to both the WTO and the 1991 Act. To fully comply with TRIPs, these 1978 Act member states must modify their national laws to protect the four core requirements of article 27.3(b) and they must remove all provisions of their laws which impose a reciprocity requirement as a condition for protecting varieties of foreign breeders. In addition, states in this category may choose to modify their laws to incorporate some or all of the standards found in the 1991 Act without actually becoming a member of that Act. Their refusal to do so, however, does not violate article 27.3(b), inasmuch as the standards found in the 1978 Act satisfy their obligation to protect plant varieties with a sui generis IPR.<sup>47</sup> Grifos nosso.

Constata-se do texto acima que dentre os requisitos mandatórios que um país que seja membro da ata de 1978 e de TRIPS devem seguir está incluído todas as normas impostas pela Convenção de 1978 estando aí, incluída a obrigação de não de conceder dupla proteção para plantas.

## 2.5 A Regulamentação da proteção à plantas e variedade vegetal no país.<sup>48</sup>

O Código de Propriedade Industrial de 1945 admitiu pela primeira vez em nosso ordenamento jurídico a concessão de privilégio de variedades vegetais. Entretanto, esse dispositivo nunca recebeu a regulamentação exigida no artigo 219 do mesmo decreto-lei<sup>49</sup>. Mesmo com a referida disposição legal, a proteção relativa às plantas e variedades

---

46 Helfer Op. Cit. p. 67-68.

47 Helfer p. 67-68

48 Mais detalhes acerca dos antecedentes históricos sobre a proteção dos cultivares: vide Denis Borges Barbosa. Uma Introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2003; GARCIA, Selamara Berckembrock Ferreira. A PROTEÇÃO JURÍDICA DAS CULTIVARES NO BRASIL – Plantas Transgênicas e Patentes. Ed. Juruá. Curitiba. 2004, p. 52-88; DEL NERO, Patrícia Aurélio. BIOTECNOLOGIA – ANÁLISE CRÍTICA DO MARCO JURÍDICO REGULATÓRIO. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2009; e BARROS, Carla Eugenia Caldas, Op. Cit.

49 BARROS, Carla Eugenia Caldas. A sobreposição dos direitos de propriedade intelectual em biotecnologia: patentes e cultivares. Modificações dos arts. 43 e 70 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. In PLAZA, Charlene; NERO, Patrícia. Proteção jurídica para as ciências da vida: Propriedade intelectual e biotecnologia. São Paulo, IBPI, 2012, p. 88.

vegetais e seus processos só passou a ser regulada no Brasil anos mais tarde, com o advento do acordo TRIPS.<sup>50</sup>

O Brasil incorporou o acordo por meio do Decreto 1355/94, entrando em vigor no país cinco anos após a data da sua vigência<sup>51</sup>. Para se adequar às imposições do art 27 de TRIPs o Brasil publicou, em 1996 a Lei 9279/96, a sua nova Lei de Propriedade Industrial – LPI. Em 1997, optando por uma **proteção não patentária** para os cultivares, publicou uma lei específica, a Lei 9459/97, Lei de Proteção de Cultivares – LPC, compatibilizando essa com o disposto na Convenção UPOV 1978. A Convenção foi internalizada no país em 1999<sup>52</sup>, por meio do Decreto 3109/99<sup>53</sup>.

O Brasil, assim como diversos outros países em desenvolvimento, optou por aderir à Convenção da UPOV na versão de 1978, por entender que o disposto naquela versão da Convenção eram os limites máximos que o país entendia adequado seguir devido ao seu nível de desenvolvimento social e econômico e em vista do interesse público nacional. Essa preocupação com a versão de que adotar e acerca dos níveis de proteção adequados para a proteção das plantas e suas partes no país foi algo amplamente discutido pelo governo e pela sociedade.

O governo brasileiro argumentava que, a não adesão a UPOV de 1978, cujo prazo espirava em 1995, obrigaria a adesão à versão de 1991, o que não parecia adequado[46].

---

50 Mais detalhes acerca da evolução histórica da proteção das plantas no país podem ser encontrados em Selemara Garcia, op. cit. P 73 e SS.

51 Acompanhamos as posições de Denis Barbosa e Maristela Basso com relação ao período de carência de 5 anos para a aplicação de TRIPS no Brasil. Entendemos que o acordo TRIPS só entrou em vigor no Brasil 5 anos após a vigência deste, por se enquadrar como um país em desenvolvimento. O acordo TRIPS concedeu um período adicional de 5 anos para que os países em desenvolvimento passassem a aplicar o tratado internamente, não expressando exigência adicional para que essa concessão de aplique, senão a condição econômica-social referida. Tal posição, entretanto, não é unânime, há que defenda que TRIPS teve aplicação imediata no Brasil, a partir da sua vigência. Para rica discussão acerca da vigência de TRIPS no Brasil, inclusive com diversidade de indicações bibliográficas acerca deste tema vide: Denis Borges Barbosa: Aplicação do acordo TRIPS à luz do direito internacional e do direito interno: <http://denisbarbosa.addr.com/parecer%201.pdf> e Maristela Basso, op. cit. p.280 e SS.

52 As explained in section 1.3.1 above, countries generally give domestic effect to the UPOV Act to which they are a party in one of two ways. In "automatic incorporation" states, courts and administrative agencies directly apply and enforce the Act, although implementing legislation is often needed to authorize administrative agencies to process applications to protect new plant varieties. In "legislative incorporation" states, by contrast, the UPOV Act does not become enforceable in domestic law until the state enacts a national plant variety protection law that conforms to the Act's requirements. HELFER, op. cit, p. 21..

53 Com relação à adesão do Brasil à UPOV após a LPC, expomos comentário de Denis Barbosa: A adesão se deu após a lei. Vide: "[Decisão agravada incorporada e mantida] A promulgação da Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, por meio do Decreto nº 3.109, de 30 de junho de 1999, não revoga, necessariamente, as disposições contidas na Lei nº 9.456, r no Decreto nº 2.366, ambos de 1997. Com efeito, referida Convenção não derroga, especificamente, a definição legal da homogeneidade e da estabilidade contida nas normas internas". TRF1, AI 2009.01.00.045995-0/DF, Sexta Turma, JFC Rodrigo Navarro de Oliveira, 10/05/2010. BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2013.

Tendo em vista que a ata de 1991 é bem mais restrita, pelo fato de permitir a dupla proteção e prolongar a proteção até o produto final.<sup>54</sup>

Portanto, a ata de 1978 que foi adotada e internalizada assim o foi com a clara intenção do Brasil em somente se obrigar aos níveis desta Convenção e de TRIPS.

O país, em poucos artigos, escolheu se afastar em alguns aspectos<sup>55</sup> do modelo de proteção da convenção dentro da discricionariedade que era permitida ao país<sup>56</sup> e não colidente com a ata de 1978, estabelecendo, assim, algumas poucas normas com padrão compatível da ata de 1991, mas expressamente optando por não se obrigar pelas regras dessa última versão da ata. A não vinculação do país à ata de 1978 foi uma opção ostensivamente avaliada e discutida pelo Governo e as suas razões para a não adoção da ata de 1991 ficaram claras há época.

Continuamos com Selemara<sup>57</sup> que, ao fazer uma revisão histórica dos antecedentes da LPC demonstra como foi aguerida essa opção pela UPOV 1978 e pela escolha em não se dar patente para as plantas e suas partes:

Em 1977, outro Projeto Lei, sob o nº 3.674/77,[25] também tentou regular tal código com uma proposta de um dispositivo para garantir que "os processos destinados à obtenção ou modificação de sementes não constituirão invenção privilegiada".

Com esses Projetos de Lei apresentados tentava-se, proteger a Propriedade Intelectual da Cultivar através do sistema de patentes. Mas em 1978, ambos os projetos foram derrubados, pelo grupo contrário a LPC e o debate sobre o patenteamento ou à proteção da propriedade intelectual de cultivares ficou fora da pauta do Congresso Nacional.

Para Walter Rodrigues da Silva,[26] "essa atitude (do Ministério da Agricultura) foi decorrente de inúmeras manifestações de protesto em nível nacional pela não consulta à sociedade sobre assunto de tal importância e pelo seu conteúdo altamente comprometedor do ponto de vista econômico, social, político e tecnológico". Salienta também, o referido autor que, uma outra razão fundamental para que o Ministério da Agricultura tivesse recuado de sua posição inicial quanto à aprovação da lei de proteção de cultivares, teria sido a inexistência de uma estrutura institucional que pudesse assumir as atividades de registro de cultivares.<sup>58</sup> (..)

Em 1991, a partir da discussão do Projeto nº 824/91 que originou o novo Código de Propriedade Industrial, abriu-se novamente o debate sobre propriedade intelectual dos cultivares no Congresso Nacional. Nesse mesmo período a EMBRAPA, realizou um estudo específico sobre a proteção de cultivares, que foi usado como referência para a elaboração de um novo anteprojeto, de nº 199/95, o qual foi apreciado em 1996. Sua numeração foi alterada para 1.457/96, convertida posteriormente em lei, com o nº 9.456/97, que instituiu a Proteção de Cultivares.

A referida lei foi regulamentada no dia 7 de novembro de 1997, através do Decreto do nº 2.366 do Presidente da República. Nesse mesmo decreto foi criado o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares - SNPC, vinculado ao Ministério da Agricultura. Esse serviço tem como missão a administração do sistema de proteção das inovações em plantas.

---

54 Selemara Garcia. Reflexos da globalização sobre a lei de proteção de cultivares no Brasil. Revista Jusdoctos, n. 1, ano 1. Disponível em: <http://www.jurisdoctor.adv.br/revista/rev-01/art04-01.htm>.

55 Como a previsão de cultivar essencialmente derivada, por exemplo.

56 Conforme discutimos no item acerca da Coexistência entre Tratados e Emendas

57 Selemara Op. Cit. P. 71

58 Selemara Op. Cit. P. 71

O Brasil optou por formatar sua lei de acordo com a convenção da UPOV de 1978, introduzindo, porém, no texto, algumas modificações que incorporam conceitos da versão de 1991. A LPC fornece os mecanismos legais para que o obtentor tenha seu direito intelectual reconhecido.<sup>59</sup>

Wilkson & Castelli<sup>60</sup> destacam também as pressões externas sofridas pelo Brasil para que o país adotasse uma norma padronizada com as normas do cenário internacional:

A aprovação dessa lei era um imperativo para a adesão do Brasil à Convenção 78 da União Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais – Upov. A Ata final da Rodada do Uruguai do GATT, homologada pelo Congresso Nacional, prevê, no acordo TRIPs (Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio incluindo o de bens falsificados), a adoção de sistemas *sui generis* para a proteção de variedades de plantas pelos países signatários (Art.27.3.b), fixando para isso prazo até o ano 2005. Esse compromisso não implicava a obrigatoriedade da adesão do Brasil à Upov, já que um sistema *sui generis* não coincide necessariamente com os padrões de legislação impostos por essa entidade. Na época, alguns setores nacionalistas da comunidade científica brasileira recomendaram o sistema de franquia (*franchising*) como o mais adequado perfil para a legislação *sui generis* brasileira. Não obstante, na tomada de decisão, predominou a posição do governo, que apontava o isolamento diplomático do país, caso não aderisse à Upov.<sup>61</sup>

Assim também o fazem Ferreira e Ferreira<sup>62</sup>:

“O sistema descrito pela legislação brasileira, resultado de fortes influências internacionais, adota um regime *sui generis* de proteção as variedades vegetais, distinguindo-se do modelo de concessão de patentes previsto na Lei de Propriedade Industrial, criando, o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares SNPC, órgão vinculado ao Ministério de Agricultura e do Abastecimento, destinado a gerenciar o processo de proteção das variedades<sup>63</sup>

### 2.5.1 A LPC

Como discutido, o Brasil optou por uma legislação *sui generis*, mas se preocupou, ao elaborar tal lei, em adequá-las ao disposto na Convenção da UPOV 1978, que juntamente com TRIPs, são os níveis de proteção que o Brasil assim entendeu pertinente adotar.

Reproduzimos aqui novamente análise de Selemara Garcia, dessa vez, acerca dos principais aspectos dessa lei:

De acordo com a Lei nº 9.456, o obtentor do direito da cultivar será pessoa física<sup>[29]</sup> ou jurídica que obtiver um novo cultivar ou cultivar essencialmente derivada, ou seja, é o titular do direito da proteção poderá ser o melhorista ou qualquer terceiro que tenha deste conseguido cessão ou outro título jurídico.

---

59 Selemara, op cit. p. 82-82

60 WILKINSON, J. & CASTELLI, P. A transnacionalização da indústria de sementes no Brasil – biotecnologias, patentes e biodiversidade. Rio de Janeiro: ActionAid, Brasil, 2000. [http://www.icham.org/html/docs/A\\_transnacionaliza%E7%E3o\\_da\\_industria\\_de\\_sementes\\_no\\_Brasil.pdf](http://www.icham.org/html/docs/A_transnacionaliza%E7%E3o_da_industria_de_sementes_no_Brasil.pdf).

61 Ibidem

62 Natália Bonora Vidrih Ferreira, Gabriel Luis Bonora Vidrih Ferreira. O privilégio do agricultor e a propriedade intelectual sobre variedades vegetais: [http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/?n\\_link=revista\\_artigos\\_leitura&artigo\\_id=12341&revista\\_caderno=5](http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12341&revista_caderno=5)

63 Ibidem

A proteção recai sobre o material de reprodução das plantas, ou seja, semente, tubérculo, estacas, etc. O período de proteção é de 15 anos para as espécies anuais e de 18 anos para as videiras, árvores florestais e ornamentais.

Pode-se proteger para fins de exploração comercial a nova cultivar e a cultivar essencialmente derivada, desde que preenchidos os seguintes requisitos: [ser distinta, diferentes de outra cultivar; homogênea, apresentar uniformidade nas suas características; estável, manter a homogeneidade durante os sucessivos plantios. Além disso, não poderá ter sido oferecida à venda, no Brasil, há mais de 1 (um) ano em relação à data do pedido de proteção, e não ter sido oferecida à venda em outros países, com o conhecimento do obtentor, há mais de 6 (seis) anos. A novidade deve ser uma criação e não uma descoberta

É importante ressaltar que, se não houvesse a previsão expressa do teste de DHE na legislação, seria permitido a proteção ou a apropriação privada das descobertas ou da própria biodiversidade em si.

O pedido de proteção de cultivares é feito diretamente no SNPC, em Brasília, DF, que é o órgão responsável pela emissão dos certificados de proteção de cultivares. Uma vez que a cultivar está protegida, é proibida a sua venda, reprodução, importação, exportação etc., sem autorização do titular. Caso isso ocorra, o infrator terá o material apreendido, pagará indenização e multa de 20% do valor da mercadoria. Além disso, responderá por crime de violação dos direitos do melhorista. Caso haja reincidência, o infrator pagará duas vezes o valor da multa.

A lei brasileira prevê exceções aos direitos do obtentor protegendo: a) o direito do agricultor que poderá reservar e plantar sementes em seu estabelecimento, usar ou vender para consumo próprio, produto obtido do plantio de um cultivar protegido; b) o direito do melhorista, que poderá utilizar o material como fonte de variação genética; exceto o repetido uso da cultivar para formação de híbridos ou para a criação de cultivares essencialmente derivadas. Nesse caso é necessária a autorização do titular da cultivar protegida, ou, o pagamento de uma porcentagem de royalties sobre a venda, caso sejam obtidas novas cultivares; c) e o direito do pequeno produtor rural, que poderá trocar ou doar as sementes por ele produzidas a outro pequeno produtor rural, desde que não o faça com fins comerciais.

A LPC também criou mecanismos para punição de abuso do poder econômico ou mesmo para manobras de mercado. Caso tais situações ocorram, o governo pode utilizar-se de dois mecanismos: emitir licença compulsória a terceiros ou determinar o uso público restrito, também usado em casos de catástrofes. Em ambos os casos, o titular perde o direito de exploração da cultivar protegida por três anos, podendo esta determinação ser prorrogada por mais três anos. Durante esse período, o titular da cultivar receberá remuneração determinada pelo governo e, após retomar os seus direitos, a duração da proteção será subtraída pelo número de anos de punição.

O direito de proteção pode ser cancelado, quando houver renúncia do titular ou dos seus sucessores, perda da homogeneidade e da estabilidade da cultivar, ausência do pagamento da anuidade, não apresentação da amostra viva quando requerida e, ainda, caso a cultivar apresente impacto desfavorável. Após o término do período de proteção, o direito do titular será extinto e a cultivar torna-se de domínio público.<sup>64</sup>

### *2.5.1.1 A proibição de dupla proteção às cultivares*

Das diversas disposições elencadas pela LPC, a que é central para as respostas dos quesitos do presente parecer é a que estabelece que a única proteção possível para cultivares é a proteção do direito conferido pela Lei

---

64

9456/97, sendo esse o único direito que pode obstar a livre utilização de plantas e suas partes:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, considerado bem móvel para todos os efeitos **legais e única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País.**

Com relação à possibilidade o único direito permitido no país a ser validamente oponível à livre utilização de plantas e suas partes de reprodução ou multiplicação vegetativa é o direito conferido pelo **Certificado de Proteção de Cultivar - CPC**, mais nenhum outro. Nesse aspecto a lei é explícita e cogente, bem como não abre espaço para qualquer interpretação diversa. Ressalta-se que a imposição da norma é que qualquer outro direito de propriedade intelectual conferido a terceiros que não o garantido pelo CPC, mesmo que validamente concedido e vigente, NÃO será oponível contra qualquer pessoa para impedi-la de utilizar livremente plantas e suas partes sobre as quais o direito alienígena direta ou diretamente recaia.

Assim como o art. 2.1 da Convenção da UPOV 1978, o artigo 2º parte final da LPC é uma norma de saneamento de antinomia normativa, uma vez que o disposto nesse artigo equaciona eventual discussão acerca da possibilidade de oponibilidade de direito de propriedade intelectual ou outro direito de mesma finalidade<sup>65</sup>, que não o garantido pelo CPC - mesmo que tal direito alienígena proteja bem distinto de cultivar - para obstar o uso livre de plantas e suas partes.

Trata-se de uma questão de não oponibilidade do direito. Ele existe, mas simplesmente, por força de lei posterior, ele **não será oponível** se a sua consequência for obstar o livre uso de plantas e suas partes:

A lei de cultivares taxativamente estabelece que a cultivar ou as obtenções originais a partir da biotecnologia vegetal só podem ter a sua propriedade intelectual conferida no âmbito do direito do melhorista, afastando a proteção via patentes às plantas com o intuito de permitir a salva das sementes e afastar a cobrança pelo uso da tecnologia RR. Logo, a soja transgênica é uma cultivar cuja proteção da propriedade intelectual, no

---

65 Ou seja, com a mesma finalidade de proteção exclusiva de bem intelectual.

Brasil, pelo sistema da Lei de proteção de cultivares, afastando qualquer cobrança a esse título pela lei de propriedade industrial.<sup>66</sup>

Denis Barbosa<sup>67</sup>, primeiro autor nacional de que temos conhecimento que discute com profundidade a questão crucial da duplicidade de funções da parte final do art. 2º da LPC, **leciona que essa norma tem dupla natureza:**

**(a) A primeira de norma de natureza exclusiva, por só aceitar como forma de proteção o direito conferido pelo CPC, proibindo assim a dupla proteção.**

**(b) E a segunda de norma de natureza excludente, pois exclui qualquer possibilidade de terceiro opor direito<sup>68</sup>, que não o conferido pelo CPC, com o fito de impedir a livre utilização de cultivar objeto do conflito:**

Direito exclusivo e excludente

Segundo o art. 2º da LPC, o Certificado é “a única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País”<sup>69</sup>.

Com esta redação imprecisa, a Lei assegura exclusividade (“direito [de] obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa”) ao titular de um Certificado de Proteção à cultivar.

Este direito também é exclusivo, ao afastar outras modalidades de proteção ao mesmo objeto, como por exemplo, a das patentes tradicionais e, até mesmo, o do segredo

---

66 GIARETA, Lucas. A cobrança de royalties na comercialização da soja transgênica frente à Lei de Proteção de cultivares e a Lei de Propriedade industrial. Monografia de graduação. Universidade de Passo Fundo. 2012:

67 Barbosa, 2010, op, cit,

68 Novamente, utilizamo-nos da acurada observação de Denis Borges Barbosa, que chama a atenção de que deve se entender por “única forma de direito”, direito regulado por esta Lei, ou seja, direito de propriedade intelectual ou outro de qualquer natureza, mas com a mesma finalidade e natureza do direito regulado na lei de cultivar. Como argumenta Denis Barbosa, muitas razões de direito podem obstar a livre utilização do cultivar, por exemplo, obrigações entre partes de um contrato celebrado sem violação das leis de defesa da concorrência. BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2013.

69 [Nota do Original]"[Voto do Des. Carlos Roberto Lofego Caníbal] Não se pode admitir a prefalada dupla proteção modo a autorizar o proceder que se pretende com este recurso obstaculizar. Até porque pela Lei da Propriedade Industrial, tendo por objeto tecnologia, no caso, denominada Clearfield e pela Lei de Cultivares, tendo por objeto variedade de arroz, no caso, denominada IRGA 422CL (mutagenia) porque daí decorre que, em princípio, também não se pode admitir dupla cobrança de royalties pelo detentor dos direitos da Carta-Patente pelo detentor do Certificado de Proteção de Cultivar, isso porque os cultivares incorporam a tecnologia, como é sabido, e não sendo outro o motivo por que o art. 2º da Lei 9.456/97, estabelece que o Certificado é a "única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa no País." É de compreender que Lei 9.279/96 (LPI) funciona como lei geral; logo, aplica-se aos cultivares apenas na medida em que a Lei 9.456/97 (LC), lei especial, for omissa. Desta forma, não se aplica aos cultivares o art. 42, da LPI, pelo qual tem o titular de Carta-Patente o direito de impedir terceiro de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar.." TJRS, AI 70021344197, Primeira Câmara Cível, DES. IRINEU MARIANI, 12 de dezembro de 2007.

industrial. A sabedoria desta exclusão objetiva poderia - e será - muito questionada, em particular em face da evolução da técnica<sup>70</sup>. (...)

Assim, a *lex nova* introduziu um limite abstrato e incondicional a quaisquer direitos exclusivos de propriedade intelectual, segundo o qual, inobstante o escopo da *outra* proteção, ela não pode proibir a livre utilização descrita. Em outras palavras, sem sequer precisar discutir a validade de quaisquer patentes, a LPC criou uma condição de inoponibilidade de qualquer privilégio, em face do objeto singularizado em seu art. 2º<sup>71</sup>.

Assim, o direito sobre cultivares não é só exclusivo, como o é a patente, mas também excludente, pois repele e inoponibiliza qualquer *jus prohibendi*, que não o contido em sua norma de regência.

Não obstante tal tema ter sido extensivamente litigado, especialmente no TJRS, não se tem cadeia precedencial nem sólida, nem sequer indicativa, que afronte a interpretação que ora oferecemos<sup>72</sup>.

Assim é que nos cabe responder: na lei brasileira vigente, nenhuma patente, nem de produto, nem por força da aplicação de invenção de processo, poderá obstar à livre utilização de *eucaliptos* ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País<sup>73</sup>. Grifo nosso

Observa-se que o voto do divergente do Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na decisão de apelação da ação relativa a esse estudo, qual seja, AC 70049447253, compreendeu e expressou os objetivos centrais da UPOV 1978, traduzidos no art. 2º e da LPC:

“Referida Ata, como antes analisado, resguardava o denominado privilégio do agricultor e vedava a dupla proteção, conceitos que serão adiante explicitados.

(...)

---

70 [Nota do Original] Vide Martinez Canellas, Anselmo M., Dual Protection of Industrial Property Rights on Transgenics Plants: As Inventions and as Plant Varieties (La Protección Dual de la Propiedad Industrial de las Plantas Transgénicas: Como Invenções y Como Variedades Vegetales) (Spanish) (January 1, 2011). In Dret, Vol. 1, 2011. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1762691>

71 Vide, em posição parcialmente contrária, o parecer de Paulo Brossard de Souza Pinto, Criações Intelectuais resultantes da engenharia genética, Revista Forense, v. 101, n. 377, p. 255-261, fev. 2005.

72 [Nota do Original] Decisão conjunta nos Agravos de Instrumento n. 70010897772 e 70010740264, julgados pela 18ª Câmara Civil do TJRS, em 17/02/2005, Relator Pedro Luiz Pozza, entendeu que seria discutível a dupla proteção: “pois mesmo que se entenda que tal diploma legal afaste o direito assegurado na Lei de Patentes, o que é bastante discutível...”. Sugere-se, assim, uma reavaliação na análise de BRUCH, dissertação, cit., p. 116.

73 Barbosa, 2010, op, cit,

Ressalte-se, portanto, que o legislador optou por consagrar o “privilégio do agricultor”, o direito do pequeno agricultor de reservar e plantar semente para uso próprio, assim como usar ou vender como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, bem como o direito de multiplicar sementes, para doação ou troca.

Também restou adotado um sistema com critérios específicos para a proteção das variedades vegetais, restando vedada a possibilidade de dupla proteção das novas variedades vegetais, isto é, a incidência de dois diplomas distintos sobre o mesmo fato analisado, o que se vislumbra essencial ao deslinde da controvérsia posta em exame.

Para que se garantisse a efetividade do privilégio do agricultor e das demais exceções à exclusividade do obtentor, resguardando, assim, o interesse social e econômico do país, não bastava que em sua redação a LPC proibisse a dupla proteção de cultivares, instituindo forma **exclusiva** de proteção, por meio do direito conferido pelo CPC. Era essencial que a lei **excluisse** qualquer possibilidade de outro direito de natureza afim e mais restritivo - como o direito de patentes - mitigar ou anular os efeitos das limitações previstas na LPC e de interesse do país. E a lei assim procedeu por meio do seu art. 2º, o escudo protetor dos reais objetivos e interesses do país, quanto à proteção adequada aos cultivares no Brasil.

Com relação à legitimidade de um país criar norma de sua natureza **exclusiva e excludente, como a** do art. 2 da LPC, para garantir a efetividade da orientação escolhida pelo país quanto a não incidência de dupla proteção, diferente não é a interpretação do direito internacional. Carlos Corrêa<sup>74</sup> debruçou-se em extensa e ponderada pesquisa para verificar se um país membro de TRIPS teria liberdade de elaborar o seu regime de proteção de variedades vegetais de forma a prever neste exceções específicas para limitar o alcance da patente com relação à proteção de plantas sem que isso violasse TRIPS e chegou a uma resposta positiva.

Na realidade, tal limitação por parte da legislação do país seria a única forma de se garantir a plena efetividade da norma de cultivares. Pondera o autor que a menos que se estabeleça legalmente meios para impedir a incidência do direito de patentes sobre plantas, as atividades que são importantes para se garantir acesso aos alimentos (por meio dos direitos dos fazendeiros) e para a agricultura sustentável (por meio do direitos dos melhoristas) estarão ameaçadas pelos atos impeditivos dos titulares de

---

74 CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing countries. South Center Paper , n. 55. 2014, p. 7. [http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55\\_Patent-Protection-for-Plants\\_EN.pdf](http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protection-for-Plants_EN.pdf)

patente ao livre uso das plantas que contenham material protegido pelo privilégio.

#### IV.1 Can Specific Exceptions be Crafted for Plants?

If patents over plants are admitted, the exceptions generally provided for by patents laws may not be adequate to allow activities that are important for food security and a sustainable agriculture. Unless it is otherwise provided for by the applicable law, the patent owner may, in principle, block farmers' traditional practices of saving and exchanging seeds (the 'farmers' privilege') and prevent a third party from using a plant variety that contains a patented material (e.g. a transformation event) to develop a new variety.

O autor continua sua análise ao ponderar que TRIPS permite que seus membros adotem limitações ao direito de patente para atividades de relevante interesse público, sem que isso possa ser entendido como uma discriminação proibida pelo tratado. Finaliza seus argumentos mencionando que tal questão já foi objeto de apreciação pelo órgão de resolução de controvérsias da OMC e que esse órgão sedimentou entendimento que TRIPS não proíbe que os países adotem limitações justificadas aos direitos de patentes para lidar com problemas existentes em determinadas áreas de produção.

It is often held that patent laws should be neutral and do not distinguish among sectors of technology<sup>75</sup>. In particular, article 27.1 of the TRIPS Agreement has been read as preventing such laws from making distinctions based on the field of technology. The relevant provision reads:

patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.

'Discrimination', however, implies the unjust or prejudicial treatment of different categories of interests. The referred to article 27.1 cannot be read as banning any differentiation justified by diversity in the protectable subject matter. This is what a WTO the EC case against Canada on the 'Bolar exception'<sup>76</sup>. The panel stated that

Article 27 prohibits only discrimination as to the place of invention, the field of technology, and whether products are imported or produced locally. Article 27 does not prohibit bona fide exceptions to deal with problems that may exist only in certain product areas. Moreover, to the extent the prohibition of discrimination does limit the

---

75 [Nota do Original] See, e.g., Timothy A. Caulfield and Bryn Williams-Jones, *The Commercialization of Genetic Research: Ethical, Legal, and Policy Issues*, Springer Science & Business Media, Dec 31, 1999, p. 67.

76 [Nota do Original] See Report of the WTO Panel, *op. cit.*

ability to target certain products in dealing with certain of the important national policies referred to in Articles 7 and 8.1, that fact may well constitute a deliberate limitation rather than frustration of purpose.<sup>77</sup>

As discussed below, several European laws have already introduced specific exceptions to the patent rights that only apply to plants.<sup>78</sup> None of these provisions has been challenged as being incompatible with article 27.1 or any other provision of the TRIPS Agreement. panel clarified in the EC case against Canada on the ‘Bolar exception’.<sup>78</sup> The panel stated that In summary, ‘discrimination’ as referred to in article 27.1 of the TRIPS Agreement must be distinguished from ‘differentiation’. WTO Members bound to observe the Agreement can introduce different rules for particular fields of technology, provided that they are adopted for *bona fide* purposes.

The farmers’ right to save, re-use and exchange seed with other farmers (generally called ‘the farmers’ privilege) may become illusory if the variety incorporates patented components, since the patent holder may prevent such practices, which are vital indeed for food security. Examples of the way in which such rights can be used to deny the farmers’ privilege are provided in Box 2. (...)

Issues relating to the compatibility with the TRIPS Agreement of an exception under patent law equivalent to the farmers’ privilege, have never been raised in the context of the WTO dispute settlement mechanism. Article 11 of the EC Directive on biotechnology has been adopted 16 years ago, and no complaint has been voiced in that respect. As noted, small farmers can save and re-use seeds containing patented materials without any additional payment, a solution that developing countries may extend to all their farmers (most of whom would probably fall under the EC definition of ‘small farmer’).

It is worth noting that despite the efforts made by developing countries to eliminate trade distorting measures in agriculture in the context of WTO negotiations, European farmers continue to receive massive State subsidies.<sup>112</sup> Hence, the negative impact that payment of royalties for the re-use of seeds may have on farmers is to some extent neutralized in Europe by the financial support they receive. A similar obligation on farmers in developing countries may put a burden on them that may endanger their very survival. Hence, the farmers’ privilege on a non-remunerative basis would seem to be the best policy option in those countries.<sup>79</sup>

---

77 [Nota do Original] Ibid., para 7.92.

78 [Nota do Original] See, e.g., Viola Prifti, ‘The Breeding Exemption in Patent Law: Analysis of Compliance With Article 30 of the TRIPS Agreement’, *The Journal of World Intellectual Property*, volume 16, issue 5-6, pp. 218-239, December 2013.

79 CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing countries. South Center Paper , n. 55. 2014, p. 7. [http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55\\_Patent-Protection-for-Plants\\_EN.pdf](http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protection-for-Plants_EN.pdf)

### 2.5.1.2 Da dupla proteção

Além da diretriz excludente acima, a parte final do art. 2º da LPC, da mesma forma que o art. 2.1 da Convenção UPOV 1978, expressa o interesse do país em impedir a dupla proteção de cultivar. Determinando que a única forma de proteção de cultivar é por meio da concessão do CPC.

A dupla ou múltipla proteção de direitos de propriedade intelectual é a *sobreposição* ou a *colisão* de dois ou mais direitos de propriedade intelectual sobre um mesmo bem material.

O fenômeno da Colisão de Direitos de Propriedade Intelectual- CDPI é o conflito de dois direitos que incidem em diferentes bens imateriais existentes em um mesmo bem material.

Já o fenômeno da Sobreposição de direitos de propriedade intelectual – SDPI é a sobreposição de dois ou mais direitos de propriedade intelectual sobre um mesmo bem imaterial. Um mesmo bem imaterial existente sobre um bem material exerce duas ou mais funções distintas. Ou seja, a natureza intrínseca de um bem imaterial se divide em duas ou mais funções e este passa a se enquadrar em duas ou mais categorias protegidas por direitos de propriedade intelectual.

Tal fenômeno ocorre quando um direito ultrapassa os limites de sua atuação e se sobrepõe a outro direito de propriedade intelectual ou colide com ele, podendo estes fenômenos limitar, anular ou modificar a função e a finalidade do direito de propriedade intelectual sobreposto com relação ao bem por ele tutelado.<sup>80</sup>

Verificamos que juridicamente a cumulação de direitos de propriedade intelectual ocorre não somente na sobreposição *stricto sensu*, mas também no caso de uma colisão de direitos, cujo efeito final é o mesmo da sobreposição. No nível da coexistência de direitos de propriedade intelectual - seja sobre um mesmo bem material que suporta diferentes bens imateriais protegidos por diferentes direitos de propriedade intelectual; ou no caso de bens materiais diferentes que suportam diferentes bens imateriais protegidos por diferentes direitos de propriedade intelectual, mas que, em todos os casos, estejam inseridos, suportados ou que coexistam em um mesmo bem material que os abarca - a colisão entre

---

80 Dissertamos acerca do conceito e modalidades no artigo: PORTO. Patricia Carvalho da Rocha. Limites à Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual. Revista da ABPI nº 109, 2010, p. 3.

dois ou mais direitos de propriedade intelectual, mesmo protegendo bens distintos, cria um conflito entre os efeitos e objetivos desses direitos que afetam o uso do bem material que abriga os demais bens. Nos casos em que a separação dos bens imateriais não pode ser realizada sem desnaturar o bem material ou em casos que esta separação até pode ser realizada na teoria, mas na prática se mostra difícil ou impossível por razões técnicas, econômicas, etc., a cumulação, em sua espécie colisão de direitos de propriedade intelectual, é observada tendo os mesmos efeitos e consequências dos que nos casos de sobreposição.

Assim esclarecem Tomkowikz (2011, p. 7 e 9)

*The overlaps “in fact” are less difficult to deal with and often, but not always, their adverse effects can easily be resolved. While many intellectual creations can materialize in one tangible object, they can often be separated physically, as each creation can perform its functions independently from the others, reflecting different aspects of the tangible object.*

*For example, the iconic canned tomato soup epitomized in Andy Warhol’s paintings is not only popular food but also a knot of intellectual property rights. Its package may be a patented invention. Its name prominently displayed on the package is a trademark. A sample dinner recipe printed on the can’s wrapper is a copyrighted work. And the soup’s actual recipe can be protected by trade secrets. These intellectual creations are subject to intellectual property rights but it is not difficult to distinguish between the steel can, the paper wrap, and the soup itself. In many instances, it is possible to address problems resulting from overlaps “in fact” by simple physical separation of tangible elements. For example, removal of the paper wrap with copyrighted text from canned tomato soup or covering its parts with a sticker can resolve problems with overlaps of copyrights, trademark rights, and patent rights. On the other hand, inserting patent protected genes into a plant variety already protected by plant breeders’ rights or placing copyright protected software in Read Only Memory (ROM) chip protected by patent monopoly or circuit topography rights will create overlap in fact that cannot be resolved through physical separation. Indeed, as new inventions or means for carrying other intellectual property become reduced to nano-scale, the possibility of physical separation becomes illusory and the distinction between overlaps “in fact” and overlaps “in law” less relevant. Grifo nosso.*

e Galloux (2002, p.85):

*Le problème ici in terms di complexité, consiste a savoir si l’objet physique en question, qui supporte le droits ayant des objects juridiques diffeérents, peut être separable ou non (separable c’est-à-dire sans que l’e object initial ne sont détruit dans la operation de separation). Lorsque l’on peut séparer un carburateur ou une aile de volature protégée par um dessin et modele, Du reste du vehicule, cela pose moins de difficultés juridiques que lorsque l’on se trouve devant um logiciel à La fois protege ou protegéable, par un droit d’autor et par um droit de brevet. **La notion de séparabilité apparaît, em réalité, largement indifférente. En effet dans l’hypothèse de deux objects juridiques differents, mais concrétisé sur um support physique inseparable, La coexistence produit lès memês effets pratiques que La situation de cumul, au sens strict, que nous avons définies précédement.***

A consequência da sobreposição e da colisão, se não ponderadas e cotejadas com os limites e as funções de cada instituto, é muitas vezes limitar o acesso a um bem que já deveria estar livre para a sociedade, em

virtude da expiração de um regime de exclusiva, pela existência de outro regime de exclusiva ainda em vigor, que coexiste neste bem devido às múltiplas proteções.<sup>81</sup>

Especificamente acerca da natureza, definição e principais características da sobreposição de direitos entre parente e cultivar, Charlene Ávila<sup>82</sup> assim esclarece:

"A sobreposição de exclusivas através de patentes e certificados de cultivares pode ser analisada sob o aspecto da complementaridade entre as formas de proteção. No caso da proteção de plantas pela legislação brasileira de cultivares os direitos de exclusiva é obtida por meio de concessão de certificados de proteção de cultivares. A contrario sensu, as variedades vegetais, em tese, podem ser protegidas através da Lei 9.456/97 e, concomitantemente, os processos de inserção que tenham por objeto genes manipulados geneticamente e os próprios genes, se patenteados abarcarão a proteção pela Lei 9.279/96.

Além de que, no sistema de patentes, a proteção de um processo se estende aos produtos obtidos diretamente por ele, por força do artigo 42, incisos I e II, o que, no caso das plantas, pode ser entendido como abarcando não só a primeira geração resultante do processo, como as ulteriores.

Especificamente, a proteção para os organismos transgênicos assume formas distintas, vez que alguns países reconhecem patentes de produto para genes e sequências de genes desde que satisfeito o requisito de utilidade (como nos EUA), enquanto o Brasil protege por patentes de produto, como exceção, apenas os microrganismos geneticamente modificados, se atenderem aos requisitos de patenteabilidade prescritos no artigo 8º da Lei 9.279/96."

A intenção do legislador ao redigir tal norma é limitar a proteção das cultivares à lei específica, extirpando com isso qualquer dúvida que

---

81 Derclay & Leistner (2011, p. 3) definem a cumulação de direitos de propriedade intelectual - DPI como "the situation where two or more IPRs apply to the same physical object, where they have partially or fully the same legal subject matter".

Tomkowikz (2011, p. 5-7) divide o tema em duas dimensões para melhor defini-lo. Para esse autor, existem dois tipos de cumulação de DPI: (a) overlaps in fact, que segundo o autor são as tensões entre DPI que protegem diferentes bens intelectuais inseridos ou fixados em um bem material e; (b) overlaps in Law, que em sua concepção são as cumulações de diferentes DPI sobre um mesmo bem imaterial, devido ao fato deste exercer duas ou mais funções distintas protegíveis por diferentes direitos.

82 PLAZA, Charlene Maria Coradini de Avila, e SANTOS, Nivaldo dos, "Interpenetração de direitos de proteção em propriedade intelectual: o caso das patentes de invenção e cultivares, Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI, realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010

pudesse existir de que a ÚNICA proteção possível para cultivar no país é por via da proteção conferida pela LPC. Por força do disposto no artigo 2º da LPC, o legislador também preceitua que não é possível apropriar-se legalmente de uma mesma cultivar por meio de dois direitos distintos, como o de cultivar e o de patente, por exemplo.

Aloízio Borém<sup>83</sup>, ao comentar esse artigo é enfático ao argumentar que a parte final do art. 2º da LPC foi incorporada pelo legislador com o propósito de impedir o patenteamento direto ou indireto e qualquer outro tipo de monopólio, que não o direito de melhorista, de plantas ou suas partes, impedindo, dessa forma, a dupla proteção .

#### 2.6 A Incompatibilidade da abrangência do direito de patente na LPI face à abrangência das limitações aos direitos dos cultivares na LPC

Ao analisarmos e compararmos o alcance e as limitações do direito de patentes previstos pela LPI, face o alcance e as limitações ao direito de cultivar estabelecidos pela LPC, constatamos que há incompatibilidades cruciais entre tais direitos.

O alcance de proteção da patente é mais extenso do que o do direito garantido pelo CPC à cultivar, de forma contrária, as limitações ao direito de cultivar previsto da LPC são mais abrangentes do que as estipuladas na LPI para as patentes.

“A regulamentação sobre cultivares, também conhecida por “Direitos de melhorista” – que é a pessoa física que obtém a nova cultivar –, é menos restritiva que o sistema de patentes. A proteção às cultivares é mais flexível: há o registro da propriedade intelectual do titular, mas o agricultor pode usar a cultivar protegida, desde que para consumo próprio, sem o pagamento de nenhuma remuneração ao titular da variedade vegetal protegida. Ou seja, não há pagamento de royalties. Além disso, diferencia-se a proteção sobre cultivares do sistema de patentes, uma vez que setores de pesquisa têm livre utilização da cultivar protegida, como fonte de pesquisa e de informação científica.

E, ainda, há a possibilidade de comercialização do produto obtido do plantio da cultivar protegida, desde que para fins alimentares, independentemente de pagamento de royalties ao titular do certificado de proteção de cultivar. A tutela da biotecnologia vegetal será exclusivamente por meio do sistema do direito de melhorista, pois o art. 2º da Lei n. 9.456/97 o prevê como única forma de proteção de cultivares, afastando a proteção via patente às plantas. Tais características da proteção das cultivares, previstas na Lei n. 9.456/97, decorrem principalmente da adesão do Brasil à UPOV/1978 (sigla em inglês para Convenção Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais), que expressamente prevê o livre acesso do melhorista na utilização da variedade

---

83 BOREM, Aluizio. Melhoramento de Espécies cultivadas. Viçosa: UFV, 1999. Apud Selemara Grcia. Op. Cit.

desenvolvida e proíbe a simultaneidade da dupla proteção, via patente e proteção sui generis<sup>84</sup>,

Denis Borges Barbosa<sup>85</sup> de forma precisa esclarece o conflito:

Segundo o art. 27 de TRIPs, os Estados-membros poderiam excluir dos seus sistemas de patente a proteção dos inventos referentes às plantas e animais (como produto), mas obrigatoriamente deveriam constituir sistema próprio para a proteção de variedades de plantas.

O Brasil cumpriu tal exigência pela adesão à versão 1978 do Acordo da UPOV, e pela promulgação da lei n.º 9.456, de 25 de abril de 1997<sup>86</sup>. Dentro das flexibilidades propiciadas pela cláusula de TRIPs, a decisão de filiar-se ao sistema internacional de cultivares se fez à versão de 1978, e não à já existente UPOV 1991, já que importantes aspectos distinguem os dois regimes<sup>87</sup>.

---

84 KISHI, Sandra Akemi Shimada. Tutela jurídica do acesso à biodiversidade no Brasil. Disponível em: <[http://www.museu-goeldi.br/institucional/Sandra\\_A\\_S.pdf](http://www.museu-goeldi.br/institucional/Sandra_A_S.pdf)>: <http://jus.com.br/artigos/20639/biodiversidade-e-propriedade-intelectual#ixzz3QwRiTqgi>

85 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2013.

86 Em 2008, iniciaram-se discussões quanto à modificação deste diploma, ainda não levadas a termo. Vide quanto ao exercício de modificação legislativa Borges Barbosa, Denis and Lessa, Marcus, The New Brazilian Government Draft Law on Plant Varieties (Or... How a Developing Country May Want to Enhance IP Protection Because It May Actually Need It) (June 6, 2009). Peter Yu, SECOND SUMMER INSTITUTE IN INTELLECTUAL PROPERTY, BIOTECHNOLOGY AND AGRICULTURAL SCIENCES, Drake University Law School, 2009. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1415406>

87 "Scope of protection. Under UPOV 1978, commercial use of reproductive materials of the protected variety is not allowed. In other words, a farmer could not purchase a protected variety, and grow seed from it for subsequent sale, since it could be used to reproduce the protected variety. UPOV 1991 offers the same protection, but in some cases takes it further, to the products of the protected variety. According to this restriction, if permission has not been properly obtained for the growing of a protected variety, the products of the crop (e.g., fruit from protected tree varieties) are also accorded IP protection. Duration of protection. UPOV 1978 provides for a minimum of 15 years of protection, while UPOV 1991 extends this to 20 years. Farmers' privilege. Farmers' privilege refers to the right of farmers using a protected variety to retain the seed from their crop for reuse, without paying royalties again to the breeder—a burden which would be particularly difficult for poor farmers. UPOV 1978 allows for farmers' privilege, while UPOV 1991 leaves it at the discretion of the national government. Breeders' exemption. Breeders' exemption refers to the practice of allowing breeders free access to protected varieties for research purposes—a measure devoted to fostering increased innovation. UPOV 1978 allows for such an exemption. UPOV 1991 allows only a limited application of this exemption. If the resulting improved variety is deemed to be "essentially derived" from the original protected variety (i.e., sufficiently genetically similar) then, while the breeder of the new variety may be granted IPRs, IPRs over the new variety are also granted to the breeder of the original variety. It is not yet clear how "essentially derived" will be defined in practice. This last element of UPOV 1991 might be thought to benefit traditional farmers, since a number of improved commercial varieties might be deemed to be essentially derived from land races. However, since there is no protection for such land races in the first place under UPOV, this potential protection for varieties derived from them is not available either." Aaron Cosbey, The Sustainable Development Effects of the WTO TRIPS Agreement: A Focus on Developing Countries, International Institute for Sustainable Development (1996).

No modelo UPOV 1978, a concessão de uma proteção de cultivares exclui a proteção de patentes sobre o mesmo objeto; a versão posterior, de 1991, já não inclui essa vedação. A lei de cultivares assim implementa tal regra:

*Art. 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País. (grifo nosso)*

Como a lei brasileira exclui o patenteamento de plantas (como produto, art. 18 da Lei 9.279/96), a regra em parte se cumpre. No entanto, como em todos demais sistemas nacionais sob a regra de TRIPs, a patente de processo protege o produto resultante do processo; e não há qualquer vedação de patentes **de processo** de plantas ou animais<sup>88</sup>:

*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 (...)*

O elemento central de distinção do sistema de patentes em face do de cultivares é a existência de limitações ou exceções ao direito de cultivares, inexistentes no sistema de patentes, que desaparecem em face de uma dupla proteção, ou de uma extensão da exclusiva patentária ao campo dos cultivares.

Especificamente, fala-se das limitações do fazendeiro (“farmer’s exception”) e do melhorista (“breeder’s exception”) <sup>89</sup>. Até eventual alteração da legislação brasileira no

---

[http://www.tradeobservatory.org/library.cfm?filename=Sustainable\\_Development\\_Effects\\_of\\_the\\_WTO\\_TRI.htm](http://www.tradeobservatory.org/library.cfm?filename=Sustainable_Development_Effects_of_the_WTO_TRI.htm), last visited on 5/31/2009.

88 Importante também consignar que pelo mesmo art. 18, III, um microorganismo transgênico também pode ser patenteado. Em caso de transgênia com o todo ou parte do microorganismo, como um gene, que é inserido na semente de uma planta passando a integrar o código genético dessa, o problema aqui discutido também ocorre.

89 “The original UPOV Convention laid down the rules for PBR that would have to be included in national laws in order for countries to qualify for membership. In essence, plant breeders are given a limited monopoly over the reproductive material of the variety. Even if it may seem only a nuance, this entails an important difference with patents, since patent holders claim ownership to the germplasm, technology and industrial processes, while breeders - in the original UPOV concept - can only control multiplication and sale of seeds. UPOV has also provided - until the 1991 version discussed below - special protection for farmers and the continued free access to plant genetic resources. Farmers have been allowed to continue with their ancestral costume of saving seeds for the coming seasons and informally exchanging them with other farmers, even from protected varieties, and this right is called the farmers' privilege. Plant breeder and Netherlands genebank director, Jaap Hardon, described this free availability of germplasm once as a "constitutional right" in agriculture. "A right going back 12'000 years to the dawn of agriculture and the domestication of all these crops we grow or have grown." For the same reason, breeders have been allowed to make use of protected varieties' genetic material to develop new lines without having to pay royalties or ask

sentido de restringir tais limitações, é parte da política pública nacional que o tais limitações sejam elementos do equilíbrio constitucional da proteção de cultivares, e a inexistência dos cuidados na intercessão desses dois sistemas frustra tal política, e deixa de aproveitar as pertinentes flexibilidades propiciadas pelo direito internacional aplicável ao Brasil.<sup>90</sup>

Por isso, na hipótese de um direito de patente entrar em conflito com um direito de cultivar, ambos incidentes em uma mesma variedade vegetal, a consequência é a limitação ou eliminação pelo direito de patente das exceções permitidas na LPC ao direito exclusivo sobre a cultivar.

As implicações práticas de tal fenômeno, como ineficácia das exceções da lei em benefício dos agricultores e dos melhoristas, têm o potencial de causarem sérios danos aos agricultores nacionais, ao desenvolvimento de novas pesquisas e experimentos<sup>91</sup> e, mesmo que indiretamente, ao interesse da coletividade com relação ao acesso a alimentos a preços justos.

Dessa forma, ocorre um desequilíbrio no modelo constitucional de proteção das cultivares adequado aos interesses do país, podendo acarretar na falência desse sistema de proteção.

The farmers' right to save, re-use and exchange seed with other farmers (generally called 'the farmers' privilege) may become illusory if the variety incorporates patented components, since the patent holder may prevent such practices, which are vital indeed for food security<sup>92</sup>.

Permitir no país a cumulação de proteções em uma mesma cultivar, mesmo que por via indireta<sup>93</sup>, por meio de concessão de CPC e de carta patente, além de violar norma legal e prevalente, visto que posterior no tempo, viola princípios e dispositivos constitucionais e elimina efeito de política pública nacional.

---

permission. This right is included in UPOV as breeders' exemption. Without the possibility to freely exchange germplasm there is maybe agribusiness but not agriculture. June Grain, UPOV: Getting a Free Trips Ride? Seedling, June 1996, <http://www.grain.org/seedling/?id=161>, last visited on 5/22/2009.

90 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2013

91 Essenciais para as inovações dessa área.

92 CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing countries. South Center Paper, n. 55. 2014, p. 7. [http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55\\_Patent-Protection-for-Plants\\_EN.pdf](http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protection-for-Plants_EN.pdf)

93 Como no caso de uma patente de processo que acaba por proteger exclusivamente o seu produto, ou no caso de patentes de microorganismos geneticamente modificados, que ao ser inserido na cadeia genética da semente passa a integrar a estrutura de tal semnte.

A proteção legal, resultantes das patentes de invenção, difere da proteção legal dos direitos de cultivares quanto às funções tópicas de cada instituto. E, em havendo a sobreposição ou cumulação das referidas exclusivas em um mesmo bem imaterial, há desequilíbrio dos interesses e princípios gerais da propriedade constitucionalmente resguardados, conseqüentemente, conflitos são gerados entre as funções tópicas de cada sistema infraconstitucional de proteção."<sup>94</sup>

### 2.6.1 Do direito comparado

Observamos, ainda, que disposição dessa natureza não é exclusividade ou inovação do nosso ordenamento jurídico.

Conforme permitido por TRIPS<sup>95</sup>, países como Alemanha, França e Suíça estabelecem limitações à aplicação da exclusiva de patentes no campo das cultivares. E para afastarem qualquer possibilidade de conflito de normas ou de interpretação, assim como o Brasil, esses países adotam disposições semelhantes para garantirem a efetividade da norma com relação à proteção de plantas e suas partes e acerca dos limites dos titulares de patentes com relação a qualquer direito dessa natureza, de forma direta ou indireta.

Dessa forma, esses países apresentam disposições comparáveis ao art. 2º da LPC em suas leis de Cultivares e, avançando ainda mais, incorporaram nas suas leis de patentes as exceções previstas naquelas, para que dúvida alguma persista com relação ao tema:

**“Integration of the biotechnology directive into French law in December 2004 produces another type of flexibility that replaces the compulsory cross-licence for dependence. French legislation proposes to limit the breadth of protection by patent. Article L 613 5-318 aims to guarantee access to genetic diversity, including GMO varieties that integrate one (several) patented gene(s); the patent covering a gene in a GMO is no longer extended to the plant as a whole. There is thus free access to the genetic diversity of the GMO minus the patented gene(s). Use of this genetic diversity through free access is facilitated by the biotechnological innovations: molecular marker-assisted selection allows a bypassing (non-selection) of any crossing results in which the patented gene is present. Thus in French legislation, as with Germany and Switzerland, access to genetic diversity again becomes automatic, free and open, but there are other constraints – in particular, on access to seed markets and to the characteristics patented in the GMO.19”<sup>96</sup>**

“The transposition of the farmers’ privilege from PVP to patent law is an interesting approach that other countries may adopt, for instance, by incorporating in their patent

---

94 ÁVILA, Charlene, op. Cit.

95 Ao excepcionar a obrigação de que os seus membros concedam patentes à plantas e suas partes.

96 Trommetter, Michel (2008), Intellectual Property Rights in Agricultural and Agro-food Biotechnologies to 2030, OECD, Paris, available at <http://www.oecd.org/dataoecd/11/56/40926131.pdf>,

laws, *mutatis mutandi*, the exceptions contemplated in their PVP or *sui generis* regime. Notably, such a transposition does not need to provide for payment of royalties to the patent owner if this is not required under the PVP or *sui generis* regime.<sup>97</sup> (...)

As noted above, in accordance with article. L. 613-5-3 of the French Industrial Property Code, the exclusive rights conferred by a patent relative to a biological material do not extend to the acts accomplished with a view to creating or discovering and developing other plant varieties. This provision has been interpreted as creating policy space for a breeder to use patented material, but to the extent that a new variety is developed where that material is not functional:

French legislation proposes to limit the breadth of protection by patent. Article L 613 5-3 aims to guarantee access to genetic diversity, including GMO varieties that integrate one (several) patented gene(s); the patent covering a gene in a GMO is no longer extended to the plant as a whole. There is thus free access to the genetic diversity of the GMO minus the patented gene(s).<sup>98</sup>

#### 2.7 Da compatibilidade das exceções e das limitações da LPC com TRIPS e UPOV 1978

Da mesma forma como analisamos a adequação do artigo 2.1 da Convenção da UPOV de 1978 face à TRIPS, bem como a possibilidade de coexistência das atas de 1978 e de 1991, entendemos pertinente analisarmos a validade do art. 2º da LPC, frente ao disposto em TRIPS e UPOV 1978.

Como já ponderado nesse estudo, TRIPS, no seu artigo 27, não obriga que seus membros adotem a Convenção da UPOV ou o sistema de patentes para a proteção das cultivares no seu ordenamento interno. Os países não descumprem normas de TRIPS ao escolherem uma legislação específica que se afaste dos dois modelos mencionados.

A exigência de TRIPS é que os seus membros protejam de alguma forma as variedades vegetais. Portanto, quando o país escolheu aderir a UPOV 1978, seja por entender os parâmetros de proteção dessa norma adequados para os interesses do país, seja por pressão internacional, ele o fez sem estar obrigado a fazê-lo.

---

97 CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing countries. South Center Paper , n. 55. 2014, p. 7. [http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55\\_Patent-Protection-for-Plants\\_EN.pdf](http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protection-for-Plants_EN.pdf)

98 CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing countries. South Center Paper , n. 55. 2014, p. 7. [http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55\\_Patent-Protection-for-Plants\\_EN.pdf](http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protection-for-Plants_EN.pdf)

Entretanto, uma vez vinculado à UPOV 1978 o país está obrigado a cumprir as normas mandatórias desta ata, ficando livre para adotar outras disposições que se afastem desta norma nas questões discricionária por ela prevista. E o Brasil assim escolheu proceder. Incorporou na LPC as normas cogentes da ata, afastando-se dela em algumas partes nas quais lhe cabe escolha.

Novamente, lançaremos mão da precisa avaliação de Denis Barbosa:

Note-se que a afiliação à versão UPOV representa o nível de proteção a que o Brasil está sujeito pelo direito internacional; a não ser quando tal tratado estabeleça *limites máximos* à proteção, a legislação interna pode afastar-se do padrão internacional oferecendo ao titular um nível mais exacerbado de proteção<sup>99</sup>. Assim é que a legislação brasileira incorpora dispositivos constantes da UPOV 1991, mais favorável aos titulares do que o modelo 1978<sup>100</sup>.

Um exemplo de limite máximo imposto pela UPOV 1978 (Art. 2.1<sup>101</sup>), que é o vigente no país, é que a proteção de uma variedade de planta por cultivar exclui a proteção do mesmo objeto por patente<sup>102</sup>:

*(LPC) Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual Cultivar, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País.*

---

99 Vide WIPO, WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, encontrado em <http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf>, visitado em 4/5/2014. Vide Informações aos Usuários de Proteção de Cultivares, (atualizadas em 2010), encontrado em [http://www.agricultura.gov.br/arq\\_editor/file/INFORMACOES\\_AOS\\_USUARIOS\\_SNPC\\_nov2010.pdf](http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/INFORMACOES_AOS_USUARIOS_SNPC_nov2010.pdf), visitado em 4/5/2014.

100 Quanto ao diferimento do prazo de afiliação à UPOV 1978, vide SILVEIRA, Newton, e FRANCISCO, Alison, cit.

101 2(1) Each member State of the Union may recognise the right of the breeder provided for in this Convention by the grant either of a special title of protection or of a patent. Nevertheless, a member State of the Union whose national law admits of protection under both these forms may provide only one of them for one and the same botanical genus or species. Veja [http://www.upov.int/en/publications/conventions/1978/w\\_up780\\_.htm#\\_1\\_3](http://www.upov.int/en/publications/conventions/1978/w_up780_.htm#_1_3), visitado 10 de abril 2014.

102 "Correa (Correa, 1992), entiende que este artículo a dado una solución al crítico problema de la acumulación de derechos. El artículo 2 del Acta de 1978 de UPOV, con tenía la explícita prohibición de doble protección de variedades, de manera tal que cada Estado debía optar por dar una protección del estilo del Acta de UPOV o aplicar el sistema de patentes. Según este autor, la eliminación de esta prohibición era uno de los objetivos principales de quienes buscaban el fortalecimiento de los sistemas de protección aplicados a plantas. El Acta de 1978 de UPOV decía en su Artículo 2 que "todo Estado de la Unión, que admita la protección en ambas formas (convenio y patente), deberá aplicar solamente una de ellas a un mismo género o una misma especie botánica" (UPOV, 1978)." RAPELA, Miguel Angel. Derechos De Propiedad Intelectual En Vegetales Superiores. Ed. Ciudad Argentina. Buenos Aires. 2000. Pg. 41-43 e 57-70. Vide também PLAZA, Charlene. M. C. Ávila. Interface dos direitos protetivos em propriedade intelectual. Revista da ABPI, v. 112, p. 27-46, 2011 e CARVALHO, Sergio Paulino de, SALLES FILHO, Sergio Luiz Monteiro, BUAINAIN, Antonio Marcio, A institucionalidade propriedade intelectual no Brasil: os impactos da política de articulação da Embrapa no mercado de cultivares no Brasil? Cadernos de estudos avançados. v.2, n.1, 2005, p. 35 e seg.

Atente-se: a obrigatoriedade da LPC no cumprimento do art. 2.1 da UPOV 1978, frente à antinomia de normas, só encontraria, no caso em análise, objeção em duas possibilidades: (a) O conflito das regras do acordo com a nossa Constituição (b) o conflito de precedência no tempo de norma interna de mesma hierarquia ou a ela equivalente, com disposições contrárias às regras mandatórias no tratado. O que veremos não ser o caso aqui.

Valemos-nos das lições de Luiz Roberto Barroso para introduzirmos os temas que discutiremos nessa seção <sup>103</sup>:

Um dos critérios comumente utilizados para evitar as antinomias, solucionando o conflito entre normas, é o critério hierárquico: a norma superior prevalece sobre a inferior. Assim, pois, se a Constituição e uma lei ordinária divergirem, é a Constituição que prevalece. Se um decreto regulamentar desvirtuar o sentido da lei, será inválido nesta parte. Se a resolução deixar de observar o teor do regulamento, não poderá prevalecer. E assim por diante.

Um segundo critério de que se vale o sistema normativo para selecionar a regra aplicável, em meio a preceitos incompatíveis, é o da especialização. Havendo, em relação a dada matéria, uma regra geral e uma especial (ou excepcional), prevalece a segunda: *lex specialis derogat generalis*.<sup>104</sup>

Existem, no entanto, duas espécies de conflitos de normas cuja solução, ao menos em princípio, não se socorre dos critérios hierárquico ou de especialização, mas, sim, de outro instrumental teórico. São os conflitos de leis no espaço e no tempo, cujo equacionamento percorre caminhos complexos e acidentados, que passam por diversos ramos do direito.

(...)

Pois bem: os conflitos de leis no tempo, que geralmente se observam no âmbito de um mesmo sistema jurídico, são equacionados e resolvidos dentro de um domínio científico denominado direito intertemporal. Os conflitos de leis no espaço, isto é, os que exigem a definição de qual ordenamento jurídico regerá a espécie, constituem objeto do direito internacional privado. Cada um deles tem princípios e regras peculiares, que, singularmente, não se aglutinam em um texto normativo único, mas se espalham difusamente pelos diferentes documentos legais.<sup>105</sup>

---

103 BAROSO. Luiz Roberto. Interpretação e aplicação da constituição - fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. Rio de Janeiro: Saraiva, 1999., parte I.

104 [Nota do Autor] Norberto Bobbio, Teoria do ordenamento jurídico, cit., p. 81 e s

105 [Nota do Autor] Nada obstante, existe uma especial concentração dessas normas na Lei de Introdução ao Código Civil. São de direito intertemporal os arts. 1º, 2º e 6º. São de direito internacional privado maior parte das normas remanescentes, notadamente do art. 7º em diante.

O direito intertemporal e o direito internacional privado, cujas regras integram o chamado "sobredireito", desempenham papel de destaque na missão do direito de assegurar a continuidade e a estabilidade das relações jurídicas. Com efeito, funda-se o primeiro no princípio da não-retroatividade da lei e no respeito às situações jurídicas preexistentes.

(...)

Paralelamente a isso, e ingressando em faixa de intensa conexão com o direito internacional público, existem normas que não são criadas pelo órgão legislativo interno, mas, sim, resultam de acordos entre Estados: são os tratados e convenções internacionais. Surge, aí, nova possibilidade de conflito: o que venha a contrapor a norma internacional e os princípios e regras de direito interno. É o chamado conflito entre fontes. Para os fins do estudo aqui desenvolvido, interessa especialmente a incompatibilidade entre o tratado e a Constituição.

## 2.7.1 Da prevalência das disposições da UPOV 1978 e da LPC

### ***2.7.1.1 A UPOV 1978 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988.***

No direito pátrio, as normas de tratados internacionais são subordinadas a controle de constitucionalidade. Norma de tratado que vá de encontro a preceitos constitucionais sucumbem frente à Carta Maior não sendo o país obrigado cumprir a lei internacional, a despeito das eventuais ilícitos que o país venha a ter que responder no plano internacional. É o que explica Rezeck:

(...) o primado do direito das gentes sobre do Estado soberano é ainda hoje uma proposição doutrinária. Não há, em direito internacional positivo, norma assecuratória de tal primado. Descentralizada, a sociedade internacional contemporânea vê cada um de seus integrantes ditar, no que lhe concerne, as regras de composição entre o direito internacional e o de produção doméstica. Resulta que, para o Estado soberano, a constituição nacional, vértice do ordenamento jurídico, é a sede de determinação da estatura da norma jurídica convencional. Dificilmente uma dessas leis fundamentais desprezaria, neste momento histórico, o ideal de segurança e estabilidade da ordem jurídica a ponto de subpor-se, a si mesma, ao produto normativo dos compromissos exteriores do Estado. Assim, posto o primado da constituição em confronto com a norma *pacta sunt servanda*, é corrente que se preserve a autoridade da lei fundamental do Estado, ainda que isto signifique a prática de um ilícito pelo qual, no plano externo, deve aquele responder.

Embora sem emprego de linguagem direta, a Constituição brasileira deixa claro que os tratados se encontram aqui sujeitos ao controle de constitucionalidade, a exemplo dos demais componentes infraconstitucionais do ordenamento jurídico. Tão firme é a convicção de que a lei fundamental não pode sucumbir, em qualquer espécie de

confronto. que nos sistemas mais obsequiosos para com o direito das gentes tornou-se incontroverso o preceito segundo o qual todo tratado conflitante com a constituição só pode ser concluído depois de se promover a necessária reforma constitucional.<sup>106</sup>

Com relação ao conflito normativo entre normas e tratados, cumpre-nos esclarecer que o nosso país adotou a teoria dualista moderada<sup>107</sup> e, com relação à hierarquia das normas internacionais frente às nacionais, optou pelo princípio da paridade entre normas. O critério de prevalência, se verificado a paridade entre tratado e norma constitucional, é o cronológico, que estabelece que a norma posterior derroga norma anterior contrária:

Abstraída a constituição do Estado, sobrevive o problema da concorrência entre tratados e leis internas de estatura infraconstitucional. A solução, em países diversos, consiste em garantir prevalência aos tratados. Noutros, entre os quais o Brasil contemporâneo, garante-se-lhes apenas um tratamento paritário, tomadas como paradigma as leis nacionais e diplomas de grau equivalente.<sup>108</sup>

Retomando a análise entre a UPOV 1978 e a LPC, verifica-se que o disposto na ata não viola primado constitucional. Ao contrário, suas disposições estão em harmonia com as cláusulas e princípios constitucionais<sup>109</sup>. No plano nacional, como já mencionamos, ela foi recepcionada em 1999 e, já antes, teve muitas de suas normas, inclusive a disposta no artigo 2.1 da Convenção - que proíbe a dupla proteção de cultivar – incorporada no texto da LPC.

---

106 REZECK Francisco. Direito internacional público curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 126-127.

107 Em sua obra, Denis Barbosa cita relevante julgado da Corte Constitucional que explica o tema: Em face do direito internacional, o sistema brasileiro tem sido classificado como de dualismo moderado: ADIN 1480-DF de 1997. Ou seja, a norma internacional vige em estamento separado da norma interna, mas com intercessões relevantes: “A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico (“lex posterior derogat priori”) ou, quando cabível, do critério da especialidade”. Dentro desse sistema, não cabem conflitos entre normas igualmente dotadas de teor jurídico, senão seja através dos sistemas de subsunção (como os indicados no acórdão do STF citado aqui) seja através da ponderação de princípios, quando as normas tenham a natureza destes. BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2013

108 REZECK Francisco. Direito internacional público curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 128.

109 Quando a UPOV 1978 assegura o direito à exceção do melhorista, e do fazendeiro, ela vai ao encontro como de normas constitucionais como as que protegem o pequeno e médio produtor rural e a que vincula a proteção da propriedade industrial ao interesse social e ao desenvolvimento econômico e tecnológico do país, prevista no art. 5º, XXIX da CFRB/88.

As disposições da ata de 1978, ao serem incorporadas pela Lei 9456/97, passam a vigorar no regulamento interno como lei infraconstitucional e, em eventual conflito com outras normas de mesma hierarquia, vem também a prevalecer se tal norma for anterior à vigência da LPC. Como veremos a seguir.

Pelo exposto acima, verificamos que (a) a LPC se adequou aos aspectos mandatórios da UPOV 1978, que por sua vez (b) são compatíveis com as normas internacionais e (c) como norma incorporada pela LPC prevalece frente à norma interna anterior a LPC.

### 2.7.1.2. Da prevalência da LPC à LPI

Passamos agora a examinar como se resolve o conflito das disposições da lei de propriedade industrial, que rege às patentes, frente aos dispositivos da LPC, que regula os direitos e deveres relativos aos cultivares.

Como já mencionado das lições de Barroso<sup>110</sup>, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro -LINDB<sup>111</sup>, no que diz respeito à antinomia de normas de mesma hierarquia e na qual uma não é especial em face da outra, como ocorre no presente caso<sup>112</sup>, estabelece que o critério de prevalência a ser utilizado é o cronológico. Ou seja, lei posterior no tempo derroga<sup>113</sup> lei anterior, salvo disposição expressa em contrário.<sup>114</sup>

A LPC e a LPI são normas federais, de mesma hierarquia, portanto, as duas normas apresentam paridade no ordenamento jurídico.. Observamos, então,

---

110 110 BAROSO. Luiz Roberto. Interpretação e aplicação da constituição - fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. Rio de Janeiro: Saraiva, 1999., parte I.

111 Nome atual da Lei de introdução ao Código Civil

112 A LPC e a LPI são normas federais, de mesma hierarquia. Não entendemos que a LPC é norma especial à LPI, uma vez que a LPI não dispõe de forma geral sobre plantas e suas partes, a não ser para afirmar que tal proteção não é possível por patente, instituto por esta lei regulado. A LPI regula patentes de outros direitos de propriedade industriais, mas não versa, mesmo que de forma geral, sobre a regulamentação de variedades vegetais, estando essa competência a cargo da LPC. Isto posto, entendemos que as duas normas apresentam paridade no ordenamento jurídico.

113 Frente ao princípio do diálogo das fontes, podemos interpretar também que a norma perde eficácia frente a situação na qual conflitar com a norma posterior, sim a necessidade de revogá-la por completo. Como entendemos ser o caso em questão. Sobre o assunto, vide: . Vide: MARQUES, Cláudia Lima. Superação das Antinomias pelo Diálogo das Fontes: o modelo brasileiro de coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002. Revista de Direito do Consumidor n. 51; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 35

114 Art. 2º, par. 1: A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

que o critério a ser aplicado aos conflitos existentes entre as duas leis mencionadas é o cronológico. Dessa forma, as disposições da LPC que é de 1997, quando em conflito com as normas da LPI, que é de 1996, prevalecem.

Essa é mais uma das razões pelas quais as prescrições da LPC, e em particular as do artigo 2º, acerca do caráter exclusivo e excludente desta lei, devem prevalecer sobre as disposições da LPI que sejam com elas conflitantes.

Dessa forma, frente a prevalência do artigo 2º da LPC pelo princípio da prioridade no tempo, mesmo que o artigo 42 da LPI obrigue que se estenda a proteção por patente ao produto resultado de processo protegido e que o artigo 18, III da mesma lei, não vede proteção por patente de microorganismos geneticamente modificados<sup>115</sup>, tais direitos de nada valem para obstar o livre uso de plantas e suas partes, visto que revogados pelos direitos de exclusão e de exclusividade da lei de cultivar.

Todo o exposto acima acompanha o entendimento esposado anteriormente por Denis Borges Barbosa, cujas ponderações entendemos essenciais:

Como já se expôs, a LPC, que é posterior à LPI, contém em seu art. 2º uma norma de exclusão de sobreposição de proteções:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País.

Também notamos que, ao incluir tal norma, a LPC dá aplicabilidade interna à norma internacional pertinente:

[UPOV 1978] Artigo 2 - Formas de proteção

1. Cada Estado da União pode reconhecer o direito do obtentor previsto pela presente Convenção, mediante a outorga de um título especial de proteção ou de uma patente. Porém, um Estado da União, cuja legislação nacional admite a proteção em ambas as formas, deverá aplicar apenas uma delas a um mesmo gênero ou a uma mesma espécie botânica.

---

115 Que atendam os requisitos legais.

Como já notamos, quanto à aplicação dos tratados de propriedade intelectual:

(...) a lei em vigor, consagrada pela Constituição, pode cumprir ou opor-se ao previsto pelo texto internacional, sem que com isso perca normatividade. Assim, pode-se dar o caso de que a lei em vigor tenha optado por seguir caminho divergente, ou não tenha acolhido o texto internacional. Se tal não se der, a interpretação devida deve ser conforme com o texto internacional.

Em suma, a integridade do sistema jurídico<sup>116</sup> impele a que – salvo decisão política, expressa pelo sistema legal – se procure dar máxima eficácia à norma internacional à qual o Brasil se vincula.

Tomado o texto internacional como fulcro de interpretação, não caberiam dúvidas quanto à proibição direta de dupla ou múltipla proteção por patentes e cultivares, especificamente sobre “a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País”.

### 2.7.2 A LPC é compatível com TRIPS

No tocante à compatibilidade entre a LPC e TRIPS, especialmente com relação ao art. 2º daquela lei, entendemos que ela não contraria dispositivos do acordo, sobretudo o aduzido no seu artigo 27.3(b).

Como já expusemos neste estudo, os mais autorizados interpretes de TRIPS, como Nuno Pires de Carvalho<sup>117</sup>, Carlos Corrêa<sup>118</sup> e Denis Borges Barbosa<sup>119</sup> já analisaram a questão e são enfáticos em afirmar que a exclusão da dupla proteção está em conformidade com TRIPS. Esses autores afirmam que esse acordo exige somente que o país membro garanta alguma forma proteção para os cultivares seja por patente, seja por regime *suis generis*<sup>120</sup>, uma vez que o artigo foi redigido de forma alternativa. Podendo esse regime alternativo ser a UPOV 1978 ou outro *suis generes*.

---

116 [Nota do Original] Em face do direito internacional, o sistema brasileiro tem sido classificado como de dualismo moderado: ADIN 1480-DF de 1997. Ou seja, a norma internacional vige em estamento separado da norma interna, mas com intercessões relevantes: “A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico (“lex posterior derogat priori”) ou, quando cabível, do critério da especialidade”. Dentro desse sistema, não cabem conflitos entre normas igualmente dotadas de teor jurídico, senão seja através dos sistemas de subsunção (como os indicados no acórdão do STF citado aqui) seja através da ponderação de princípios, quando as normas tenham a natureza destes.

116 CORREA, Carlos M., Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement (Oxford Commentaries on International Law).

117 Vide nota 26.

118 Vide notas 65

119 Vide notas 28 e 85

120 Nota-se que o acordo tampouco exige que o modelo *suis generis* seja UPOV. Inclusive esse artigo não menciona essa Convenção dentre as quais os membros são obrigados a aderir.

Sendo a única exigência de TRIPS com relação ao regime adotado a garantia de proteção efetiva<sup>121</sup> para as cultivares.

Indo além, com relação às sementes transgênicas, Robert Paarlberg esclarece que os governos dos países em desenvolvimento, desde que garantam algum tipo de proteção para os cultivares, podem, inclusive, não adotar uma política permissiva de outros direitos de propriedade intelectual para as transgenias nas sementes das plantas, que ainda assim, estarão dando cumprimento a TRIPS

(..) governments in the developing world do not have to adopt a fully promotional or even a permissive IPR policy toward GM crops in order to comply with TRIPS. A national plant variety law modeled after the 1978 version of UPOV, an approach classified here as "precautionary," is likely to be enough to satisfy the WTO (Dutfield 1999).<sup>122</sup>

De forma clara: no que diz respeito à forma de proteção dos cultivares o acordo deixou em espaço livre para que os países escolhessem um regime que melhor se adequasse aos seus interesses, necessidades, bem como a dispositivos e princípios constitucionais<sup>123</sup>, podendo esse regime afastar-se completamente do alcance do sistema de parentes. Como assim escolheu o Brasil. De forma didática esclarece o estudo do Grupo Internacional de Pesquisa em Agricultura – IPGRI.

---

121 Finally, reading of Article 27.3(b) seems to suggest that the only requirement of a sui generis system is that it must be effective. 'Effective' in legal parlance may be interpreted as a system that contains implementation of juridical and/or administrative procedures for PVP holders to execute their rights. United Nations Development Program – UNDP. NARASIMHAN. Savita (org). Towards a balanced 'sui generis' plant variety regime: Guidelines to Establish a National PVP Law and an Understanding of TRIPS-plus Aspects of Plant Rights. UNPD, 2008, p. 5.

122 PAARLBERG, Robert. The politics of precaution: genetically modified crops in developing countries. Estados Unidos: International Food Research Policy Institute. 2001, p.19.

123 E aqui, cabe um exercício de análise de situação hipotética: antes de tudo, para ser aceito no ordenamento jurídico nacional, mesmo que TRIPS apresentasse algum dispositivo contrário à esse artigo da LPC, tal conflito, para ter possibilidade de ser analisado frente à regra cronológica, teria que passar antes pelo crivo do controle hierárquico constitucional. Estando em desarmonia com os preceitos constitucionais, hipotético dispositivo contrário não seria constitucional e não teria a situação de paridade com a LPC. Prescindindo, dessa forma de qualquer análise cronológica. Uma vez que a sua validade cairia por terra no momento da sua internacionalização. .

Under all options, plants could be excluded from patentability; indeed, there is no obligation under TRIPS to provide IPR for plants. For countries concerned about broad IPR claims, excluding plants from patentability could prevent claims to bring plant varieties and plant groupings beyond plant varieties under exclusive control.

A dual system is consistent with TRIPS and UPOV 1978. If the weaker standard does not comply with the minimum requirements of UPOV 1991, the system would not be in compliance with UPOV 1991

(...)

The main problem with this is that a clear line needs to be drawn between the different systems in order to avoid unwanted overlaps that will favour holders of stronger, i.e. more exclusive, rights to the disadvantage of holders of weaker rights.

## 2.8 Da violação aos tratados internacionais

### 2.8.1 Necessidade de observância ao disposto no tratado

O Brasil é membro da Convenção de Viena, tendo incorporado tal norma em seu ordenamento jurídico, por meio do Decreto 7030/2009.

Um dos princípios basilares da Convenção é o *pacta Sunt servanda*, normatizado pelo artigo 26 da Convenção de Viena. Por meio desse dispositivo os países membros da convenção obrigam-se à cumprir e respeitar os tratados dos quais fazem parte. Em seu artigo 46 a Convenção dispõe acerca da possibilidade de suspensão ou extinção do tratado em razão de violação substancial.

Art 26 Pacta sunt servanda

Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé.

Artigo 46 Disposições do Direito Interno sobre Competência para Concluir Tratados

1. Um Estado não pode invocar o fato de que seu consentimento em obrigar-se por um tratado foi expresso em violação de uma disposição de seu direito interno sobre competência para concluir tratados, a não ser que essa violação fosse manifesta e dissesse respeito a uma norma de seu direito interno de importância fundamental.

2. Uma violação é manifesta se for objetivamente evidente para qualquer Estado que proceda, na matéria, de conformidade com a prática normal e de boa fé.

## Artigo 60 Extinção ou Suspensão da Execução de um Tratado em Conseqüência de sua Violação

1. Uma violação substancial de um tratado bilateral por uma das partes autoriza a outra parte a invocar a violação como causa de extinção ou suspensão da execução de tratado, no todo ou em parte.

2. Uma violação substancial de um tratado multilateral por uma das partes autoriza:

a) as outras partes, por consentimento unânime, a suspenderem a execução do tratado, no todo ou em parte, ou a extinguirem o tratado, quer:

i) nas relações entre elas e o Estado faltoso;

ii) entre todas as partes;

b) uma parte especialmente prejudicada pela violação a invocá-la como causa para suspender a execução do tratado, no todo ou em parte, nas relações entre ela e o Estado faltoso;

c) qualquer parte que não seja o Estado faltoso a invocar a violação como causa para suspender a execução do tratado, no todo ou em parte, no que lhe diga respeito, se o tratado for de tal natureza que uma violação substancial de suas disposições por parte modifique radicalmente a situação de cada uma das partes quanto ao cumprimento posterior de suas obrigações decorrentes do tratado.

3. Uma violação substancial de um tratado, para os fins deste artigo, consiste:

a) numa rejeição do tratado não sancionada pela presente Convenção; ou

b) na violação de uma disposição essencial para a consecução do objeto ou da finalidade do tratado.

4. Os parágrafos anteriores não prejudicam qualquer disposição do tratado aplicável em caso de violação.

5. Os parágrafos 1 a 3 não se aplicam às disposições sobre a proteção da pessoa humana contidas em tratados de caráter humanitário, especialmente às disposições que proíbem qualquer forma de represália contra pessoas protegidas por tais tratados

A convenção também é regida pelo princípio da efetividade da norma, “*effet utile*”. Segundo Carlos Corrêa<sup>124</sup>, este é reconhecido pelo direito internacional como um corolário básico das regras interpretativas dos tratados.<sup>125</sup> O Brasil, ao tornar uma norma com a do artigo 2.1 da UPOV1978 sem efetividade contraria frontalmente esse princípio basilar da Convenção de Viena.

Acerca das consequências para um país por descumprimento a tratados internacionais, Rezeck<sup>126</sup> leciona que a violação justifica protestos dos demais países membros e em última instância, incluindo cobranças diretas entre um país membro e a parte que viola o acordo.

A violação substancial de um tratado dá direito à outra parte de entendê-lo extinto, ou de suspender também ela seu fiel cumprimento, no todo ou parcialmente. Se o compromisso é coletivo igual direito têm, em conjunto, os pactuantes não faltosos, e o tem ainda cada um deles nas suas relações com o Estado responsável pela violação. A Convenção de Viena propõe essa disciplina no art. 60, esclarecendo que por violação substancial deve entender-se tanto o repúdio puro e simples do compromisso quanto a afronta a um dispositivo essencial para a consecução de seu objeto e finalidade.

(...)

"é óbvio que a violação do compromisso, ainda que em proporção mínima, justifica o protesto e a chamada à ordem do Estado faltoso. Não se pode calcular o número de casos em que, a todo tempo, a advertência dos demais convenientes faz cessar a violação tópica, sem outras consequências. A Convenção de Viena passou ao largo desta hipótese simples, e versou apenas a violação de porte bastante para conduzir a parte prejudicada a dar o compromisso por suspenso ou extinto"

Dominicé<sup>127</sup> esclarece que, por força do *pacta sunt servanda*, as obrigações dos países frente aos tratados devem ser interpretadas como absolutas, vinculando os estados membros uns aos outros. Pondera o autor que violação do acordo internacional por um dos membros atinge e ofende a todos os demais membros do tratado. Esse autor aduz, por fim, que se

---

124 CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing countries. South Center Paper , n. 55. 2014, p. 7. [http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55\\_Patent-Protection-for-Plants\\_EN.pdf](http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protection-for-Plants_EN.pdf)

125 Verifica-se que o direito interno também recepciona tal princípio como instrumento de interpretação das normas nacionais. Vide: MARQUES, Cláudia Lima. Superação das Antinomias pelo Diálogo das Fontes: o modelo brasileiro de coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002. Revista de Direito do Consumidor n. 51; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 35

126 REZECK, Francisco. Direito internacional público curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 116

127 Dominicé, C. The international responsibility of states for breach of multilateral obligations. European Journal of International Law. Vol 10, 1999. <http://www.ejil.org/article.php?article=585&issue=44>

uma norma de um tratado é descumprida por um dos seus membros, os demais estão legitimados para adotar medidas coercitivas e repressivas, desde que proporcionais à violação sofrida e de acordo com a legislação internacional, contra o membro violador, até que o mesmo cesse tal violação.

O Brasil ainda incorporou em seu ordenamento jurídico as normas da Corte Internacional de Justiça – Corte de Haia, por meio do Decreto 19841/45. O artigo 36 dessa norma dispõe sobre a resolução de controvérsias pela Corte:

Artigo 36. 1. A competência da Corte abrange todas as questões que as partes lhe submetam, bem como todos os assuntos especialmente previstos na Carta das Nações Unidas ou em tratados e convenções em vigor.

2. Os Estados partes no presente Estatuto poderão, em qualquer momento, declarar que reconhecem como obrigatória, *ipso facto* e sem acordo especial, em relação a qualquer outro Estado que aceite a mesma obrigação, a jurisdição da Corte em todas as controvérsias de ordem jurídica que tenham por objeto:

a) a interpretação de um tratado;

b) qualquer ponto de direito internacional;

c) a existência de qualquer fato que, se verificado, constituiria a violação de um compromisso internacional;

d) a natureza ou a extensão da reparação devida pela rutura de um compromisso internacional.

3. As declarações acima mencionadas poderão ser feitas pura e simplesmente ou sob condição de reciprocidade da parte de vários ou de certos Estados, ou por -prazo determinado.

4. Tais declarações serão depositadas junto ao Secretário Geral das Nações Unidas, que as transmitirá, por cópia, às partes contratantes do presente Estatuto e ao Escrivão da Corte.

5. Nas relações entre as partes contratantes do presente Estatuto, as declarações feitas de acordo com o artigo 36 do Estatuto da Corte Permanente de Justiça Internacional e que ainda estejam em vigor serão consideradas como importando na aceitação da jurisdição obrigatória da Corte Internacional de Justiça pelo período em que ainda devem vigorar e de conformidade com os seus termos.

Para avaliar as obrigações do Brasil frente à Corte de Haia, tomaremos como base as lições da Professora Carmem Tibúrcio<sup>128</sup>:

A Corte Internacional de Justiça da Haia é o principal órgão judiciário das Nações Unidas, conforme estabelecido no artigo 92 da Carta da ONU. Sua jurisdição pode ser *contenciosa* ou *consultiva*. A jurisdição contenciosa se manifesta essencialmente em três situações distintas: *i*) diante de declaração de natureza geral, submetendo-se o Estado à Corte com base no art. 36 de seu Estatuto; *ii*) quando, no caso concreto, as partes envolvidas consentem em submeter a disputa à Corte; e *iii*) se há previsão expressa em tratado firmado entre os Estados para a jurisdição da Corte sobre os conflitos dele decorrentes.

Vale lembrar, aliás, que a primeira hipótese, conhecida como *jurisdição compulsória opcional*, resulta dos esforços do delegado brasileiro Raul Fernandes ainda na época da extinta Corte Permanente de Justiça Internacional. A Corte Internacional de Justiça manteve esse sistema que representa importante avanço no direito internacional. Note-se que nem o Brasil e tampouco a Itália emitiram declaração reconhecendo a jurisdição compulsória da Corte da Haia.

De outro lado, o tratado Brasil Itália não prevê a jurisdição da Corte para dirimir controvérsias fundadas em suas disposições. Ou seja: também não poderia haver jurisdição da Corte com fundamento no tratado. Dessa forma, salvo diante de consentimento específico do Brasil para submissão do caso à Haia, a Itália não poderá submeter a questão à Corte Internacional de Justiça.

Observamos que a Prof. Carmem Tibúrcio, apesar de analisar caso específico e diverso do presente, forneceu importantes elementos para entendermos as obrigações e vínculos do Brasil frente à Corte de Haia.

Inicialmente, devemos notar que o país só poderia ser demandado por outro país perante a Corte de Justiça de forma não voluntária por previsão no tratado que violou - já que o Brasil não aderiu à jurisdição compulsória. Entretanto, notamos que o sistema da UPOV1978 não tem previsão de sanções específicas em caso de descumprimento de dispositivos dessa Convenção.

Com relação à Convenção de Viena, podemos entender que a não observância dos artigos mandatórios da UPOV 1978 - como é o caso do artigo 2.1, uma vez que esta é norma integralmente recepcionada pela CFRB/88 e incorporada em sua quase totalidade à LPC, norma que

---

128 TIBÚRCIO, Carmem. Estado não pode acionar Brasil na Corte de Haia. Consultor Jurídico, 2011: <http://www.conjur.com.br/2011-jan-08/battisti-italia-nao-acionar-brasil-corte-haia>

prevalece no tempo e no direito sobre à LPI - viola o *pacta Sunt servanda*, normatizado pelo artigo 26 do tratado.

Por fim, cumpre observar que o Brasil reservou-se ao direito de não ratificar o artigo 66 da Convenção de Viena. Este artigo, justamente, é a norma que estipula as regras para eventual processo de solução judicial, de arbitragem e de conciliação.

Não obstante a não vinculação do Brasil com um sistema de resolução de controvérsia reiteramos, no tocante a matéria em análise, importância do cumprimento do *pacta Sunt servanda*, frente a comunidade internacional, dispositivo fundamental da Convenção de Viena e a sua violação, sem legítima escusa, é ato que põe em cheque a boa fé do país membro frente aos demais países.

Aprovado o tratado pelo Congresso, e sendo este ratificado pelo Presidente da República, suas disposições normativas, com a publicação do texto, passam a ter plena vigência e eficácia internamente. E de tal fato decorre a vinculação do Estado no que atinge à aplicação das normas, devendo cada um dos seus Poderes cumprir a parte que lhes cabe nesse processo: ao Legislativo cabe aprovar as leis necessárias, abstendo-se de votar as que lhe sejam contrárias; ao Executivo fica a tarefa de bem e fielmente regulamentá-las, fazendo todo o possível para o cumprimento de sua fiel execução; e ao Judiciário incumbe o papel preponderante de aplicar os tratados internamente, bem como as leis que o regulamentam, afastando a aplicação de leis nacionais que lhes sejam contrárias<sup>129</sup>

## 2.9 Da Inconstitucionalidade do direito à dupla proteção de cultivar.

### 2.9.1 Da Constitucionalidade dos direitos de propriedade intelectual

Observamos que a criação de um sistema de proteção de direitos de propriedade intelectual é uma escolha política e uma medida de fundo econômico. Por serem direitos criados para serem exceções e não a regra, estes devem ser limitados e utilizados de modo a atingir os objetivos para os quais foram criados. Portanto, um regime jurídico e econômico que restrinja o acesso da sociedade a bens essenciais para o seu desenvolvimento deve ser equilibrado e condicionado à observação dos interesses dessa coletividade, assim como ao atendimento dos demais direitos afetados por esse regime.

---

129 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, 4 ed, p.339

O aspecto proprietário do bem protegido por cultivar ou por patente será *um* aspecto do bem intelectual, e essa propriedade só será constitucional, na medida em que cumprir o seu fim social e observar o interesse social, econômico e tecnológico do país. Ou seja, essa propriedade terá a sua validade condicionada à clausula finalística constitucional, devendo ser cotejado também com outros direitos e princípios derivados da Constituição que com ele conflitem.

O sistema atual foi criado para resolver problemas e atingir objetivos específicos. As normas de propriedade intelectual são criações artificiais para resolverem problemas específicos de retenção de valor econômico do bem, por conta da sua natureza não excludente, não concorrente e cumulativa. Para justificar esse regime de exclusão, os modelos de proteção por direitos de propriedade intelectual devem ser funcionalizados de forma a restringir o acesso ao bem intelectual somente na medida necessária para que esse problema de retenção de valor seja resolvido de forma justa e razoável a todas as partes: titulares e sociedade. Devendo sempre o Estado resguardar os direitos e garantias da coletividade ao acesso mais pleno possível ao bem enquanto excluído do mercado. Deve ele também zelar para que o bem se torne plenamente acessível no momento que a vigência da exclusiva expirar.

Cada modelo de proteção foi criado com base em uma racionalidade político-econômica diferente, sendo que o seu equilíbrio e validade dependem de que os titulares dos direitos ao abrigo de tal modelo **respeitem os limites deste, não se utilizando de seus direitos de forma sobrepor estes sobre os domínios de outros direitos de diferentes institutos**. Caso o contrário, um direito corre o risco de frustrar as finalidades dou outro direito de modelo diverso.

No caso do Brasil, a constitucionalidade da proteção de um direito de propriedade intelectual fica condicionada ainda ao atendimento de objetivos específicos estabelecidos pela clausula finalística do artigo 5º XXIX da CFRB/88. Dessa forma, cada modelo de proteção foi cuidadosamente criado e limitado no seu alcance e no tempo, não devendo uma proteção ultrapassar os limites de outra de forma a frustrar o seu modelo e, inclusive, de forma a anular a eficácia das disposições nele previstas para limitar o alcance dessa proteção, em prol do interesse público, sob pena de ferir direitos e garantias constitucionais da sociedade. Caso esses limites não sejam respeitados, esse direito viola expressamente o artigo 5º da CFRB/88 e **não será válido e reconhecido perante a constituição**.

Denis Barbosa<sup>130</sup> nomeou e definiu essa restrição cogente e funcionalizada dos direitos de propriedade intelectual. De acordo com o princípio constitucional da especificidade das proteções, **“cada direito de propriedade intelectual terá a proteção adequada a seu desenho constitucional e ao equilíbrio ponderado dos interesses aplicáveis, respeitado ainda a regra de que só se pode apropriar o que não está no domínio comum”**. Tais objetivos devem ser tomados como parâmetros e limites intransponíveis para o equilíbrio do sistema.

A adoção de uma norma exclusiva e excludente, como o art. 2º da LPC, assim como de outros dispositivos limitadores do direito exclusivo sobre o cultivar previstos na LPC, representa a observância do legislador aos preceitos constitucionais de proteção ao pequeno agricultor, de direito fundamental à alimentação, de cumprimento pela propriedade de sua função social, bem como de atendimento da propriedade industrial aos interesses sociais e ao desenvolvimento econômico e tecnológico do país.

Nesse sentido, a interpretação da prevalência da LPC frente a LPI, também se dá por uma questão de interpretação do direito em face da constituição. E, como explica Luiz Roberto Barroso<sup>131</sup>, nenhuma norma pode prevalecer se estiver em contradição com a constituição.

A Constituição, como é corrente, é a lei suprema do Estado. Na formulação teórica de Kelsen, até aqui amplamente aceita, a Constituição é o fundamento de validade de toda a ordem jurídica. (...) [N]enhuma norma de hierarquia inferior pode estar em contradição com outra de dignidade superior (princípio da hierarquia), e nenhuma norma infraconstitucional pode estar em desconformidade com as normas e princípios constitucionais, sob pena de inexistência, nulidade, anulabilidade ou ineficácia (princípio da constitucionalidade).

E retornamos a Denis Borges Barbosa, por ser a maior autoridade doutrinária no país a analisar a propriedade intelectual face à constituição. Em suas lições, esse autor explica que os cultivares encontram-se entre os direitos de propriedade industrial tutelados pela Constituição de 1988, no seu artigo 5º XXIX, dentre *as criações industriais*. Este autor é categórico

---

130 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo I, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2013.

131 BAROSO, Luiz Roberto. Interpretação e aplicação da constituição - fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. Rio de Janeiro: Saraiva, 1999., parte I.

para que dúvidas não restem que a correta interpretação de normas infraconstitucionais que regem os direitos de propriedade intelectual é de acordo com a cláusula finalística do art. 5º XXIX, Que no presente caso deve ser interpretada combinada com outras cláusulas constitucionais mais abrangentes como (a) a que determina que a propriedade cumprirá a sua função social, art. 5º, XXIII; (b) que é direito social a alimentação, art. 6º caput; (c) as que protegem os direitos dos agricultores, artigos 5º, XXVI, 43, par. 3º e 185, I; (d) que a propriedade privada é condicionada ao cumprimento de sua função social, art. 170 .<sup>132</sup>

A lei estabelece, sob o amparo da Constituição Federal, art. 5º., inciso XXIX, a proteção, no campo da Propriedade Industrial, de uma forma específica de *criação industrial*. Além dos *inventos industriais*, protegidos desde a Carta de 1824, a atual Constituição dispõe:

*a lei assegurará (...) proteção às criações industriais (...), tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*

Desta forma, além dos *inventos industriais*, o texto constitucional prevê a possibilidade de proteção, sempre dentro dos parâmetros do interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, de *criações industriais*. Vimos no segundo capítulo deste livro tal previsão.

Quais serão tais criações? Serão elas *criações*. Aqui, como na hipótese anterior, não se trata de proteção a descobertas. E serão elas *industriais*, ou seja, práticas numa acepção econômica. Assim como dá fundamento à construção da lei ordinária, a Carta também lhe dá limites e constitui obrigações correlativas. Em grande parte, a proteção dos cultivares compartilha do estatuto constitucional das patentes(...)<sup>133</sup>

“A funcionalização dos direitos

Já é um truísmo a noção que a propriedade, no nosso sistema jurídico, é funcional (Afonso da Silva, 1989); longe de ser um direito absoluto, ela se constrói como uma derivada dos vetores constitucionais que se dirigem à pessoa e a sua dignidade. Como se lê no primeiro capítulo deste livro:

*(...) o contexto e eficácia da instituição jurídica da Propriedade mudou radicalmente desde a noção romana da plena in re potestas. Esculpida como um direito-função, com fins determinados, confiada a cada titular para realização de*

---

132 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo I, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2013.

133 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2013,

*objetivos socialmente portantes, a propriedade em geral tem seu estilo novo no desenho do Código Civil de 2002 (...)*

A raiz histórica e os fundamentos constitucionais da propriedade intelectual são muito menos naturais e muito mais complexos do que a da propriedade romanística; como se verá, disto resulta que – em todas suas modalidades – a propriedade intelectual é ainda mais funcional, ainda mais condicionada, ainda mais socialmente responsável, e seguramente muito menos plena do que qualquer outra forma de propriedade. Sendo um truísmo no direito brasileiro, a não merecer quaisquer comentários. Vale, no entanto, notar que mesmo no sistema constitucional francês, berço dos “absolutismos” da Propriedade Intelectual, nosso ramo do direito se encontra firmemente “finalizado”, ou, como dizemos, funcionalizado 61. Com efeito, num sistema em que se dizia que o Ou seja, superou-se o paradigma identificado por Gustavo Tepedino, em relação à noção absolutista da propriedade: propriedade cumpriria necessariamente a sua função social pela apropriação em si, sendo forma máxima de expressão e de desenvolvimento da liberdade humana.”62 Certo é que, no que for objeto de propriedade no sentido constitucional (ou seja, no alcance dos direitos patrimoniais), todos os objetos de exclusivas sobre bens incorpóreos – inclusive o direito autoral - está sujeito às limitações constitucionalmente impostas em favor do bem comum - a função social da propriedade de que fala o Art. 5º, XXIII da Constituição de 1988 .

O Art. 5º, XXII da Constituição, que assegura inequivocamente o direito de propriedade, deve ser sempre contrastado com as restrições do inciso seguinte, a saber, que a esta atenderá sua função social. Também, no Art. 170, a propriedade privada é definida como princípio essencial da ordem econômica, sempre com o condicionante de sua função social.

Para os objetos da Propriedade Industrial, inclusive as “criações industriais” e “outros signos distintivos”, que constituem cláusulas abertas para abrigar novas formas destes direitos, a funcionalização geral do Art. 5º, XXIII da Constituição se soma à cláusula finalística do Art. 5º., XXIX, objeto de uma seção deste capítulo, mas abaixo. É uma dupla incidência de vetores: Há que se ressaltar que a Constituição Federal assegura ao inventor de patentes direito autoral e a patente era “a mais sagrada, a mais legítima, a mais inatacável, a mais pessoal de todas as propriedades » (Le Chapelier e Boufflers), hoje se dessacralizou essa propriedade, ou antes, se a santificou como sendo um poder-função.

Ou seja, superou-se o paradigma identificado por Gustavo Tepedino, em relação à noção absolutista da propriedade: propriedade cumpriria necessariamente a sua função social pela apropriação em si, sendo forma máxima de expressão e de desenvolvimento

da liberdade humana.”<sup>62</sup> Certo é que, no que for objeto de propriedade no sentido constitucional (ou seja, no alcance dos direitos patrimoniais), todos os objetos de exclusivas sobre bens incorpóreos – inclusive o direito autoral - está sujeito às limitações constitucionalmente impostas em favor do bem comum - a função social da propriedade de que fala o Art. 5º, XXIII da Constituição de 1988 . O Art. 5º, XXII da Constituição, que assegura inequivocamente o direito de propriedade, deve ser sempre contrastado com as restrições do inciso seguinte, a saber, que a esta atenderá sua função social. Também, no Art. 170, a propriedade privada é definida como princípio essencial da ordem econômica, sempre com o condicionante de sua função social.

Para os objetos da Propriedade Industrial, inclusive as “criações industriais” e “outros signos distintivos”, que constituem cláusulas abertas para abrigar novas formas destes direitos, a funcionalização geral do Art. 5º, XXIII da Constituição se soma à cláusula finalística do Art. 5º, XXIX, objeto de uma seção deste capítulo, mas abaixo. É uma dupla incidência de vetores:

*Há que se ressaltar que a Constituição Federal assegura ao inventor de patentes monopólio temporário para a sua utilização, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (artigo 5º, XXIX), mas a mesma Lei Magna também determina que a propriedade deve atender à sua função social (artigo 5º, inciso XXIII). AI 200602010084342, decidido em 27 de junho de 2007, Relatora Marcia Helena Nunes, Juíza”<sup>134</sup>*

Outro não é o sentido do entendimento da jurisprudência especializada na matéria:

“Assim, o direito intelectual, mesmo sendo garantia constitucional, deve ser funcionalizado a fim de promover a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, e o seu exercício não é um fim em si mesmo, mas antes um meio de promover os valores sociais, cujo vértice encontra-se na própria pessoa humana. Assim, aspectos sociais devem prevalecer sobre as razões econômicas de um direito de patente, o que caracteriza a sua função social. Um desses aspectos se mostra quando se verifica a imensa diferença tecnológica existente entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Aumentar em demasia o período de vigência da patente significará um prejuízo para toda a sociedade que não poderá utilizar uma tecnologia já obsoleta para realizar novos desenvolvimentos ou simplesmente utilizar um produto de tecnologia ultrapassada”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª

---

134 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo I, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2013

Turma Especializada, AMS 2006.51.01.524783-1, JC Márcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008.

“, a observância do função social do direito que se exerce encontra-se disseminada por toda a Constituição Federal., conduzindo o intérprete das normas a uma releitura dos institutos, incluindo-se aí, a Lei de Propriedade Industrial e demais normas de direito civil. A CRFB/88 determina, ainda, que a ordem econômica observe a função social da propriedade, sendo este um dos limites à livre iniciativa conferida. Evidencia-se que, hodiernamente, todos os direitos devem atender à uma função social, sendo certo que a solução do caso concreto deve atender, além do interesse das partes, o interesse da coletividade, dentre os quais se inclui, sem dúvidas, o Princípio da Preservação da Empresa”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 9ª Câmara Cível, Des. Roberto de Abreu e Silva, AC 2006.001.63393, Julgado em 10.11.2009. “No estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado” (STJ – REsp 3.230 – DF – 4ª T. – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo – DJU 01.10.1990)”<sup>135</sup>

Portanto, qualquer direito de propriedade intelectual que não observar os limites do seu modelo e que frustrar a finalidade do sistema de propriedade intelectual - que é promover o desenvolvimento econômico e tecnológico do país, mas sempre respeitando e visando os interesses sociais - é um direito inconstitucional e não pode prevalecer.

Um direito de patente que impede que a sociedade use livremente plantas e suas partes, que por lei prevalente e vigente só poderiam ser excluídas por certificado de proteção específico, não atende às finalidades da cláusula finalística constitucional que o condiciona e, portanto, não pode ser reconhecido frente à constituição.

## 2.10 Da interpretação das normas de acordo com a Constituição e a mens legis

Finalizamos nosso estudo com o último ponto relativo à correta interpretação do artigo 2º da LPC, qual seja, *a mens legislatoris* por trás da letra da lei e de acordo com a Constituição.

De acordo com os ensinamentos de Humberto Dávila<sup>136</sup>:

“O ordenamento jurídico estabelece a realização de fins, a preservação de valores e a manutenção ou busca de determinados bens jurídicos essenciais à realização daqueles

---

135 Decisões colacionadas e comentadas no livro Código da Propriedade Intelectual Conforme os Tribunais de autoria de Denis Borges Barbosa e Pedro Marcos Nunes Barbosa. No Prelo.

136 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Da definição a aplicação dos princípios jurídicos. 3a ed. amp. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 26.

fins e à preservação desses valores. O interprete não pode desprezar esses pontos de partida”.

No caso dos bens de propriedade intelectual, o ponto de partida interpretativo é a clausula finalística, que deve ser lida em conjunto com os demais artigos relacionados ao caso concreto. Devendo o julgador sempre decidir demandas envolvendo direitos de propriedade intelectual de forma a visar o interesse social e o desenvolvimento econômico do país, sem prejuízo da observância de outros direitos fundamentais que envolvam o caso em questão.

Ademais, o artigo 5º da LINDB estabelece que, na aplicação da lei o juiz deve sempre observar aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Claro está, no caso em comento, que a disposição do artigo 2º da LPC e a previsão das limitações aos direitos de cultivar em favor dos agricultores e da sociedade em geral são as medidas que o legislador entendeu adequadas para atingir as finalidades desse modelo protetivo. Outra interpretação não seria possível.

O modelo legal de proteção de cultivares no país - incluindo a elaboração de Lei 9456/97, assim como a adesão do Brasil à UPOV 1978 - foi amplamente discutido e avaliado, conforme expusemos na seção 2.1 acima. De forma que a versão final adotada foi a considerada mais adequada para Brasil, tendo em vista os interesses e necessidades sociais e econômicos e tecnológico do país.

Dessa forma, o Brasil escolheu incentivar o setor agroindustrial e biotecnológico<sup>137</sup>, passando a reconhecer direitos de cultivar para tecnologias vegetais, regulados pela LPC, e direitos de patentes para processos biotecnológicos, seus produtos e microorganismos modificado, por meio da LPI.

Entretanto, o Brasil, se preocupou em equilibrar os interesses dos titulares desses direitos e o incentivo ao desenvolvimento do setor pertinente, com as necessidades e direitos fundamentais da sociedade à alimentação ao progresso científico, assim como os direitos da categoria dos agricultores nacionais, por meio da garantia da sua subsistência e renda.

Nota-se que no cotejo entre normas constitucionais fundamentais regras também devem ser observadas:

---

137 Também em atendimento de dispositivos constitucionais como o de promover o desenvolvimento tecnológico no país.

Determinadas categorias de bens estão mais estreitamente vinculadas à função social, e não podem ser cogitadas dela apartadas. Como os bens de produção e os bens de consumo essenciais ao desenvolvimento da sociedade, e manutenção do ser humano, sendo esses bens indispensáveis - Como alimentos básicos e medicamentos.<sup>138</sup>

Enfatizamos, como já exposto, que o disposto no artigo 2º da LPC é o *limite máximo* de proteção que o país decidiu dar para plantas e suas partes. O Estado brasileiro pode, ainda, quando não contrariar normas cogentes dos tratados internacionais<sup>139</sup> a que se vincula, ampliar a limitação desses direitos<sup>140</sup> em obediência à exegese do interesse público e dos imperativos constitucionais, como o da cláusula finalística do artigo 5º XXIX da CFRB/88., que condiciona o direito de propriedade das criações industriais aos fins sociais, assim como ao desenvolvimento econômico e tecnológico.

Nesse sentido, corretamente observou o Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, em seu voto divergente acerca da **real intenção do legislador** com relação ao escopo e aos limites dos direitos de cultivares no Brasil, quando da adoção das normas que integram a LPC:

Na mesma medida, vislumbra-se a opção de aderir unicamente à Ata de 1978 da UPOV, que lastreou a Lei de Proteção aos Cultivares, defluindo-se que o legislador elegeu expressamente um tratamento mais benéfico aos pequenos agricultores, ou seja, a *mens legislatoris* é no sentido de proteção ao hipossuficiente, no caso o agricultor.<sup>141</sup>

Destarte, (a) tanto a letra da lei, (b) quanto à *mens legislatoris*, frente às necessidades e interesses do país, bem como (c) a prevalência cronológica dos dispositivos da LPC sobre os da LPI estão em harmonia no sentido de que o melhor para o país e, portanto, o que se determina é:

(1) não conceder qualquer direito para cultivar que não por meio do Certificado de Proteção de Cultivar, escolhendo essa a forma **exclusiva** de proteção de plantas e suas partes, excluindo assim a possibilidade de dupla proteção, como ordena a ata de UPOV 1978; bem como

---

138 A Propriedade como relação jurídica complexa. São Paulo: Renovar, 2003. 143

139 Desde que compatíveis com a Constituição.

140 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2013

141 Voto divergente do Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na AC 70049447253.

(2) **excluir** qualquer possibilidade de que outro direito de natureza semelhante, mas que não seja o direito de cultivar tenha incidência, direta ou indireta, em plantas e suas partes de forma a se opor e a impedir a livre utilização destas no país.

Continuamos com a percepção do Des. Jorge Luiz Lopes do Canto em seu voto:

Nessa seara, utilizado o critério da especialidade, verifica-se que, havendo alteração da variedade da espécie capaz de lhe conferir a qualidade de cultivar, evidente a aplicação do direito dos melhoristas. Já congregando o critério temporal, outra não é solução, na medida em que a Lei dos Cultivares é posterior à Lei de Propriedade Industrial.

(...)

Desse modo, ainda que se considere que se tratam de diplomas especiais de mesma hierarquia, resolve-se também a aparente antinomia, mediante interpretação conforme das regras em questão, aplicando-se ao caso em análise a incidência da hipótese adequada ao tema, evitando-se o sentido que esteja em descompasso com a Carta Maior

Não respeitar ou permitir o desrespeito aos limites exclusivos e excludentes do art. 2º da LPC, além de violação à tratado internacional e infração às normas e princípios constitucionais e infraconstitucionais, é também completamente incoerente com as escolhas feitas pelo país ao decidir não dar patente para plantas e suas partes e de somente permitir a exclusividade no uso de uma cultivar por um titular por meio do privilégio concedido por meio do CPC.

### 2.10.1 Do Direito internacional

A razoabilidade em conferir efetividade a mecanismos e à interpretar a vontade do legislador, especialmente no que toca a uma interpretação restritiva do direito de patente frente ao de cultivar, foi objeto, inclusive, de análise sob o prisma do direito internacional realizada por Carlos Corrêa<sup>142</sup>.

Este autor enfatiza que se um país escolhe não permitir a patenteabilidade de plantas e suas partes, mas admite o patentamento de genes de plantas ou de seus elementos<sup>143</sup> esse país está sendo incoerente com suas próprias

---

142 CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing countries. South Center Paper , n. 55. 2014, p. 7. [http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55\\_Patent-Protection-for-Plants\\_EN.pdf](http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protection-for-Plants_EN.pdf)

143 E aqui acrescentamos nossa posição: ou a validade de patente de microrganismos que passarão a integrar à variedade vegetal em face desta.

escolhas! Pois dessa forma permite que os efeitos dos direitos de patente afetem o exercício do direito que se escolheu conceder para o cultivar.

Ao se permitir a validade de uma patente quando esta estiver em conflito com um direito de cultivar, na prática, está se permitindo anular o efeito da lei de cultivar e de tornar sem efetividade as escolhas feitas pelo país acerca dos limites de proteção adequados aos seus interesses.

Tal contradição, esclarece Corrêa, viola o **princípio efetividade** da norma - obrigação dos países em conferir **eficácia** às normas internacionais -, preceito incorporado à Convenção de Viena. A não observância a tal princípio já foi, inclusive, reconhecida como violação à tratado internacional pelo órgão de resolução de controvérsias da OMC:

The non-patentability of a plant may be irrelevant, in practice, if the patenting of parts and components of the plant is allowed. A patent owner will be normally entitled to prevent the commercialization and other acts relating to a plant that contains a patented material, even if the plant as such is not patentable. This might be the case even where a single transgene (or a transformation event) is incorporated into a plant made up of thousands of coding genes<sup>144</sup>. In one case discussed below, for instance, Monsanto, the US biotechnology company, attempted to prevent the commercialization in some European countries of soya meal produced in Argentina on the argument that it contained traces of a transformation event (commercially known as ‘Round Up Ready’) patented in those countries.

While the text of the TRIPS Agreement does not explicitly refer to parts and components of a plant as an excludable subject matter, WTO member countries can exclude them from patentability consistently with that Agreement.

Firstly, it would be illogical to authorize the exclusion of plants and, at the same time, deny the same treatment to their parts and components in a way that would frustrate the exclusion itself. A different interpretation would be at odds with the principle of effectiveness (*‘effet utile’*) recognized under international customary law as a basic corollary of the interpretive rules codified by the Vienna Convention on the Law of the Treaties.<sup>145</sup> Thus, in the *US-Gasoline* case the WTO Appellate body held that :

[O]ne of the corollaries of the “general rule of interpretation” in the *Vienna Convention* is that interpretation must give meaning and effect to all the terms. of the treaty. An

---

144 [ Nota do Original] For instance, the study of the genome of an inbred line of maize called B73, an important commercial crop variety, revealed the presence of more than 32,000 protein-coding genes spread across maize's 10 chromosomes. See Elie Dolgin, ‘Maize genome mapped. Sequence should help corn breeders meet global demands for food and fuel’, *Nature*, 19 November 2009, available at <http://www.nature.com/news/2009/091119/full/news.2009.1098.html>.

145[ Nota do Original] Available at [http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1\\_1\\_1969.pdf](http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf).

interpreter is not free to adopt a reading that would result in reducing whole clauses or paragraphs of a treaty to redundancy or inutility.

An interpretation that allows for the non-patentability of plants *and* their parts and components is the only one that guarantees a practical effect of the permitted exclusion.<sup>146</sup> Grifos nosso.

### III. Das respostas às questões

Passamos agora a responder às questões que nortearam o presente estudo, com o objetivo de que, por meio delas, se chegue a uma conclusão acerca do assunto em análise.

*1. À Luz da Convenção da UPOV 1978 e da Lei 9456 de 1997 a dupla proteção de uma mesma cultivar por direito de cultivar e por direito de patente é admitida no país?*

*2. Pelo disposto na Lei 9456/97, em especial no seu art. 2º, existe possibilidade no Brasil de que um direito de patente obste direta ou indiretamente a livre utilização de plantas e suas partes?*

Com relação às perguntas 1 e 2 cumpre-nos responder ao que segue:

À Luz da Convenção da UPOV 1978 e da Lei 9456 de 1997 a dupla proteção de uma cultivar por direito de cultivar e por direito de patente **não** é admitida no país.

Pelo disposto na Lei 9456/97, em especial no seu art. 2º, **não** existe possibilidade no Brasil de que um direito de patente obste direta ou indiretamente a livre utilização de plantas e suas partes.

Expusemos nas seções acima razões categóricas para que se reste claro que no país, por força da vigência, da prevalência e da constitucionalidade da Convenção da UPOV 1978 e da LPC, especialmente nos seus 2º e 10º, **é proibido**:

- (i) a proteção de cultivares<sup>147</sup> por direitos de patentes, seja por via direta ou seja indiretamente;

---

146 [Nota do Original] US-Gasoline, WT/DS2/AB/R, p. 23, DSR 1996:I, p. 3 at 21. In Canada – Dairy, the Appellate Body also stated that ‘... the task of the treaty interpreter is to ascertain and give effect to a legally operative meaning for the terms of the treaty. The applicable fundamental principle of *effet utile* is that a treaty interpreter is not free to adopt a meaning that would reduce parts of a treaty to redundancy or inutility’, WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, WT/DS103/AB/R/Corr.1, WT/DS113/AB/R/Corr.1, para. 133. The European Court of Justice, similarly, ‘refers to the so-called *effet utile*, which means that amongst several possible interpretations the one will prevail which best guarantees the practical effect of existing community law’ (<http://www.zar.kit.edu/DATA/projektseiten/ECJ-ALAI/DATA/script/II1.htm>)

147 Lembrando que por exclusão de proteção prevista da própria LPI, art. 18, III, é proibido o patenteamento de plantas e suas partes.

(ii) a dupla proteção de uma mesma cultivar por privilégio de patente<sup>148</sup> e por privilégio de cultivar; bem como

(iii) impedir, por meio de oposição de direitos de patentes ou de outros direitos de propriedade intelectual<sup>149</sup>, que não os direitos previstos na Lei 9456/97, o livre uso de plantas ou suas partes, de forma a mitigar ou anular a eficácia das exceções aos direitos exclusivos dos titulares, previstas na LPC, em especial nos seus artigos 2º e 10º

uma vez que:

(a) a LPC e, em especial, os seus artigos 2º e 10º foram criados em adequação às regras mandatórias da UPOV 1978, incluindo a inserta no seu art. 2.1, e ao disposto em TRIPS<sup>150</sup>, estando às disposições dos mencionados artigos da LPC completamente em harmonia com os diplomas internacionais citados. Cabendo ainda mencionar que a limitação imposta pelo artigo 2.1 da UPOV 1978 igualmente encontra-se em consonância com as disposições de TRIPS em matéria de proteção de plantas e suas partes.

(b) a UPOV 1978 passou pelo crivo do controle da Constituição Federal de 1988, estando seus dispositivos em harmonia com esta Carta. A Convenção foi incorporada em sua quase totalidade à LPC, incluindo artigo 2.1, e foi internalizada em sua totalidade por meio da promulgação do Decreto 3109/99, passando essa norma a ser incorporada ao nosso ordenamento jurídico. Cabe-se mencionar ainda que a Convenção vai ao encontro das obrigações dispostas por meio dos artigos 5º XXIX, 5º, XXIII, 6º caput, 43, par. 3º, art. 170 e 187 da CFRB/88;

(c) a LPC e, em especial, os seus artigos 2º e 10º foram elaborados de acordo e ao atendimento a princípios e a dispositivos constitucionais já mencionados no item b acima, estando em completa harmonia com a Constituição Federal.

(d) A LPC e suas disposições têm precedência no tempo e no direito frente às disposições da LPI, como detalharemos na resposta 3.

(e) A *mens legislatoris* quando da criação do regulamento nacional para a proteção de cultivares foi no sentido de equilibrar os direitos de propriedade intelectual dos titulares e os interesses e direitos da sociedade e dos agricultores. Aplicação da Lei de forma a desequilibrar esse modelo, vai contra a o sentido

---

148 ou por qualquer outro direito de propriedade industrial ou de finalidade semelhante, que não o concedido por meio do Certificado de Proteção de Cultivar.

149 ou de finalidade semelhante.

150 afastando-se a LPC destes diplomas internacionais quando assim por eles permitidos

que se quis dar ao direito e contra o espírito dessa lei. Viola ainda o princípio constitucional dos equilíbrios das proteções, bem como os direitos insculpidos nos artigos mencionados no item b acima.

*3. Uma decisão judicial que reconhece a dupla proteção de uma mesma cultivar por direitos de patente e por direitos de cultivares, bem como permite a oponibilidade do direito de patentes para obstar o livre uso das plantas e suas partes contraria as regras de solução de antinomia entre as normas?*

Sim. A LPC e a LPI são normas infraconstitucionais, estando, portanto, em paridade hierárquica. Entretanto, a LPC entrou em vigência em 1997, posteriormente à LPI, que entrou em 1996. Conforme o critério cronológico de antinomia normativa, a LPC tem prevalência e validade frente a LPI. Dessa forma, as disposições da LPI que entrem em colidência com os dispositivos da LPC devem ser revogadas, no limite de tais colidências.

Frente à prevalência da LPC sobre a LPI, em nenhuma hipótese: (i) a dupla proteção de cultivares por direitos conferidos pela LPI serão válidos e (ii) nem esses direitos poderão ser oponíveis quando colidirem com os direitos e as limitações a estes garantidos à LPC

Dessa forma, por exemplo, no país: **os direitos garantidos pelos artigos 18, III e 42 da LPI - para invenções de produto<sup>151</sup>, de processo não essencialmente biológico<sup>152</sup>, bem como de produto obtido por meio de processo patenteado<sup>153</sup> - não serão válidos se forem alegados para impedir a livre utilização de plantas e suas partes, incluindo cultivares e seus produtos. Mesmo nos casos em que objetos de patentes estejam inseridos ou façam parte de cultivar e dos produtos deles advindos.**

Expomos abaixo o trecho do voto divergente com a percepção do problema:

“Nessa seara, utilizado o critério da especialidade, verifica-se que, havendo alteração da variedade da espécie capaz de lhe conferir a qualidade de cultivar, evidente a aplicação do direito dos melhoristas. Já congregando o critério temporal, outra não é solução, na medida em que a Lei dos Cultivares é posterior à Lei de Propriedade Industrial.

(...)

---

151 Como microorganismo transgênico.

152 Como um processo de criação de um gene de planta geneticamente modificado

153 Como o gene obtido diretamente do processo patenteado.

Desse modo, ainda que se considere que tratam-se de diplomas especiais de mesma hierarquia, resolve-se também a aparente antinomia, mediante interpretação conforme das regras em questão, aplicando-se ao caso em análise a incidência da hipótese adequada ao tema, evitando-se o sentido que esteja em descompasso com a Carta Maior”

*4. Uma decisão judicial no sentido indicado na questão 3 contraria disposições constitucionais, bem como a mens legislatoris quando da elaboração da Lei 9456/97?*

Como demonstramos ao longo desse estudo, principalmente nas seções 2.2.2 e 2.5, o modelo legal de proteção de cultivares no país - incluindo a elaboração de Lei 9456/97, assim como a adesão do Brasil à UPOV 1978 - foi amplamente discutido e avaliado. De forma que a versão final adotada foi a considerada mais adequada para Brasil, tendo em vista os interesses e necessidades sociais e econômicos e tecnológico do país.

Dessa forma, o Brasil escolheu incentivar o setor agroindustrial e biotecnológico<sup>154</sup>, passando a reconhecer direitos de cultivar para tecnologias vegetais, regulados pela LPC, e direitos de patentes para processos biotecnológicos, seus produtos e microorganismos modificado, por meio da LPI.

Entretanto, é mandatório observar que o Brasil se preocupou em equilibrar os interesses dos titulares desses direitos e o incentivo ao desenvolvimento do setor pertinente, com as necessidades e direitos fundamentais da sociedade à alimentação, ao progresso científico, assim como os direitos da categoria dos agricultores nacionais, por meio da garantia da sua subsistência e renda.

Verifica-se que o país escolheu, ostensiva e categoricamente, impor limites aos direitos exclusivos dos titulares de propriedade de intelectual, de maneira que as exceções a estes direitos garantissem a manutenção do equilíbrio entre esses direitos, muitos de natureza constitucional, como já indicado. Esse modelo foi cuidadosamente pensado para promover a equação ideal entre exclusão e acesso. Por essa razão, necessário interpretar o arcabouço normativo que regula os direitos de propriedade de cultivares

---

154 Também em atendimento de dispositivos constitucionais como o de promover o desenvolvimento tecnológico no país.

ou os que incidam sobre o livre uso de plantas ou suas de acordo com esse contexto e modelo constitucional de proteção.

Por todo o exposto, uma interpretação que direta ou indiretamente prejudique esse equilíbrio entre direitos de propriedade intelectual e outros direitos e garantias, muitos de cunho constitucional e fundamental<sup>155</sup> é uma interpretação contrária princípios e dispositivos constitucionais. Ademais, interpretação que não leva em conta os fins sociais desse arcabouço normativo e que ignora as necessidades e exigências do bem comum e do interesse e finalidade da norma, é uma interpretação que não observa a *mens legislatoris* quando a criação de tais direitos.

Novamente, expomos a sensibilidade do voto divergente quanto ao tema:

“Na mesma medida, vislumbra-se a opção de aderir unicamente à Ata de 1978 da UPOV, que lastreou a Lei de Proteção aos Cultivares, defluindo-se que o legislador elegeu expressamente um tratamento mais benéfico aos pequenos agricultores, ou seja, a *mens legislatoris* é no sentido de proteção ao hipossuficiente, no caso o agricultor.”

5. O Brasil viola tratado internacional regularmente internalizado e recepcionado pela Constituição Federal de 1988 ao proferir uma decisão judicial no sentido indicado na questão 3 acima?

Sim. Como já exposto o reconhecimento e permissão de dupla proteção de cultivares contraria disposição expressa do artigo 2.1 da ata da UPOV 1978. Uma vez que o Brasil aderiu por sua livre escolha a essa ata, sendo esta integralmente recepcionada pela CFRB/88 e incorporada em sua quase totalidade, incluindo o artigo 2.1, à LPC, norma que prevalece no tempo e no direito sobre a LPI, o país não tem razão legítima e de boa fé para não dar efetividade a essa norma. A decisão de ignorar a obrigatoriedade do Brasil, como membro da UPOV 1978, de observar o disposto no artigo 2.1 dessa Convenção, faz com que o país viole a UPOV de 1978, mitigue o princípio da efetividade do Tratado internacional (*effet utile*) e descumpra o *pacta Sunt servanda*, normatizado pelo artigo 26 da Convenção de Viena.

---

155 E aqui relembremos as palavras de Loureiro: Determinadas categorias de bens estão mais estreitamente vinculadas à função social, e não podem ser cogitadas dela apartadas. Como os bens de produção e os bens de consumo essenciais ao desenvolvimento da sociedade, e manutenção do ser humano, sendo esses bens indispensáveis - Como alimentos básicos e medicamentos. LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Propriedade como relação jurídica complexa. São Paulo: Renovar, 2003. 143.

## Conclusão

Após o presente estudo e após as respostas das questões acima foi-nos possível verificar que ao lado do direito de propriedade sobre o cultivar coexistem outros direitos constitucionais que devem ser levados em consideração para o equilíbrio do modelo constitucional dessa proteção.

Por essa razão, o alcance da proteção deste bem deve ser limitado pela observância do que dispõe a cláusula finalística do artigo 5º, XXIX, da CFRB/88, ou seja, pelo interesse social e de forma a promover o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Ademais, essa proteção já funcionalizada, deve ainda ser compatibilizada de forma a equilibrar o direito constitucional à propriedade intelectual sobre o cultivar com os demais direitos constitucionais que garantem os direitos à alimentação, à proteção dos pequenos e médios produtores rurais, a função social da propriedade, etc.

Por conta destas constringências constitucionais e em respeito ao cumprimento de acordos internacionais regularmente internalizados no país, a lei federal que tutela a proteção dos cultivares foi elaborada para excepcionar todos os mecanismos de proteção e exclusão que pudessem frustrar o modelo de proteção adequada para os cultivares no país.

Dessa forma, a lei Lei 9456/97, tal qual proteção para corpo fechado “cerrou” o espaço de apropriação dos cultivares para qualquer outro tipo de proteção que não a conferida pelo Certificado de Proteção de Cultivar. Nesse sentido, a lei criou ainda um “escudo” que impede que qualquer outro direito de propriedade intelectual, que não o direito de cultivar seja utilizado para obstar o livre uso de plantas e suas partes.

Por conseguinte, e, sem margem para interpretação diversa, a dupla proteção de um mesmo cultivar por direito de patente e por direito de cultivar não é admitida no país. Do mesmo modo, um direito de patente, mesmo que concedido para outro objeto que não um cultivar, ou para um processo que protege indiretamente um cultivar, não pode ser utilizado para impedir o livre uso de plantas e suas partes.

Qualquer norma ou decisão judicial em sentido contrário violam acordo internacional regularmente internalizado no país, são inconstitucionais e, por isso, devem ser revistas. Outrossim, decisão judicial que não respeita as mencionadas proibições legais e é proferida em sentido contrário do acima exposto não observa a *mens legislatoris* do legislador, quando da

criação do arcabouço jurídico para a proteção dos cultivares. Ademais, o magistrado que profere tal decisão não atende aos fins sociais que a lei de cultivares se destina e, tampouco, à exigências do bem comum, ferindo assim, diretriz básica disposta no art 5º da LINDB.

JC GALLOUX. Les possibles cumuls de protection par les droits de propriété intellectuelle » in L'entreprise face à la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle. Paris: LitecIrpi, 2002.

RECEBIDO 25/06/2016

APROVADO 29/06/2016

PUBLICADO 12/07/2016