



PARECER

DIREITO DE PATENTE E TRANSGENIA

RUY ROSADO DE AGUIAR JÚNIOR

Ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Advogado.

PARECER

1. Monsanto do Brasil S.A., sociedade brasileira com sede em São Paulo-SP, através dos seus ilustres advogados drs. Ivo Gabriel da Cunha, Marcos Velasco Figueiredo e Maria Isabel Bingemer, consulta sobre questões referentes à ação civil pública que lhe movem sindicatos rurais contra a cobrança de royalties sobre a comercialização de soja transgênica.

Os fatos

2. A ré explicou nos autos ser empresa pioneira no desenvolvimento de tecnologias limpas voltadas para uma agricultura mais sustentável, que contribuem para aliar produção de alimentos com preservação ambiental. Os constantes investimentos em pesquisa e desenvolvimento permitiram à ré oferecer produtos e soluções aos agricultores, de forma a melhorar a produção de alimentos e a vida dos trabalhadores do campo.

A pesquisa e desenvolvimento de produtos por meio de biotecnologia demanda tempo e altos investimentos, a fim de que seja confirmada sua segurança e garantidos os benefícios. A título informativo, atualmente a Monsanto investe cerca de US\$ 500 milhões ao ano em pesquisa. Assim, está constantemente aprimorando produtos e soluções para a agricultura sustentável e mais lucrativa.

Na década de 1980, a ré começou a desenvolver a tecnologia denominada "Roundup Ready", que, inserida na soja por processos biotecnológicos, a tornam tolerante a herbicida à base de glifosato, usado para dessecação pré e pós-plantio, conhecido por sua eficiência em eliminar ampla gama de plantas daninhas. Essa tolerância faz com que o agricultor possa aplicar apenas o herbicida à base de glifosato sobre a soja, reduzindo os custos de produção e o número de aplicações de herbicida.

O glifosato é um princípio ativo de baixa toxicidade, desenvolvido na década de 1970 que, desde então, figura como um dos mais vendidos no mundo. Esse princípio ativo é de domínio público e atualmente compõe herbicidas fabricados e comercializados por diversas empresas no Brasil.

A tecnologia "Roundup Ready", desenvolvida pela ré, constitui invenção passível de proteção por patentes. Dessa forma,

visando a garantir a propriedade e exclusividade da tecnologia RR na soja, a ré depositou pedidos de patente em vários países, inclusive no Brasil, onde obteve um leque de patentes válidas e regularmente concedidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

Não obstante a proteção conferida pelas patentes da ré, a tecnologia RR passou a ser ilegalmente utilizada no Estado do Rio Grande do Sul.

Diante da violação pública e notória de suas patentes, a ré, em conjunto com diversas associações, entidades de classe e representantes da cadeia da soja no Brasil, desenvolveu um sistema de cobrança de compensação financeira pelos prejuízos decorrentes da infração às suas patentes. Por meio deste sistema, na fase da comercialização do grão de soja RR, seria descontado do produtor, com a sua anuência, um determinado percentual destinado à reparação da Monsanto.

O sistema adotado não permite dúvidas sobre a presença da tecnologia RR na soja no momento da entrega da carga pelos produtores ou cooperativas; caso a carga seja convencional ou corresponda à quantidade de sementes certificadas utilizadas para o cultivo, nada é devido.

O índice de adesão ao sistema passou dos 99% entre os agricultores, cooperativas, *tradings* e demais empresas atuantes no Rio Grande do Sul, regularizando-se o setor produtivo.

A ação

3. Os Sindicatos Rurais de Passo Fundo, Santiago e Sertão promoveram a presente "ação coletiva" sob a alegação de que a Monsanto está violando a Lei de Cultivares, que permite a reserva de grãos para plantios subsequentes sem pagamento de nova taxa de remuneração à propriedade intelectual, bem como impede que pequenos produtores rurais efetuem doações ou trocas de sementes dentro de programas oficiais, além de cobrarem royalties e indenizações indevidas.

Os autores pediram o reconhecimento dos direitos previstos na Lei de Cultivares (Lei nº 9.456/1997), a condenação da ré a se abster de cobrar royalties e outras taxas sobre a comercialização da soja, a declaração de abusividade das taxas cobradas e a condenação da ré à restituição dos valores indevidamente cobrados.

A propriedade industrial

4. A propriedade intelectual, na definição da Convenção da OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), é a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Já a propriedade industrial, espécie da propriedade intelectual, na definição da Convenção de Paris, é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

O direito sobre a propriedade intelectual abrange a matéria relacionada com a propriedade industrial, regulada pela Lei nº 9.279/1996; artigo 5º, XXIX da Constituição da República; o direito de autor (Lei Autoral, Lei nº 9.610/1998; artigo 5º, XXVII e XXVIII da Constituição da República), a Lei de Software (Lei nº 9.609/1998) e a Lei de Cultivares (Lei nº 9.456/1997).

Esse direito foi assim definido pelo mestre João da Gama Cerqueira: “é um direito privado patrimonial, de caráter real, constituindo uma propriedade móvel, em regra temporária e resolúvel, que tem por objeto uma coisa ou bem imaterial; denomina-se por isso propriedade imaterial, para indicar a natureza de seu objeto”.¹

O direito real é o que resulta da patente; antes disso, há um prius em relação à patente, que “é direito à aquisição de propriedade, (direito formativo gerador)”.² A Monsanto é titular desse direito real.

1. CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. 1, p. 87.

A Constituição Federal

5. Para o nosso exame, interessa o disposto no artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição da República:

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

O preceito constitucional está detalhado no Código de Propriedade Industrial, que explicita decorrer da patente, substancialmente, um direito de bloquear, de impedir qualquer forma de utilização não consentida (art. 42); assegura o direito à indenização pelo dano decorrente do uso indevido (art. 44) e dispõe sobre os recursos procedimentais de que pode lançar mão o titular para a proteção do seu direito (artigos 198 e seguintes), além da definição dos tipos penais em que o infrator pode incorrer (artigo 183 e seguintes).

A disposição constitucional vigente segue e amplia antiga tradição do nosso Direito na proteção dos direitos do inventor, que se estende de forma abrangente sobre todas as manifestações inventivas, apenas podendo sofrer restrições fundadas no interesse público, isso é, “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

A última parte do inciso XXIX do artigo 5º da Constituição (interesse social e desenvolvimento) deve ser associada ao disposto no inciso XXIII do mesmo artigo (“A propriedade atenderá à sua função social”), e ao artigo 170, incisos II, III e IV, da Constituição (respeito à propriedade privada, à função social da propriedade e à livre concorrência), e esse conjunto de normas configura um regime equilibrado entre o privilégio do autor, o desenvolvimento tecnológico e o interesse social de proteção à produção agrícola. A garantia da propriedade em geral, e o privilégio do autor, em particular, além do interesse do titular, existem para realizar a função social da propriedade e assegurar o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Não são princípios contraditórios, mas conciliáveis. No Brasil, esse

2. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. t. 16, p. 256.

equilíbrio se estabelece com normas que permitem, de um lado, o privilégio do inventor, que se tem hoje, majoritariamente, como sendo um fator indispensável para o desenvolvimento tecnológico, base do desenvolvimento econômico e, de outro, com regras que flexibilizam o privilégio decorrente da patente.

A proteção à tecnologia RR tem amparo constitucional.

A titulação da Monsanto

6. A consulente é titular de direitos de propriedade industrial, detentora de patentes fornecidas pelo INPI referentes ao invento da tecnologia "Roundup Ready" (RR), que é "um conjunto de elementos genéticos organizados estruturalmente e ligados para codificar uma proteína com ação enzimática que confira tolerância ao herbicida glifosato. Esses elementos genéticos são os contidos nas regiões promotoras, reivindicados pelas cartas patentes "PI 1101067-3, 2002 (construção de DNA para melhorar a eficiência de transcrição), PI 1101045-2, 2000 (sequência de DNA para intensificar a eficácia da transcrição), PI 1101070-3, 2002 (genes quiméricos para transformação de células de planta usando promotores virais), PI 1100008-2, 2007 (5-Enolpiruvilshiquimato-3-fosfato sintases tolerantes ao glifosato), PI 11000007-4, 1999 (Gene quimérico, vetor de clonagem ou expressão, vetor de transformação de planta, método de produzir uma planta e plasmídeo)" (nos autos, volumes III e IV).

Nos termos do artigo 1º da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, a empresa consulente obteve a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial mediante a concessão das patentes de invenção acima indicadas.

Como se sabe, o autor da *invenção* tem o direito de obter a patente, aquele direito formativo a que se refere Pontes de Miranda; obtida a patente, o inventor tem por si a garantia da propriedade (art. 6º).

Podem ser submetidas ao INPI as invenções que atendam aos pressupostos do artigo 8º: "Art. 8º É *patenteável* a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial".

A lei enumera o que *não é invenção*, e no seu elenco inclui:

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

(...)

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

De outra parte, são invenções *não patenteáveis*:

"Art. 18. Não são patenteáveis:

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

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

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

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

Disso se extrai que elementos genéticos obtidos mediante uma atividade inovadora e inventiva, com aplicação industrial, que não representem partes de seres vivos para os efeitos do artigo 18 (III), que não resultem de mera descoberta da realidade natural, são patenteáveis, o que explica e fundamenta a concessão das patentes acima mencionadas, enquanto que as plantas ou partes das plantas ficam excluídas do âmbito de proteção da Lei nº 9.279/1996.

Neste sentido cabe salientar que o INPI expressamente define como patenteável a classe dos elementos genéticos reivindicados nas patentes acima citadas ao definir no item 2.3 de suas Diretrizes de Exame para a área de Biotecnologia sob o título de "Reivindicações de Produto" que moléculas e sequências de DNA ("polinucleotídeos") e proteínas (polipeptídeos) sintéticos devem ser tratados como compostos químicos. Por conseguinte, a patenteabilidade dessa matéria não está incluída nas proibições dos artigos 10 e 18 da LPI:

"Reivindicações de Produto"

2.2. Composto Químico

2.2.1 A forma mais comum de reivindicação é aquela que define o composto químico em termos de sua estrutura química (fórmula geral). No caso em que esta estrutura não é conhecida, o composto pode ser definido em termos de suas propriedades físicas, físico-químicas e/ou biológicas, desde que os parâmetros usados sejam suficientes para definir o produto sem ambiguidade e possam ser claramente, e de forma exequível, determinados, seja por informações contidas no relatório descritivo seja por procedimentos usuais na técnica. Parâmetros tais como ponto de fusão, forma cristalina, viscosidade, solubilidade, etc., embora úteis em combinação com outros parâmetros, não distinguem por si só o composto em questão de, provavelmente, vários outros. Parâmetros que permitem uma distinção mais precisa são, por exemplo, espectro de IR e espectro de NMR, em combinação com peso molecular.

...

2.3. Polinucleotídeos e polipeptídeos sintéticos

2.3.1 Cabem as observações acima para compostos químicos, uma vez que, de fato, são compostos químicos, e o formato de apresentação de tais produtos deve obedecer ao estabelecido em Ato Normativo para tal".

Os elementos genéticos e os métodos reivindicados nas patentes acima mencionadas são patenteáveis. A Monsanto é a inventora da tecnologia RR, patenteada.

Requisitos da patente

6.a. Nos termos do artigo 8º, no que diz com as patentes em geral, são requisitos para a concessão da patente: a) novidade; b) atividade inventiva; c) aplicação industrial; d) não se tratar de mera descoberta.

A **invenção** é “toda realização, todo processo, toda máquina, fabricação ou composição de matérias, assim como todo aperfeiçoamento de um deles, apresentando o caráter da novidade e da utilidade” (art. 2º da Lei sobre Patentes do Canadá). Luiz Guilherme Loureiro fornece conceito compreensivo de invenção: “É uma criação da inteligência humana, que se utiliza das forças naturais para a solução efetiva de um problema novo e que visa à satisfação das necessidades práticas ou de ordem técnica da humanidade”.³

A invenção pode ser classificada, segundo o seu objeto, em invenção de produtos ou de processos. Produto é um objeto material que se distingue por suas características de constituição. Processo é todo o meio que, dentro de uma aplicação que lhe é dada, conduz à obtenção de um resultado ou de um produto.

Há **atividade inventiva** sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do *estado da técnica* (art. 13).

“Tudo aquilo que a ciência e as artes revelaram ao espírito humano, o que constitui o acervo da civilização, com o fito prático e objetivo de atender a satisfação das necessidades humanas, constitui *obra da técnica*. Tudo o que estiver revelado por descrição escrita ou oral, ou por uso ou qualquer outro meio, constitui o *estado da técnica*. O que não foi revelado ou usado não se integra no estado da técnica, constituindo, por conseguinte, novidade, e, em caso de invenção, suscetível de privilegiabilidade”.⁴

A invenção tem “**novidade**” quando não acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente (art. 11 da Lei nº 9.279/1996).

Há **aplicação industrial** quando a invenção puder ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria (art. 15), aí incluída a produção agrícola.

A **descoberta** consiste na revelação daquilo que já existe como fenômeno natural. Porém, não se cuida de simples descoberta o

conhecimento obtido mediante intervenção do homem na natureza – caso dos autos, em que houve a utilização da recombinação genética, por meio de técnicas de engenharia genética e de conhecimentos de biologia molecular para criar a soja RR.

A tecnologia RR reúne os requisitos legais para a concessão da patente protetiva de invenção industrial previstos na lei (art. 8º).

Material genético patenteado pela Monsanto

6.b. Já antes da Lei de 1996, sustentava-se que “a invenção que usa ou emprega agentes biológicos é patenteável para os processos químicos de obtenção ou modificação de substâncias (...). As patentes concedidas em tais casos são patentes industriais, o que significa dizer: concede-se o privilégio porque o processo biotecnológico inventado constante do pedido é novo, lícito e suscetível de utilização ou aplicação industrial. Reconhecer a aplicação industrial a processo que usa ou emprega agentes biológicos significa que, no Brasil, invenções biotecnológicas são consideradas invenções industriais, e a invenção biotecnológica um produto industrial, não um produto da natureza”.⁵

No sumário da invenção patenteada pela Monsanto sob nº 1100008-2, constou: “É apresentada uma molécula de DNA compreendendo DNA que codifica uma EPSP (*espécie de enzima*) sintase tolerante ao glifosato, cineticamente eficiente. As EPSPS sintases da presente invenção reduzem a quantidade de superprodução da enzima EPSPS em uma planta transgênica necessária para que a enzima mantenha atividade catalítica enquanto ainda confere tolerância ao glifosato” (fl. 771).

A patente concedida à Monsanto corresponde a uma intervenção transgênica que conferiu tolerância ao glifosato, o que aconteceu no plano dos elementos genéticos expressamente excluídos da restrição do inciso III, do artigo 18, da Lei nº 9.279/1996.

3. LOUREIRO, Luiz Guilherme. Patente e biotecnologia. *Revista de Direito Mercantil*, São Paulo, nº 116, p. 26, 1999.

4. REQUIÃO, Rubens. *Aspectos da nova Lei da Propriedade Industrial: doutrina*. Rio de Janeiro: ID, 1996. p. 530.

5. DOMINGUES, Douglas Gabriel. A propriedade industrial na Constituição Federal de 1988. *Revista Forense*, Rio de Janeiro, nº 304, p. 75, 1988.

O TRIPs e a matéria patenteável

6.c. A Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (1883), segundo a Revisão de Estocolmo de 1967, aqui promulgada pelo Decreto nº 75.572/1975, é o texto mais importante, abrangente e sistemático sobre a propriedade intelectual.

Quando se tratava da sua atualização, em 1980, foi decidida – por insistência dos EUA e dos demais países desenvolvidos – a transferência da discussão para o âmbito do GATT – Acordo Geral de Tarifas e Comércio. A Rodada Uruguai do GATT levou à formação da Organização Mundial do Comércio e, entre os vinte e oito acordos firmados, está o TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), que exigiu dos membros da OMC a concessão de patamares mínimos de proteção às patentes. O Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, promulgou o TRIPs no Brasil.

Sem revogar o conjunto de regras que resultou da Convenção de Paris com a sua atual redação, que é o texto fundamental de proteção da propriedade industrial, e sem instituir um regime único de patentes, o TRIPs permite um sistema flexível e adequado às necessidades de cada país e não impede a proteção de direitos sociais.

O TRIPs é um tratado, nos termos do que ficou acordado na Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados de 1980, e assim como definido por Francisco Rezek: “Um acordo formal, concluído entre sujeitos de direito internacional público e destinado a produzir efeitos jurídicos”.⁶

Entre seus princípios básicos está o de perseguir o desenvolvimento sócio-econômico, como a transferência de tecnologia e o incremento do comércio internacional. São seus objetivos: “(...) a redução de distorções ao comércio internacional, a adoção de um patamar mínimo de proteção dos direitos de propriedade intelectual a ser observado em âmbito mundial, a redução do comércio internacional dos bens contrafeitos, a harmonia nas relações internacionais e a transferência de tecnologias”.⁷ Denis Borges Barbosa anotou a importância dos objetivos do Acordo, que são: “Os de fazer com que a proteção

e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade contribuam para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo dos produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações (...). O TRIPs igualmente admite a instituição e aplicação de necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia. (...) Clara está a regra de um balanceamento equitativo de direitos e obrigações, entre produtores e usuários de tecnologia, numa forma que conduza ao bem-estar econômico e social”.⁸

Na Seção 5 – Patentes, art. 27 – Matéria Patenteável, consta do TRIPs:

1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2º e 3º 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 4º do art. 65, no parágrafo 8º do art. 70 e no parágrafo 3º 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.

(...)

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 micro-organismos 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 parágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

6. RESEK, Francisco. Direito dos Tratados, p. 21.

7. LOUREIRO, Luiz Guilherme Vieira. Patente e biotecnologia, *Revista de Direito Mercantil*, São Paulo, nº 116, p. 23-24, 1999.

8. BARBOSA, Denis Borges. *Propriedade intelectual: a aplicação do acordo TRIPs*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 58-59 e 81.

Esse dispositivo contém, entre outros, três princípios que nos interessam: a) os micro-organismos são patenteáveis; b) elementos tais como moléculas de DNA e proteínas não estão incluídos em nenhuma proibição e c) cultivares podem ter proteção sob regime próprio, regido por legislação especial.

O Acordo permite a concessão de patente, tanto para produto, como para processo, conforme expressa referência feita no n° 1 do art. 27. Quando se trata de produto, a patente confere ao seu titular o direito exclusivo de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam, usem, coloquem a venda, vendam ou importem com esses propósitos aqueles bens.

Exige-se que se trate de invenção, isto é, de um resultado criativo gerado pela atividade humana, e não de simples descoberta do que está na natureza; é preciso que surja uma modificação do que existia antes, isto é, que a ação do inventor traga consigo uma novidade, e que essa nova invenção seja passível de exploração industrial, quer dizer, que sirva à atividade econômica de um modo geral (incluindo aí a agricultura).

As restrições estão no parágrafo 3º, que enumera as hipóteses das invenções não patenteáveis, entre elas: “animais que não sejam micro-organismos; plantas que não sejam micro-organismos (mas quanto às variedades de plantas deve haver um sistema de proteção específico); processos essencialmente biológicos para produção de animais e de plantas, exceto processos não biológicos ou microbiológicos”.⁹

O Brasil optou por instituir um regime especial para as plantas, que não são patenteáveis, dando proteção aos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar nos termos da Lei n° 9.456, de 25.04.1997.

Vale transcrever as pertinentes observações que nesse sentido foram feitas por Selemara Berckembrock Ferreira Garcia a respeito do art. 27 do Acordo:

9. BARBOSA, Denis Borges. *Propriedade intelectual: a aplicação do acordo TRIPs*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 67.

Esse dispositivo disciplina que a proteção pelo sistema de patente deve estar disponível para qualquer invenção, qualquer que seja o produto ou processo, em todos os campos da tecnologia, desde que esses produtos ou processos sejam comprovadamente novos, envolvam um passo inventivo e sejam passíveis de aplicação industrial. Prevê que certas invenções poderão ser excluídas do processo de proteção por patentes, quando estiverem contra a ordem pública e a moralidade, incluindo-se também como motivos para exclusão a proteção à vida ou saúde humana, animal ou vegetal, e sérios prejuízos ao meio ambiente, e permite aos países signatários excluir da patenteabilidade plantas e animais. Ou seja, o presente artigo delega a cada país signatário a responsabilidade de proteger suas cultivares por meio de legislação *sui generis* ou por meio de patentes ou por uma cominação de ambos.¹⁰

A doutrina que se dedica à interpretação desse texto, e das demais disposições legais sobre patentes tem predominantemente recomendado que as exclusões devem sempre ser entendidas restritivamente: o que o acordo ou a lei não excluem expressamente, há de ser entendido como patenteável.

Segundo o TRIPs, a invenção tecnológica efetuada pela ré podia ser objeto de patente, pois apresenta os requisitos de inventividade, novidade e utilidade para a produção de soja, não resultou de simples descoberta, e não se inclui entre as restrições previstas no parágrafo 3º, porquanto se trata de material genético específico que não pode ser considerado planta e nem animal.

Invenções não patenteáveis

6.d. O artigo 18 da Lei da Propriedade Industrial versa sobre as invenções não patenteáveis, e para o que nos interessa tem as duas disposições abaixo transcritas:

10. GARCIA, Selemara Berckembrock Ferreira. *A proteção jurídica das cultivares no Brasil: plantas transgênicas e patentes*. Curitiba: Juruá, 2004. p. 70.

“Art. 18. Não são patenteáveis:

(...)

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

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

As plantas e os animais são seres vivos que, encontrados na natureza, não estão sujeitos ao patenteamento. Essa é a restrição contida na lei, norma que merece – como sempre se entendeu – interpretação estreita, e não afeta a pretensão da Monsanto.

A biotecnologia e a pesquisa da Monsanto

6.e. A intervenção humana mencionada no texto legal é uma prática da *biotecnologia*. Esta pode ser definida como o conjunto de técnicas que utilizam organismos vivos ou parte deles para fabricar ou modificar produtos, melhorar plantas, ou animais, ou desenvolver micro-organismos para fins específicos.¹¹ A biotecnologia é um setor da tecnologia, que é “o conjunto ordenado e sistemático de conhecimentos técnicos, patenteados ou não, capazes de levar à prática uma ideia no plano industrial”.¹²

A biotecnologia teve “sua importância aumentada na medida em que o homem passou a conhecer e dominar os processos descobertos empiricamente. No final do século 19, Pasteur demonstrou que a fermentação alcoólica era causada por micro-organismos, racionalizando assim a produção de bebidas fermentadas. Surgiu assim a microbiologia industrial, que sofreu uma enorme expansão com a descoberta dos antibióticos. O volume de conhecimentos iniciado em 1953, com o estabelecimento do modelo de molécula responsável pela herança (DNA) possibilitou, vinte anos depois, a identificação do primeiro gene, ou seja, uma sequência de DNA que se expressa em uma proteína. Surgia a tecnologia do DNA recombinante, permitindo ao homem interferir na natureza, modificando os organismos de acordo com o seu interesse”.¹³

Os avanços científicos dos últimos anos, especialmente a partir de 1970, têm propiciado melhoria de toda a ordem para a

agricultura: “A transformação gênica tem potencial para melhorar a produtividade, resistência, qualidade nutricional e outras características das plantas cultivadas. As técnicas moleculares utilizadas na transformação gênica consistem basicamente na introdução e integração de pequenos fragmentos de DNA isolados e clonados a partir de genes de outros organismos, no genoma da espécie receptora”.¹⁴

As modificações genéticas de que derivam os organismos geneticamente modificados (OGMs), “podem ser produzidos por pelo menos três metodologias: técnicas de DNA recombinante, utilizando vetores para transformação de plantas; técnicas envolvendo a introdução direta do material genético no organismo; fusão celular por métodos não naturais”.¹⁵

No campo da agricultura, a biotecnologia pode ser classificada em três fases: a) propriedades agrônomicas: plantas geneticamente modificadas com características agrônomicas de tolerância a herbicida e resistência a pragas; exemplo é a *soja resistente ao glifosato*; b) nutricional, plantas modificadas para melhorar sua qualidade; c) biofábricas, com plantas modificadas para sintetizar produtos especiais.¹⁶

O resultado da pesquisa realizada pela Monsanto, correspondente à primeira fase, levou, entre outras, à invenção patenteada sob nº 1100007-4, assim descrita: “A presente invenção refere-se aos campos da engenharia genética, bioquímica e biologia das plantas (...). Esta molécula (N-fosfometilglicina) é um ácido que pode se decompor em solução aquosa para formar ânions fitotóxicos. Várias formas de ânions são conhecidas. Conforme aqui usado, o nome ‘glifosato’ refere-se ao ácido e seus ânions. Uma mistura contendo glifosato como o ingrediente ativo, formulada como seu sal de isopropilamina, é vendida como um herbicida pela Monsanto sob o nome comercial de Roundup” (p. 641 dos autos).

Tal invenção é patenteável e não está na regra excludente do inciso III, do artigo 18, da Lei nº 9.279/1996. Ao contrário, é perfeitamente apropriada ao regime de patentes, porquanto “a forma principal de se obter direitos dentro do vasto campo da biotecnologia é sem dúvida através da conferência de uma patente de invenção”.¹⁷

Luiz Guilherme de Andrade Vieira Loureiro, em excelente trabalho sobre patente e biotecnologia, vencedor do “Prêmio Túlio Ascarelli” de 1998, publicado na Revista de Direito Mercantil, assim comenta o dispositivo de lei que aqui nos interessa:

Como se observa do teor do art. 18, III, da Lei da Propriedade Industrial, o direito brasileiro não faz menção à patenteabilidade do processo microbiológico de obtenção de novas variedades de plantas,

11. SOARES, José Carlos Tinoco Soares, *Op. cit.*, p. 592.

12. FRÖES, Carlos Henrique. Contratos de tecnologia. *Revista Forense*, Rio de Janeiro, nº 253, p. 123.

13. ZANÇAN, Glaci. Biotecnologia e Biodiversidade. *Revista Patentes e Marcas*, nº 10, p. 5.

14. BORÉM, Aluizio. Escape gênico e impacto ambiental. *Revista Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento*, nº 28, p. 44, 2002.

15. MARCELINO, Francimar Correa et al. Detecção de resíduos de transgênicos em grãos e produtos derivados. *Revista Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento*, nº 31, p. 14, 2003.

16. FIGUEIREDO, Luciana et al. Patentes em biotecnologia. *Revista Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento*, nº 36, p. 34, 2006.

17. SOARES, José Carlos Tinoco. *Op. cit.*, p. 609.

ao contrário do que ocorre na Europa, onde o art. 53, b, da Convenção de Patentes expressamente prevê a possibilidade de patente de processos microbiológicos de produção de vegetais. Não obstante, nosso direito apenas exclui expressamente do sistema de patentes o processo essencialmente biológico para a obtenção de tais seres vivos. Assim, fácil concluir que o processo microbiológico de obtenção de uma nova variedade de planta pode ser objeto de patente quando preencher os requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Cabe aqui lembrar que o termo “indústria” compreende a agricultura ou a chamada indústria agrícola (...). Portanto, todos os processos referentes à biotecnologia vegetal podem ser objeto de patentes, pois dependem da intervenção humana (micromultiplicação, procedimentos fitoquímicos, manipulação genética e fusão celular).¹⁸

*O inciso III do artigo 18 não exclui, do regime patentário, a invenção da Monsanto, sabendo-se que esta empresa detém patentes entre as quais a que tem por objetivo “invenção destinada a fornecer um método para transformar geneticamente células de plantas, o qual faz com que as células e plantas regeneradas das mesmas se tornem resistentes ao glifosato e aos sais herbicidas do mesmo”.*¹⁹

A legislação sobre cultivares

7. Cultivar é a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, com denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos (art. 3º, inciso IV); nova cultivar é a que não tenha sido oferecida a venda em um certo prazo anterior (inciso V); cultivar

essencialmente derivada é a derivada de outra que preenche os requisitos do inciso IX, letras a, b e c.

A exclusão de cultivares da incidência da Lei sobre patentes se deve ao fato de que o nosso País decidiu criar um sistema *sui generis* de proteção de cultivares, mediante a Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, que instituiu a proteção de cultivares, nos seguintes termos:

“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”.

É passível de proteção a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada, de qualquer gênero ou espécie vegetal (art. 4º), o que se intensificou após a edição da Lei nº 9.456/1997, registrando uma média anual de 186 novas cultivares de soja.²⁰

O Brasil adotou sistema sui generis de proteção de cultivar.

“A única forma de proteção”

7.a. A norma restritiva constante do artigo 2º, “única forma de proteção de cultivares”, significa que a cultivar, quando nova ou essencialmente derivada, somente poderá ser objeto de Certificado de Proteção de Cultivar, concedido pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, e não de Patente, concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Esta, nesse âmbito, somente se aplica aos micro-organismos transgênicos e aos elementos genéticos que estão no nível de compostos químicos, entre os quais se inclui a soja RR.

O Brasil, ao acolher a Convenção da UPOV, versão 1978 (Decreto-Legislativo nº 28/1999), adotou um sistema *sui generis* para a proteção de cultivar. Excluiu as plantas do regime de patentes

18. LOUREIRO, Luiz Guilherme de Andrade Vieira. *Patente e biotecnologia: questões sobre a patenteabilidade dos seres vivos*. Revista de Direito Mercantil, São Paulo, nº 116, p. 42-43, 1999.

19. Relatório da Patente 1100007-4, fl. 641v.

20. ARAÚJO, José Cordeiro de Araújo. *A Lei de Proteção de Cultivares*. Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, 2010. p. 22.

regulado na Lei nº 9.279/1996 (Código de Propriedade Industrial) e instituiu um regime próprio para a proteção de cultivares, por meio da Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997 (Lei de Proteção de Cultivares).

A proteção é garantida mediante a expedição de certificado de proteção de cultivar.²¹ A expedição desse documento é da competência do então criado Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), órgão do Ministério da Agricultura, e incidirá sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira, assegurado ao seu titular o direito à reprodução e comercialização durante o prazo de proteção, ficando excluída da proibição o uso para alimento, para a pesquisa e a multiplicação das sementes pelo pequeno produtor rural (situações essas que não correspondem ao regime de proteção da Lei nº 9.279/1996).

A afirmação de que o certificado é a única forma de proteção de cultivares se explica pela dicotomia de regimes implantada no País: em princípio, são patenteáveis as invenções que atendam aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial; entre as exclusões estão as cultivares, que, como plantas, não podem ser patenteáveis, mas apenas objeto de certificados de proteção.

A cultivar é “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 agroflorestral, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos”, conforme a definição do artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 9.456/1997.

21. “O artigo 2º da Lei nº 9.456/1997, com evidente impropriedade, considera bem móvel o certificado. O bem, no caso, é o invento, ou seja, a nova cultivar; já a proteção desse bem abrange o processo de sua obtenção” Gonçalves Neto, Alfredo de Assis. *Direito de Empresa*. São Paulo: *Revista dos Tribunais*, 2007. p. 566.
No mesmo sentido: SILVEIRA, Newton. *Propriedade Intelectual*. São Paulo: Manole, 2005. p. 75.

A nova cultivar é um ser da natureza, que se distingue dos demais; por essa sua especificidade, o melhorista que a obtiver tem direito a um certificado. “Para alcançar seus objetivos, os melhoristas têm contado com o auxílio de algumas ferramentas valiosas. Dois dos principais fatores da evolução, a recombinação e a seleção têm sido intensivamente utilizados pelos melhoristas (...). As mutações, terceiro grande fator da evolução, são instrumentos adicionais (...)”.²²

Ocorre que a cultivar – esse ser que se distingue dos demais e por causa disso gera um direito protegível por certificado (Lei nº 9.456/1997) – pode incorporar tecnologias, que por sua vez resultem da invenção de terceiros, esta protegida por patente (Lei nº 9.279/1996).

A cultivar pode ser suporte, “cavalo” ou “veículo” de tecnologia genética acrescentada àquelas características que a distinguem das outras; com a incorporação do processo de transgenia teremos no mesmo ser dois aspectos da propriedade industrial: a variedade vegetal distinta das outras, a que se incorporou um processo de transgenia, cada um desses aspectos regido pela lei própria.

A regra contida no artigo 2º da Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, de que o certificado é a única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas, há de ser entendida com a limitação proposta por Denis Borges Barbosa: “Entenda-se: nenhum outro direito, direito regulado por esta Lei”.²³ O direito de patentes não é objeto da Lei de Proteção de Cultivares, por isso está imune à limitação contida no artigo 2º.

Pode-se dizer que a propriedade intelectual sobre as cultivares em nada interfere com a propriedade intelectual decorrente da invenção protegida por patente. A base fática sobre a qual incidem os

22. BORÉM, Aluizio; MILACH, Sandra. Melhoramento de plantas. *Revista Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento*, Brasília, v. 2, nº 7, p. 69, 1999.

23. BARBOSA, Denis Borges. *Propriedade intelectual: a aplicação do acordo TRIPS*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 740.

direitos relacionados com a cultivar e com as invenções é distinta: a cultivar é um produto do trabalho do melhorista, que obteve uma variedade diferente das outras, enquanto que a invenção pode ser um processo inventivo que se acrescenta àquela variedade, atribuindo-lhe uma característica (no caso, resistência a um certo tipo de herbicida). Esse processo pode ser patenteado sempre que inovar utilmente. Quando a invenção for acrescida ao produto do trabalho do melhorista, resultará um bem no qual estarão presentes duas realidades, duas conquistas da atividade humana e dois distintos direitos: o do melhorista, que fez surgir uma variedade diferente das outras; o do inventor, que criou o processo incorporado à planta.

“As obtenções vegetais ou proteção de cultivares diferenciam-se das patentes, por exemplo, tanto pelo escopo quanto pelas exceções ou limitações impostas ao detentor de direitos”.^{24,25}

O disposto no artigo 2º da Lei de Proteção de Cultivares regula o direito do melhorista que obteve uma nova cultivar, ou uma cultivar essencialmente derivada, mas nada diz sobre a propriedade intelectual do inventor de uma invenção patenteável, nos termos do Código de Propriedade Industrial, que eventualmente tenha sido utilizada. “No caso dos cultivos transgênicos, existe a possibilidade da dupla proteção”.²⁶ E assim realmente aconteceu, como no caso da Patente PI 9202950-7 e da Cultivar IRGA 422 CL, uma protegendo o direito de propriedade pelo processo de mutagenia, e outra a atividade do melhorista.

Aliás, são inúmeras as formas de proteção nesse campo, conforme enumera Américo Luis Martins da Silva: “De maneira que, hoje em dia, se utilizam diferentes formas de proteção legal ou natural à propriedade intelectual sobre matéria viva, entre as quais podemos citar: I – patentes de sequências de DNA...; II – patentes de

micro-organismos vivos...; III – patentes de cultivares e de animais transgênicos...; IV – proteção de cultivares e de direitos de melhoristas...; V – proteção natural das plantas híbridas”.²⁷

A concessão de certificado de nova cultivar, pela Lei nº 9.456/1997, não impede o patenteamento da invenção biotecnológica, pela Lei nº 9.279/1996.

Leis diversas (Lei nº 9.279/1996; Lei nº 9.456/1997), objetos diversos

7.b. É intensa a controvérsia sobre a incidência dessas duas leis, com opiniões as mais desencontradas, muitas delas decorrentes de ideologias ou de interesses das pessoas e entidades envolvidas.

Já antes da edição da Lei de Cultivares, discutia-se sobre as consequências da permissão de patenteamento dos genes isolados e transferidos a outros organismos, conforme historiado por José Cordeiro de Araújo.²⁸ Mas a situação terminou inalterada com a publicação da nova lei, de 1997, pois tanto somente poderia ser alcançado mediante a modificação da Lei nº 9.279/1996, o que não aconteceu.

A consulente defende a necessidade de respeitar-se o seu direito, mesmo porque na sua pesquisa e desenvolvimento teria investido largos recursos.²⁹ A tese não contrasta com o disposto na Lei nº 9.456/1997, e na sua sustentação tem tido o amparo dos órgãos internacionais, de parte da doutrina e, principalmente, dos tribunais.

A AIPPI – Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial expediu a Resolução 1988, em que propugna: “Full freedom should be restored, i.e., not only the right to choose

24. CARVALHO, Sergio Medeiros et al. Propriedade intelectual e dinâmica de inovação na agricultura. *Revista brasileira de inovação*, v. 5, p. 325, 2006.

25. Selemara B. F. Garcia, reconhecendo as características comuns, enumera as diversas diferenças entre as patentes e os certificados, especialmente quanto ao objeto protegido e requisitos para a concessão. GARCIA, Selemara B. F. A proteção jurídica das cultivares no Brasil. Curitiba: Juruá, 2005. p. 121 e seguintes.

26. WILKINSON, John (Coord.). A transnacionalização da indústria de sementes no Brasil. Rio de Janeiro, 2000. p. 91. Disponível em: www.ftssementes.agr.br/A%20. Acesso em:

27. SILVA, Américo Luis Martins da. Direito do meio ambiente e dos recursos naturais. São Paulo: *Revista dos Tribunais*, 2006. p. 310-312.

28. ARAÚJO, José Cordeiro de. A Lei de Proteção de Cultivares. Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, 2010. p. 57.

29. “Estima-se que o desenvolvimento da soja “Roundup Ready” custou perto de US\$ 500 milhões”. KUNISAWA, Viviane. Os transgênicos e as patentes de biotecnologia. *Revista da AJUFE*, nº 77, p. 341, 2004.

the form of protection, patent or plant breeders right, but also the possibility to have the same subject matter protected by a patent and by a plant breeders right if the when the requirements of the pertinent law are complied with”³⁰

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul já várias vezes se pronunciou sobre a matéria, com reiterado entendimento da legitimidade da pretensão da Monsanto de proteção de sua patente referente à tecnologia RR:

“E é aqui que se há de repudiar a confusão (mais uma...) da inicial, entre cultivares e a propriedade industrial. Uma coisa é o aprimoramento de variedades vegetais, de que trata a Lei nº 9.456/1997, que conta com registro perante órgão próprio do Ministério da Agricultura. Aqui, sim, reconhecido direito de o produtor reservar sementes de cultivares para uso próprio. Outra coisa é a propriedade industrial, que supõe invento, com reconhecimento através de patente junto ao INPI. A parte recorrente (a empresa MONSANTO Technologies LLC) é detentora de tais patentes.”³¹

“De qualquer sorte, sendo a agravada titular das patentes relativas às sementes utilizadas pelos produtores, plausível sua pretensão, escudada na Lei Maior (art. 5º, inciso XXIX) e Lei de Patentes, de pretender indenização (não royalties) pelo uso de sementes de soja por ela desenvolvidas”³²

Organismos internacionais e a jurisprudência do Tribunal de Justiça RS aceitam a tese da consulente.

A dupla proteção

7.c. Coexistem as proteções previstas nas duas leis (Lei nº 9.279/1996 e Lei nº 9.456/1997), uma vez que recaem sobre seres de diversa natureza. O certificado da cultivar incide sobre o produto obtido pelo melhorista, que conseguiu produzir uma variedade diversa das demais existentes; a patente reconhece a existência de uma invenção, com as características de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, que pode incidir sobre um processo de mutação genética, incorporável ou não a uma cultivar.

Comentando a regra do artigo 2º, afirmou Selemara Berckembrock Ferreira Garcia:

A lei é clara quando diz que a proteção de cultivares será exclusivamente realizada pela Lei de Proteção de Cultivares. Mas, com a possibilidade de se patentear processos e produtos biotecnológicos, abre-se a possibilidade de as novas variedades vegetais serem duplamente protegidas, pela Lei de Proteção de Cultivares (LPC) e pelo Código de Propriedade Industrial (CPI).³³

Em outro trabalho, a mesma autora explicou: “A Convenção UPOV/78 faculta a cada país, que estabeleça seu modelo de prote-

ção e permite que cada Estado membro inclua, em sua lei, a extensão da proteção. Entretanto, independente da previsão legal, o sistema *sui generis* converge para oferecer direitos equivalentes aos propiciados pelas patentes, tendo em vista que o Código de Propriedade Industrial permite o patenteamento de organismos geneticamente modificados. Assim as plantas ficam duplamente protegidas quando utilizado um elemento previamente patenteado”³⁴

Jacques Azéma e Jean-Cristophe Galloux explicam a dualidade de regimes e discorrem como se estivessem resolvendo o caso da consulta:

“A situação parece clara entre o direito de patente e o certificado de obtenção vegetal: os domínios respectivos do direito são separados. Esses domínios são intimamente ligados com o desenvolvimento da engenharia genética. Desde o fim dos anos de 1970, tornou-se possível modificar o patrimônio genético de plantas por meio de técnicas submetidas ao domínio da patente: os objetos dessa manipulação e seus resultados, não devem eles também estar submetidos à proteção da patente? (...) O certificado de obtenção vegetal se articula com o direito de patente, sem que os dois direitos incidam sobre o mesmo objeto jurídico, pois que a invenção não se confunde com a variedade vegetal; eles podem coexistir sobre um mesmo vegetal pertencente a uma variedade. Por isso, a utilização desse vegetal deverá requerer uma autorização tanto do titular da patente como do titular do direito de obtenção vegetal.”³⁵

Com isso, ficaram bem delimitados os lindes de proteção à propriedade intelectual do inventor de elementos transgênicos, e o autor de nova cultivar, realidades inconfundíveis, cada uma das leis com objeto próprio.

Logo, não se trata de dupla ou de cumulativa proteção, porquanto são diferentes os objetos, cada um deles originando seres distintos, assim como descritos nas duas leis, passíveis de concessão de patente ou certificado, conforme sejam plantas ou parte de plantas, ou sejam elementos genéticos específicos.

O elemento genético em questão pode ser introduzido em planta ou parte de planta, assim como a tecnologia RR foi utilizada na soja, para os fins que lhe são próprios, mas nem por isso deixou de ser o resultado de uma invenção inovadora patenteável.

O regime legal permite, portanto, a proteção do interesse do melhorista da cultivar, cujo direito é exclusivamente regulado pela Lei nº 9.456/1997, sendo esta a única forma de protegê-lo, tratando-se de plantas ou de suas partes, enquanto que a propriedade intelectual referente ao micro-organismo transgênico ficou expressamente incluída no âmbito da Lei nº 9279/1996

30. SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade Industrial: patentes*. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998. p. 559.

31. Voto do Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, no Agr. Interno 70011243102, na 20ª Câmara Cível do TJ/RS.

32. Voto do Des. Pedro Luiz Pozza, no AI 70010827772, na 18ª Câmara Cível do TJ/RS.

33. GARCIA, Selemara Berckembrock Ferreira. *A proteção jurídica das cultivares no Brasil: plantas transgênicas e patentes*. Curitiba: Jurua, 2004. p. 126.

34. GARCIA, Selemara Berckembrock Ferreira. Reflexos da globalização sobre a Lei de Proteção de Cultivares no Brasil. *Juris Doctor*, Revista Jurídica On-Line, p. 13.

35. AZÉMA, Jacques; GALLOW, Jean-Christophe. *Droit de la propriété industrielle*. 6. éd. Paris: Dalloz, 2006. p. 564-565.

A proteção legal da patente. A compensação

8. Existente a patente, dela decorrem ao seu titular os direitos assegurados na lei:

“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 patenteado.

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

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

Assim, tendo a Monsanto desenvolvido e patenteado a tecnologia que permitiu introduzir em varietal de soja uma nova característica, tornando-a resistente a um tipo de herbicida, tem ela o direito de exercer as medidas previstas na lei para a proteção da patente da sua invenção biotecnológica.

Entre tais medidas, está certamente a de exigir a compensação pelo uso indevido.

O emprego da soja com tecnologia RR é uma opção do plantador, que poderá escolher entre as diversas sementes oferecidas no mercado. Decidindo-se pela transgenia, deve pagar pelo uso da invenção patenteada, que levou tempo e consumiu recursos para ser aperfeiçoada, a ponto de merecer a carta do INPI.

Não há imposição que faça obrigatório o uso da tecnologia RR; nem abuso na exigência de pagamento da devida compensação pelo uso, porquanto tal pretensão se insere no direito que resulta da patente:

“Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exportação ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente”.

A patente confere ao seu titular o direito de contenção, isto é, o de impedir que outros não autorizados se utilizem de alguma forma do produto inventivo, do processo ou do produto obtido diretamente do processo patenteado, produzindo, usando, colocando à venda, vendendo ou importando (art. 42 da Lei nº 9.279/1996).

A regra se estende não apenas ao autor de uma dessas condutas, mas também aos terceiros que concorram para que a infração aconteça: “Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo” (art. 42, § 1º)

A ofensa ao direito de patente causa dano injusto e por isso indenizável: “Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto (...)” (art. 44).

Essas duas regras, previstas nos artigos 42 e 44 da Lei da Propriedade Industrial, permitem concluir que a comercialização de material biológico, mesmo obtido por replicação, constituirá um ato de violação dos direitos conferidos pela patente.³⁶

Vale lembrar que a inovação introduzida pela Monsanto trouxe significativos benefícios à produção da soja não apenas no Estado do Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, com significativo aumento de produção e redução de custos.

Os atos que impliquem a produção e a comercialização da soja portadora de tecnologia patenteada, sem a devida autorização, infringem a proibição legal, podem ser atingidos pela pretensão inibitória do titular da patente, e geram direito à indenização. A previsão indenizatória na legislação especial seria, a rigor, desnecessária, uma vez que o sistema jurídico admite genericamente a responsabilidade civil de quem viola injustamente o direito do

36. LOUREIRO, Luiz Guilherme de Andrade Vieira. Patente e biotecnologia: questões sobre a patenteabilidade dos seres vivos. *Revista de Direito Mercantil*, São Paulo, nº 116, p. 61, 1999.

outro, causando-lhe dano. Com as disposições específicas, a lei esparsa instituiu um regime próprio de responsabilização, que independe do exame da culpa e mesmo dispensa, na ação de conhecimento, a demonstração da existência do prejuízo, que decorre da simples violação.

O titular de patente tem direito à indenização pelo uso indevido. O procedimento adotado pela Monsanto para a compensação é legítimo e adequado.

A vantagem do regime de patentes

9. Convém referir, para vencer comuns resistências que o assunto suscita, que as disposições constitucionais e legais de proteção à propriedade industrial não são um benefício gratuito concedido pelo Estado, nem mesmo um privilégio, mas sim o reconhecimento do interesse público no incentivo à invenção, que somente acontecerá na medida em que o investimento feito for recompensado com a restrição temporária na utilização, por terceiros, do resultado desse trabalho criador. Portanto, tinha razão Bruno Hammes ao observar que a atividade inventiva não é uma questão de gosto ou de filosofia. É uma necessidade. As carências obrigam o homem a resolver os problemas de sobrevivência, porque as condições não se encontram postas, mas precisam ser criadas, sendo a invenção a solução técnica de um problema, e conclui: “A pesquisa inventiva deve ser estimulada de todos os modos possíveis. Os países de economia livre entendem que a patente e o direito exclusivo de explorar a invenção melhor alcançam esse objetivo”.³⁷

De todas as estratégias experimentadas para promover a pesquisa, nada é melhor do que o sistema de patentes: “O progresso está na razão direta do grau de exclusividade conferida aos inventores”.³⁸

37. HAMMES, Bruno. Reflexões sobre a privilegiabilidade dos inventos de medicamentos e de gêneros alimentícios. *Estudos Jurídicos*, n° 53, p. 51.

38. HAMMES, Bruno. Reflexões sobre a privilegiabilidade dos inventos de medicamentos e de gêneros alimentícios. *Estudos Jurídicos*, n° 53, p. 52.

39. BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual, p. 25.

Vale repetir a observação de Denis Borges Barbosa: “Esse monopólio do novo não é igual ao monopólio do velho. Não se retiram liberdades do domínio comum, para reservar a alguém. Ao contrário, traz-se do nada, do não existente, do caos do Gênesis, algo que jamais integrara a liberdade de alguém. Há uma doação de valor à economia, não uma subtração de liberdade”.³⁹

Ao comentar o disposto no artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988, Canotilho observou que a teoria do desenvolvimento tende a reforçar a proteção dos direitos da propriedade intelectual e industrial: “É com este sentido que deve ser interpretado o artigo 5º, inciso XXIX da CF/1988, quando fala na proteção legal de inventos industriais, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. O reforço da proteção da propriedade industrial é aqui visto como um meio para atingir o fim do desenvolvimento social e econômico e não como um obstáculo à sua realização”.⁴⁰

No plano internacional, “o fortalecimento da propriedade industrial, sob os auspícios do GATT, foi decorrente do fato de a propriedade industrial não mais ser considerada uma barreira ao comércio, mas, ao contrário, um incentivo à concorrência e ao desenvolvimento”.⁴¹

Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI, agência da ONU, os direitos exclusivos se justificam na medida em que, caso o inventor não tivesse tornado acessível ao público, a melhoria permaneceria desconhecida. Esta espécie de monopólio promove a exploração da invenção, uma vez que a única forma por que o titular poderá obter alguma vantagem será explorando-a ele próprio e obtendo vantagem em relação aos seus concorrentes, ou licenciando-a a terceiros em troca de royalties.⁴²

Não é mau para o desenvolvimento agrícola nacional que exista um regime de proteção à patente, pois é o investimento na pesquisa

40. CANOTILHO, J. J. Gomes; MACHADO, Jónatas. A questão da constitucionalidade das patentes *pipeline* à luz da CF/1988. Coimbra: Almedina, 2008. p. 68.

41. LOBO, Thomaz Thedim. Introdução à nova Lei de Propriedade Industrial. São Paulo: Atlas, 1997. p. 37.

42. KUNISAWA, Viviane. Os transgênicos e as patentes em biotecnologia. *Revista da AJUFE*, n° 77, p. 321, 2004.

que levará ao aperfeiçoamento das espécies e à maior produtividade da lavoura. Conforme reconhecido no Relatório da Comissão sobre Direitos da Propriedade Intelectual, Londres, 2002, “a importância do setor agrícola nos países em desenvolvimento como fonte de alimentos, recursos, empregos e, de modo geral, divisas, não é exagerada”,⁴³ e essa importância tende a crescer, na medida em que se aperfeiçoar o cultivo com novas tecnologias, o que acontecerá também com a adoção de um seguro e equitativo regime de proteção dos inventores. “Na agricultura, a produção de variedades geneticamente modificadas, que expressam tolerância a condições áridas e adversas, aumentam a eficiência dos fertilizantes e reduzem o uso de agrotóxicos”.⁴⁴

Não há dúvida, afirmou a ilustrada Dra. Silvia Capelli, do Ministério Público do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, “que a biotecnologia representa a maior revolução deste final do século 20”.⁴⁵ Ora, a biotecnologia, o desenvolvimento agrícola e o regime de patentes andam juntos: “Vários estudos têm mostrado a importância da biotecnologia e a tendência mundial de um aumento no número de patentes na área biotecnológica (...). No Brasil, foi observada uma tendência de aumento no número de depósitos na área biotecnológica agrícola”.⁴⁶

As pesquisas que hoje se desenvolvem sobre diferentes espécies, como soja, milho, feijão, batata, eucalipto, tomate, arroz, mamão, café, cacau e algodão, permitem que “nessas culturas estão sendo introduzidos genes que irão conferir características como resistência a pragas e doenças, tolerância a herbicidas, amadurecimento tardio de frutos, aumento na quantidade de vitaminas e proteínas, além de permitir o uso desses alimentos como vacinas que tornarão o consumidor imune a potenciais doenças”.⁴⁷

*Atualmente, a legitimidade do direito do inventor e a necessidade de sua proteção constituem princípios incontestáveis, tendo mero valor histórico as objeções que se levantavam contra o privilégio.*⁴⁸

10. Em resumo, penso que as Leis nº 9.279/1996 e nº 9.456/1997 dispõem sobre objetos diversos e concedem proteção diferenciada aos bens a que se referem, nada impedindo que a consulente, detentora de patente sobre componentes geneticamente modificados, exerça os direitos que a lei lhe assegura.

É o parecer.

Porto Alegre, 21 de julho de 2011.

43. Relatório da Comissão sobre Direitos de Propriedade Intelectual, Londres, 2002. p. 77. Disponível em: <http://www.Cipr.org.uk/papers/word/multilingual>. Acesso em:

44. BELAS, Carla Arouca. Patentes e recursos naturais. *Revista da ABPI*, nº 67, p. 36, nota 5, 2003.

45. CAPELLI, Silvia. Biotecnologia e Meio Ambiente. *Revista de Direito Ambiental*, São Paulo, nº 20, p. 109.

46. FIGUEIREDO, Luciana H. M. e outros. Patentes em Biotecnologia. *Revista Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento*, nº 36, p. 38, 2006.

47. MÜLLER, Ana; CARMINATTI, Antonella. Investimentos em biotecnologia e o cenário brasileiro. *Revista da ABPI*, nº 62, p. 68, 2003.

48. CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. 1, p. 130.

SUMÁRIO

PARECER

DIREITO DE PATENTE E TRANSGENIA 54

Por Ruy Rosado de Aguiar Júnior

Tem a proteção da Lei nº 9.279/1996 a titular de patente de invenção biotecnológica que permitiu introduzir nova característica em varietal de soja, tornando-a resistente a um tipo de herbicida. A proteção do melhorista da cultivar está regulada na Lei nº 9.456/1997.

Palavras-chave: biotecnologia – patente – cultivar

The patent holder of biotechnological invention that enabled introduce new feature into soybean variety making it resistant to one type of herbicide, has the protection of the Law 9.279/1996. The protection of the breeder of a plant variety is regulated by Law 9.456/1997.

Keywords: biotechnology – patent – cultivar

REFERÊNCIA:

AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. **Direito de patente e transgenia:** parecer. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 120, p. 54-67, set./out. 2012.