

Proposta para neutralizar os efeitos deletérios da sobreposição de direitos entre patentes e cultivares no material propagativo de plantas

Proposition to neutralize the deleterious effects of overlapping rights for patents and plants varieties in propagation material of plants

Charlene de Ávila¹

“Para o saudoso mestre e amigo Denis Borges Barbosa”

Resumo

A sobreposição entre os direitos de patentes e cultivares ampliou-se com as denominadas tecnologias modernas de melhoramento vegetal. Diante deste fato a lei referente aos direitos de propriedade intelectual não acompanhou as inovações no campo biotecnológico, haja vista a ausência de limites ou mesmo uma neutralização legal relativo aos efeitos indiretos de uma patente de processo do material genético de plantas quanto a patentes de produto (sementes per si e derivados) que venham a harmonizar e equilibrar as legislações pertinentes a matéria. Aliás, a discussão se arrasta há algum tempo nos Tribunais quanto a indagação de quais os processos e tecnologias que devem ser abrangidos pelo conceito de "modificação genética" e, por sua vez, quais os resultados decorrentes dessas tecnologias podem incidir no termo "organismos geneticamente modificados", incidências de dupla proteção, pagamentos de royalties, entre outras questões. O estudo analisará a intercessão entre patentes e cultivares em uma variedade vegetal e/ou plantas e buscará uma proposta para neutralizar e/ou solucionar os conflitos existentes da sobreposição entre as distintas exclusivas e leis nacionais relativas a matéria.

Palavras-chave: Patentes. Cultivares. Licenciamento Cruzado. Patentes Dependentes.

Abstract

The overlap between patent rights and cultivars increased with the so-called modern technologies of plant breeding. Considering this fact the law relating to intellectual property rights did not follow the innovations in the biotech field, given the absence of limits or even a legal neutralization on the indirect effects of a process patent the genetic material of plants for product patents (seeds itself and derivatives) which will harmonize and balance the laws relevant matter. In fact, the discussion has gone on for some time in the courts as the question of what processes and technologies to be covered by the concept of

¹ **Advogada. Mestre em Direito Empresarial. Consultora jurídica em matéria de propriedade intelectual de Denis Borges Barbosa Advogados – Rio de Janeiro-RJ. e.mail: charlene@nbb.com.br**

"genetic modification" and, in turn, which results from these technologies can focus on the term "genetically modified organisms modified", incidences of double protection, royalty payments, among other issues. the study will examine the intersection between patents and cultivars in plant variety and / or plants and seek a proposal to neutralize and / or resolve conflicts of overlap between unique and different national laws on the matter.

Keywords: Patents. Plant Variety. Cross-Licensing. Dependent Patent.

Apontamentos preliminares:

Duas questões importantes tanto no âmbito teórico, quanto prático fizeram-me debruçar sobre o presente tema.

A primeira delas foi reavivar a discussão que o saudoso mestre Denis Borges Barbosa propôs a fim de solucionar a cláusula aberta do artigo 42 da lei clássica de patentes, bem como artigos 43 e artigo 70 do mesmo diploma legal, principalmente quando verificado a sobreposição de direitos entre patentes (de processo e de produto) em cultivares.

A segunda é a importância da relação entre a propriedade intelectual e o setor agrícola brasileiro, principalmente porque as duas maiores ações judiciais de propriedade intelectual em todo mundo advém do Brasil e são relativas à área agrícola, (inclusive colaborei como parecerista em uma das ações integrando a equipe de Denis Borges Barbosa Advogados), bem como “o grande papel que têm desempenhado a modernização e o progresso tecnológico das atividades agrícolas e pecuárias que representam papéis fundamentais das exportações brasileiras”.

Deve-se, entretanto assinalar que os esforços de introdução de novas tecnologias baseadas em progressos científicos se concentraram essencialmente em benefício da agricultura e pecuária intensivas, favorecendo a produção para exportação”².

² SILVA, LUIZ HILDEBRANDO PEREIRA DA. Ciências biológicas e biotecnologia: realidades e virtualidades. São Paulo Perspec., São Paulo, v. 14, n. 3, July 2000 . Encontrado em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392000000300011&lng=en&nrm=iso>. Visitado em 10 de abril de 2016.

Assim, volto a frisar que no direito brasileiro no momento em que escrevo o presente artigo, um dos elementos mais importantes e centrais é a relação entre a propriedade intelectual e o setor agrícola.

Introdução

Questões quanto aos limites de incidência e aplicabilidade sobre a intercessão dos direitos de exclusiva especialmente no Brasil estão distantes de serem solucionadas e quando verificada a sobreposição de exclusivas em um mesmo objeto imaterial têm-se uma série de problemas técnicos, jurídicos, legais e administrativos que extrapolam matéria constitucional e os direitos adquiridos.

O registro de cultivares é um sistema de patentes de produto, sendo que o “produto” é o material propagativo dos elementos de variedades vegetais. Essa premissa se antepõe diretamente ao sistema de patentes, uma vez que o artigo 18, inciso II, da Lei de Propriedade Industrial, deixa claro que não se concederá patente industrial a produtos, variedades de plantas e animais.

Mas, como explicar que determinada empresa é titular de uma patente sobre uma semente sendo que a norma é clara em estabelecer que é defeso outra forma proteção sobre a sementes que não a lei de cultivares? Ou mesmo, como é que o INPI concede patente para esse produto, quando a lei de cultivares diz que é proibido?

Em linhas gerais responderíamos que o Certificado de Proteção de Cultivar é uma “patente” de planta, que, se fosse mesmo patente, seria de produto. Não se protegem tecnologias de processo com o Certificado. No entanto, se tal tecnologia não for “essencialmente biológica” poderá ser protegida pelas patentes clássicas, as concedidas pelo INPI.

Entretanto, o problema é mais complexo, principalmente pela própria definição de alguns termos, como por exemplo, “processo essencialmente

biológico e intervenção humana”, “material biológico e produto”, como também algumas lacunas e limitações na lei patentária que regulamentam a matéria³.

Para se adequar ao tipo de tecnologia, os requisitos intrínsecos das patentes e dos cultivares são comparáveis, porém distintos entre si.

Já escrevi anteriormente sobre os requisitos diferenciadores entre um sistema e outro, entretanto, vale mencionar que entre o sistema de patentes e o de cultivares a proteção por cultivares abandona a noção de conhecimento, cuja novidade cognosciva como um dos elementos básicos do balanceamento de interesses constitucionais quanto ao sistema de patentes, não se verifica na Lei de cultivares, melhor dizendo:

A novidade é um requisito comum para todos os direitos de exclusivas da propriedade intelectual. Entretanto, a novidade é coisa muito especial.

Como um dos elementos básicos do balanceamento de interesses constitucionais, a novidade quanto às patentes industriais importa em que o invento em questão jamais tenha sido dado conhecimento ao público, em qualquer parte, de qualquer maneira.

Assim, é o *conhecimento*, que destrói a novidade das patentes industriais. Esse tipo de novidade não é que consta da norma dos cultivares, a Lei nº 9.456/1997. Para a Lei de Cultivares, haverá novidade quando a criação não foi *disponibilizada no mercado* territorial.

Diferentemente, da Lei de Proteção de Cultivares, a Lei de Propriedade Intelectual clássica exige o conhecimento intelectual e não somente o comercial para a verificação da novidade da criação. Além de novidade, a cultivar deve ser distinta uma das outras pelos critérios agrotécnicos, i.e, distintividade, homogeneidade, estabilidade e novidade (comercial).

Exige-se, assim, a novidade *cognoscitiva* absoluta nas patentes industriais em oposição à novidade de mercado *territorial*, para as variedades vegetais.

³ Para saber mais vide: Plaza, Charlene de Ávila. Interface dos direitos protetivos em propriedade intelectual: patentes e cultivares. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI – n. 112, mai/jun de 2011.

Em suma: na proteção das variedades vegetais na proporção em que são excluídas da proteção as ideias, tecnologias, etc., a novidade cognoscitiva é irrelevante ao equilíbrio de interesses.

O objeto da proteção do direito exclusivo sobre as cultivares é a *solução técnica*, expressa em *informação genética*, tal como contida num elemento vegetal classificado como cultivar.

Enquanto tal informação assegure a *reprodutibilidade* da solução técnica – que ela seja estável de geração a geração e homogênea a cada espécime no qual se aplique – e satisfizer os requisitos de novidade e contributo mínimo (além das demais exigências legais) o Estado constituirá a exclusiva pertinente.

É essa relação necessária com a materialidade do elemento vegetal que constitui um dos traços distintivos da proteção oferecida pelas patentes, quando a lei nacional o admite.

Outra questão é o contexto social e humano em que a tecnologia agrícola se desenvolve e difunde.

Patente proíbe incondicionalmente o uso da tecnologia protegida, salvo algumas exceções (por exemplo, uso em pesquisa, ou formulação dos medicamentos em farmácias de manipulação para necessidades pessoais do paciente que não sejam atendidas nas formulações industriais).

As leis de cultivares, porém, segundo os tratados internacionais, tendem a permitir o replantio da mesma semente pelo agricultor, Embora esse aspecto esteja sendo muito questionado pela Embrapa e alguns outros investidores em tecnologia agrícola, é um aspecto crucial do sistema⁴.

A incorporação do Brasil ao tratado internacional da União de proteção de obtenção vegetal – UPOV assimilou parâmetros das Atas ou revisões de

⁴ Sobre essa questão, vide 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>

1978⁵ e de 1991, criando uma situação bem peculiar, pois não se ateve a uma Ata em específico.

Deste fato, alguns efeitos deletérios foram verificados, como por exemplo, a total inobservância pela Ata de 1991 quanto à proibição da intercessão entre patentes de invenção e cultivares em um só bem imaterial.

O Brasil incorporou aspectos das duas Atas⁶ e optou por obrigar-se internacionalmente pela revisão de 1978 que proíbe explicitamente a dupla proteção dos direitos de exclusiva.

Parece-me claro que quanto à incidência da intercessão entre patentes e cultivares⁷ em um mesmo objeto imaterial a legislação nacional de propriedade intelectual não traz em seu bojo limitações satisfatórias e, quando o faz não há

⁵ UPOV- *Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Textes 1978 e 1991. Vide: <http://www.upov.int/fr/publications/>.*

⁶ A lei brasileira de proteção a cultivares formatou-se pelas seguintes características: Proíbe a dupla proteção considerando a única forma de proteção legal de cultivares a concessão de certificado de proteção de cultivar (segue os moldes da Upov de 1978). Deve a variedade, para gozar de proteção ser distinta, homogênea, estável e nova – (segue os moldes da Upov de 1991). O requisito “novidade” foi introduzido, não existindo na Ata de 1978 e permanecia como elemento a ser definido pela legislação nacional. Hoje, por força do artigo 3º, V, define a novidade de cultivar como: nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies. Introduz a proteção para a variedade essencialmente derivada a partir de variedades reconhecidas, (segue os moldes da Upov de 1991); Reconhece o direito de proteção para todas as espécies, ressaltando que estas serão definidas progressivamente, através de atos da autoridade competente; Reconhece retroativamente, para fins de derivação essencial, variedades que não tenham sido colocadas à venda até dez anos antes da promulgação da lei. Igualmente reconhece os direitos sobre variedades que tenham sido comercializadas até doze meses antes da solicitação de direitos de proteção; Mantém a isenção do direito do obtentor, ressaltando a exigência de autorização do titular da cultivar utilizada, (Na Upov de 1991, fica a critério de cada país a adoção ou não em sua legislação da permissão para o agricultor reutilizar a semente protegida para seu uso próprio); Protege por prazo inferior ao estipulado pela Upov de 1991 – 15 anos para as variedades de culturas e 18 anos para árvores e videiras – Ata de 1978. Na Ata de 1991 a duração da proteção de cultivares passa de 15 anos para 20 anos e, de 25 anos para as árvores. O privilégio do agricultor – facultativa – autorização do reemprego na própria produção de material de propagação de variedade protegida. A Ata de 1978 permite o privilégio dos agricultores, enquanto a Ata de 1991 deixa a cargo do governo nacional - *Consultar: UPOV- Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Textes 1978 e 1991. Vide: <http://www.upov.int/fr/publications/>.*

⁷ Cultivar deriva da expressão em inglês *cultivated variety* e que segundo ponto de vista agrônomo deve ser distinta de outros cultivares, homogênea, estável e possuir denominação própria. Assim declara o artigo 3º, IV da Lei de proteção de cultivares: IV- cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agro florestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público. No âmbito da LPC o termo “cultivares” é considerado sinônimo de variedade de planta ou variedade vegetal.

previsão consistente a uma neutralização relativa à patente de processo incidente em plantas quanto a patentes de produto.

A exceção encontra-se na lei de cultivares que traz alguns mecanismos limitadores como o farmer's right e o breeder's right⁸ e a proibição pelo artigo 2º da lei de cultivares a dupla proteção.

No entanto, quando o caso é a biotecnologia vegetal existe à problemática contida no artigo 42, I e II da lei de patentes (lei 9.279/96) que protege o "processo ou produto obtido diretamente do processo patenteado". E por quê?

Pela lei de propriedade intelectual brasileira é defeso com base no artigo 18, patentes de plantas como produto. Entretanto, não há vedação para patentes de processo de plantas ou animais, haja vista o artigo 42, I e II da Lei 9.279/96, em que a patente de processo abarca o produto resultante do processo.

Já a lei extravagante – de Biossegurança⁹ atentou para a magnitude do problema da sobreposição entre as exclusivas e vedou o patenteamento (ou qualquer negócio jurídico) relativo a determinadas tecnologias que importam em neutralização – através do sistema de patentes - do princípio de que cultivares só são protegidos sob a condição de se manterem as qualidades específicas geração após geração.

Como anteriormente mencionado, o balanceamento de interesses dos sistemas de patentes e cultivares são radicalmente diversos, simplificando:

⁸ Pelo farmer's right não fere o direito de propriedade sobre a cultivar aquele que reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha. Usa e vende como alimento ou matéria prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos. O Breeder's right utiliza a cultivar protegida como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica.

⁹ Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005 (Biossegurança). Art. 6º Fica proibido: (...) VII – a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso. Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos.

Os efeitos da proteção são limitados, assim o direito exclusivo de reprodução se limita à produção para os fins de comercialização, à oferta para venda e à venda de sementes ou material de plantação da variedade. Isto confere ao fazendeiro a possibilidade legal - supondo que ele tenha a capacidade técnica de fazê-lo - de produzir sua própria semente sem ter que pedir uma licença ou de pagar royalties.

Em segundo lugar, o direito que é atribuído não compreende quaisquer direitos em variedades futuras que sejam criadas (mas não produzidas por uso repetido) a partir da variedade protegida.

Verifica-se três características suplementares na comparação com as patentes:

- 1- A extensão da proteção é restrita e não compreende, em geral, os produtos da variedade;
- 2- Não existe um sistema de dependência (exceto no caso específico de variedades que exijam uso repetido de outra variedade para sua produção comercial) e,
- 3- Não há reivindicações que possam definir seu campo de proteção (Doc. UPOV (A) /XIII/3, p. 9).

Note-se que há limitações e/ou exceções ao direito de cultivares, como mencionado anteriormente e que, por sua vez, se tornam inexistentes no sistema de patentes quando verificado a sobreposição de direitos em um mesmo bem imaterial ou a extensão indireta da proteção patentária na seara dos cultivares.

. Dessa premissa, verifica-se, que há uma extensão indireta da proteção para as patentes de produto quando estas criações forem diretamente provenientes de uma patente de processo.

Desse modo, há conjunção das duas leis, mas com interpretações separadas o que traduz em questionamentos jurídicos, tais como: se a lei clássica de propriedade intelectual e a lei de proteção de cultivares podem ser aplicadas concomitantemente, vez que pelo enunciado do artigo 2º da lei de cultivares a única forma de proteção a novas variedades no Brasil é conferido pelos Certificados de proteção de cultivares.

Assim, temos problemas teórico-práticos e contratuais, além de conflitos estruturais referentes às diferenças específicas de modelos de proteção, vez que o mesmo objeto imaterial poderá ser protegido por duas ou mais exclusivas envolvendo reivindicações concomitantes de proteção.

Algumas singularidades entre as Atas de 1978 e a de 1991:

Note-se que a legislação nacional de proteção a cultivares além de resguardar os direitos dos melhoristas que é o detentor dos direitos morais de uma criação prescrevem limitações a esta proteção – a exceção do melhorista (breeder's exemption) e o privilégio dos agricultores (farmer's rights), a fim de conferir um equilíbrio na outorga do direito de exclusiva.

A expressão “privilégio do agricultor” foi reconhecida com o advento dos regimes de PVP, em especial aqueles alinhados a Ata de 1978, (a Ata de 1991 não previne tal direito) estabelecendo que os agricultores troquem plantas e sementes entre si e com outros agricultores e realizem campos de formação de novas sementes para replantio, mesmo de variedades protegidas, mas sem intenção comercial.

A Ata de 1978 em seu artigo 5.3 dispõe que “a autorização do obtentor não é necessária para a utilização da variedade como fonte inicial de variação com a finalidade de criar outras variedades”.

Entretanto, a recíproca não é verdadeira quando se trata do privilégio do agricultor, vez que a proteção conferida pela Ata de 1978 concentra-se na exploração comercial das variedades protegidas, permitindo que a mesma seja explorada pelo uso não comercial de sementes ou do material de propagação, sem a necessidade de prévia autorização do obtentor, ou seja, o uso não comercial.

Assim sendo, a Ata de 1978 deixa uma lacuna em aberto, de maneira tácita, para que se permita, em nível nacional, proteger os direitos e privilégios do agricultor sobre o uso de sementes e material de propagação em suas próprias colheitas.

Quanto à proteção conferida aos obtentores existe uma obrigação de terceiros solicitar o consentimento do titular para produzir com fins comerciais, colocar a venda ou comercializar material de reprodução ou de multiplicação vegetal da variedade protegida.

Ou seja, a Ata de 1978 reserva uma condicionante ao privilégio dos agricultores permitindo que os mesmos guardem o material de reprodução ou multiplicação vegetativa de uma variedade protegida e a utilizem em colheitas posteriores em sua propriedade, desde que a finalidade não seja a venda ou comercialização deste material.

Já na Ata de 1991 o artigo 14 prescreve os atos praticados em relação ao material de reprodução ou de multiplicação da variedade protegida que requerem autorização do obtentor para a produção ou a reprodução; o acondicionamento para reprodução ou multiplicação; o oferecimento à venda; a venda ou qualquer outra forma de comercialização; a exportação; a importação e a detenção para qualquer dos fins acima mencionados.

Em consequência, a Ata de 1991, estreitou os direitos de melhorista em relação à legislação de patentes, havendo quase que uma equiparação entre ambos, permitindo-se inclusive a intercessão de proteção.

A lei de cultivares brasileira formatada em consonância com a Ata de 1978 assegura em seu artigo 9º a proteção à reprodução comercial, vedando com que terceiros, sem autorização e durante o prazo de vigência do certificado, produzam com fins comerciais ou ofereçam a venda o material de propagação de cultivar.

Por outro lado, o artigo 10, III determina que inexistente violação do direito do obtentor aquele que utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica.

Assim, não constituem violação à proteção de cultivares os atos de:

→reservar e plantar sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha;

→o uso ou venda como alimentos ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos;

→ e sendo pequeno produtor rural, multiplicar sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de

programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais conduzidos por órgãos públicos ou organizações não governamentais, autorizadas pelo Poder Público.

No caso da limitação¹⁰ que permite que pequenos produtores rurais multipliquem as sementes para fins de troca, apesar de retratar uma conduta de natureza econômica, seu cunho cooperativo faz com que escape da exclusividade outorgada pelo Certificado fugindo da caracterização do art. 9º da lei 9.456/97¹¹.

Para dirimir controvérsias a respeito daqueles que podem realizar tais condutas, a Lei de Proteção de Cultivares, traz a definição daqueles que se enquadram no conceito de pequeno produtor rural e que atendam simultaneamente os seguintes requisitos:

I- explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário ou parceiro;

II – mantenha até dois empregados permanentes, sendo admitida ainda o recurso eventual à ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade agropecuária exigir;

III – não detenha, a qualquer título, área superior a quatro módulos fiscais, quantificados segundo a legislação em vigor;

IV – tenha, no mínimo, oitenta por cento de sua renda bruta anual proveniente da exploração agropecuária ou extrativa e;

V – resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximo.

Feitas essas considerações, importante destacar que o direito dos agricultores de guardar, intercambiar, doar e reutilizar sementes próprias com outros agricultores pode se tornar ilusório se a variedade vegetal incorporar material genético protegido por patentes de processo, uma vez que o titular da

¹⁰ Por exceção, as limitações ao direito do obtentor não são aplicadas para a cultura da cana-de-açúcar mediante regra expressa descrita no parágrafo 1º do art. 10 quando direcionada para uso próprio, persistindo a necessidade do produtor rural de cana-de-açúcar a obtenção da permissão do titular da variedade protegida que se pretende utilizar.

¹¹ Art. 9º A proteção assegura a seu titular o direito à reprodução comercial no território brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, a produção com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização, do material de propagação da cultivar, sem sua autorização.

exclusiva patentária poderá impedir tais práticas que são vitais para a segurança alimentar.

Haja vista o caso sob *judice*¹² entre a multinacional Monsanto do Brasil, Monsanto Technology LLC *versus* os produtores gaúchos - Sindicato Rural de Passo Fundo e outros - que contestaram os procedimentos adotados pela empresa, vez que os impedia de reservar produtos de suas colheitas 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)¹³.

A fim de neutralizar o conflito existente, a legislação de patentes deverá incluir em suas normas, exceções e limitações a fim de permitir aos mesmos moldes dos regimes PVP ou cultivares que versam sobre o *farmers rights*, como exemplo, a salva e o reutilizo de sementes próprias.

Pelo artigo 11 da Diretiva Europeia relativa às invenções biotecnológicas, esses atos são admissíveis, muito embora sujeitos ao pagamento de uma contraprestação aos criadores (os pequenos agricultores estão isentos desse pagamento).

Carlos Correa¹⁴ nos diz que a exceção pode ser igualmente prevista sem remuneração independentemente do tamanho da propriedade rural. Este seria componente chave de um regime legal sensível às políticas de segurança

¹²Apelação Cível: nº 70049447253 (nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000) 2012.

Apelantes: Monsanto Technology LLC, Monsanto do Brasil LTDA.

Apelados: Sindicato Rural de Passo Fundo e outros.

Litisconsortes: Sindicato Rural de Jataí; Associação dos Agricultores de Dom Pedrito.

Assistentes: Associação Brasileira de Sementes e Mudanças – ABRASEM, Agrobio Associação de Emp. Biotecnologia, Agricultura e Agroindústria.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. SOJA TRANSGÊNICA. LEI DE PATENTES E LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES. RAZÕES DE AGRAVOS RETIDOS AFASTADAS E PRELIMINARES SUPERADAS.

¹³ Para entender sobre o caso vide: ÁVILA, Charlene. Das patentes aos royalties – o caso da soja transgênica da Monsanto. Revista de propriedade intelectual – Direito Contemporâneo – Constituição – PIDCC. Edição 03/2013, junho./2013, ISSN eletrônico 2316-8080. ÁVILA, Charlene. Apontamentos sobre a cobrança de royalties da soja RR1 e outras questões emblemáticas em propriedade intelectual. Revista de propriedade intelectual – Direito Contemporâneo – Constituição – PIDCC, edição 07/2014, out./2014. ISSN eletrônico 2316-8080. www.pidcc.com.br

¹⁴ CORREA, Carlos. TRIPS – relate patent flexibilities and food security. Options for developing countries. Policy Guide, September, 2012.

alimentar¹⁵, uma vez que reduziria os custos de produção e promoveriam a diversificação das fontes de abastecimento de sementes.

Das distintas abordagens legais e jurisprudenciais sobre as patentes de plantas e variedades vegetais

Diferentemente das Convenções de Paris e Berna, o Acordo Trips estabeleceu regras de padrões mínimos para a proteção dos direitos de propriedade intelectual os quais abarcam obrigações relativas ao escopo, objeto e duração desta proteção¹⁶.

Partindo do princípio que o fundamento legal da patenteabilidade de plantas, em geral, é construído sobre os mesmos princípios básicos como os que prevalecem para outras invenções, ou seja, que qualquer tipo de invenção em qualquer tipo de tecnologia pode ser considerado patenteável, (artigo 27 do Trips).

Estabelece o Acordo, por outro lado, um rol de invenções que podem ser consideradas nas respectivas legislações dos países membros, como não acobertadas pelo direito de exclusiva¹⁷.

¹⁵ A segurança alimentar é definida como sendo “quando todas as pessoas, em todos os momentos, têm acesso a uma alimentação suficiente, segura e alimentos nutritivos para satisfazer as suas necessidades dietéticas e preferências alimentares para uma vida ativa e saudável. Artigo 1 da Declaração de Roma de 1996 sobre a Segurança Alimentar Mundial”.

¹⁶ A Convenção de Paris preserva a base territorial dos direitos de propriedade intelectual, não cria novas leis substantivas nem obriga que os membros adotem novas leis. Ela permite, portanto, considerável variação no escopo e duração da proteção de propriedade intelectual. A única restrição imposta na autonomia dos membros de implementar suas próprias políticas e leis de propriedade intelectual é que as mesmas não podem discriminar contra estrangeiros de outros países-membros, (Oddi 1987; Sell, 2003).

¹⁷ 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 art.65, no parágrafo 8 do A.70 e no parágrafo 3 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. Para os fins deste Artigo, os termos "passo inventivo" e "passível de aplicação industrial" podem ser considerados por um Membro como sinônimos aos termos "não óbvio" e "utilizável". 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.

Assim sendo, qualquer invenção de produto ou de processo poderá ser patenteada em todos os setores tecnológicos, inclusive na agricultura, desde que respeitados certos requisitos condicionantes (novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial), além de estabelecerem rol de exceções que podem ser consideradas pelos países-membros, como não incidentes aos mecanismos de patentes em suas legislações.

Faculta o Acordo Trips em seu artigo 27 (1) que os países membros excluam da patenteabilidade, invenções cuja exploração em seu território seja necessária evitar para proteger a ordem pública e os bons costumes.

Inclusive essa premissa legal visa também a proteger a vida, a saúde humana, animal ou vegetal, ou evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta prerrogativa não seja apenas porque a exploração é proibida por suas legislações.

No entanto, o Trips ao conferir standards mínimos de proteção à propriedade intelectual para os países-membros, desconsiderou as assimetrias entre eles e, por consequências, vários desequilíbrios são constatados, haja vista, concessão de patentes amplas, contradições legais e jurisprudenciais quanto à interpretação literal de normativos que tratam sobre limites e exceções/exclusões de patentes que geram desequilíbrios entre países detentores e usuários da tecnologia protegida¹⁸.

E mais, a faculdade conferida pelo Trips¹⁹ aos países membros em proteger plantas pelo sistema de propriedade intelectual clássica ou por um sistema *sui generis* ou a complementaridade²⁰ dos dois sistemas gerou um

3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis: a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais; b) plantas e animais, exceto microorganismos 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.

¹⁸ AVILA, Charlene. Notas sobre patentes de novas formas polimórficas. Revista de propriedade intelectual, Direito contemporâneo e Constituição – PIDCC, ano 1, Ed. 01, p. 01-38, 2012. Vide: www.pidcc.com.br

¹⁹ Segundo o artigo 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.

²⁰ A sobreposição de exclusivas através de patentes e certificados de cultivares pode ser vista sob duas perspectivas principais. Uma delas decorre da complementaridade entre as formas

potencial problema teórico e prático de interfaces de PI onde o mesmo objeto pode ser protegido por duas ou mais exclusivas envolvendo reivindicações concomitantes de proteção e, por conseguinte gerando conflitos pelas diferenças estruturais e específicas de cada modelo de proteção²¹.

Enquanto o patenteamento de plantas é um assunto incerto em alguns sistemas legais²², a concessão de patentes para variedades de plantas é amplamente reconhecida no artigo 23 (b) do Trips, seja por mecanismos de patentes, um sistema *sui generis* ou a combinação de ambos.

Assim, cada país é facultado excluir da patenteabilidade plantas e animais e processos essencialmente biológicos para obtenção de plantas. Por outro lado, não fazem parte dessa exclusão facultativa, microorganismos, processos não biológicos e microbiológicos.

Embora as plantas sejam excluídas da patenteabilidade, em muitos países, o âmbito da exclusão varia sistemas jurídicos nacionais²³. As plantas são protegidas por patente de produto, enquanto as células e genes de plantas são elegíveis para a proteção conferida pela patente de processo.

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 nº 9.456/1997 e, concomitantemente, os processos de inserção que tenham por objeto genes manipulados geneticamente e os próprios genes, se patenteados abarcarão a proteção pela Lei nº 9.279/1996. 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, 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. Plaza Charlene de Ávila, Santos, Nivaldo dos. A interpenetração de direitos de proteção em propriedade intelectual: o caso das patentes de invenção cultivares. Anais Conpedi, 2010 – vide: www.conpedi.org.br/manuel/arquivos/anais/fortaleza/3132.pdf

²¹ O invento será considerado com tal se contiver a técnica em seu objeto, em sua aplicação e em seu resultado. Protege-se, assim, uma solução técnica para problemas técnicos visando à satisfação de fins determinados, de necessidades de ordem prática.

²² Por exemplo, a Suprema Corte do Canadá decidiu no que diz respeito ao âmbito de aplicação da exclusão da patenteabilidade das plantas, que formas de vida superiores não são abrangidos pela definição de "invenção" previsto pela Lei Patente canadense (*Harvard College v. Canadá* (Comissário de Patentes), [2002] 4 SCR 45). O Supremo Tribunal considerou, no entanto, em *Monsanto Canadá Inc. v. Schmeiser* a patenteabilidade de genes e células de plantas geneticamente modificadas.

²³ O Japão é um exemplo de um país em que são permitidas patentes sobre plantas. A legislação nacional japonesa não contém nenhuma disposição para as plantas ou variedades vegetais, que são, por conseguinte, na medida em que patenteável a invenção satisfazer os critérios de novidade, aplicação industrial inventiva e sujeitas uma divulgação adequada. O Escritório de Patentes japonês adotou diretrizes para as invenções em áreas específicas, como a engenharia genética e certos tipos de invenções biológicas.

Portanto, a questão da exclusão da patenteabilidade de plantas não se limita às plantas em si, mas também sobre suas partes subcelulares, incluindo células e genes, bem como métodos de melhoramento de plantas.

Note-se a definição legal de “planta inteira”: a planta com todas as suas partes passíveis de serem utilizadas na propagação de uma variedade cultivar. Por oposição ao material propagativo, e aos elementos vegetais em geral, a planta inteira se define pelo composto de todas as partes *passíveis de serem utilizadas na propagação de uma cultivar*²⁴.

O objeto da proteção do direito exclusivo sobre as cultivares é a *solução técnica*, expressa em *informação genética*, tal como contida num elemento vegetal classificado como cultivar. Enquanto tal informação assegure a *reprodutibilidade* da solução técnica – que ela seja estável de geração a geração e homogênea a cada espécime no qual se aplique – e satisfizer os requisitos de novidade e contributo mínimo (além das demais exigências legais) o Estado constituirá a exclusiva pertinente.

É essa relação necessária com a materialidade do elemento vegetal que constitui um dos traços distintivos da proteção oferecida pelas patentes, quando a lei nacional o admite.

O elemento vegetal é o *corpus mechanicum* que suporta e incorpora o bem imaterial, objeto da proteção: é sobre esse bem, ou *corpus mysticum*, tomado na sua peculiar relação com o elemento vegetal pertinente, que a exclusividade incide:

Uma vez que se distinguem o bem intangível, ou incorpóreo, dos bens tangíveis perante os quais reagem os sentidos, é necessário reencontrar essa distinção no livro de papel ou pergaminho e a poesia, elocução ou imagem visual que nele se encerra. O bem incorpóreo subsiste, muitas vezes, além de qualquer suporte, mas pode habitar o livro, máquina ou planta. Tal distinção entre o corpóreo (a que se dá o nome de *corpus mechanicum*) e o bem imaterial (a que se dá o nome de *corpus mysticum*) tem enormes consequências para o direito²⁵.

²⁴ BARBOSA, op. cit. O objeto e dos limites ao direito sobre cultivares – doutrina e precedentes correntes, 2014.

²⁵ BARBOSA, Denis Borges. Do bem incorpóreo à propriedade intelectual, 2009. Disponível em: denisbarbosa.addr.com/teoria.pdf. Acesso: 24 de maio de 2016.

O material de propagação - uma semente - pode ser comida, ou dela extraída óleo combustível; nem por isso haverá direito exclusivo do titular do Certificado. Não é por ser material de propagação, mas por ser ele *usado como tal*, que se exerce o direito.

Importante salientar que a exclusão de patentes para variedades vegetais não implica a exclusão para plantas, como o caso da maioria dos países europeus, enquanto os EUA não prevê a exclusão específica em relação à patenteabilidade dos organismos vivos²⁶.

Tanto o EPC como a Diretiva 44/98 da União Europeia sobre as invenções biotecnológicas preveem que as plantas são patenteáveis se a viabilidade técnica da invenção não se limita a uma determinada variedade vegetal.

Como resultado, a proteção por mecanismos de patentes está disponível em alguns países como, por exemplo, os da União Europeia, para grupos de plantas que abrangem mais do que uma variedade, desde que o titular da patente não alegue uma variedade vegetal como tal²⁷.

Dessa maneira, em algumas reivindicações²⁸ toda criação e seus componentes que não seja uma variedade de plantas em si, são abarcadas pelos mecanismos de patentes.

No direito brasileiro, não obstante uma invenção preencha todos os requisitos legais para o patenteamento, será ela excluída quando envolver animais e plantas, exceto microorganismos transgênicos, (art. 18, III).

²⁶ As plantas podem ser protegidas através de uma patente de utilidade (35 USC § 101), uma patente de planta (35 USC § 161) ou de um certificado de variedades vegetais (7 USC § 2321).

²⁷ Como exemplo dessa declaração, produtos derivados de métodos de cruzamento e seleção (sementes, frutos, plantas, material de reprodução); todas as etapas do processo de criação, com exceção da combinação de cruzamento e seleção subsequente (tal como a seleção anterior ao método de cruzamento); plantas e animais descritos ou selecionados por sua condição genética ou características genótipas); todas as plantas e animais com uma mudança em sua condição genética que não é causada pela combinação de todo o genoma por mutagênese aleatória, entre outros casos, já mencionados neste estudo, mas, não exaustivamente. Variedades de plantas, até então, proibidas de abarcar a proteção patentária, desde que não se enquadrem como variedades vegetais são reivindicadas explicitamente, criando assim, precedentes absurdos sob “os arrepios da lei”. Vide: Ávila, Charlene, op. cit, no prelo, 2015.

²⁸ Vide: O caso pimenta da Jamaica. Em maio de 2013, o Instituto Europeu de Patentes (EPO) concedeu uma patente (EP 2140023) a Syngenta cujo processo baseou-se em melhoramento convencional de plantas.

Muito embora, em um sentido comum o termo “microorganismo” não abarcar “células” e seus componentes subcelulares, na prática os escritórios de patentes europeus – EPO²⁹ ampliaram sobremaneira o conceito a fim de incluir na incidência patentária, células de materiais vegetais e suas partes³⁰.

Os limites e efeitos de proteção entre patentes e cultivares possuem uma conformação específica quanto as suas funções no desenho constitucional, haja vista o artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal que assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

E como bem apregoado pela jurisprudência pátria:

²⁹ A EPO tentou a seguinte explicação para o conceito de “processo essencialmente biológico” para efeitos de concessão ou recusa de uma patente de processo: um processo para produção de plantas ou animais, que se baseia no cruzamento sexual de genomas inteiros e na posterior seleção de plantas ou animais é excluída da patenteabilidade como sendo material essencialmente biológico, mesmo que outras medidas técnicas relacionadas com a preparação da planta ou animal ou o seu ulterior tratamento estiverem presentes na reivindicação antes ou após as etapas de cruzamento e seleção, (ver G/1/08 e G/2/07). Vide: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_5_4_2.htm

³⁰ Nos Estados Unidos inclui-se na categoria de material biológico: bactéria, fungo, inclusive levedura, algas, protozoários, celular eucarióticas, linhagens celulares, hidridomas, plasmídeos, vírus, tecidos celulares de plantas, liquens e sementes. O Manual United States Patents and Trademark Office, 2012 acrescenta que o material biologic inclui aquele que é capaz de replica-se direta ou indiretamente. Ainda nos Estados Unidos, não há distinção para efeitos de patenteamento padrão entre as plantas e variedades de plantas, como na Europa, há, assim, a possibilidade de se ter patente de invenção de variedades de plantas, se tais invenções atenderem os requisitos (em tese, mais elevados) do que a da proteção de cultivares. No tocante à proteção específica de cultivares, a lei americana provê dois caminhos diversos: para as plantas que reproduzem sexualmente e, separadamente, para as plantas que se reproduzem assexualmente. Diz o 35 USC 161 que “quem quer que invente ou descubra e reproduza assexuadamente qualquer variedade de planta distinta ou nova, inclusive variações de gomo cultivadas, mutantes, híbridos, e plantas recém encontradas, além da planta propagada por tubérculo ou uma planta encontrada em um estágio não cultivado, pode obter uma patente para tal, está sujeito às condições e necessidades desse direito”. Os meios desse direito relativo a patentes para invenções deverão ser aplicados para patentes para plantas, exceto quando determinado de outra forma³⁰. Assim, o sistema de proteção de plantas nos Estados Unidos segue de forma múltipla, isto é, há a proteção abarcada por um sistema de patentes e a proteção de plantas reproduzíveis assexualmente – Plant Patent Act, 35 U.S.C. 161 e, ao mesmo tempo, há um sistema alinhado aos termos da International Union from the protection of new varieties of plants – UPOV de 1991, o Plant Variety Protection Act, voltado para a proteção de plantas reproduzíveis sexualmente. Consoante o Manual of patent examining procedure – MPEP – UPSTO, por os Estados Unidos seguir a forma múltipla de proteção para plantas, patenteamento convencional (35 U.S.C. 101); patenteamento específico para plantas (PPA) dedicado a plantas reproduzíveis assexualmente ou a proteção sui generis para plantas (PVPA) direcionadas para plantas reproduzíveis sexualmente, não são necessariamente excludentes, suscitando, portanto, não raras vezes, debates relativamente novos e geração de jurisprudências. Vide: Ávila, Charlene. As especificidades das patentes do material genético de plantas. Revista PIDCC, 2014.

A proteção constitucional de concessão do direito temporário de exclusividade ao titular de uma patente, inserta no inciso XXIX do artigo 5º da Lei Maior, só se justifica para retribuir pesados investimentos relativos á novidade, atividade inventiva, a par da utilização industrial, pelo que já não se pode sustentar uma concessão de tal natureza se a matéria já se encontra no estado de técnica e qualquer técnico da área poderia ter chegado ás mesmas conclusões de utilização dos componentes da mesma fórmula objeto de proteção de patentes anteriores. (Tribunal Regional Federal da 2º Região, 1º Turma Especializada. JC. Márcia Helena Nunes. AC 2004.51.01.525105-9, DJ 30.09. 2008).

Segundo os artigos³¹ 10 e 18 da lei pátria, uma variedade de cultivar transgênica não pode alcançar a proteção clássica por patentes de produto. Entretanto, seu melhoramento vegetal, através de métodos biológicos ou não, será protegido através de certificados de proteção de cultivares, a única forma de proteção legal por força do enunciado do artigo 2º da Lei 9456/97.

O artigo 8º da lei de cultivares³² diz que a proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação da planta inteira, ou seja, o objeto de proteção de uma planta a protege como um todo, bem como o conjunto de suas características.

Note-se que a proteção direta não é sequer o cultivar, mas o material de propagação³³ deste (art. 9º., art. 37) como, por exemplo, sementes, estacas, tubérculos e brotos e outras partes das plantas³⁴.

Essa proteção assegura a seu titular o direito de reprodução comercial no território brasileiro, ficando vedados a terceiros durante o prazo da proteção,

³¹ Lei 9.279/96 – art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: (...) XI- o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Art. 18. Não são patenteáveis: (...) o todo ou parte dos seres vivos, exceto microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no artigo 8 e que não sejam mera descoberta.

³² Art. 8º A proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira.

³³ O material de propagação é definido pela lei de cultivares como toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal, o que inclui sementes, na sua específica definição legal. É, assim, tanto o polo ativo quanto o passivo de um procedimento de reprodução ou multiplicação.

³⁴ Com exceção a **cana-de-açúcar** o qual o artigo 10, 1º da lei de cultivares especifica que o direito do obtentor se estende até o material que se destina para fins de processamento industrial, ou seja, a proteção se estende até o produto final.

a produção com fins comerciais, o oferecimento á venda ou a comercialização do material de propagação da cultivar, caso não haja autorização para tanto.

Com efeito, todo o material propagativo é protegido pela Lei de cultivares, ou seja, qualquer parte de uma planta de cultivar protegida utilizada na reprodução ou multiplicação e sua funcionalidade como tal.

Assim, o limite de proteção *sui generis* encontra-se na materialidade da planta em si, em suas partes ou na estrutura vegetal protegendo a sua reprodução e multiplicação de modo integral.

Proposta para neutralizar os efeitos da sobreposição de direitos entre patentes e cultivares

Vamos imaginar que uma patente de processo incida sobre as qualidades e propriedades de uma semente produzida por uma espécie de cultivar. Poderá o titular da patente de processo proibir irrestritamente, para quaisquer fins mercadológicos, a ulterior utilização, importação, armazenamento e/ou venda das sementes derivadas destas cultivares em que foi realizada a modificação e manipulação genética? Ou somente poderá o titular proibir a utilização com fins mercadológicos desta mesma derivação quando tais sementes sejam produzidas e/ou utilizadas para produzir alimento, ou para fins de pesquisa científica ou quaisquer substancias com propriedades terapêuticas?

E ainda, imaginemos, nas hipóteses da patente ter como objeto sequências genéticas, proteínas e células derivadas de plantas geneticamente manipuladas (por exemplo, mediante a inserção de genes “forasteiros”), bem como os processos que permitem a manipulação genética, destinadas a conferir maior resistência das plantas assim germinadas a determinados tipos de pesticidas e herbicidas, permitindo um notório acréscimo de produção de estas cultivares por hectare.

Ou mesmo a recusa de um agricultor em adquirir sementes geneticamente modificadas – se surpreende, por via de insetos polinizadores e do vento, os seus campos de cultivo “invadidos” por uma variedade de cultivar protegida por patentes, como também, a não segregação entre as sementes convencionais com as transgênicas (armazenadas nos mesmo silos,

transportes) e, por consequência, o agricultor é demandado nos Tribunais para indenizar o titular da patente e cessar a alegada prática de multiplicação da variedade de cultivar geneticamente modificada.

Todos esses exemplos acima mencionados assentam em casos concretos discutidos, ou em discussão nos tribunais.

Note-se os casos entre sojicultores e a Monsanto nos nossos Tribunais pela cobrança indevida de royalties. Sabemos que pelo artigo 61, a detentora da tecnologia poderia cobrar pela tecnologia (do processo) quando licenciasse uma instituição de pesquisa. Essa instituição por sua vez, de posse desse conhecimento, venderia ao produtor de semente e que depois venderia ao agricultor. Infelizmente isso não acontece.

A detentora da tecnologia fatura quando vende a tecnologia para uma instituição de pesquisa, recebe quando essa instituição vende para uma sementeira, as sementeiras pagam para fazer a multiplicação e por sua o produtor rural paga ao adquirir as sementes. Além de absurdo tais práticas usualmente utilizadas pela empresa multinacional, são lesivas a agricultura nacional e para aqueles que a produz, como também afronta a nossa legislação.

Assim, devido às características e especificidades do material biológico, principalmente em alguns casos a replicabilidade ou autoreplicabilidade, reclama-se a consagração de um regime jurídico especial no que concerne o alcance de proteção do direito de patente que sobre tais matérias, processos ou usos possam vir ser concedido, a fim de socializar os lucros em prol da agricultura nacional e de quem a produz.

Por outro lado, a proposta de uma possível neutralização para a denominada sobreposição de exclusivas, principalmente pelo mecanismo da licença por dependência resolveria o problema do não esgotamento de direitos quando da patente biotecnológica aos moldes do artigo 43 e da extensão indireta entre patentes de processo e de produto do artigo 42, todos eles relativos à lei 9.279/96.

Assim vejamos:

Como dissemos anteriormente, o material propagativo da planta é protegível pela Lei 9.456/97, bem como os processos que tenham por objeto genes manipulados geneticamente e insertos na variedade vegetal abarcarão a proteção da lei 9.279/96 – se patenteados.

De acordo com a lei clássica de propriedade intelectual em seu artigo 42 a patente confere a seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com esses propósitos:

I- produto objeto de patente,

II- processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

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

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

A proteção por patente que se refere o artigo 42³⁵ confere a seu titular os direitos exclusivos quando:

I. O objeto de uma patente for de produto, para evitar que terceiros sem o consentimento do titular: fabrique, use, coloque à venda ou importe para esses efeitos o produto. Isto é, a tecnologia de um objeto físico determinado;

Art. 42. A patente confere a seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com esses propósitos: I- produto objeto de patente, II- processo ou produto obtido diretamente por processo patentado. §1º - ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que os outros pratiquem os atos estipulados neste artigo. §2º ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II deste artigo, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente. (o próprio texto de TRIPs sublinha a incompletude do presente artigo, ao indicar que necessariamente a patente também incluirá pelo menos “o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de efetuar contratos de licença”). Mais ainda, esse teor negativo é complementado pelos dispositivos penais do art. 183, que configuram, em conjunção com este art. 42, um complexo ilógico e desconforme. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Código de propriedade industrial conforme os tribunais. Comentado com precedentes judiciais, Lumem Juris, 2011.

II. O objeto de uma patente for um processo, para evitar que terceiros sem o consentimento do titular: use, oferte para venda, venda ou importe o produto obtido diretamente do processo patentado.

Note-se que pelo sistema de patentes, a proteção de um processo se estende aos produtos obtidos diretamente por ele, o que no caso das plantas, por ser entendido como abrangendo não só a primeira geração resultante do processo, como as ulteriores e até mesmo os produtos resultantes do processo.

Dessa premissa, verifica-se que há um problema constitucional quando da concessão de patente sobre um processo biotecnológico para a criação de uma planta transgênica, porque em um primeiro momento pode conferir ao titular, em tese, os mesmos direitos de propriedade sobre essa planta criada a partir do processo patentado.

Logo, por uma análise literal do enunciado do artigo 42, I e II, tem-se que o titular de patente de invenção, cuja proteção abarca “novo” atributo de uma planta, tal como um gene com uma nova função, tem o direito de explorar com exclusividade essa planta no Brasil ou vedar que terceiros a utilizem comercialmente, sem sua autorização, ou mesmo a cobrança através de contratos de royalties pelo uso da tecnologia protegida.

Note-se, porém, que a proteção conferida aos produtos fabricados com processos patentados de acordo com o artigo 42, I e II; a estes, se dará a tutela equivalente ao dos produtos patentados somente enquanto provenham efetivamente do processo reivindicado, desde que o “produto seja obtido diretamente por processo patentado”, e é neste aspecto há que observar o limite estabelecido em lei.

Portanto, o ponto crucial deste enunciado é a expressão *“diretamente”*, isto é: se o produto é objeto de modificações posteriores à aplicação do processo patentado, ou é absorvido como uma parte secundária de um complexo maior, não há aplicação deste dispositivo. “Um parafuso feito por um

processo patenteado não trará sob o controle do titular da patente o carro onde ele foi parafusado”³⁶.

Não obstante, a lei de cultivares em seu artigo 2º disciplina que 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.

Dessa forma, o artigo mencionado veda a cumulação de direitos de proteção e confere direito ao agricultor melhorista de afastar outras modalidades de proteção.

Existe em nossos tribunais uma série de equívocos quanto ao conceito de produto como senso comum e invento como solução técnica para problemas técnicos que se expressa em um objeto. Alertava Denis Barbosa que:

(...) a patente não protege o produto no sentido do senso comum, mas a solução técnica para um problema técnico (invento) que se expressa num objeto. É o bem imaterial ou corpus mysticum, aqui coexistencial a um objeto. Grande número de equívocos nos pleitos de infração está na confusão entre o produto de senso comum e o invento, que pode ser até mesmo invisível no produto. Veda-se a concorrência não dos produtos do senso comum, que devem ficar livres para benefício da livre iniciativa, mas o emprego do invento, vedação essa em benefício da dinamicidade da inovação. Nas raras hipóteses de uma invenção de um produto inteiro, haverá sim uma igualdade entre a noção de produto do senso comum e o desta Lei³⁷.

A fim de solucionar ou mesmo neutralizar os problemas constitucionais que a cumulação de direitos proporciona o mestre Denis Borges Barbosa sugere a inserção de um § 3º para o enunciado do artigo 42 da lei 9.279/96:

Artigo 42:

36 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Código de propriedade industrial conforme os tribunais. Comentado com precedentes judiciais, Lúmen Juris, 2011.

37 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Código de propriedade industrial conforme os tribunais. Comentado com precedentes judiciais, Lumem Juris, 2011.

§ 3º - “o disposto no inciso II do caput, no tocante aos produtos diretamente obtidos por processos patenteados, não será aplicável às cultivares suscetíveis de proteção segundo legislação própria”.

O referido doutrinador esclarece que uma vez que se faça chegar ao agricultor material de propagação (ou seja, o elemento que é protegível por registro de cultivares) que porventura se tenha protegido por patentes, o agricultor terá, em relação a tal material, exatamente as mesmas faculdades que teria, se tal material fosse protegido por registro de cultivares.

Na verdade, o escopo da proposta neutraliza os efeitos de uma patente de processo para plantas quanto a patentes de produto, como por exemplo, uma planta de uma tecnologia de microrganismos transgênicos e incide diretamente nas regras do artigo 43 da Lei 9.279/96, com as seguintes inserções:

Art. 43 (...)

VIII- A venda ou outra forma de comercialização de material de propagação vegetal a um agricultor pelo titular da patente ou com seu consentimento para o uso agrícola implica a permissão de o agricultor utilizar o produto de sua colheita nas hipóteses previstas no art. 10 da lei 9.456/97³⁸.

³⁸ Artigo 10. Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que: I- reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha; II- usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido de seu plantio, exceto para fins reprodutivos; III- utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica; IV- sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não governamentais, autorizados pelo Poder Público. §1º Não se aplicam a s disposições do caput especificamente para a cultura de cana-de-açúcar, hipótese que serão observadas as seguintes disposições adicionais, relativamente ao direito de propriedade sobre o cultivar: I. para multiplicar material vegetativo, mesmo que para uso próprio, o produtor obrigar-se-á a obter a autorização do titular do direito sobre a cultivar; II. Quando, para a concessão de autorização, for exigido pagamento, não poderá este ferir o equilíbrio econômico-financeiro da lavoura desenvolvida pelo produtor; III. Somente se aplica o disposto no inciso I às lavouras conduzidas por produtores que detenham a posse ou domínio de propriedades rurais com área equivalente a, no mínimo a quatro módulos fiscais, calculados de acordo com o estabelecido na Lei n. 4.504 de 30 de novembro de 1964, quando destinada a produção para fins de processamento industrial; IV. As disposições deste parágrafo não se aplicam aos produtores que, comprovadamente, tenham iniciado, antes da data da promulgação desta lei, processo de multiplicação, para uso próprio, de cultivar que

O disposto no artigo anterior não se aplica: (...)

Parágrafo único: Considerando a destinação do sistema de patentes ao interesse social, ao desenvolvimento econômico e social do País, e levando em conta especialmente as necessidades de saúde pública, assim como o propósito de estimular os investimentos na obtenção de novas tecnologias, a decisão judicial poderá declarar num caso específico que o disposto no art. 42 não se aplica em outros casos que não os mencionados neste artigo, quando a hipótese em questão não conflite de forma não razoável a exploração normal da patente e não prejudique de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular.³⁹

Em se tratando de patentes biotecnológicas, existem especificidades e condicionantes distintas daquelas aplicadas à matéria não biológica. Pelo artigo 42 da lei de propriedade intelectual clássica não se verifica a aplicação da norma que apregoa que “a terceiros, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado, que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa”, (art. 43, VI).

O enunciado do artigo 43 abarca um rol de limites ao exercício dos direitos exclusivos determinados pelo artigo 42 da Lei 9.279/96 que neutraliza, em tese, os efeitos da intercessão entre exclusivas.

Assim sendo:

venha a ser protegida § 2º. Para efeitos do inciso III do caput, sempre que: I. for indispensável a utilização repetida da cultivar protegida para produção comercial de outra cultivar ou de híbrido, fica o titular da segunda obrigado a obter autorização do titular do direito de proteção da primeira; II. Uma cultivar venha a ser caracterizada como essencialmente derivada de uma cultivar protegida, sua exploração comercial estará condicionada a autorização do titular da proteção desta mesma cultivar protegida; § 3º Considera-se pequeno produtor rural, para fins do disposto no inciso IV do caput, aquele que, simultaneamente, atenda os seguintes requisitos: I. explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário ou parceiro, II. Mantenha até dois empregados permanentes sendo admitido ainda o recurso eventual da ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade agropecuária o exigir, III. Não detenha a qualquer título, área superior a quatro módulos fiscais, quantificados segundo a legislação em vigor; IV. Tenha, no mínimo, oitenta por cento de sua renda anual proveniente da exploração agropecuária ou extrativa, e V. resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximo.

³⁹ BARBOSA, Denis Borges. Proposta para regular a intercessão entre patentes/cultivares, 2010. Vide: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos.200/economia/patente_cultivar.pdf

► Independentemente de a semente estar impregnada pelo elemento genético protegido por patentes, qualquer outro ato posterior, relativo ao produto patenteado ou do processo patenteado, fugira do controle do titular do privilégio;

► Nestes casos, o prescrito no artigo 43 sobre a exaustão de direitos redimiria ou neutralizaria o controle.

O referido doutrinador⁴⁰ também procura minimizar a intercessão dos direitos de exclusivas utilizando os moldes pertinentes ao exemplo da União Europeia, no tocante à recíproca licença de dependência entre as duas modalidades de proteção (emenda ainda à Lei 9.279/96) referendando, para tanto, o artigo 70 para contemplar a autorização estatal aquele que criou uma patente dependente, inclusive regulamentar o pagamento razoável de royalties ao detentor da patente dominante.

Na lei de cultivares, o cultivar para os efeitos de dependência é uma proteção de patente de produto, mas por força do artigo 1º da mencionada lei uma patente de invenção não restringe a utilização em uma cultivar, sendo-lhe, portanto, inoponível.

Com relação ao artigo 70, propõe o doutrinador à inserção do artigo 70-A:

Artigo 70 A:

Quando o requerente ou titular dos direitos previstos pela lei n.º 9.456, de 25 de abril de 1997 não puder explorar o respectivo cultivar sem infringir uma patente anterior, ser-lhe-á facultado solicitar ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial licença compulsória, não exclusiva, da invenção protegida pela patente, sujeita ao pagamento da remuneração calculada na forma do art. 73 desta Lei.

⁴⁰ BARBOSA, Denis Borges. O objeto e dos limites ao direito sobre cultivares – doutrina e precedentes correntes, 2014.

Como parágrafo único do artigo 70-A, sendo a licença concedida, o titular da patente terá direito a uma licença cruzada em condições razoáveis, para utilizar a variedade protegida.

Segue como proposta a inserção do artigo 70-B:

Artigo 70 B:

Quando o titular de uma patente relativa a uma invenção biotecnológica não puder explorá-la sem infringir um direito de registro de cultivares, ser-lhe-á facultado solicitar ao órgão competente para a emissão do respectivo certificado de registro uma licença obrigatória para a exploração não exclusiva da variedade protegida por esse direito, sujeito ao pagamento de uma remuneração adequada. Concedida tal licença, o titular do registro de cultivar tem direito a uma licença cruzada, em condições razoáveis, para utilizar a invenção protegida, (parágrafo único).

Por fim, a proposta de inserção do artigo 70-C, quando das hipóteses dos artigos 70-A e 70-B desta lei, os requerentes das licenças deverão provar:

(A) que solicitaram, sem obterem, ao titular da patente ou do registro de cultivar uma licença voluntária;

(B) a variedade vegetal ou a invenção representa um progresso técnico importante de interesse econômico considerável relativamente à invenção reivindicada na patente ou à variedade vegetal protegida.

A licença compulsória estabelecida nos artigos 68 ao 71 da lei 9.279/96 abarca quatro modalidades, tais sejam: licença por abuso de direitos, licença de dependência (artigo 70); licença por interesse público; e licença legal que o empregado concede a seu empregador.

Aqui nos interessa a licença de dependência:

O mecanismo da licença de dependência do artigo 70 da lei patentária poderá ser aplicável tanto para patente de processo quanto a de produto e ocorre quando o aperfeiçoamento ou exploração de uma patente depender necessariamente da utilização de outra e, cujo titular denegar a autorização para o licenciamento voluntário.

A licença de dependência é alicerçada nos seguintes requisitos objetivos, a fim de demonstrar a necessidade de sua concessão:

- ▶ a necessidade de demonstração de dependência entre os inventos;
- ▶ aliada ao fato de a nova patente representar robusto avanço em face do estado da arte anterior e, por fim,
- ▶ a expressa inviabilidade de acordo com o titular da patente dominante.

Em que pese à ausência de maior complexidade para o entendimento de tal licença, observa-se que ela está a serviço de um valor constitucional de extrema relevância na seara científico-tecnológica: a promoção do progresso da nação. Além de sua presença como cláusula finalística expressa no art. 5º, XXIX da CF, o desenvolvimento do País é, ainda, cuidado detalhadamente na regulamentação da ciência e tecnologia, prevista nos seus artigos 218 e 219 da Constituição⁴¹.

O avanço tecnológico é intimamente vinculado à busca por solução de problemas dos brasileiros, visto que sua promoção é hábil a auxiliar o desenvolvimento econômico e social. Dessa forma, ao invés de unicamente possibilitar a consecução de anseios privados; a licença de dependência apresenta-se como um instrumento capaz de viabilizar o desenvolvimento tecnológico do Brasil, por meio da harmonização entre os interesses do titular da patente dominante, da dependente e, de forma indireta, da coletividade beneficiada com a evolução científica⁴².

De instituto afeito à cláusula finalística da nossa carta magna, a licença por dependência é um mecanismo capaz de harmonizar as prerrogativas do particular e o interesse social, sendo, deste modo, alçada ao papel de instrumento de essencial importância no contexto do direito de patentes, pois sua previsão permite que se estabeleça um equilíbrio entre o interesse privado

⁴¹ LEONARDOS, Gabriel Francisco; RIBEIRO de CASTRO, Raul Murad. Notas em defesa da licença compulsória: da fundamentação à eficácia. Revista eletrônica do IBPI – Revel.

⁴² LEONARDOS, Gabriel Francisco; RIBEIRO de CASTRO, Raul Murad. Notas em defesa da licença compulsória: da fundamentação à eficácia. Revista eletrônica do IBPI – Revel.

do titular e os interesses públicos que possam vir a contrapor-se a ele, garantindo a realização dos objetivos e funções próprias do ordenamento jurídico e evitando distorções, como é o caso da sobreposição entre patentes e cultivares.

Denis Barbosa ao referir-se a cláusula finalística inserida no art. 5º, XXIX da Constituição Federal é categórico em asseverar que a propriedade industrial – aí incluída a patentária – não está unicamente destinada à consolidação das finalidades genéricas do interesse social e do bem público, sendo, desse modo, insuficiente sua adequação à função social, assentada no art. 5º, XXIII, como elemento valorativo a todas as espécies de propriedade.

Nessa linha, a previsão pela Constituição de fins específicos para a propriedade industrial, no art. 5º, XXIX, não estaria relacionado com a funcionalização em geral, bem como também não albergaria outros propósitos alheios àquele rol, mesmo que considerados de alta relevância.⁴³

Neste raciocínio, o propósito constitucional finalístico do artigo 5º, inciso XXIX é assegurar aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Portanto, o escopo de tal hipótese de licença compulsória é privilegiar incentivo às pesquisas científicas, de modo obter o avanço tecnológico pelo qual vem a ser preconizado pela entidade estatal, e é que se vê quando a patente anterior se torna mais aperfeiçoada e eficaz.

Neste diapasão e em consonância com o artigo 70 § 2º quando a patente do processo é dependente em relação ao patente do produto ou vice-versa, ou seja, se a patente do processo representar substancial progresso científico ensejará a obtenção da licença obrigatória do produto, sendo conferido ao titular da patente licenciada o direito à licença compulsória da patente dependente, além dos royalties justos.

⁴³ BARBOSA, Denis Borges. Bases constitucionais da propriedade intelectual. Versão corrente do capítulo de mesmo nome do livro Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 3ª. ed.. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 85. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/bases4.pdf>. Acesso em 20/06/2016.

Deste modo, o proprietário da patente originária também fará jus à exploração da licença compulsória da patente dependente pela qual veio a ser objeto de aperfeiçoamento, assim como o detentor dos direitos da patente dependente.

Referencias

ÁVILA, Charlene de. Interface dos direitos protetivos em propriedade intelectual: patentes e cultivares. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI – n. 112, mai/jun de 2011.

ÁVILA, Charlene de. Das patentes aos royalties – o caso da soja transgênica da Monsanto. Revista de propriedade intelectual – Direito Contemporâneo – Constituição – PIDCC. Edição 03/2013, junho./2013, ISSN eletrônico 2316-8080.

ÁVILA, Charlene de. Apontamentos sobre a cobrança de royalties da soja RR1 e outras questões emblemáticas em propriedade intelectual. Revista de propriedade intelectual – Direito Contemporâneo – Constituição – PIDCC, edição 07/2014, out./2014. ISSN eletrônico 2316-8080. www.pidcc.com.br

AVILA, Charlene de. Notas sobre patentes de novas formas polimórficas. Revista de propriedade intelectual, Direito contemporâneo e Constituição – PIDCC, ano 1, Ed. 01, p. 01-38, 2012. Vide: www.pidcc.com.br

ÁVILA, Charlene de, Santos, Nivaldo dos. A interpenetração de direitos de proteção em propriedade intelectual: o caso das patentes de invenção cultivares. Anais Conpedi, 2010 – vide: www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3132.pdf

ÁVILA, Charlene de. As especificidades das patentes do material genético de plantas. Revista PIDCC, 2014.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Código de propriedade industrial conforme os tribunais. Comentado com precedentes judiciais, Lumem Juris, 2011.

BARBOSA, Denis Borges 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).

BARBOSA, Denis Borges. O objeto e dos limites ao direito sobre cultivares – doutrina e precedentes correntes, 2014.

BARBOSA, Denis Borges. Do bem incorpóreo à propriedade intelectual, 2009. Disponível em: denisbarbosa.addr.com/teoria.pdf. Acesso: 24 de maio de 2016.

BARBOSA, Denis Borges. Proposta para regular a intercessão entre patentes/cultivares, 2010. Vide: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos.200/economia/patente_cultivar.pdf

BARBOSA, Denis Borges. Bases constitucionais da propriedade intelectual. Versão corrente do capítulo de mesmo nome do livro Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 3ª. ed.. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 85. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/bases4.pdf>. Acesso em 20/06/2016.

CORREA, Carlos. TRIPS – relate patent flexibilities and food security. Options for developing countries. Policy Guide, September, 2012.

LEONARDOS, Gabriel Francisco; RIBEIRO de CASTRO, Raul Murad. Notas em defesa da licença compulsória: da fundamentação à eficácia. Revista eletrônica do IBPI – Revel.

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>

SILVA, Luiz Hidelbrando Pereira da. Ciências biológicas e biotecnologia: realidades e virtualidades. São Paulo Perspec., São Paulo, v. 14, n.3, July 2000 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392000000300011&lng=en&nrm=iso>. Visitado em 10 de abril de 2016.

RECEBIDO 25/06/2016

APROVADO 29/06/2016

PUBLICADO 12/07/2016