

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
FACULDADE DE DIREITO

Lucas dos Santos Giareta

A COBRANÇA DE ROYALTIES NA COMERCIALIZAÇÃO DA
SOJA TRANSGÊNICA FRENTE À LEI DE PROTEÇÃO DE
CULTIVARES (9.456/97) E A LEI DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL (9.279/96)

Passo Fundo
2012

Lucas dos Santos Giareta

A COBRANÇA DE ROYALTIES NA COMERCIALIZAÇÃO DA
SOJA TRANSGÊNICA FRENTE À LEI DE PROTEÇÃO DE
CULTIVARES (9.456/97) E A LEI DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL (9.279/96)

Monografia apresentada ao curso de Direito, da
Faculdade de Direito da Universidade de Passo
Fundo, como requisito parcial para a obtenção do
grau de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais,
sob orientação do(a) professor(a) Dr. Liton Lanes
Pilau Sobrinho.

Passo Fundo
2012

Agradeço a DEUS pela graça de chegar até aqui.

AGRADECIMENTOS

A Deus, pela saúde, força de vontade e fé que me foram concedidas durante toda minha vida.

Aos meus pais, Deomilto Giareta e Luisa dos S. Giareta, pelo apoio nas horas difíceis!

Ao meu irmão, Valderes dos S. Giareta, pelo incentivo na conquista deste ideal.

Ao Prof. Orientador, Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho, pela amizade, pelo apoio e pela orientação na realização da pesquisa.

Aos colegas e amigos, pelos momentos de estudo e alegria compartilhados.

Às funcionárias da Faculdade de Direito, pelo atendimento e pela simpatia conferidos.

A todos que de alguma forma contribuíram para a realização da presente monografia.

“O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente.”

Mahatma Gandhi.

RESUMO

O objetivo do presente trabalho foi proceder ao início de um estudo sobre a cobrança de royalties que se impõe ao agricultor na comercialização da soja transgênica frente à Lei de Proteção de Cultivares (9.456/97) e a Lei de Propriedade Industrial (9.279/96). Isso se caracteriza pela cobrança de um valor referente à taxa tecnológica ou indenização pelo uso das sementes geneticamente modificadas. O impasse jurídico está no direito de reserva do produto da soja transgênica para o replantio, e na cobrança de royalties na comercialização. Para atingir os objetivos do estudo, a pesquisa se restringiu a uma investigação acerca do histórico das legislações pertinentes, tanto a Lei de Proteção de Cultivares quanto a Lei de Propriedade Industrial, descrevendo todos os tratados e acordo signatários do país referente à propriedade intelectual. Quanto a Lei de Cultivares, foi elaborado um breve estudo sobre o melhoramento das plantas, direito do melhorista, proteção à biotecnologia, transgênicos e os requisitos legais necessários para o reconhecimento da proteção de cultivares pela Lei 9.456/97 para a aplicabilidade na comercialização da soja transgênica. Quanto a Lei de Propriedade Industrial o estudo foi feito mais especificamente sobre a proteção por patentes, o papel do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, transgênicos na Lei de Propriedade Industrial. Ao comparar ambas as legislações, verificou-se que a Lei de Proteção de Cultivares é a norma aplicável na cobrança de royalties na comercialização da soja transgênica, que dá ao agricultor o direito de não pagar essa taxa tecnológica. O trabalho descrito foi desenvolvido através de um estudo qualitativo, exploratório e comparativo, com base no método dialético, sendo realizada uma análise baseada em doutrinas, jurisprudências, abordando os fatos já descritos sobre o tema.

Palavras-chave: Cobrança. Comercialização. Cultivares. Propriedade Industrial. Royalties. Soja e Transgênicos.

LISTA DE ABREVIATURAS

ART	Artigo
CF/88	Constituição Federal de 1988
CTNBio	Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
DNA	Acido Desoxirribonucleico
EMBRAPA	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
GATT	Acordo Geral de Tarifas e Comércio
GATS	Acordo Geral sobre Comércio de Serviços
INPI	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
LPI	Lei de Propriedade Industrial
LC	Lei de Proteção de Cultivares
MERCOSUL	Mercado Comum do Sul
MU	Modelo de Utilidade
OMC	Organização Mundial do Comércio
ONG	Organização Não Governamental
OGM	Organismos Geneticamente Modificados
SNPC	Serviço Nacional de Proteção de Cultivares
RR	Roundup Ready
TRIPs	Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual
TRIMS	Acordo sobre Medidas de Investimento Relacionadas ao Comércio
UPOV	União Internacional para Proteção de Obtenções Vegetais

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	9
1. LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES: LEI 9.456/97	11
1.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA LEI DE CULTIVARES.....	11
1.2 MELHORAMENTO DAS PLANTAS E O DIREITO DO MELHORISTA	19
1.3 PROTEÇÃO À BIOTECNOLOGIA – TRANSGÊNICOS	25
1.4 REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA PROTEÇÃO DE CULTIVARES PELA LEI 9.456/97 E A APLICABILIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DA SOJA TRANSGÊNICA	28
2. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL: LEI 9.279/96	32
2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	32
2.2 PROTEÇÃO POR PATENTES E O PAPEL DO INPI.....	37
2.3 TRANSGÊNICOS NA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	40
3. LEI 9.456/97 X 9.279/96: A COBRANÇA DE ROYALTIES NA COMERCIALIZAÇÃO DA SOJA TRANSGÊNICA	45
3.1 PRINCÍPIOS PERTINENTES	45
3.2 TRANSGÊNICOS E SUAS CONSEQUÊNCIAS	49
3.3 POSSIBILIDADE DA LICENÇA COMPULSÓRIA	52
3.4 (I)LEGALIDADE DA COBRANÇA DE ROYALTIES FRENTE A LEI DE CULTIVARES E A LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	54
CONCLUSÃO.....	63
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	66
ANEXOS	70

INTRODUÇÃO

Os direitos de propriedade intelectual vêm suscitando diversos questionamentos, de um lado nota-se a valorização dos direitos de propriedade industrial, e de outro, constata-se a valorização dos direitos de proteção de cultivares. Com as constantes inovações e avanços tecnológicos, as modificações genéticas, especificamente na soja transgênica, estão a mercê de uma legislação específica, ou da aplicação de uma legislação que estabeleça a cobrança ou não de royalties. A respeito disso, estão atualmente a critério de duas legislações, a Lei de Proteção de Cultivares e a Lei de Propriedade Industrial.

Na Lei de Cultivares a cobrança de royalties na comercialização da soja transgênica é indevida. Já em relação à Lei de Propriedade Industrial baseada no depósito de patentes junto ao INPI, não há especificações de como deve ser realizado a cobrança de royalties, gerando assim várias cobranças, inclusive na comercialização da soja. Dessa forma, pode-se averiguar se o sistema jurídico brasileiro comporta e recepciona o comércio das sementes transgênicas.

O presente estudo tem grande importância para os agricultores brasileiros, pois está sendo negado a eles, o direito de reservar produto de cultivares transgênicos para replantio e de comercializar como alimento ou matéria-prima sem o pagamento de royalties sobre a soja transgênica *Roundup Ready* - RR.

O trabalho realizado possui uma abordagem muito vasta, com uma ampla discussão doutrinária e jurisprudencial, apresentando diversos posicionamentos.

No primeiro capítulo, será analisada a evolução histórica da criação da Lei de Cultivares, desde o nascimento até seus pontos principais, fazendo uma retrospectiva de todos os acordos e tratados assinados pelo país a respeito do tema, inclui-se, também o melhoramento das plantas e o direito do melhorista, que é uma técnica muito utilizada nos dias de hoje, por proporcionar aumento de produtividade associado ao cultivo de plantas mais resistentes a pragas e doenças, e por permitir o cultivo de determinadas espécies em regiões onde, naturalmente, a produção comercial seria impossível de ser praticada. Outro aspecto, será a Proteção à Biotecnologia e os requisitos legais necessários para o reconhecimento da proteção de cultivares, onde será demonstrado em quais casos a cultivar estará protegida pela Lei.

No segundo capítulo, serão apresentadas abordagens sobre a Lei de Propriedade Industrial, fazendo uma análise da evolução histórica, com relatos dos primeiros acontecimentos que marcaram a criação, como também, a proteção por patentes, que é uma forma de proteção das novas invenções e inovações científica, sua forma de inscrição no INPI, que assegura aos pesquisadores a disposição do invento por um determinado tempo. Os transgênicos na Lei de Propriedade Industrial, verificando a aplicabilidade da Lei quanto aos transgênicos.

No terceiro capítulo serão analisados os princípios pertinentes, o alicerce de toda a estrutura jurídica, destacando os Princípios da Legalidade, da Livre Iniciativa e do Desenvolvimento Sustentável. Os transgênicos e suas consequências, que ainda são desconhecidas, tanto ao ser humano quanto os impactos gerados ao meio ambiente. A possibilidade da licença compulsória que serve como instrumento de proteção contra abusos cometidos pelos detentores das patentes. E (I)legalidade da cobrança de royalties frente a Lei de Cultivares e a Lei de Propriedade Industrial, onde será uma retomada analítica dos tópicos mais relevantes, confrontando e apontando qual das legislações deve ser aplicada e concluindo sobre a legalidade ou ilegalidade da cobrança de royalties na comercialização da soja transgênica.

1. LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES: LEI 9.456/97

No Brasil e em vários países do mundo, surgem constantes inovações na fronteira das ciências, os processos de transformações criam novos métodos de pesquisa, desenvolvem-se novos produtos. Este processo, ditado por essas inovações, induz profundas alterações econômicas, financeiras, culturais e políticas na sociedade nacional.

Dessa forma, devido as constantes inovações, e problemas relativos à apropriação dos resultados dessas atividades inovativas, e para assegurar o direito internacional dos obtentores, ocorreu à aprovação de normas que assegurou o direito de novas variedades de cultivares. Para ser passível de proteção, a cultivar deve ser nova, homogênea, estável e possuir denominação própria, ser distinta e útil.

Assim, alguns direitos foram estabelecidos e entabulados, as imposições de normas que regulasse vêm com o tempo e com o processo de introdução das cultivares, como veremos a seguir, na evolução histórica da Lei de Cultivares.

1.1 Evolução histórica da Lei de Cultivares

Já foram travadas duras discussões a respeito do tema, foram vários embates e discórdias, sem conclusão efetiva.

Nos primórdios “o mundo era povoado por plantas silvestres que foram, no decorrer dos tempos, domesticadas pelos rurícolas, passando por alterações genéticas e fenotípicas”, como salienta Patrícia Aurélia Del Nero¹.

¹ DEL NERO, Patrícia Aurélia. **Propriedade Intelectual: A tutela jurídica da biotecnologia**. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2004, p. 34.

O processo seletivo e o melhoramento das plantas não possuíam proprietários, o conhecimento era transferido e as sementes podiam livremente ser produzidas, trocadas ou comercializadas.

Com o tempo essa relação movimentou diversos setores econômicos a organizarem-se, de forma a proteger interesses e garantir o desenvolvimento. Assim também ocorreu com as cultivares, com a facilidade de comercialização desses produtos, aliada à evolução das técnicas de melhoria das espécies, levou à aprovação de normas que assegurasse os direitos intelectuais dos obtentores de novas variedades vegetais, garantindo o retorno do investimento tecnológico e dos custos de pesquisa e desenvolvimento.

Ao falar sobre o tema, José Cordeiro de Araújo diz que “na década de sessenta, o mundo teve grandes avanços tecnológicos na agricultura, chamado de revolução verde, seria a introdução de novas variedades de planta decorrente do melhoramento vegetal e do avanço da ciência genética, obteve grande numero de resultados positivos”².

Daí em diante se iniciou com maior frequência os investimentos em pesquisas, patrocinadas por empresas especializadas na busca de novas tecnologias. O aparecimento desta descoberta científica gerou amplo e intenso debate.

Com o advento dessa nova tecnologia, uma novidade em relação as já existentes, vários países europeus tomaram as primeiras iniciativas para elaboração de legislação específica para a proteção de novas variedades vegetais.

Segundo, Paulo Eduardo Velho “por volta dos anos 50, vários países da Europa, iniciaram a elaboração de uma legislação para proteção de novas variedades vegetais. Esse movimento consagrou-se, principalmente por força da França e Alemanha, na Conferência de Paris, em 2 de dezembro de 1961, com a criação e adoção, da União Internacional para Proteção de Obtenções Vegetais - UPOV”³, com o objetivo de estabelecer um sistema mundialmente uniforme para a proteção dos direitos dos melhoristas.

Ocorre que “a ata de 1961 sofreu revisões nos anos de 1972, 1978 e 1991”⁴ de grande importância, haja vista o objeto específico de UPOV. “O Brasil optou pela revisão de 1978,

² ARAÚJO, José Cordeiro de. **A Lei de Proteção de Cultivares: análise de sua formulação e conteúdo**, Brasília: Câmara dos Deputados, 2010, p. 17 e 18.

³ VELHO, Paulo Eduardo. **Análise da controvérsia sobre a lei de proteção de cultivares no Brasil: implicações sócio econômicas e os condicionantes políticos para seu encerramento**. Campinas: Unicamp, São Paulo, 1995. p. 94.

⁴ ARAÚJO, idem, 2010, p. 38.

que proíbe explicitamente a dupla proteção dos direitos de exclusiva”⁵. A ata de 1978 prevê em seu artigo 5.3⁶ o livre acesso do agricultor e o do melhorista na utilização da variedade desenvolvida.

Assim, uma das principais atividades da UPOV é estabelecer os princípios gerais para o exame das variedades de plantas quanto à distinguibilidade, uniformidade, estabilidade e diretrizes para espécies.

A adesão à UPOV estabeleceu a reciprocidade automática do Brasil com os demais países membros, todos os países membros se obrigaram a proteger as cultivares brasileiras e, em contrapartida, o Brasil também se obrigou a proteger cultivares procedentes desses países.

Um dos pilares, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio – GATT 94, acordo criado para regular provisoriamente as relações Comerciais Internacionais, foi o instrumento que regulamentou, por mais de quatro décadas as relações comerciais entre os países.

Além disso, para o Brasil aderir à UPOV foi necessário assumir um compromisso no GATT, de criar uma legislação *sui-generis*.

A respeito disso José Cordeiro de Araújo expõe que:

De fato, o Acordo Final da Rodada Uruguai do GATT prevê a criação de tal lei, por parte dos países signatários, havendo sido, referido Acordo, ratificado pelo Congresso Nacional, cumpridas, portanto, todas as disposições legais e constitucionais que conferem legais e constitucionais que conferem legitimidade ao ato.

Da mesma forma, as convenções da UPOV preveem que somente possam aderir a elas, os países que tenham leis específicas regulando os direitos dos obtentores e que tais leis conformem-se a determinadas exigências indispensáveis constantes das respectivas Convenções.

Assim, passava a ser válida a argumentação da necessidade da Lei para atendimento a esses acordos internacionais: um (GATT) para atender a uma obrigação e outro (UPOV) para propiciar condições de adesão a ela.⁷

⁵ AVILA PLAZA, Charlene Maria Coradini de; SANTOS, Nivaldo dos. **Interpenetração de direitos de proteção em propriedade intelectual: o caso das patentes de invenção e cultivares**. Disponível em <http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3132.pdf>, acessado em 09.10.2012, p. 7823.

⁶ Artigo. 5.3 A autorização do obtentor não é necessária para a utilização da variedade como fonte inicial de variação com a finalidade de criar outras variedades, nem para a comercialização destas. Porém, essa autorização é exigida quando a utilização repetida da variedade é necessária para a produção comercial de uma outra variedade. UNIÃO INTERNACIONAL. **Convenção da UPOV de 1978**. Disponível em <http://www.jurisdoctor.adv.br/revista/rev-01/art04-01.htm>. Acesso em 18 de out. 2012.

⁷ ARAÚJO, José Cordeiro de. **A Lei de Proteção de Cultivares: análise de sua formulação e conteúdo**, Brasília: Câmara dos Deputados, 2010, p. 55 e 56.

Durante a Rodada do Uruguai de negociações, voltou-se a discutir sobre a criação de uma organização internacional destinado a regulamentar o Comercio Internacional, não apenas de bens, mas também de serviços, além de temas relacionados a investimentos e propriedade intelectual, entre outros. Como resultado, a Ata da Rodada do Uruguai incluiu no GATT 94, o qual mantêm a vigência do GATT 47, o Acordo Geral sobre Comércio de Serviços -GATS, o Acordo sobre Investimentos - TRIMS, o Acordo sobre direitos de Propriedade Intelectual - TRIPs, além de acordo destinados a regulamentar procedimentos de solução de controvérsias, medidas antidumping, medidas de salvaguarda, medidas compensatórias, valoração aduaneira, licenciamento, procedimentos, etc.

Mesmo assim, o tema passou por varias etapas e discussões, dentre tantas, com o comprometimento do país devido ao acordo firmado com o GATT, a legislação brasileira decidiu seguir o modelo da TRIPs, que deixa a cargo dos países membros a opção quanto à forma de proteção conforme sua especificidade.

O então Ministro do Desenvolvimento, Industrial e Comércio, Celso Leafer, na conferência de Biodiversidade, Propriedade Intelectual e Comércio Internacional, narrou que:

A partir de meados de 1980, desenhou-se a tendência ao reforço dos direitos dos titulares de bens e materiais da propriedade intelectual, a qual se corporificou no bojo da rodada do Uruguai do GATT, de onde nasceu o Tratado de Marrakesh, que engloba o Acordo de TRIPS e o Acordo sobre os aspectos do Direito de Propriedade Intelectual, relacionados ao comércio, que veio a ser assinado em 1994, entrando em vigor em 1º de janeiro de 1995. Nessa mesma oportunidade, a reunião de Marrakesh aprovou, por meio de decisão ministerial, o Comitê de Comércio de Meio Ambiente da OMC, com o objetivo de compatibilizar os princípios da Convenção da Diversidade Biológica com os novos princípios multilaterais de comércio, dentre eles o da propriedade intelectual. [...] O Acordo de TRIPS no art. 27, III, “b”, prevê a obrigatoriedade de se prover uma proteção a todas as obtenções vegetais mediante patentes ou um sistema *sui generis*, ou ainda a combinação de ambos. Como o Brasil internalizou os acordos da rodada do Uruguai ao seu ordenamento jurídico, assumiu o compromisso de prever a proteção requerida até o ano de 2000.⁸

⁸ LEAFER, Celso. **Biodiversidade, Propriedade Intelectual e Comércio Internacional**. Disponível em <http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/cej/article/viewArticle/204/366>. Acessado em 09 out. 2012

Assim, o acordo de TRIPs, ao qual o Brasil segue, resulta de uma longa elaboração no âmbito do GATT. O tratado Internacional TRIPs é um dos anexos do GATT, integrante do conjunto de acordos assinados e celebrados ao final da Rodada do Uruguai, que estabelece regras multilaterais em matéria de propriedade intelectual.

Denis Borges Barbosa descreve:

Arguindo prioridade, fazendo depósito internacional, suscitando aplicação extraterritorial de notoriedade de marca, o titular de direitos de propriedade industrial estará, a cada momento, interfaciando as normas internas e as internacionais, num atrito constante e complexo. Desta forma, mais do que em quase qualquer outra área do Direito, se torna indispensável relembrar os parâmetros de internalização, interpretação, integração e destinação das normas internacionais. É bastante vasta a teia de tratados em vigor no País; no nosso “Legislação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia”, registramos, até 1982, 13 tratados, acordos e convenções relativas à propriedade industrial, sem falar das normas internacional de dupla tributação, que contam com dispositivos sobre a matéria⁹.

Depois da Rodada de Uruguai, o GATT se tornou a base para o estabelecimento da Organização Mundial do Comércio - OMC. Ocorre que as ratificações do TRIPs são como um requerimento compulsório para a OMC, ou seja, qualquer país buscando obter acesso fácil aos inúmeros mercados internacionais abertos pela OMC devem decretar as rigorosas leis estipulas pela TRIPs.

A respeito disso, Patricia Aurelia Del Nero faz um breve histórico:

A partir da adesão brasileira a esses tratados internacionais, a regulamentação interna, quanto a propriedade intelectual (patentes), sofreu fortes alterações, haja vista que essa deveria estar em consonância com as disposições internacionais. O processo de formação e desenvolvimento da legislação brasileira nesse campo assume a seguinte conformação:
O Decreto-lei 7.903, de 27 de agosto de 1945, instituiu o Código de Propriedade Industrial, regulamentando, especificamente, a propriedade industrial. A concessão de privilegio de patentes ganhou estatura codificada.

⁹ BARBOSA, Denis Borges. **Propriedade Intelectual: A aplicação do Acordo TRIPs**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 13 e 14.

O Decreto-lei 254, de 28 de fevereiro de 1967, que revisou o código de 1945, instituiu nova sistemática para a matéria, sendo que as principais alterações consistiram em desconhecer o privilegio dos modelos industriais, admitindo a insígnia apenas como “dístico utilizado em papeis, correspondência e anúncios”. Quanto a concessão de privilegio às invenções, a matéria não foi alterada. Posteriormente, o Decreto-lei 1.005, de 21 de outubro de 1969, excluiu de seu âmbito a disciplina do “nome comercial ou “empresa”¹⁰.

O processo de formação da legislação de propriedade intelectual desenvolveu conforme os avanços da tecnologia empregada, não podemos negar que cada passo dado a uma nova descoberta era uma passo também em direção ao nascimento da legislação, Del Nero esclarece que:

[...] no período de 1945 a 1969, o Brasil concedia patentes apenas, para processos farmacêuticos, navegando-as para produtos dessa natureza. A partir de 1969, a possibilidade de proteção patentária de processos de produtos farmacêuticos foi totalmente abolida. Quanto a exclusão, na regulamentação, dessa modalidade de invenção, comenta o Ministro da Ciência e Tecnologia, Israel Vargas: “A exclusão da patenteabilidade, porém, assim como não constitui restrição ao crescimento das empresas estrangeiras instaladas no país tampouco resultou no fortalecimento e na captação tecnológica insdustrial nacional”. Nos anos 70, a Lei 5.772/71 da novo perfil à propriedade intelectual, com a promulgação de um novo Código de Propriedade Industrial. Esse novo perfil coincide com a adesão brasileira ao PCT (*Patent Cooperation Treaty*) e delineia, por outro lado, as tendências da época quanto a regulamentação da propriedade industrial, no contexto mundial, a partir do fluxo intenso do comercio internacional e com a rápida e progressiva transformações dos bens imateriais¹¹.

Com a evolução tecnológica, crescimento dos interesses comerciais e os tratados que o Brasil venho a integrar, os Estados Unidos da América começaram a impor sanções econômicas ao Brasil sob o artifício de que tal se dava pela ausência de legislação interna que protegesse a propriedade intelectual dos obtentores dos cultivares vegetais.

¹⁰ DEL NERO, Patrícia Aurélia. **Propriedade Intelectual: A tutela jurídica da biotecnologia**. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2004, p. 62.

¹¹ DEL NERO, Patrícia Aurélia. **Propriedade Intelectual: A tutela jurídica da biotecnologia**. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2004, p. 63.

Logo, a proteção de cultivares voltou a ser campo de debate, foi um novo impulso a idéia, discutindo o tema, a princípio tal iniciativa ocorreu devido à pressão dos mesmos grupos que ajudaram na criação da lei de cultivares.

Araújo diz que:

Foi criado à época, uma comissão interministerial, com a participação da Embrapa, que elaborou um anteprojeto de lei. Este anteprojeto foi apreciado pelo conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA), do Ministério da Agricultura, e, aprovado, foi encaminhado aos escalões superiores. A ideia era divulgá-lo à sociedade civil para obter sugestões, o que, aparentemente, não chegou a se concretizar. Desde aquela época foram realizados em Brasília dois grandes simpósios específicos sobre o tema, em 1992 e em 1995, com a participação de entidades científicas e de representação política, contando com a presença do secretário adjunto da UPOV. Os simpósios foram promovidos pelo Conselho Brasileiro de Fitossanidade (Cobrafi) e tinham o claro propósito de aprofundar os debates técnicos e pressionar pela implantação de uma lei de proteção de cultivares¹².

Assim, o Brasil buscou atender a pressões externas e cumprir tratados que subscreveu endereçando ao Congresso Nacional Projeto de Lei de Cultivares elaborado segundo estudo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, originalmente distribuído sob o nº 199/95, renumerado para 1.457/96 que se transformou na Lei 9.456/97.

Segundo Araújo:

Também a Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados sem que houvesse projeto de lei em tramitação, tomou a iniciativa de promover um debate sobre o tema, em 1995, para aprofundar as discussões e preparar-se para a apreciação futura das matérias.

É importante atentar-se para o fato de que, a partir de 1990-1991, como parte das mudanças propostas pelo governo federal para o Estado brasileiro, já se discutia a formulação da nova Lei de Propriedade Industrial (Lei das Patentes), formando-se um consenso de que a questão da propriedade intelectual no campo do melhoramento vegetal deveria ser objeto de legislação específica (como o foi), embora isto não tenha sido uma determinação explícita da Lei de Patentes¹³.

¹² ARAÚJO, José Cordeiro de. **A Lei de Proteção de Cultivares: análise de sua formulação e conteúdo**. Brasília: Câmara dos Deputados, 2010, p. 33 e 34.

¹³ ARAÚJO, idem, 2010, p. 34.

No mesmo sentido, o Senador Jonas Pinheiro determinou que o Congresso elaborasse e distribuisse encarte para informar a categoria econômica dos rurícolas, destacando a posição legislativa, e os motivos da aprovação da urgência da aprovação da lei, vejamos:

SENADO FEDERAL – Informações sobre a LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES (Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997)”

[...] 21. Por que a urgência na aprovação da lei de proteção de Cultivares?

Basicamente, por cinco razões:

A primeira, porque a entrada em vigor em maio de 1997, da Lei de Proteção de Propriedade Industrial (Lei de Patentes), sem a existência da Lei de Proteção de Cultivares, poderá possibilitar o patenteamento de material de reprodução ou de multiplicação vegetativa, com prejuízo para o setor agronegócio.

A segunda, para viabilizar a adesão do Brasil à Convenção da UPOV/78, cujo prazo se esgota, tão logo cinco países se tornem signatário da UPOV/91. A adesão do Brasil à Convenção da UPOV/78 é mais favorável porque, entre outros aspectos, ela estabelece o pagamento de “royalties” sobre o preço do material de reprodução desenvolvido (sementes, mudas), enquanto que a Convenção UPOV/91 estabelece o pagamento de “royalties” sobre o valor da produção resultante da cultivar. [...] ¹⁴

Foi mais um passo na evolução para a criação de legislação própria para a proteção das cultivares. Mas, mesmo assim, as dificuldades continuavam, pois “não chegava ao Congresso Nacional o projeto de lei de proteção de cultivares. Talvez por inação governamental, talvez para, estrategicamente, não acumular dois temas correlatos na pauta da Casa Legislativa (a Lei de Patentes e a Lei de Cultivares) [...]”¹⁵, como informa Araújo.

A demora foi causada pela pressão externa de setores interessados, mas em 1995 foi apresentado um projeto de lei do deputado Renato Johnson, o tema foi levado à apreciação legislativa.

Mais um passo positivo, foi em 1996, quando o Poder Executivo apresentou seu projeto de lei à Câmara dos Deputados.

Após a apresentação desses dois projetos referente à criação da Lei de Cultivares, sendo ambos apreciados pelo Congresso Nacional, resultou na criação da Lei 9.456 de 25 de

¹⁴ PINHEIRO, Jonas. **Informações sobre a Lei de Cultivares**, Senado Federal. Disponível em <http://www12.senado.gov.br/materias/1997/10/24/jonas-cobra-regulamentacao-para-lei-de-cultivares>. Acesso em 09 out. 2012.

¹⁵ ARAÚJO, José Cordeiro de. **A Lei de Proteção de Cultivares: análise de sua formulação e conteúdo**, Brasília: Câmara dos Deputados, 2010, p. 55 e 56

Abril de 1997, a Lei de Proteção de Cultivares, concedendo à proteção as obtenções de cultivares.

Sobre isso, Reis salienta que:

A Lei de Proteção aos Cultivares internaliza os princípios da Convenção Internacional para a proteção de obtenções de vegetais, acordo multilateral adotado por diversos países e que determina normas comuns para o reconhecimento e a proteção da propriedade das novas variedades dos melhoristas. Este acordo foi firmado no âmbito da União Internacional para a proteção de obtenções vegetais – UPOV. A mencionada Convenção passou por 03 revisões, em 1972, 1978 e 1991, sendo que todas as revisões objetivaram aproximar a proteção dada aos cultivares dos direitos conferidos pelo patenteamento. O Brasil é signatário da versão de 1978 da UPOV¹⁶.

Logo, a Lei de Proteção de Cultivares, serve para a proteção do direito do melhorista, e devido a várias medidas adotadas e depois de vários tratados assinados o país chegou a um maior aporte protetivo legal sobre o tema.

Diante disso, pauta-se em seguida a análise do melhoramento das plantas e o direito do melhorista, que norteia as obtenções de cultivares.

1.2 Melhoramento das plantas e o direito do melhorista

As plantas cultivadas no Brasil, em sua maioria, foram introduzidas de outros países, essas introduções se iniciaram logo após o descobrimento. O trigo e a cana-de-açúcar, por exemplo, foram introduzidas na Capitania de São Vicente, hoje São Paulo.

É fácil imaginar a dificuldade dos primeiros agricultores brasileiros em cultivar as plantas introduzidas. A maioria delas proveio de regiões temperadas, com condições

¹⁶ REIS, Maria Rita. **Propriedade Intelectual, Sementes e o Sistema de Cobrança de royalties implementado pela Monsanto no Brasil**. Disponível em http://portal.mda.gov.br/dotlrn/clubs/biossegurana/contents/photoflow-view/content-view?object_id=1206394. Acesso em 12 set. 2012, p. 03 e 04.

climáticas e de fertilidade do solo bem distintas das existentes no Brasil. Foi necessária muita dedicação e persistência para possibilitar o seu cultivo com rentabilidade para os agricultores.

Para José Cordeiro de Araújo¹⁷ “outro grande desafio será o de compatibilizar a questão ambiental – a preservação e sustentabilidade dos ecossistemas em que vive o ser humano – com a crescente extração e uso dos recursos naturais, sob intensificação dos processos produtivos e maior pressão sobre o meio ambiente”.

Até o momento, prevalecem os interesses econômicos, sem atenção ao consumidor, que tem o direito de saber, pela rotulagem dos produtos, quais os elementos inseridos nos genes do alimento adquirido.

Mas, pode-se destacar que os produtos geneticamente modificados nascem e “O objetivo é a obtenção de material genético com desempenho estável e previsível para a prática agrícola e, sobretudo, superior às cultivares existentes no mercado. O melhoramento das plantas é bastante antigo, desde os primeiros agricultores que selecionavam as melhores sementes para a próxima safra”¹⁸.

Não nasceu com a revolução agrícola e sim junto com a agricultura, na verdade é difícil precisar se foi à agricultura que incentivou a prática do melhoramento de plantas pelos primeiros agricultores ou vice-versa. E segundo Castro et al., “Na verdade o melhoramento genético se iniciou com a própria invenção da agricultura há cerca de 10 mil anos, que foi em grande parte baseado na domesticação de plantas e animais e na gradual adaptação de modelos e processos de produção”¹⁹.

Nos primórdios, o processo seletivo e o melhoramento das plantas não possuíam proprietários, o conhecimento era transferido e as sementes podiam livremente ser produzidas, trocadas ou comercializadas.

Castro et. al. faz um breve histórico:

No século 19, certos conhecimentos sobre nutrição das plantas estavam disponíveis, porém progressos substanciais sobre a herança dos caracteres e sobre o material

¹⁷ ARAÚJO, José Cordeiro de. **A Lei de Proteção de Cultivares: análise de sua formulação e conteúdo**, Brasília: Câmara dos Deputados, 2010, p. 17.

¹⁸ FONSECA, Krukemberghe. **O avanço da biotecnologia**. Disponível em <http://www.jpasantos.xpg.com.br/biotecnologia.htm>. Acesso em 09 out. 2012.

¹⁹ CASTRO, Antonio Maria Gomes de et. al. **O Futuro do Melhoramento Genético Vegetal no Brasil: Impacto da Biotecnologia e das Leis de Proteção de Conhecimento**. Brasília: Embrapa, 2006, p.31.

genético só ocorreram no século 20, que foi marcado por descobertas que tiveram profundo impacto na maneira de se operar o melhoramento de plantas. No início do século houve a redescoberta das leis de Mendel; por volta de 1910 aconteceu a descoberta e heterose e na década de 1920 foram desenvolvidas as bases dos métodos clássicos de melhoramentos. A década de 1930 foi marcada pela descoberta da metagênese e da aplicação dos métodos estatísticos ao melhoramento genético, seguidos, na década seguinte, pelos grandes avanços na genética quantitativa. A segunda metade do século 20 foi marcada pelos avanços na fisiologia, bioquímica, cultura de tecidos, culminando com os impressionantes progressos na biologia molecular, verificados nas décadas de 1980 e 1990²⁰.

Concomitantemente com o avanço de outros ramos científicos, o melhoramento de plantas passou a um novo patamar, com a criação de novos tipos de plantas. O grande passo para a nova era do melhoramento de plantas, a da biotecnologia, ocorreu com a descoberta do DNA, após essa descoberta foi possível desvendar o código genético. Na fase mais atual do melhoramento, temos a biotecnologia como destaque.

Segundo Lewontin, citado por Shiva:

O DNA é uma molécula morta, umas das moléculas mais não reativas e quimicamente inertes do mundo. Não tem o poder de se auto-reproduzir. Mais exatamente, ele é produzido, a partir de elementos materiais, por uma complexa maquinaria celular de proteínas. Enquanto frequentemente se diz que o DNA produz proteínas, na verdade as proteínas (enzimas) é que produzem o DNA. Quando nos referimos a genes como auto-replicantes, os dotamos de um misterioso poder autônomo que parece colocados acima dos materiais ordinários do corpo. Entretanto, se existe algo no mundo que poderia ser chamado de auto-replicante, esse algo não é o gene e sim o organismo inteiro como sistema complexo²¹.

Dentre os principais objetivos das modificações genéticas, busca alterar características que irão beneficiar tanto o agricultor, a indústria de transformação e o consumidor final. Os programas de melhoramento de plantas, independente da cultura que se está trabalhando, possuem alguns objetivos em comum.

²⁰ CASTRO, Antonio Maria Gomes de et. al. **O Futuro do Melhoramento Genético Vegetal no Brasil: Impacto da Biotecnologia e das Leis de Proteção de Conhecimento**. Brasília: Embrapa, 2006, p. 31

²¹ SHIVA, Vandana. **Biopirataria: A pilhagem da natureza e do conhecimento**. Editora Vozes, Petrópolis, 2001, p. 49 e 50.

Desta forma, são vários os objetivos do melhoramento das plantas, não pode deixar de destacar entre eles o aumento de produtividade, incorporação de novas áreas, aumento de qualidade, resistência a doenças e pragas, obtenção de variedades para colheita mecanizada.

A respeito disso, Castro et. al. dispõe que:

Nos últimos 100 anos os melhoristas de plantas foram bastante eficientes na utilização desses conceitos e ferramentas para alcance de dois grandes objetivos: a) Eliminação dos defeitos da planta, como suscetibilidade às doenças e às pragas, porte inadequado, baixa qualidade do produto colhido, má adaptação ao ambiente de cultivo, etc. b) Aumento da capacidade produtiva da planta pelo emprego da heterose, aumento do índice de colheita, etc²².

Logo, a modificação genética da planta faz nascer uma planta melhorada, mais resistente e durável ao plantio, neste contexto facilita ao agricultor a plantação e consequentemente sua colheita.

Através das modificações genéticas e devido à criação de legislação pertinente, nasceu o direito do melhorista, que é o direito imaterial reservado as pessoas que obtiveram as cultivares e estabeleceram as peculiaridades que as diferenciam das demais.

Assim, fixou garantia a propriedade intelectual sobre obtenções vegetais pelo sistema *sui generis*.

Patrícia Aurélia Del Nero enfatiza que:

[...] é característica constante da Lei 9.456/97 a minudencia dos conceitos relativos aos termos biológicos e relacionados à biotecnologia vegetal. No complexo de definições que permeia essa Lei, institui um emaranhado interdependente de conceitos. Vale dizer, para a caracterização normativa do objeto da tutela jurídica da cultivar prevista no art. 4º da Lei 9.456/97, é necessária a utilização dos dezoito incisos do art. 3º que possuem como característica essencial a descrição de conceitos ou e não a prescrição de comportamento do Estado, papel este que é inerente e característico de toda forma de regulamentação: a prescrição de condutas. O objeto referente à proteção do Direito de Melhorista só é estabelecido a partir de um conjunto de conceitos regulamentados pela lei, conceitos estes que são pertencentes

²² CASTRO, Antonio Maria Gomes de et. al. **O Futuro do Melhoramento Genético Vegetal no Brasil: Impacto da Biotecnologia e das Leis de Proteção de Conhecimento**. Brasília: Embrapa, 2006, p.32.

ou à biologia ou à biotecnologia vegetal, fixando o âmbito do objeto de proteção de forma descritiva e não prescritiva ²³[...]

A proteção de cultivar também chamada de direito do melhorista, constitui-se basicamente na outorga de um certificado, que reconhece a propriedade intelectual sobre uma nova variedade de vegetal, resultante do trabalho de melhorista de plantas. Neste contexto, a proteção de cultivares tem como objetivo principal resguardar o conhecimento científico dentro do prazo de 15 a 18 anos, dependendo do caso.

A propósito Del Nero sublinha:

[...] A propriedade intelectual de cultivares é referente à força de trabalho intelectual desempenhada pelo pesquisador – melhorista – quanto à obtenção de nova variedade vegetal ou de variedade vegetal derivada, conforme analisado. O processo concebido pelo melhorista quanto à obtenção de nova variedade não é passível de proteção, mas apenas o produto final, ou seja, a nova variedade vegetal (cultivar). Nos mesmos moldes da propriedade intelectual estabelecida para as invenções, a propriedade intelectual referente à cultivar é caracterizada como bem imaterial, ou seja, refere-se a idéias, conhecimento científico que introduz alterações significativas na cultivar[...].²⁴

O direito do melhorista deve a uma única criação, nascendo uma cultivar nova, dessa cultivar, segundo o direito do melhorista a tecnologia assegura o direito de multiplicar sementes e reservá-las para o plantio, Sandra Akemi Shimada Kishi ao tratar sobre isso faz coro a Del Nero, quando destaca que:

[...] há a possibilidade de comercialização do produto obtido do plantio da cultivar protegida, desde que para fins alimentares, independentemente de pagamento de royalties ao titular do certificado de proteção de cultivar.

²³ DEL NERO, Patrícia Aurélia. **Propriedade Intelectual – A tutela jurídica da biotecnologia**. RT, São Paulo, 2004, p. 250.

²⁴ DEL NERO, idem, 2004.

A tutela da biotecnologia vegetal será exclusivamente por meio do sistema do direito do melhorista, pois o art. 2º da Lei 9.456/97 o prevê como única forma de proteção de cultivares, afastando a proteção via patente às plantas.

O acordo TRIPS, ao qual o Brasil também aderiu, em seu art. 27, item 3, alínea 'b', dispõe que os países-membros podem excluir da patenteabilidade plantas e animais, sendo-lhes facultado dispor de sistema sui generis efetivo para proteção de novas variedades de plantas.

A Lei de Cultivares (Lei n. 9.456/97) foi editada para completar as obrigações assumidas pelo Brasil nesses acordos internacionais, tendo adotado o sistema sui generis de proteção [...] ²⁵.

A proteção de cultivares representa maior possibilidade de desenvolvimento ampliado para pesquisa, com a utilização e circulação livre do conhecimento, por ser o direito do melhorista proteção intelectual de produtos e processos.

A legislação brasileira Lei de Cultivares 9.456/97, e consequentemente o direito do melhorista, inadmite cobrança do processo tecnológico utilizado para obtenção de cultivar.

Ao falar sobre o objeto protegido Del Nero diz que:

O objeto de proteção tutelado pelo direito de melhorista é a cultivar. Para os fins da Lei que institui a propriedade intelectual de cultivares, essa categoria biológica é caracterizado nos seguintes termos:

Art. 3.º Considera-se para os efeitos desta Lei:

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 homogeneia e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja da espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbrido

[...] o art. 4º da Lei 9.456/97 também se ocupa de caracterizar o objeto referente à propriedade intelectual de cultivares, destacando que:

Art. 4.º É passível de proteção a nova cultivar essencialmente derivada, de qualquer gênero ou espécie vegetal ²⁶.

²⁵ KISHI, Sandra Akemi Shimada, **Tutela Jurídica do Acesso à Biodiversidade no Brasil**. Disponível em <http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-1/textos/sustentabilidade-ambiental-clima-meio-ambiente/texto-110-2013-tutela-juridica-do-acesso-a-biodiversidade-no-brasil.pdf>. Acesso em 09 de out. 2012, p. 5 e 6.

²⁶ DEL NERO, Patrícia Aurélia. **Propriedade Intelectual – A tutela jurídica da biotecnologia**. RT, São Paulo, 2004, p. 247 e 248.

Assim, a Lei de Cultivares em vigor institui o chamado direito de melhorista, e apesar de fortalecer o emprego da propriedade intelectual sobre recursos genéticos da agricultura, a lei garantiu o direito ao agricultor e pequenos produtores. Trata-se de direito já consolidado em âmbito internacional, que permite a guarda, a troca e o uso das cultivares, o que assegurou uma autonomia mínima aos pequenos produtores.

Sendo o direito do melhorista uma forma através da qual as plantas geneticamente modificadas ganham proteção pela lei 9.456/97, veremos a seguir, a proteção a Biotecnologia.

1.3 Proteção à biotecnologia – transgênicos

Ao falar da proteção à biotecnologia, destacamos que a palavra Biotecnologia é a obtenção de produtos biológicos. Na agricultura, a biotecnologia moderna permite a obtenção de alimentos a partir de plantas com maior potencial nutritivo.

Fonseca conceitua Biotecnologia como “conjunto de métodos aplicáveis às atividades que associam a complexidade dos organismos e seus derivados, conciliadas às constantes inovações tecnológicas”²⁷.

Outro conceito encontrado e considerado muito importante sob o ponto de vista da legislação foi o de Campos:

[...] biotecnologia é, ao mesmo tempo, muito antiga e muito moderna, na medida em que compreende tecnologias tradicionais, conhecidas há muito séculos, assim como a nova biotecnologia, que compreende as atividades de engenharia genética, por exemplo. Ela lembra que diversos especialistas fazem a divisão do conceito de biotecnologia em três gerações, de modo a incorporar a evolução ocorrida na biotecnologia em sua conceituação. Diante da diversidade de conceitos, Dra. Anita diz que se percebe a complexidade do tema, mas lembra que a despeito desta diversidade conceitual é sabida a sua relação com o acesso a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados. Para ela, é mister definir que a relação se estabelece porque muitas vezes só é possível chegar a um desenvolvimento

²⁷ FONSECA, Krukemberghe. **O avanço da biotecnologia**. Disponível em <http://www.jpasantos.xpg.com.br/biotecnologia.htm>. Acesso em 09 out. 2012.

biotecnológico por meio de acesso a patrimônio genético ou em reação de conhecimento tradicional que permita a descoberta de determinados usos e aplicações.²⁸

Logo, a biotecnologia é baseada na biologia, especialmente quando usada na agricultura, e dentro desse contexto, o cultivo de plantas destaca-se como uma das formas de empreendimentos da biotecnologia.

Del Nero segue o pensamento de Campos e diz que:

Genericamente, a biotecnologia consiste no processamento industrial de materiais pela ação de agentes biológicos (tecidos animais ou vegetais, células e microorganismos ou enzimas). O termo biotecnologia, é bom esclarecer desde logo, significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica no processo de produção industrial²⁹.

Na verdade as mudanças ocorrem desde os tempos de antanho, mas hoje, a rapidez das informações mostra com mais agilidade e vê que no passado o emprego da tecnologia e da biologia se materializava na produção de gêneros alimentícios utilizando técnicas e produtos de aquisição e aplicações naturais.

Rosas conceitua biotecnologia transgênica como:

Os organismos geneticamente modificados (OGM) ou transgênicos são seres vivos em que o seu material genético (DNA) é alterado através da transgênese, isto é, através da transferência artificial de genes que possuam determinadas características, provenientes de uma espécie não relacionada (de bactérias, vírus, plantas ou animais). A modificação genética ocorre espontaneamente na natureza sob várias formas. A transgênese difere dessas formas pelo fato de introduzir genes de uns

²⁸ CAMPOS, Anita Pissolito. **Biotecnologia: Legislação brasileira é uma das mais avançadas no mundo**. Revista Fator Brasil.

²⁹ DEL NERO, Patrícia Aurélia. **Propriedade Intelectual – A tutela jurídica da biotecnologia**. RT, São Paulo, 2004, p. 280.

organismos noutros, o que provavelmente nunca aconteceria espontaneamente na natureza (exceto nos casos de transferência horizontal entre bactérias)³⁰.

Passando a parte conceitual, a biotecnologia moderna tem mais importância principalmente quando surgem pesquisas envolvendo o código genético de seres vivos que permitem a criação de híbridos, a partir da introdução de parte da estrutura do Ácido Desoxirribonucleico - DNA de uma bactéria na sequência de um gene de sapo – técnica do DNA recombinante.

Também, nos últimos anos, novos eventos se manifestam, tais como as novas leis de propriedade intelectual, patentes de materiais vivos, devido aos avanços nas técnicas de melhoramento genético utilizando a biotecnologia, o crescimento econômico do mercado de cultivares e a grande participação de conglomerados multinacionais no mercado de sementes.

É recente, no entanto, o movimento de buscar proteção para as inovações de base biotecnológica. Na Europa e nos Estados Unidos verificou-se a partir dos anos 80 uma verdadeira explosão de pedidos de registro de patentes nesta área.

O sistema de proteção jurídica nesta área tem grandes complexidades e é objeto de controvérsias acerca dos mecanismos utilizados, do alcance e da eficácia conferida.

Del Nero ao se posicionar quanto a isso, diz que:

Tanto no que diz respeito aos produtos como aos processos biotecnológicos, são concebidos a partir de invenções que podem ser inovadoras, quer em sua concepção, que em sua utilização, sendo caracterizados como bens imateriais (os processos, meios de elaboração), que, em tese, podem ser apropriados com a proteção concedida, em sua grande maioria, por intermédio de patente. É a legislação de casa país que determina se esses bens podem ou não ser protegidos por intermédio de patente ou por qualquer outra forma de regulamentação.

[...] A regulamentação da biotecnologia vegetal é implementada pela Lei de Cultivares, podendo ser disciplinada pela Lei de Propriedade Industrial, quanto à parte referente a microbiologia, na hipótese específica suscitada. A proteção das sementes incide no âmbito da Lei de Cultivares, pois existe, expressamente, nessa legislação a seguinte prescrição normativa:

Semente: Toda e qualquer estrutura vegetal utilizada na propagação de uma cultivar (inciso XIII do art. 4º do Projeto de Lei de Cultivares)³¹.

³⁰ ROSA, Cátia. **O que são organismos geneticamente modificados**. Disponível em <http://www.confagri.pt/Ambiente/AreasTematicas/DomTransversais/Pages/TransvConceitBiotec.aspx>. Acesso em 10 out. 2012.

³¹ DEL NERO, Patrícia Aurélia. **Propriedade Intelectual – A tutela jurídica da biotecnologia**. RT, São Paulo, 2004, p. 282 e 283.

Assim, do ponto de vista da proteção intelectual dos transgênicos no Brasil, é somente permitida através da Lei de Proteção de Cultivares, em vista da proibição pela Lei de Proteção de Patentes do patenteamento do todo ou parte de seres vivos, incluindo-se aí as sequências genéticas e plantas.

Diante disso, no próximo sub item a temática se concentra nos requisitos legais necessários para o reconhecimento da proteção de cultivares pela Lei 9.456/97 e a aplicabilidade na comercialização da soja transgênica.

1.4 Requisitos legais necessários para o reconhecimento da proteção de cultivares pela Lei 9.456/97 e a aplicabilidade na comercialização da soja transgênica

No Brasil, a lei que instituiu o direito de proteger novas variedades vegetais é a Lei nº. 9.456 de 25 de abril de 1997³², regulamentada pelo Decreto nº. 2. 366, de 5 de novembro de 1997.

Segundo a referida lei, “novas variedades vegetais são aquelas pertencentes a qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, denominação própria e que tenha características de homogeneidade e estabilidade quanto aos descritores através de gerações sucessivas, sendo passível de uso”.³³

Juntamente com a lei foi criado o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares - SNPC, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, responsável por

³² Artigo. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, considerando 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. Brasil, **Lei de Proteção de Cultivares n. 9.456, de 25 de abril de 1997**. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm. Acesso em 10 out.2012.

³³ Artigo. 3º, 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 agroflorestral, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos. Brasil, **Lei de Proteção de Cultivares n. 9.456, de 25 de abril de 1997**. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm. Acesso em 22 out.2012.

aplicar a lei, disponibilizar os instrumentos necessários aos pedidos de proteção e conceder os certificados.

A cultivar tem que ser resultante de trabalho de melhoramento e ser designada por uma denominação genérica, passando pelos testes de novidade, distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade.

Logo, é passível de proteção à nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada, de qualquer gênero ou espécie vegetal e também das que não se enquadram nesses parâmetros e que já tenha sido oferecido à vista, desde que, já tenha seu pedido de proteção apresentado num prazo máximo de 12 meses, após a divulgação dos descritores da espécie e que, o prazo máximo de comercialização tenha sido de 10 anos retroativamente à data de apresentação do pedido.

José cordeiro de Araújo ao falar sobre cultivar derivada diz que:

Aparentemente, a “essencialmente derivada” decorre dos avanços da biotecnologia e da engenharia genética, especificamente, posto que, pela manipulação genética por esses meios, é possível criar-se uma nova cultivar com todo o genoma de outra, exceto pela introdução de um gene específico. Isto ocorre no caso de introduzir-se, em uma cultivar de soja um gene que a torna resistente à aplicação de herbicidas que, sem a presença daquele gene específico, trariam danos à planta. Essa nova cultivar é, em tudo (inclusive em sua carga genética) igual à anterior, exceto pela presença desse gene específico. No caso, seria uma “essencialmente derivada” da primeira³⁴.

Assim, a cultivar deve seguir requisitos essenciais e características exclusivas para ser protegida pela Lei de Cultivares, nada fora do enquadramento legal. Além desses requisitos e características, estudando ainda mais a sistemática dos requisitos legais, o art. 2º³⁵ da Lei prescreve a forma pela qual o Estado reconhece concede a propriedade intelectual referente a cultivar.

³⁴ ARAÚJO, José Cordeiro de. **A Lei de Proteção de Cultivares: análise de sua formulação e conteúdo**, Brasília: Câmara dos Deputados, 2010, p. 81.

³⁵ Artigo. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, considerando 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. Brasil, **Lei de Proteção de Cultivares n. 9.456, de 25 de abril de 1997**. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm. Acesso em 10 out. 2012.

Para Del Nero “o reconhecimento estatal da propriedade intelectual relativa a cultivar é assegurado através do Registro ou do Certificado de Proteção de Cultivar”³⁶.

Assim, a cultivar reconhecida e posteriormente protegida por possuir os requisitos legais, a soja transgênica é uma cultivar obtida através de metodologia que chamamos de transgenia, como toda cultivar ela é homogênea e estável.

Logo, a soja transgênica preenchendo os requisitos e sendo uma cultivar, ela estará protegida pela Lei de Proteção de Cultivares – Lei 9.456, de 25 de abril de 1997.

A Lei de Proteção de Cultivares oferece formas, objeto e prazos de proteção para os agricultores e para outros melhoristas. A Lei protege apenas uma cultivar e não uma espécie inteira, e permite ao melhorista cruzar uma variedade protegida com outra para obter uma terceira.

Del Nero ao analisar, destaca várias vantagens da adoção desse sistema, sendo oportuna transcrição:

[...] Entre as vantagens que o sistema de propriedade intelectual (direito de melhorista) confere, e que não são possíveis a partir da comparação com mecanismo de funcionamento de patente, estão:

- a) direito do agricultor:[...]
 - b) livre utilização de cultivar protegida: [...]
 - a. possibilidade de comercialização do produto: obtido do plantio do material protegido, independentemente de qualquer remuneração ao titular [...]
- A forma de proteção concedida às cultivares, por intermédio de registro da propriedade intelectual ao titular, é flexível e contrapõe-se à forma rígida e monopolística própria do sistema de patentes.

[...] A regulamentação da biotecnologia vegetal dar-se-á no contexto exclusivo da proteção de cultivares (direito de melhorista) e, por razões lógicas, estará completamente desvinculada da proteção conferida pela regulamentação da patente, pois o direito do melhorista exclui expressamente a proteção conferida pela patente às plantas.³⁷

Portanto, ficou claro que cumprindo os requisitos legais necessários e se enquadrando dentro do sistema de cultivares, a soja transgênica enquadra-se perfeitamente dentro do parâmetro da proteção de cultivares. Assim, por estas variáveis a comercialização de soja

³⁶ DEL NERO, Patrícia Aurélia. **Propriedade Intelectual – A tutela jurídica da biotecnologia**. RT, São Paulo, 2004, p. 251.

³⁷ DEL NERO, Patrícia Aurélia. **Propriedade Intelectual – A tutela jurídica da biotecnologia**. RT, São Paulo, 2004, p. 214-215, 258-290.

transgênica pode seguir a forma da Lei de Proteção de Cultivares. Para tanto passaremos a estudar a Lei de Propriedade Industrial.

2. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL: LEI 9.279/96

O homem desde sempre tem dado valor ao conhecimento. Informações consideradas preciosas sob vários pontos de vista sempre foram escondidas e era objeto de negociações.

Na atualidade, as questões relativas à propriedade intelectual assumem inegáveis relevâncias, dada grande importância ao desenvolvimento contemporâneo, o que coloca o conceito de propriedade industrial no centro da discussão acerca do conhecimento científico e suas respectivas aplicações tecnológicas.

O sistema de patentes de proteção às invenções, às marcas e aos direitos autorais evolui desde tempos antigos, além de incentivar a criação de novos produtos e gerar grandes discussões.

Dessa forma, com as novas invenções e criações, devido ao grande número de discussões, surgiu dentro do ordenamento jurídico a necessidade de proteção, e como resposta nasceu a Lei de Propriedade Industrial, para tanto, veremos a seguir a evolução histórica da LPI.

2.1 Evolução histórica da Lei de Propriedade Industrial

A Lei de Propriedade Industrial como toda lei possui suas peculiaridades, por isso, é oportuno relatar que desde o princípio o homem tem inventado, descoberto e adaptado coisas.

O homem das cavernas já produzia artefatos para a sua defesa, manutenção e garantia da sobrevivência, como exemplo, descobriu como fazer o fogo e inventou a roda. Como naquele tempo, tudo era baseado na luta pela sobrevivência, o homem desenvolveu instrumentos para obtenção de alimentos por meio das práticas da colheita, da extração do solo, da caça e da pesca.

Assim, essas invenções e as descobertas foram acumuladas como patrimônio criativo da humanidade, além de mudar significativamente as nossas vidas, determinou verdadeiras revoluções econômicas, culturais, políticas e sociais.

Dessa forma, é oportuno o conceito de Propriedade Industrial, esculpido por Francisco Teixeira, “a propriedade industrial é um dos tipos de propriedade intelectual. Abrange a proteção de atividades, produtos, ideias ou símbolos que estejam relacionados a um processo industrial ou comercial”³⁸.

Após este breve conceito, Soares ao falar sobre inventos e descobertas, diz que:

[...] a primeira Lei a ser sancionada que tratava sobre a concessão de um privilégio temporário, foi a Lei de Veneza de 19 de março de 1474, fazendo referencia aos homens com intelecto muito aguçado capazes de inventar a descobrir vários artifícios engenhosos, os quais, para a sua garantia, deveriam depositar o seu “invento ou descoberta” no Escritórios dos Administradores da Municipalidade³⁹.

É importante destacar ainda, no campo da obtenção e proteção de patentes, o Estatuto de Jacques Primeiro de 1623, na Inglaterra; a Lei norte-americana de 10 de abril de 1790; o Alvará do Príncipe Regente de 28 de abril de 1809.

O Alvará de Dom João VI de 1809, possuía a seguinte redação para justificar a concessão de monopólios temporários para os inventores:

O objetivo deste Alvará é o de promover a felicidade pública dos meus vassalos, ficando estabelecido com esse desígnio princípios liberais para a prosperidade do Estado do Brasil, especialmente necessários para fomentar a agricultura, animar o comércio, adiantar a navegação e aumentar a povoação, fazendo-se mais extensa e análoga a grandeza do mesmo Estado, e continua sendo muito conveniente que os inventores e produtores de alguma nova máquina e de invenção de artes gozem do privilégio, além do direito que possam ter ao valor pecuniário que seu serviço estabelece em favor da indústria e das artes. Ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do

³⁸ TEIXEIRA, Francisco Alberto de Sousa. **Tudo o que você queria saber sobre patentes**. Rio de Janeiro: Multimais, 1997, p. 30.

³⁹ SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da propriedade industrial: patentes e seus sucedâneos**. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998, p. 76.

Comércio e que, reconhecendo a verdade do fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo de 14 anos, ficando obrigados a publicá-lo para que no fim deste prazo toda a nação goze do fruto desta invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se públicos na forma acima determinada e revogando-se os que, por falsa alegação ou sem bem fundadas razões, obtiverem semelhantes concessões.⁴⁰

Para Gama Cerqueira⁴¹, “o Brasil foi o 4^a país do mundo a estabelecer a proteção dos direitos do inventor” ainda diz que foi através do “Alvará do Príncipe Regente de 1809.”

Cerqueira ainda resalta que, “a primeira lei brasileira relativa a invenções promulgada após a nossa independência somente teve lugar em 1830, o que colocaria o Brasil como a 13^a nação a adotar a legislação protetora das invenções.”⁴²

A proteção brasileira atribuída às patentes e às marcas, tendo como marco legislativo o Decreto nº 24.507 de 1934 que, segundo José Henrique Pierangeli, “até então os modelos e desenhos industriais não gozavam de qualquer proteção, salvo quando pudessem, em razão do seu acentuado valor artístico, ser considerado uma obra de arte, razão pela qual a sua proteção se fazia por meio das disposições do Código Civil.”⁴³

O norte traçado pela Constituição do Império do Brasil de 1824, na Constituição Federal Brasileira de 1891, já havia menção à proteção de invenções e marcas. O foco da proteção na Constituição Federal de 1891 está nos autores dos inventos, enquanto que no tratamento da proteção das marcas não há esta proteção.

Fazendo um estudo mais aprofundado, “no Brasil a história realmente começou a partir da primeira lei brasileira sobre o tema, promulgada em 1875, essa lei foi promulgada 45 anos depois da primeira lei internacional sobre privilégios de invenções”⁴⁴.

Já no ano de 1883 foi assinado a Convenção de Paris, que foi o primeiro acordo internacional no âmbito da Propriedade Intelectual. Foi à primeira tentativa de uma unificação sobre os diferentes sistemas nacionais relativos à Propriedade Industrial, foi o surgimento de

⁴⁰ BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. **O sistema internacional de patentes**. São Paulo: Thompson lob, 2004, p. 13.

⁴¹ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 6.

⁴² CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 7.

⁴³ PIERANGELI, José Henrique. **Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 106.

⁴⁴ CHRISTMANN, Damaris. **Considerações históricas sobre a propriedade intelectual no Brasil e sua classificação**. Disponível em http://www.univates.br/files/files/univates/graduacao/direito/PROPRIEDADE_INTELECTUAL_NO_BRASIL.pdf. Acesso em 10 out. 2012.

uma nova classe de bens de natureza imaterial e a pessoa do autor, concedendo o direito de propriedade intelectual.

Ao falar sobre a Convenção de Paris, Tavares Paes relata que:

A tutela à propriedade nasceu no nosso País há pouco mais de uma centúria, com a adesão do Brasil e mais quatorze países à Convenção da União de Paris de 1883, que instituiu e regulou internacionalmente o sistema de propriedade industrial. Esta Convenção tem como princípio fundamental o art. 2º, que diz: “Os cidadãos de cada um dos países contratantes gozarão em todos os demais países contratantes gozarão em todos os demais países das vantagens que as respectivas leis concedem atualmente ou vierem posteriormente a conceder aos nacionais, tudo isso sem prejuízo dos direitos especialmente previstos pela presente Convenção. Em virtude desta disposição terão eles a mesma proteção que estes e o mesmo recurso legal contra qualquer prejuízo causado aos seus direitos, mediante o cumprimento das condições e formalidades impostas aos nacionais.

[...] A convenção pode e deve ser revista, e já sofreu as seguintes revisões: a) de Roma de 1885; b) de Madri de 1891; C) de Bruxelas de 1897; d) de Washington de 1911; e) de Haia de 1925; f) de Londres de 1958; G) de Estocolmo de 1967.⁴⁵

Tal convenção, mesmo após varias revisões, foi de suma importância no desenvolvimento da Lei de Propriedade Industrial, foi elaborada de modo a permitir razoável grau de flexibilidade, devendo ser respeitado o objetivo de alguns princípios.

Para Francisco Teixeira, o Brasil como país sempre foi um dos primeiros estados a reconhecer os tratados internacionais nessa área:

O Brasil pode se orgulhar de ter estado sempre entre os primeiros a reconhecer efetivamente os tratados internacionais nessa área. Foi o único país da América Latina signatário do documento original da Convenção de Paris. Temos, portanto, uma tradição centenária de respeito à propriedade intelectual.

Além de ser signatário original das convenções de Berna e de Paris, somos também o único país na América Latina a implementar o tratado de cooperação de patentes (PCT), que assegura a qualquer inventor, dentro ou fora do Brasil, o direito de pedir o registro do seu invento simultaneamente em seu país e em qualquer outro país-membro.

Houve, porém, um obscuro interstício nessa tradição. Paradoxalmente, depois de ter sido um dos primeiros países do mundo a assinar a Convenção de Paris em sua primeira versão, o Brasil demorou 23 anos para assinar a versão mais recente desse

⁴⁵ PAES, P. R. Tavares. **Nova Lei de Propriedade Industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 14.

tratado. Em 1967, vivíamos sob a política de substituição de importações; acredita-se que a evolução tecnológica seria conquistada ao preço de copiar sem remuneração ou explorar sem ética o produto da inteligência alheia. É obvio que a evolução tecnológica não aconteceu por essas vias transversas.⁴⁶

Na história das Constituições, a de 1937 não abordou diretamente a proteção à propriedade industrial, mas, nas palavras de Gama Cerqueira, “a Carta Constitucional de 1937, deixando de reproduzir os dispositivos das Constituições anteriores, que garantiam a propriedade das invenções, das marcas e dos nomes comerciais, não aboliu essa garantia. Apenas deixou de especificá-la por inútil ou redundante, em face do art. 122, que assegurou aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade”⁴⁷, e continua afirmando que “a sua garantia estaria implícita no citado art. 122 da Carta de 1937, sendo ociosa a especificação adotada nas Constituições que a antecederam”⁴⁸.

Apesar de marcante evolução e regramento da propriedade industrial no Brasil, nos últimos anos é que houve um salto de valoração econômica e estratégica dos direitos de propriedade industrial.

A Lei de Propriedade Industrial – Lei 9.279/96 foi um grande avanço, ela surgiu após muitas mudanças e tratados que o país foi signatário, revogou a Lei 5.772/71, trouxe novas alterações e modificações no sentido de proteção de propriedade industrial.

Entre as mudanças, teve algumas vantagens e modificações, como: a redução na burocracia para depósitos de pedidos de patentes, marcas e desenhos industriais; redução dos custos de depósitos e processamento; aumentos na proteção de propriedade industrial. Essas são algumas de tantas outras vantagens que a lei assegurou.

Assim, após expor o nascimento e desenvolvimento da Lei de Propriedade Industrial – Lei 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativas à propriedade industrial, passaremos a analisar a proteção por patentes e o papel do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

⁴⁶ TEIXEIRA, Francisco Alberto de Sousa. **Tudo o que você queria saber sobre patentes**. Rio de Janeiro: Multimais, 1997, p. 33 e 34.

⁴⁷ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 7.

⁴⁸ CERQUEIRA, idem, 1982, p. 72.

2.2 Proteção por patentes e o papel do INPI

Para iniciarmos a falar sobre patentes, é oportuno destacar que a Lei de Proteção Industrial – 9.279/96, anteriormente tratada, é também chamada de Lei de Patentes, simplesmente por ser esse o tema mais polêmico.

Das diversas formas de tutela criada a mais famosa e antiga é a Patente. As Patentes são inventos industriais pelo qual o Estado concede título, posto ou privilégio ao titular do invento, bem como os privilégios e obrigações dele decorrentes.

Francisco Teixeira ao conceituar patente, diz que:

A patente é o direito de explorar comercialmente uma invenção, com exclusividade, por tempo determinado. Ela funciona como uma espécie de contrato entre o inventor e a sociedade. O inventor compromete a tornar público o seu invento, recebendo em troca o direito exclusivo de explorar comercialmente aquele invento durante um período determinado. Já a sociedade se beneficia com a divulgação pública do invento que, de certa forma, permaneceria em sigilo. A patente funciona como um fator de proteção que viabiliza os investimentos na pesquisa científica.⁴⁹

Objetivamente falando, a patente é título constitutivo da propriedade que garante ao inventor o uso exclusivo de sua invenção por certo período de tempo. O centro da proteção está no autor da invenção.

Ademais, Patente é a abreviação de carta patente, ainda serve como um documento oficial pelo qual determinados privilégios, direitos ou títulos são conferidos. O portador da carta patente tem assegurado seu direito.

⁴⁹ TEIXEIRA, Francisco Alberto de Sousa. **Tudo o que você queria saber sobre patentes**. Rio de Janeiro: Multimaís, 1997, p. 39.

Barbosa ao falar sobre patentes diz que “o art. 27 de TRIPs⁵⁰ determina que os Estados Membros concedam patentes para todas invenções, tanto de produto quanto de processo, e em todos os setores tecnológicos”⁵¹

A legislação sobre as patentes tem como objetivo encorajar a criatividade e a proteger o inventor através do controle do uso da invenção. Dentro do conceito de patentes, devemos destacar também que para ser patenteável a invenção deve atender alguns requisitos, que estão previstos no art. 8º da Lei da Propriedade Industrial “É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”.

Sobre os requisitos, Francisco Teixeira esclarece que:

O primeiro critério, novidade, significa que o produto deve ser realmente uma adição a todo o conhecimento preexistente, ou, em jargão técnico significa o conjunto de conhecimentos disponíveis no momento pré-existente da invenção.

O segundo critério é a presença necessária de uma atividade inventiva. Uma invenção tem que ter originalidade, criatividade, não poderá ser uma mera reprodução de algo óbvio ou que se encontre na natureza, pois isto seria considerado uma descoberta e não uma invenção.

A terceira condição, muito importante, é a aplicação industrial. A invenção deverá se revestir de características que permitam a sua reprodução em escala industrial. As famosas invenções do prof. Pardal, embora originais, não se enquadrariam neste último critério.⁵²

Ainda, os modelos de utilidade que podem ser patenteados, com previsão na Lei de Propriedade Industrial - LPI em seu art. 9º “É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou

⁵⁰ Artigo. 27. 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.(5) 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. BRASIL. **TRIPS – Acordo sobre aspecto dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio**. Disponível em http://unctad.org/pt/docs/edmmisc232add18_pt.pdf. Acesso em 19 de out. 2012.

⁵¹ BARBOSA, Denis Borges. **A Propriedade Intelectual no Século XXI**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 65.

⁵² TEIXEIRA, Francisco Alberto de Sousa. **Tudo o que você queria saber sobre patentes**. Rio de Janeiro: Multimais, 1997, p. 43.

disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”⁵³.

Assim, é patenteável a matéria que não incida nas proibições legais e que atender aos requisitos legais dos art. 8º da LPI⁵⁴ sendo a invenção provida de novidade, utilização industrial, atividade inventiva e suficiência descritiva e as do art. 9º da LPI o Modelo de Utilidade - MU que também deve ser provido de novidade, utilização industrial, ato inventivo e suficiência descritiva.

Outrossim, não podemos esquecer do que não pode ser patenteado, a matéria enquadrada no Art. 18⁵⁵ da LPI “toda a invenção contrária à moral, bons costumes, segurança, ordem e saúde pública, matérias relativas à transformação do núcleo atômico e o todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos.”

Além disso, são várias as matérias que não são consideradas invenções nem MU e tampouco podem conceder patentes para ideias abstratas e inventos que não possam ser industrializados.

Sendo o produto patenteável, segue ao procedimento administrativo para a obtenção de patente, no Brasil esse tipo de processo tem diversas fases: o pedido, o exame preliminar, a publicação, o exame e a decisão.

No caso do pedido inicial, será dirigido ao INPI, para dar início ao processo administrativo que verificará a presença dos requisitos necessários para a concessão da patente.

Del Nero ao falar sobre o papel do INPI diz que:

[...] entidade pública encarregada apenas de deferir ou não, bem como arquivar, os pedidos de patente. Desempenha, nesse sentido, função restritiva e, quanto aos depósitos de micro-organismos transgênicos, deve equipar-se para

⁵³ Artigo. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. BRASIL, **Lei de Propriedade Industrial n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em 10 out. 2012.

⁵⁴ Artigo. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. BRASIL, **Lei de Propriedade Industrial n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em 10 out. 2012.

⁵⁵ Artigo. 18 Toda a invenção contrária à moral, bons costumes, segurança, ordem e saúde pública, matérias relativas à transformação do núcleo atômico e o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos. BRASIL, **Lei de Propriedade Industrial n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em 10 out. 2012.

desempenhar essa sua nova função ou designar uma IDA para lhe fazer as vezes, bem como fiscalizar o pagamento das anuidades referentes à concessão e manutenção do privilegio de patente de invenção.
[...] o INPI possui poderes plenos para configurar a extensão dos direitos do titular que se dará na medida das reivindicações formuladas pelo requerente[...]⁵⁶

Logo, o art. 240 da Lei 9.279/96⁵⁷ Proteção de Propriedade Industrial revogou expressamente o art. 2º da Lei 5.648/70, a nova redação estabelece que: “O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denuncia de convenções, tratados, convênios e acordos de propriedade industrial.”

Portanto, a proteção por patentes segue certos requisitos e procedimentos obrigatórios juntos ao INPI, diante disso, falaremos no próximo item sobre os transgênicos na LPI.

2.3 Transgênicos na Lei de Propriedade Industrial

Ao falar sobre transgênicos, todos os seres vivos carregam em suas células uma espécie de carteira de identidade DNA. A engenharia genética trabalha com a manipulação do DNA, criando novas características para o ser vivo, trocando a ordem dos genes ou introduzindo um novo gene, alheio a composição original. O novo ser vivo que é gerado desta manipulação é chamado pelo termo transgênico.

Os genes são introduzidos diretamente no DNA das plantas. Cada célula possui todo o código genético e características necessárias para criar uma planta geneticamente modificada.

⁵⁶ DEL NERO, Patrícia Aurélia. **Propriedade Intelectual – A tutela jurídica da biotecnologia**. RT, São Paulo, 2004, p. 232 e 233.

⁵⁷ Artigo. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação: Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. BRASIL. **Lei de Propriedade Industrial n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em 10 out. 2012.

Essa técnica foi apelidada de recortar e colar, desenvolve novas características aos organismos. Hoje é praticada com mais intensidade na agricultura com o fim de criar alimentos fortes que resistam aos herbicidas, pragas e ao clima e também para deixá-las mais nutritivas.

As células regeneram plantas completas, que depois podem ser usado como fonte doadora daquelas características desejáveis, surgindo à variedade elite, que contém as novas características das plantas geneticamente modificadas. Em geral, os transgênicos são utilizados para investigação científica, comercialmente ou em processos industriais, podem contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Para Antonio Carlos Torres “o primeiro grupo de cultivares transgênicos comercializado em diversas partes do mundo, apresentando, como exemplo, resistência a herbicidas, insetos e patógenos, foi desenvolvida mediante uso de cultura de tecidos em combinação com métodos de biologia molecular”⁵⁸.

A formação dos transgênicos recolhe-se um fragmento do DNA de um organismo e mistura com o fragmento de alguma outra espécie. Depois, esse novo fragmento é inserido na planta, atuando como o transportador das características dos DNAs.

Outra forma mais simples de criar transgênicos, ”ao invés de juntar DNAs de dois organismos, coloca-se o gene diretamente na planta. Esse gene vai se adaptar ao DNA gerando uma planta com novas características”⁵⁹.

Em relação à soja transgênica, Antonio Inácio Andrioli e Richard Fuchs dizem que:

[...] o fortalecimento da competitividade da agricultura, a elevação das exportações e o combate à fome. Em favor dos agricultores, foram apresentados três grandes argumentos para introdução da transgenia na produção de soja: 1) a soja resistente a herbicidas aumentaria a produtividade; 2) o volume de herbicidas utilizados nas lavouras reduziria o que diminuiria os custos de produção; 3) a diminuição do volume de herbicidas reduziria a poluição do meio ambiente e melhoraria a qualidade dos alimentos⁶⁰.

⁵⁸ TORRES, Antonio Carlos; CALDAS, Linda Styer e BUSO, José Amauri. **Cultura de Tecidos e Transformação Genética de Plantas**. Brasília: 1998, p. 21 e 22.

⁵⁹ MATHIAS, João. Biotecnologia: Alimentos Transgênicos. **Análise Setorial**. Panorama Setorial: Gazeta Mercantil, v.1, out. 1999, p. 13.

⁶⁰ ANDRIOLI, Antonio Inácio; FUCHS, Richard. Transgênicos: **As sementes do mal**. São Paulo: 2008, p. 135 e 136.

Logo, os movimentos dos transgênicos começou a ganhar mais intensidade, na China começou a serem comercializadas as primeiras plantas geneticamente modificada. “Em 1994 surgiu o primeiro produto alimentício transgênico no comércio, denominado tomate *Flavr Savr*, da empresa norte-americana Calgene”⁶¹. Foi um produto geneticamente modificado, o “tomate tinha um gene que retardava seu amadurecimento e, com isso, aumentava o prazo de validade para ser consumido”⁶².

De acordo com Guerrante:

As primeiras plantas geneticamente modificadas foram desenvolvidas a partir de 1983, quando um gene codificaste para resistência a um antibiótico foi introduzido em plantas de fumo. As primeiras autorizações para plantio experimental de culturas GMs ocorreram na china, e se referiam ao tabaco e ao tomate resistente a vírus. Entre os países desenvolvidos, no entanto, a primeira aprovação para uso comercial de plantas geneticamente modificadas só ocorreu em 1992, nos Estados Unidos, com o tomate *Flavr savr* e, posteriormente, em 1994 com a soja *Roundup ready*⁶³.

A soja *Roundup Ready* – RR é um dos transgênicos que foi introduzido no mercado, a transgenia aplicada a essa planta é capaz de gerar mudas resistentes a herbicidas formulados à base de glifosato, o que rende ganho de produção e varias outras vantagens ao agricultor, daí por diante, essa tecnologia adquiriu forma e se expandiu pelo mundo.

De acordo com Andrioli e Fuchs:

[...] Em 1996, produtos transgênicos entraram no mercado através da liberação da soja *Roundup Ready*, da indústria de produtos químicos Monsanto, culturas transgênicos – particularmente soja, algodão, soja e milho, junto com a batata, abóbora e mamão – se alastraram legal ou ilegalmente sobre 90 milhões de hectares no mundo todo⁶⁴.

⁶¹ BORÉM, Aluizio; COSTA, Neuza Maria Brunoro. **Biotecnologia e Nutrição: saiba como o DNA pode enriquecer os alimentos**. São Paulo: Nobel, 2003, p. 177.

⁶² MATHIAS, João. Biotecnologia: Alimentos Transgênicos. **Análise Setorial**. Panorama Setorial: Gazeta Mercantil, v.1, out. 1999, p. 16.

⁶³ GUERRANTE, Rafael Di Sabato. **Transgênico: uma visão estratégica**. Rio de Janeiro: Interciência, 2003, p. 47.

⁶⁴ ANDRIOLI, Antônio Inácio; FUCHS, Richard. **Transgênicos: As sementes do mal - a silenciosa contaminação de solos e alimentos**. São Paulo: Expressão Popular, 2008.p. 32.

Logo, a soja transgênica ganhou força no mercado dos transgênicos, os agricultores não sabiam o que estavam plantando, não sabiam realmente quais as consequências dessa nova variedade de soja, mas mesmo assim o uso foi considerável.

Andrioli e Fuchs ainda ressaltam que:

O plantio da soja transgênica iniciou-se em 1996 nos EUA, como consequência do acordo TRIPS – Trade Related Intellectual Property Rights - , que possibilita o patenteamento de plantas, abrindo às multinacionais da química o caminho ao mercado da semente. Sem tal acordo, a exploração de novas reservas de matéria-prima, o material transgênico de seres vivos, particularmente, não teria tido o mesmo futuro comercial⁶⁵.

A respeito da introdução e desenvolvimento da soja transgênica RR é oportuno à transcrição de Bespalhok et. al:

As primeiras plantas transgênicas foram obtidas por Herrera Estrella em 1983. Em 1994 chegou ao mercado à primeira cultivar transgênica, o tomate Flavr Savr da empresa Calgene (EUA), que podia ser armazenado por mais tempo. A soja Roundup Ready da empresa Monsanto, que tem resistência ao herbicida glifosato, chegou ao mercado em 1996⁶⁶.

Com a introdução da soja transgênica no mercado, os agricultores se viram obrigados a pagar pelo uso dessa tecnologia, com fundamento na Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96, que contempla a possibilidade de proteção de inventores sobre as invenções que preencham requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação prática, por meio do sistema de patentes.

⁶⁵ ANDRIOLI, Antônio Inácio; FUCHS, Richard. **Transgênicos: As sementes do mal - a silenciosa contaminação de solos e alimentos**. São Paulo: Expressão Popular, 2008, p. 110.

⁶⁶ BESPALHOK F., J.C.; GUERRA, E.P.; OLIVEIRA, R. **Introdução ao Melhoramento de Plantas**. Disponível em <http://www.bespa.agrarias.ufpr.br/paginas/livro/capitulo%201.pdf>. Acesso em 10 out. 2012.

No caso da soja transgênica, criou-se e desenvolveu toda a tecnologia de inserção e controle de um gene que, introduziu na sequência de DNA da semente de soja, a torna resistente ao herbicida glifosato.

Segundo alguns autores e algumas jurisprudências, a soja transgênica RR preenche todos os requisitos de patenteabilidade, tanto que foi protegido por patentes pelo INPI. As patentes nos termos da Lei 9.279/96 conferem o direito de receber royalties (licença prévia de uso – sementes certificadas) ou indenização (uso sem autorização prévia do titular) ao titular.

Logo, a empresa detentora da tecnologia aplicada na soja RR, com a obtenção da proteção por patentes no processo de criação de semente, estabeleceu um sistema de cobrança baseado em royalties, taxa tecnológica pela sua utilização. Os adquirentes da soja RR retêm, na hora da comercialização e repassam diretamente à empresa, 2% do preço da soja transgênica adquirida. Dessa forma, passaremos agora ao estudo do terceiro capítulo, que demonstrará as várias posições e decisões com bases nas duas leis até agora estudadas.

3. LEI 9.456/97 X 9.279/96: A COBRANÇA DE ROYALTIES NA COMERCIALIZAÇÃO DA SOJA TRANSGÊNICA

Após as explicações apresentadas até o presente momento, este capítulo se dedica a analisar os tópicos mais importantes e relevantes encontrados no estudo, apontando que lei deve ser aplicada na comercialização da soja transgênica, sobre a legalidade ou não da cobrança de royalties na comercialização da soja transgênica.

Primeiramente, alerta-se para duas questões importantes: as consequências dos transgênicos e a cobrança de royalties frente às duas leis. A soja é um inquestionável patrimônio nacional, os resultados obtidos por modificações do gene, também deveriam se somar ao dito patrimônio. Assim, chegamos então a uma conclusão preliminar de que a cobrança não deveria ser feita sobre os produtores, pois deveriam ter ao menos o direito de comercialização e reserva do grão para o replantio sem ao menos pagar a taxa tecnológica.

Outro fato, é que não se sabe as consequências ao meio ambiente pelo uso dos transgênicos. Assim, em primeiro plano para resolver os embates jurídicos falaremos dos princípios pertinentes.

3.1 Princípios pertinentes

Os princípios são o ponto de partida, o alicerce, de toda a estrutura jurídica. No âmbito do Direito se encontra bem definida a fonte que se emana, tendo destaque neste estudo três princípios, o Princípio da Legalidade, da Livre Iniciativa e do Desenvolvimento Sustentável. São princípios que ocupam posição de predominância, mormente porque irá influenciar e orientar à temática do direito aqui aplicado.

De acordo com Nunes⁶⁷, “princípios são verdadeiras vigas mestras, alicerces sobre os quais se constrói o sistema jurídico”.

Mello esclarece que,

violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade⁶⁸.

Logo, as bases jurídicas do ordenamento jurídico constituem-se por meio de princípios, princípios são incontestáveis, pois, quando adotados não oferecem resistência alguma. Entende-se que a adoção desses princípios está em consonância com o pensamento da sociedade.

Nunes, sabiamente ensina que:

Os princípios exercem uma função importantíssima dentro do ordenamento jurídico-positivo, já que orientam, condicionam e iluminam a interpretação das normas jurídicas em geral. Por serem normas qualificadas, os princípios dão coesão ao sistema jurídico, exercendo excepcional fator aglutinante. [...] Assim, a partir dessas considerações, percebe-se que os princípios funcionam como verdadeiras supranormas, isto é, uma vez identificados, agem como regras hierarquicamente superiores às próprias normas positivadas no conjunto das proposições escritas⁶⁹.

O Princípio da Legalidade por sua vez, diz respeito à obediência a lei, tem alicerce à existência de uma relação de subordinação perante a lei, ou seja, só se pode fazer o que a lei expressamente autorizar ou determinar, por ser um dos princípios mais importantes do ordenamento jurídico, é encontrado na Constituição Federal de 1988, em seu inc. II do art. 5º,

⁶⁷ NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. **Comentários ao Código de Defesa do Consumidor**. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 2.

⁶⁸ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de direito Administrativo**. 4 ed. São Paulo: Malheiros Ed., 1993, p. 409.

⁶⁹ NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. **Comentários ao Código de Defesa do Consumidor**. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 3.

que diz que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”⁷⁰.

Neste princípio a positivação é fundamental para a sua obrigatoriedade e imperatividade, “não basta que um direito seja reconhecido e declarado, é necessário garanti-lo porque virão ocasiões em que será discutido e violado”⁷¹.

Na aplicação da cobrança de royalties, o princípio da legalidade, está insculpido na normativa que enquadra tal cobrança. São duas vértices que devem ser analisadas para aplicação no caso, Lei de Patentes e Lei de Cultivares. Logo, pode-se citar uma frase tirada do texto do ilustre autor Alexandre de Moraes; “O princípio da legalidade é de abrangência ampla”⁷².

Por ele fica certo que, qualquer comando jurídico impondo comportamentos forçados, há de provir de uma das espécies normativas devidamente elaboradas conforme as regras de processo legislativo constitucional.

A legalidade é de observância obrigatória segundo os ditames constitucionais, pois, se praticado um ato relevante ao ordenamento jurídico, sem levar-se em conta o princípio da legalidade, este ato está passível de anulação, uma vez que será inválido.

Assim, com base no Princípio da Legalidade, toda e qualquer regulamentação que constitui essa forma de proteção, deve determinar, de maneira expressa e clara, o que pode e o que não pode ser objeto de apropriação, o que pode ou não ser patenteável, as invenções que podem, ou não, ser privilegiáveis.

Outro princípio importante e aplicável ao caso em estudo é o do Princípio da Livre Iniciativa, com base legal no art. 170⁷³ da CF/88.

O Princípio da Livre Iniciativa é considerado como fundamento da ordem econômica e atribui à iniciativa privada o papel primordial na produção ou circulação de bens ou serviços,

⁷⁰ Artigo. 5º, II, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. BRASIL. Constituição, 1988. **Constituição da República Federativa Brasil de 05 de outubro de 1988**. 13ª.ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

⁷¹ SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional positivo**. 24. Ed. São Paulo: Malheiros, p. 186.

⁷² MORAES, Alexandre de. **Direitos Humanos Fundamentais: teoria geral**. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 78.

⁷³ Artigo. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. BRASIL. Constituição, 1988. **Constituição da República Federativa Brasil de 05 de outubro de 1988**. 13ª.ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

constituindo a base sobre a qual se constrói a ordem econômica. É latente neste princípio a livre iniciativa.

Nesse sentido NUNES afirma que:

O art. 170 como um todo estabelece princípios gerais para a atividade econômica. Estes têm de ser interpretados, também, como já o dissemos, de modo a permitir uma harmonização de seus ditames. (...) Os demais princípios e normas colocam limites – aliás, bastante claros – à exploração de mercado. (...) Porém, a leitura do texto constitucional define que: a) o mercado de consumo aberto à exploração não pertence ao explorador; ele é da sociedade e em função dela, de seu benefício, é que se permite sua exploração (...) d) excetuando os casos de monopólio do Estado, o monopólio, o oligopólio e quaisquer outras práticas tendentes à dominação do mercado estão proibidos⁷⁴.

Assim, o monopólio do mercado em relação à soja transgênica, se contrapõe ao direito e a função social da propriedade, fere de morte tal princípio, a livre iniciativa deve ser garantia a todos, o estado é primordial na defesa dos interesses da nação, no que concerne sua integração econômica, seu crescimento e desenvolvimento, com justiça social.

Já o Princípio do Desenvolvimento Sustentável é baseado nas necessidades essenciais e, prioritariamente, aquelas das populações mais pobres. Limitações que a tecnologia e a organização social impõem ao meio ambiente, restringem a capacidade de atender às necessidades presentes e futuras.

O desenvolvimento sustentável traz consigo a noção de que a atividade econômica está vinculada a uma sustentabilidade tanto econômica quanto ecológica. A característica primordial do desenvolvimento sustentável ou eco desenvolvimento é a conciliação entre o desenvolvimento, a preservação ecológica e a qualidade de vida do homem. O desenvolvimento sustentável busca conciliar dois fatores dinâmicos, pois tanto a natureza, como a atividade econômica estão em contínuo movimento. As práticas sustentáveis de produção devem servir de bandeira rumo ao pleno desenvolvimento sustentável. A aplicação de técnicas modernas de manejo e de produção agrícola são importantes instrumentos de prevenção de escassez de recursos naturais. Os princípios integrantes do desenvolvimento sustentável são: retomar o crescimento; alterar a qualidade do desenvolvimento; atender às

⁷⁴ NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. **Comentários ao Código de Defesa do Consumidor**. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 55.

necessidades essenciais de emprego, alimentação, energia, água e saneamento; manter um nível populacional sustentável; conservar e melhorar a base de recursos; reorientar a tecnologia e administrar o risco e; incluir o meio ambiente e a economia no processo de tomada de decisões⁷⁵.

Assim, esse princípio tem como objetivo desenvolver o país econômica e socialmente desde que, ressalvada a preservação e defesa do meio ambiente, para o presente e futuras gerações. É do conhecimento de todos que a soja transgênica gera impactos ao meio ambiente, impactos até o momento desconhecidos, por isso a aplicação do Princípio do Desenvolvimento Sustentável, que está normatizado no art. 225⁷⁶ da CF/88.

Portanto, os princípios atinentes são voltados à estrutura, tendo eles a base para as leis, a jurisprudência, a doutrina e os tratados e convenções internacionais, posto que traduzam os valores mais essenciais do conhecimento. Assim, passaremos agora a falar sobre os transgênicos e suas consequências.

3.2 Transgênicos e suas consequências

A história nos conta como a soja RR transgênica resistente a insetos e herbicidas ingressou em nosso país e a difícil aceitação pela população, motivada, sobretudo pela ignorância a respeito dessa tecnologia.

Durante esse processo de mutação, ocorre uma reação química de consequências desconhecidas. Isso significa que não há certeza sobre os resultados da transformação de alimento convencional para transgênico. Os transgênicos geram dúvidas quanto aos impactos ambientais e quanto aos riscos à saúde humana, dada a própria novidade da tecnologia da

⁷⁵ FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. **Curso de direito ambiental brasileiro**. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 28.

⁷⁶ Artigo. 170. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.. BRASIL. Constituição, 1988. **Constituição da República Federativa Brasil de 05 de outubro de 1988**. 13ª.ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

engenharia genética, os efeitos que os transgênicos poderão causar ao organismo humano e ao meio ambiente, a médio e longo prazo, ainda são desconhecidos, não havendo nenhuma conclusão definitiva sobre o assunto.

Nesse sentido Andrioli e Fuchs descrevem que:

Como a atividade de um gene depende de sua posição exata, do ambiente celular e do meio ambiente, é muito improvável que a integração de um novo gene tenha apenas uma função, sendo, portanto, difícil excluir efeitos colaterais indesejados, como por exemplo, a produção de novas substâncias tóxicas. Ainda que desenvolvam novos métodos para garantir o controle de genes inseridos (até o momento muito complicado, como por exemplo, inserindo de uma só vez blocos de genes em uma planta), os efeitos colaterais não serão menores. Ao contrário: a probabilidade só pode crescer na medida em que o metabolismo da planta aumentar em complexidade. A genética molecular é simplificada pelo conceito da transgenia como metodologia de cultivo de plantas, reduzindo-a a unidades aproveitáveis. Com isso subestima-se o fato de que uma planta não consiste, simplesmente, da soma de genes, que a regulação genética funciona em rede e há uma diversidade de interações de um organismo com o meio ambiente, como consequência de sua capacidade histórica de adaptação⁷⁷.

Na transformação genética no caso dos transgênicos, o material genético é movido de um organismo a outro, com essa mudança é impossível prever todas as consequências, pois a modificação genética tem pontos obscuros.

Como diz Shiva:

A engenharia genética move genes de uma espécie para outra utilizando “vetores” – normalmente um mosaico de recombinações de parasitas genéticos naturais de diferentes origens, incluindo vírus causadores de câncer e outras doenças em animais e plantas, que são etiquetados com um ou mais genes “marcadores” de resistência a antibióticos. A evidência que tem se acumulado nos últimos anos confirma o medo de que esses vetores constituam importantes fontes de poluição genética com consequências drásticas, tanto ecológicas como de saúde pública.⁷⁸

⁷⁷ ANDRIOLI, Antônio Inácio; FUCHS, Richard. **Transgênicos: As sementes do mal - a silenciosa contaminação de solos e alimentos**. São Paulo: Expressão Popular, 2008, p. 240.

⁷⁸ SHIVA, Vandana. **Biopirataria: A pilhagem da natureza e do conhecimento**. Editora Vozes, Petrópolis, 2001, p. 58.

Esse é um grande exemplo de como as consequências não podem ser previstas, nem ao menos imagináveis, pois modifica todo um sistema da natureza e do meio ambiente.

Mas, com apoio da “Comissão de Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, a criadora da soja transgênica RR conseguiu amparo para iniciar o cultivo da soja RR, sendo dispensada do essencial Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto no Meio Ambiente”⁷⁹.

Os transgênicos representam um aumento de riscos para a saúde dos consumidores, não há regulamentos técnicos para a segurança no uso dos produtos transgênicos, e estes tendem a provocar a perda da diversidade genética na agricultura. A erosão genética ameaça o futuro da agricultura e os transgênicos tornam a agricultura mais arriscada, podendo provocar a poluição genética e o surgimento de superpragas, além de matar insetos benéficos para a agricultura.

Em estudo realizado pela Campanha de Engenharia Genética do Greenpeace – Cartilha: Transgênicos – A verdade por trás dos Mitos⁸⁰, “é apontado algumas consequências dos Organizações Não Governamentais - ONGs, qual sejam a possível perda da biodiversidade, no qual os cientistas preveem o seu empobrecimento, o que pode intervir gradativamente no equilíbrio ecológico, no planeta e na segurança alimentar”.

Shiva ao falar sobre testes feitos com Organismos Geneticamente Modificados - OGM mostra que “em um tipo de solo, todas as plantas onde havia sido introduzida a bactéria modificada morreram, enquanto todas as plantas que cresciam em solo não tratado permaneceram saudáveis.”⁸¹

Ainda, com o aumento do uso de agrotóxicos e a falta de estudos mais específicos, surge a possibilidade do aparecimento de alergias provocadas por alimentos geneticamente modificados, o aumento de resistência a antibióticos e o risco da contaminação genética.

Dessa forma, os transgênicos como todas as substâncias ou OGM, dadas as iniciais incertezas quanto as suas consequências principalmente à saúde humana, devem exigir

⁷⁹ REIS, Maria Rita. **Propriedade Intelectual, Sementes e o Sistema de Cobrança de royalties implementado pela Monsanto no Brasil**. Disponível em http://portal.mda.gov.br/dotlrn/clubs/biossegurana/contents/photoflow-view/content-view?ject_id=1206394. Acesso em 23 set. 2012, p. 02.

⁸⁰ BODAS, Cristina. **Transgênicos: a verdade por trás dos mitos**. Disponível em <http://www.greenpeace.org.br/transgenicos/pdf/cartilha.pdf>. Acesso em 23 set. 2012.

⁸¹ SHIVA, Vandana. **Biopirataria: A pilhagem da natureza e do conhecimento**. Editora Vozes, Petrópolis, 2001, p. 59.

máxima e antecipada precaução por parte do poder público, que tem o dever de fiscalizar e manter os consumidores informados.

Portanto, os transgênicos são uma incógnita, e há muito que descobrir ainda, logo, será analisado a possibilidade de licença compulsória.

3.3 Possibilidade da licença compulsória

A Constituição Federal conforme Art. 5.º, XXIX⁸², estabelece o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Obedecendo ao comando constitucional, o Código de Propriedade Industrial estabelece normas para assegurar que os direitos dos titulares de patentes sejam exercidos nos limites da finalidade a que se propõe, e dentro dos parâmetros estabelecidos no ordenamento jurídico, sob pena de sofrer limitações.

Scholze diz que “uma dessas limitações diz respeito à possibilidade de licenciamento compulsório, que é uma forma de restrição dos direitos de exclusividade conferidos pela patente”⁸³.

Para Del Nero “a licença terá como objetivo primordial inibir a imposição, pelo titular, de condições restritivas nos contratos de licenciamento”⁸⁴. Já o Código de Propriedade Industrial previu as hipóteses de licenciamento compulsório nos artigos 68, 70 e 71.

Analisando o art. 68º, § 1º, I e II⁸⁵, a mesma autora acima referenciada, diz que “nos casos em que a licença compulsória não tenha sido suficiente para coibir o abuso do direito ao

⁸² Artigo. 5.º XXIX. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. BRASIL. Constituição, 1988. **Constituição da República Federativa Brasil de 05 de outubro de 1988**. 13ª.ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

⁸³ SCHOLZE, Simone. **Política de patentes em face da pesquisa em saúde humana: desafios e perspectivas no Brasil**. In Política de patentes em saúde humana por Márcia Flávia Picarelli e Márcio Aranha (org.). São Paulo: Atlas, 2001. p. 45.

⁸⁴ DEL NERO, Patrícia Aurélia. **Propriedade Intelectual – A tutela jurídica da biotecnologia**. RT, São Paulo, 2004,p. 191.

⁸⁵ Artigo. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. § 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória: I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado. BRASIL. **Lei de Propriedade Industrial n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em 10 out. 2012.

uso exclusivo conferido ao titular, prevê-se a caducidade, como uma das formas de extinção da patente, cujo objeto, em consequência, cairá em domínio público.”⁸⁶

É de grande sabedoria o pensamento de P. R. Tavares Paes quando afirma que a licença compulsória “é um mecanismo que dá ao Estado a faculdade de correção de situação de exercício abusivo de patente.”⁸⁷

Ademais, o instituto do licenciamento compulsório da soja RR transgênica, permite que os direitos conferidos pela patente sejam limitados, com o objetivo de atender à função social da propriedade, prevista no artigo 5º, XXIII⁸⁸ da Constituição Federal como direito e garantia fundamental.

Logo, depois de concedida a licença compulsória, o licenciado tem o prazo de um ano para iniciar a exploração do objeto da patente, ressalvadas as razões legítimas que justifiquem a não exploração dentro desse prazo. Esse prazo pode ser interrompido por um ano.

Ainda é assegurado ao titular da patente o direito de requerer a cassação da licença compulsória, caso esse prazo não seja observado. Isso porque, se um dos fundamentos para a concessão de licença compulsória é a sua falta de exploração, não faria sentido que o licenciado pudesse deixar de explorar a patente.

Basicamente, a licença compulsória serve como instrumentos de proteção contra abusos cometidos pelo detentor da patente, por isso, através dela o uso pode ser autorizado pelo estado, sem consulta ao detentor da patente.

Portanto, esse instrumento sendo usado de forma correta, poderá ser um grande aliado na exploração do invento, sendo assim, passaremos agora a analisar a (I)legalidade da cobrança de royalties frente a Lei de Cultivares e a Lei de Propriedade Industrial.

⁸⁶ DEL NERO, Patrícia Aurélia. **Propriedade Intelectual – A tutela jurídica da biotecnologia**. RT, São Paulo, 2004, p. 191.

⁸⁷ PAES, P. R. Tavares. **Nova Lei de Propriedade Industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.

⁸⁸ Artigo. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXIII - a propriedade atenderá a sua função social. BRASIL. Constituição, 1988. **Constituição da República Federativa Brasil de 05 de outubro de 1988**. 13ª.ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

3.4 (I) Legalidade da cobrança de royalties frente a Lei de Cultivares e a Lei de Propriedade Industrial

Primeiramente, para o correto posicionamento do tema, torna-se imperioso traçar uma distinção sobre os dois institutos jurídicos diferentes, com regras diversas e efeitos específicos, a Lei de Proteção de Cultivares e a Lei de Propriedade Industrial.

Na área agrícola, especificamente a soja transgênica, a proteção de direitos imateriais pode ser pela Lei de Proteção de Cultivares ou pela Lei de Propriedade Industrial.

A Lei de Cultivares visa a reger a proteção para plantas e partes de plantas capazes de auto-reprodução vegetativa. Visa assegurar proteção aos esforços dos melhoristas no melhoramento de variedades vegetais.

A proteção é conferida pelo registro do cultivar junto ao órgão próprio e Serviço Nacional de Proteção de Cultivares do Ministério da Agricultura. O registro de cultivar assegura direitos sobre variedades vegetais obtidas pelo processo do melhoramento das plantas. Essa lei regula tal registro e cria direitos próprios com regras e exceção específica, inclusive, o direito de o produtor reservar sementes de cultivares registrados para o uso próprio. Uma vez deferida à proteção estatal da cultivar e expedido o regular certificado de proteção, como diz o Art. 22 da referida lei “o titular obriga-se a manter durante o período de vigência da proteção amostra viva da cultivar protegida à disposição do órgão competente, sob pena de cancelamento do respectivo Certificado.”⁸⁹

Já em relação à Lei de Propriedade Industrial, por outro lado, refere-se ao conjunto de direitos estabelecidos para a proteção das atividades industriais ou comerciais. Contempla a possibilidade de proteção exclusiva de inventores sobre as invenções que preencham requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação prática.

⁸⁹ Artigo. 22 Obtido o Certificado Provisório de Proteção ou o Certificado de Proteção de Cultivar, o titular fica obrigado a manter, durante o período de proteção, amostra viva da cultivar protegida à disposição do órgão competente, sob pena de cancelamento do respectivo Certificado se, notificado, não a apresentar no prazo de sessenta dias. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, quando da obtenção do Certificado Provisório de Proteção ou do Certificado de Proteção de Cultivar, o titular fica obrigado a enviar ao órgão competente duas amostras vivas da cultivar protegida, uma para manipulação e exame, outra para integrar a coleção de germoplasma. BRASIL. **Lei de Proteção de Cultivares n. 9.456, de 25 de abril de 1997**. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm. Acesso em 12. Out. 2012.

A proteção às patentes decorre de clausula inscrita no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988: “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 desenvolvimentos tecnológico e econômico do País.”⁹⁰ Nas palavras de Tavares Paes “Antes de obter a patente, o direito do inventor é uma expectativa e pode ser protegido”⁹¹.

Para que surja o direito sobre os processos de transgenia é necessário que seja concedido a patente pelo INPI e esta concessão é constitutiva da propriedade e conferem direitos. A concessão de patentes confere ao titular, nos termos do art. 44 da Lei 9.279/96⁹², o direito de receber royalties (licença prévia de uso – sementes certificadas) ou indenização (uso sem autorização prévia do titular).

No Brasil a cobrança de royalties na soja transgênica, com base na Lei de Propriedade Industrial é efetuada em três oportunidades: a primeira, quando licencia para as Instituições de Pesquisa a transferência da tecnologia; a segunda, no fornecimento de sementes, quando cobra diretamente dos agricultores em boletos próprios que são entregues pelas empresas sementeiras; a terceira, por ocasião da comercialização dos frutos/grãos colhidos pelo plantio daquelas sementes, quando excederem a determinados volumes, e sempre que for comercialização de frutos de sementes próprias, ou doadas ou trocadas. Tal cobrança é efetuada mesmo que, através do Decreto nº 3.109, de 30 de junho de 1999, o Brasil internalizou a convenção para a proteção das obtenções vegetais destacando:

Art. 1º. A Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 23 de outubro de 1978, apensa por cópia a este Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.⁹³

⁹⁰ Artigo. 5º, inciso, XXIX, a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilegio 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 desenvolvimentos tecnológico e econômico do País. BRASIL. Constituição, 1988. **Constituição da República Federativa Brasil de 05 de outubro de 1988**. 13ª.ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

⁹¹ P. R. Tavares. **Nova Lei de Propriedade Industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 61.

⁹² Artigo. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente. BRASIL. **Lei de Propriedade Industrial n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/lei/s/19279.htm. Acesso em 10 out. 2012.

⁹³ Artigo. 1º A Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 23 de outubro de 1978, apensa por cópia a este Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. BRASIL. **Decreto Convenção internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais**, nº 3.109, de 30 de junho de 1999. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3109.htm. Acesso em 10 out. 2012.

Essa Convenção impõe aos Membros que possuem legislação interna que possibilite dupla proteção, a aplicação de apenas uma, deixando a critério do país a escolha de uma, no caso aqui debatido, a Lei de Cultivares seria a mais benéfica, já que não seria necessário o pagamento da taxa tecnológica. Vejamos:

Art. 2º. Cada Estado da União pode reconhecer o direito do obtentor previsto pela presente Convenção, mediante a outorga de um título especial de proteção ou de uma patente. Porém, um Estado da União, cuja legislação nacional admite a proteção em ambas as formas, deverá aplicar apenas uma delas a um mesmo gênero ou a uma mesma espécie botânica.⁹⁴

Assim, o Brasil editou e promulgou legislação única, exclusiva e especial a respeito da proteção intelectual sobre as obtenções vegetais, inserta na Lei 9.456/97. A exclusividade da sua incidência é tatuada no art. 2º da Lei:

“A proteção aos 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.”⁹⁵

Tal norma resultou repetida no art. 2º do Decreto nº 2.366⁹⁶, de 05 de novembro de 1997, que veio a regulamentar a Lei 9.456/97 e criar o SNPC.

⁹⁴ Artigo. 2º Cada Estado da União pode reconhecer o direito do obtentor previsto pela presente Convenção, mediante a outorga de um título especial de proteção ou de uma patente. Porém, um Estado da União, cuja legislação nacional admite a proteção em ambas as formas, deverá aplicar apenas uma delas a um mesmo gênero ou a uma mesma espécie botânica. BRASIL. **Decreto Convenção internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais**, nº 3.109, de 30 de junho de 1999. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3109.htm. Acesso em 10 out. 2012.

⁹⁵ Artigo. 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. BRASIL. **Lei de Proteção de Cultivares n. 9.456, de 25 de abril de 1997**. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm. Acesso em 10 out. 2012.

⁹⁶ Artigo. 2º Na aplicação do Decreto-lei nº 2.365, de 1987, com as alterações introduzidas pelo presente decreto-lei, observar-se-á o disposto no Decreto-lei nº 2.355, de 27 de agosto de 1987. BRASIL. **Decreto n. 2.366 de 05 de novembro de 1997**. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2366.htm. Acesso em 10 out. 2012.

A Lei de Cultivares, taxativamente estabelece que a cultivar ou as obtenções originadas a partir da biotecnologia vegetal só podem ter sua propriedade intelectual conferida no âmbito do direito do melhorista, afastando a proteção via patentes às plantas, com o intuito de permitir a salva de sementes e afastar a cobrança pelo uso da tecnologia RR.

Logo, a soja transgênica é uma cultivar, cuja proteção da propriedade intelectual, no Brasil, é dada pelo Sistema da Lei de Proteção de Cultivares, afastando qualquer cobrança a esse título pela Lei de Propriedade Industrial.

Acerca do tema ao tratar da cobrança de royalties pela proteção de cultivares é oportuno destacar o posicionamento de Sandra Akemi Shimada Kishi:

A regulamentação sobre cultivares, também conhecida por ‘direito de melhorista’, é menos restritiva que o sistema de patentes. A proteção às cultivares é mais flexível; há o registro da propriedade intelectual do titular, mas o agricultor pode usar a cultivar protegida, desde que para o consumo próprio, sem o pagamento de nenhuma remuneração ao titular da variedade vegetal protegida. Ou seja, não há pagamento royalties.⁹⁷

Nessa afirmativa, fica assegurado o direito de reserva do grão para replantio sem a cobrança de qualquer taxa tecnológica.

Reforçando o pensamento de Kishi, Del Nero sublinha:

No que diz respeito à tutela jurídica de cultivares, a dúvida perdurou até a definitiva aprovação da Lei 9.456/97, sendo que o art. 2º expressamente exclui a forma de proteção de cultivares do Sistema de Patentes, nos seguintes termos:
Art. 2º. A proteção dos direitos relativos a propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, considerado bem móvel para todos os efeitos de proteção e única forma de proteção e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou multiplicação vegetativa, no País” (destaques da autora)
A propriedade intelectual de cultivares é referente à força de trabalho intelectual desempenhada pelo pesquisador – melhorista – quanto à obtenção de nova variedade vegetal ou de variedade vegetal derivada, conforme analisado. O processo concebido pelo melhorista quanto à obtenção de nova variedade não é passível de proteção, mas apenas o produto final, ou seja, a nova variedade vegetal (cultivar).⁹⁸

⁹⁷ KISHI, Sandra Akemi Shimada, **Tutela Jurídica do Acesso à Biodiversidade no Brasil**. Disponível em <http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-1/textos/sustentabilidade-ambiental-clima-meio-ambiente/texto-110-2013-tutela-juridica-do-acesso-a-biodiversidade-no-brasil.pdf> Acesso em 10 out. 2012. p. 5-6

⁹⁸ DEL NERO, Patrícia Aurélia. **Propriedade Intelectual – A tutela jurídica da biotecnologia**. RT, São Paulo, 1998, ps. 216 e 222-223.

Essa hipótese representa maior possibilidade de desenvolvimento ampliado para a pesquisa, com a utilização e circulação livre do conhecimento, por ser o direito de melhorista forma flexível de proteção intelectual de produtos e processos.

Nesse sentido é necessário destacar também o art. 10 da Lei 9.456/97 determina que:

Não fere direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que:
 I – reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha;
 II – usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos [...]⁹⁹

Desde o ano de 2002, quando a indústria da soja transgênica começou a exigir a cobrança de royalties, conseguiu vislumbrar a gravidade do problema, uma vez que tomou-se conhecimento de que as lavouras brasileiras já utilizavam as sementes geneticamente modificadas a partir da compra em comércio ilícito.

A partir da publicação da empresa detentora do invento da cobrança da taxa tecnológica, formaram-se grupos de diferentes ideias, combatendo ou aceitando o fato a partir das análises da legislação existente.

A pretensão da cobrança de percentual dos grãos produzidos pelos rurícolas brasileiros a títulos de royalties vem motivada na proteção intelectual dada às patentes conforme a Lei 9.279/96. Mas como vimos, tal legislação não tem aplicação ao caso concreto e colide frontalmente com a Lei de Cultivares, violando seus artigos 2º¹⁰⁰, 5º¹⁰¹, 8º¹⁰² e 10º¹⁰³, incisos.

⁹⁹ Artigo. 10 Não fere direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que: I – reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha. II – usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos.

¹⁰⁰ Artigo. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, considerando 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..

¹⁰¹ Artigo. 5º. À pessoa física ou jurídica que obtiver nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada no País será assegurada a proteção que lhe garanta o direito de propriedade nas condições estabelecidas nesta Lei.

¹⁰² Artigo. 8º. A proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira.

¹⁰³ Artigo. 10 Não fere direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que: I – reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha. II – usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, autorizados pelo Poder Público. BRASIL. **Lei de Proteção de Cultivares n. 9.456, de 25 de abril de 1997.** Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm. Acesso em 14 set. 2012.

I, II e IV, notadamente quando o Legislador buscou efeito absolutamente contrário: criar um sistema único, exclusivo, *sui generis*, de proteção intelectual à biotecnologia vegetal, para excluir a incidência do sistema patentário.

Destarte, a remuneração pela detenção da tecnologia pressupõe o fornecimento da semente registrada. O plantio e a comercialização dos grãos como alimento, matéria-prima ou a reserva de sementes para uso próprio em outras safras não comporta remuneração. Como não comportam remuneração, as sementes que os pequenos produtores rurais reservarem para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, nas hipóteses insertas no inciso IV e § 3º¹⁰⁴ do art. 10 da Lei de Cultivares.

Nesse sentido o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul se pronunciou nos Recursos n.ºs. 70019352608, sendo interessante a transcrição, haja vista que realizou a mais profunda pesquisa teórica e aprofundamento histórico do caso concreto até então realizado pela E. Corte:

No que tange à incidência da Lei de Propriedade Industrial e/ou Lei de Cultivares, surge o problema relativo à dupla proteção: (a) uma da Lei da Propriedade Industrial, tendo por objeto, a Tecnologia Clearfield (processo tecnológico relacionado à transformação da semente ou gene recombinante nela existente), daí resultando um ser mutagênico, com expedição de carta-patente pelo INPI, e por conseguinte não haveria patenteamento de ser vivo; e (b) outra da Lei de Cultivares, envolvendo a variedade de planta, no caso, o Arroz IRGA 422CL, com expedição de certificado de proteção pelo SNPC.

[...] Em segundo, o art. 2º da Lei de Cultivares, estabelece que a proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual se efetua mediante concessão de Certificado de Proteção, sendo inclusive a ‘única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa no País.’¹⁰⁵

Como se vê esse dispositivo torna questionável a dupla proteção, na medida em que afirma ser o Certificado a única forma de proteção de cultivares. Quer dizer: se os cultivares

¹⁰⁴ Artigo. 10 § 3º Considera-se pequeno produtor rural, para fins do disposto no inciso IV do *caput*, aquele que, simultaneamente, atenda os seguintes requisitos: IV - tenha, no mínimo, oitenta por cento de sua renda bruta anual proveniente da exploração agropecuária ou extrativa; BRASIL. **Lei de Proteção de Cultivares n. 9.456, de 25 de abril de 1997**. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm. Acesso em 10 out. 2012

¹⁰⁵ RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Agravo de Instrumento 70019352608**, da 1ª Câmara Cível. Relator: Des. Irineu Mariani. Porto Alegre, 26 de setembro de 2007. Disponível em: < <http://www.tjrs.jus.br/busca/?tb=proc> > Acesso em 10 out. 2012.

incorporam tecnologia, e por óbvio isso sempre ocorre, não seria possível destacá-la para fins de carta-patente.

Comentando essa questão, Denis Borges Barbosa, entende que:

Este direito também é exclusivo, ao afastar outras modalidades de proteção ao mesmo objeto, como por exemplo, das patentes tradicionais e, até mesmo, o do segredo industrial. A sabedoria desta exclusão objetiva e poderia – e será – muito questionada, em particular em face da evolução da técnica. Entendida como vedando a concessão de patentes sobre o mesmo objeto, a disposição segue a UPOV 1978; a versão posterior não previne a dupla (ou múltipla) proteção. Entenda-se: ‘nenhum outro direito regulado por esta Lei.’¹⁰⁶

Logo, diz o art. 10, II,¹⁰⁷ da Lei de Proteção de Cultivares, “que não caracteriza violação do direito de propriedade o uso ou venda como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos”. Isso quer dizer que a comercialização da soja transgênica RR, deve ser livre de pagamento de taxa tecnológica.

Assim, o embate jurídico no campo do estudo dessa tecnologia é grande, tanto que o próprio judiciário não tem uma posição concreta quanto à cobrança de royalties, mas, reforçando a tese aqui defendida é oportuno a transcrição de parte da sentença (anexo A) prolatada nos autos da Ação Coletiva de nº 001/1.09.0106915-2, junto à 15ª Vara Cível do Fórum de Porto Alegre:

DIANTE DO EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação coletiva [...] a) DECLARAR o direito dos pequenos, médios e grandes sogicultores brasileiros, de reservar o produto cultivares de soja transgênica, para replantio em seus campos de cultivo e o direito de vender essa produção como alimento ou matéria-prima, sem nada mais pagar a título de royalties, taxa tecnológica ou indenização, nos termos do art. 10, incisos I e II da Lei nº 9.456/97, a contar do dia 01.09.2010;b) DECLARAR o direito dos pequenos, médios e grandes sogicultores brasileiros que cultivam soja transgênica, de doar ou trocar sementes reservadas a outros pequenos produtores rurais, nos termos do art. 10, inciso IV, § 3º e incisos, da Lei nº 9.456/97, a contar do dia 01.09.2010;c) DETERMINAR que as requeridas se

¹⁰⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Industrial**. Ed. Lúmen Júris, 2 ed., 2003, p. 740.

¹⁰⁷ Artigo. 10, II, usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos. BRASIL. **Lei de Proteção de Cultivares n. 9.456, de 25 de abril de 1997**. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm. Acesso em 10 out. 2012.

abstenham de cobrar royalties, taxa tecnológica ou indenização, sobre a comercialização da produção da soja transgênica produzida no Brasil, a contar da safra 2003/2004;[...] e) CONCEDER, de ofício, a liminar para DETERMINAR a imediata suspensão na cobrança de royalties, taxa tecnológica ou indenização, sobre a comercialização da produção da soja transgênica produzida no Brasil. [...] ¹⁰⁸

Essa Ação Coletiva garante aos agricultores o direito de comercializar a soja transgênica e guardar os grãos para replantio sem o pagamento de taxa tecnológica. São grandes ainda os embates jurídicos a respeito do tema, pois a ação pendente de recurso ainda para finalizar a discussão jurídica.

Percebe-se que a apropriação pela empresa detentora é ilegal e indevida, o Brasil adotou o sistema *sui generis* obtendo legislação específica sobre o tema, lei que beneficia o agricultor e a pesquisa.

Como vimos à legislação brasileira inserta na Lei de Cultivares, inadmite cobrança do processo tecnológico utilizado para obtenção de cultivar, bem como sobre a comercialização da colheita da soja transgênica RR, prevendo um único pagamento da propriedade intelectual por ocasião da compra das sementes, e para a sementeira fornecedora, a verdadeira titular dessa propriedade intelectual, ou seja, quando adquiridas, os agricultores pagam tudo quanto nelas contém, inclusive, os custos de remuneração da propriedade intelectual.

Também, tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei n. 2325/07, de autoria da Deputada Federal Rose de Freitas, com objetivo de Proibir e Criminalizar a prática dos Agricultores reservarem parte das suas colheitas, para plantio como sementes na safra seguinte.

Outrossim, ressaltamos que a agricultura é uma das bases da economia brasileira e mundial, mas não podemos esquecer o direito dos agricultores brasileiros de plantar e colher sem pagar taxas ou indenizações, que são ilegalmente cobradas. A legislação é clara e objetiva, a história nos mostra os tratados e acordos assinados pelo país, que nos dão um norte acerca da legislação e sistema a ser seguido como descrevemos neste trabalho.

¹⁰⁸ RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. . **Ação Coletiva 001/1.09.0106915-2**, 15ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre. Juiz de Direito: Giovani Conti. Porto Alegre, 04 de abril de 2012. Disponível em: <<http://www.tjrs.jus.br/busca/?tb=proc>> Acesso em 11 out. 2012.

Com o presente estudo percebe-se que no Brasil, especificamente na comercialização da soja transgênica, aplica-se a Lei de Proteção de Cultivares – Lei 9.456/97 e, com a aplicação dessa lei, a cobrança de royalties na comercialização da soja transgênica como é praticada, torna-se sem dúvida nenhuma, ilegal. Ressaltando ainda, que com essa cobrança estaria violando a Lei de Cultivares, impedindo os agricultores de desenvolver sua atividade com um custo menor e restringindo a evolução tecnológica sobre biotecnologia em razão da limitação de estudos e desenvolvimentos devido a Lei de Patentes.

CONCLUSÃO

Ao concluir este trabalho, destacamos que o nosso principal objetivo foi apresentar o posicionamento sobre qual Lei deve ser aplicada na comercialização da soja transgênica e a legalidade ou não da cobrança de royalties a partir da Lei de Cultivares e da Lei de Propriedade Industrial, em nosso país.

A Lei de Propriedade Industrial contempla a possibilidade de proteção exclusiva de inventores sobre as invenções que preencham requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação, através do pagamento de taxa ou indenização pelo uso da tecnologia. Já na Lei de Cultivares, o plantio e a comercialização dos grãos como alimento, matéria-prima ou a reserva de sementes para uso próprio, não comporta remuneração.

Ao se realizar uma análise acerca do histórico posto em pauta, pode-se inferir que em priscas épocas a semente passou a ser considerada um bem universal e seu uso disciplinado por direitos adquiridos, convenções e tratados, e a única forma encontrada para valorar está contribuição foi através da consagração da liberdade do uso deste patrimônio genético, que à humanidade pertence.

Com isso, alguns direitos foram gradualmente estabelecidos e assegurados a todos os agricultores, tais como: salvar, trocar, usar sementes/grãos da sua lavoura para fins comerciais e ou como sementes em safra subsequente, ser proprietário das sementes adquiridas ou por ele descoberta, como consumidor, ter acesso a variedades melhoradas e ter segurança genética.

Logo, o Brasil se viu obrigado editar legislação interna, aderimos, como todos os países do MERCOSUL, a ata de UPOV de 1978, que apresenta diferenças significativas quando comparada com ata de 1991, adotada pelos Estados Unidos, notadamente exclui a dupla proteção intelectual. O Brasil ajustado aos tratados internacionais adotou o sistema *sui generis* de proteção de novas cultivares de plantas, que expressamente prevê o livre acesso do melhorista na utilização da variedade desenvolvida e proíbe a simultaneidade da dupla proteção.

Atualmente no Brasil a cobrança de royalties é efetuada em três oportunidades: primeira, quando licencia para as instituições de pesquisas a transferência da tecnologia; segunda, no fornecimento da semente; terceira, na comercialização dos grãos. Há uma falsa

abordagem de que a Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96 tutela não apenas a fase de comercialização do invento, como toda a cadeia produtiva até a comercialização dos frutos produzidos pelos agricultores.

Com efeito, para a etapa da tutela da proteção e comercialização de sementes de soja transgênica RR, há a Lei de Proteção de Cultivares nº 9.456/97, que aborda esse momento econômico de forma exclusiva conforme art. 2º e 8º, prevendo um único pagamento da propriedade intelectual por ocasião da compra das sementes, para a sementeira fornecedora, e que está esteja dentro do prazo de validade do certificado de proteção de cultivares, ou seja, quando adquiridas, os agricultores pagam tudo quanto nelas contém, inclusive, os custos de remuneração da propriedade intelectual.

Logo, a Lei de Cultivares, exclui a possibilidade de incidência da Lei de Propriedade Intelectual para a etapa de comercialização de sementes e seus frutos, eis que externa a adesão do Brasil à ata de UPOV de 1978, optando pelo tratamento exclusivo de proteção, segundo expedição de Certificados de Proteção de Cultivares.

A soja RR é objeto de Certificado de Proteção de Cultivares obtido junto ao SNPC, criados pela Lei de Cultivares de acordo com os artigos 2º e 45, cuja titularidade é das Instituições de Pesquisas que direta ou indiretamente pagaram a taxa tecnológica para se utilizar daquele conhecimento e desenvolver cultivares de soja transgênica.

Os clientes dessa tecnologia são as instituições de pesquisas, partes de contratos de transferência de tecnologia cuja disciplina é dada pelo art. 61, da Lei de Propriedade Industrial. Aqui se exaure a aplicação da LPI e a fruição da propriedade intelectual, pois a LPI somente tem aplicação por ocasião em que efetua contratos de transferência de tecnologia para as instituições de pesquisas para desenvolverem plantas de soja transgênica.

A atual cobrança da taxa tecnológica sobre a tecnologia RR no Brasil, patenteada no momento da venda da soja RR caracteriza uma dupla proteção sobre o mesmo objeto, o que é proibido pelo art. 2º da LPC. Ocorre que a cobrança tardia da taxa tecnológica leva o titular da patente a exercer os direitos sobre essas por mais de uma vez.

Entendemos, que o direito sobre os objetos de proteção de cada uma das leis se exaurem em momentos distintos da cadeia produtiva da soja RR e que cada criação intelectual possui momentos distintos de vigência. Sendo o Brasil um celeiro mundial e grande exportador de soja, neste momento é imprescindível que ocorra um grande debate, análise e

definição a respeito da aplicação final destas leis, para que se garanta a comercialização deste valioso produto.

Destacamos, a sentença anteriormente citada, nos autos da Ação Coletiva, onde foi concedido aos agricultores o direito de reserva dos grãos e a comercialização da soja transgênica sem o pagamento de Royalties com fundamento na Lei de Proteção de Cultivares. Logo, a discussão ainda deve ter muitos capítulos, pois a Ação pende de recurso, tal sentença já foi uma grande vitória dos agricultores brasileiros.

Portanto, embasado em vários pontos teóricos estudados e desenvolvidos, concluímos que no Brasil a cobrança de royalties na comercialização da soja transgênica é ilegal, e que a norma legal aplicável é a Lei de Proteção de Cultivares nº 9.456/97, tendo o agricultor o direito comercialização da soja transgênica RR, sem pagamento de Royalties com fundamento nos arts. 2º, 5º, 8º e 10, incisos I, II, IV, § 3º da referida lei.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRIOLI, Antonio Inácio; FUCHS, Richard. **Transgênicos: As sementes do mal**. São Paulo: 2008.

ARAÚJO, José Cordeiro de. **A Lei de Proteção de Cultivares: análise de sua formulação e conteúdo**, Brasília: Câmara dos Deputados, 2010.

AVILA PLAZA, Charlene Maria Coradini de; SANTOS, Nivaldo dos. **Interpenetração de direitos de proteção em propriedade intelectual: o caso das patentes de invenção e cultivares**. Disponível em <http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3132>. Acesso em 09 out. de 2012.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Industrial**. Ed. Lúmen Júris, 2 ed., 2003.

BARBOSA, Denis Borges. **Propriedade Intelectual: A aplicação do Acordo TRIPs**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. **O sistema internacional de patentes**. São Paulo: Thompson lob, 2004.

BESPALHOK F., J.C.; GUERRA, E.P.; OLIVEIRA, R. **Introdução ao Melhoramento de Plantas**. Disponível em <http://www.bespa.agrarias.ufpr.br/paginas/livro/capitulo%201.pdf>. Acesso em 10 out. 2012.

BODAS, Cristina. **Transgênicos: a verdade por trás dos mitos**. Disponível em <http://www.greenpeace.org.br/transgenicos/pdf/cartilha.pdf>. Acesso em 23 set. 2012.

BORÉM, Aluízio; COSTA, Neuza Maria Brunoro. **Biotecnologia e Nutrição: saiba como o DNA pode enriquecer os alimentos**. São Paulo: Nobel, 2003.

BRASIL, **Lei de Proteção de Cultivares** n. 9.456, de 25 de abril de 1997. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm. Acesso em 10 out. 2012.

BRASIL. **Lei de Propriedade Industrial** n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em 10 out. 2012.

BRASIL. Constituição, 1988. **Constituição da República Federativa Brasil de 05 de outubro de 1988**. 13^a.ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

BRASIL. Decreto Convenção internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, nº 3.109, de 30 de junho de 1999. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3109.htm. Acesso em 10 out. 2012.

BRASIL. Decreto n. 2.366 de 05 de novembro de 1997. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2366.htm. Acesso em 10 out. 2012.

CASTRO, Antonio Maria Gomes de et. al. **O Futuro do Melhoramento Genético Vegetal no Brasil: Impacto da Biotecnologia e das Leis de Proteção de Conhecimento**. Brasília: Embrapa, 2006.

CAMPOS, Anita Pissolito. **Biotecnologia: Legislação brasileira é uma das mais avançadas no mundo**. São Paulo: Revista Fator Brasil, 2011.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

CHRISTMANN, Damaris. **Considerações históricas sobre a propriedade intelectual no Brasil e sua classificação**. Disponível em http://www.univates.BR/files/files/univates/graduacao/direito/PROPRIEDADE_INTELLECTUAL_NO_BRASIL.pdf. Acesso em 10 out.2012.

DEL NERO, Patrícia Aurélia. **Propriedade Intelectual: A tutela jurídica da biotecnologia**. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2004.

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. **Curso de direito ambiental brasileiro**. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

FONSECA, Krukemberghe. **O avanço da biotecnologia**. Disponível em <http://www.jpasantos.xpg.com.br/biotecnologia.htm>. Acesso em 09 out. 2012.

GUERRANTE, Rafael Di Sabato. **Transgênico: uma visão estratégia**. Rio de Janeiro: Interciência, 2003.

KISHI, Sandra Akemi Shimada, **Tutela Jurídica do Acesso à Biodiversidade no Brasil**. Disponível em <http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-1/textos/sustentabilidade-ambiental-clima-meio-ambiente/texto-110-2013-tutela-juridica-do-acesso-a-biodiversidade-no-brasil.pdf>. Acesso em 09 out. 2012.

LEAFER, Celso. Biodiversidade, **Propriedade Intelectual e Comércio Internacional**. Disponível em <http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/cej/article/viewArticle/204/366>. Acesso em 09 out. 2012.

MATHIAS, João. **Biotecnologia: Alimentos Transgênicos**. Panorama Setorial: Gazeta Mercantil, v.1, out. 1999.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de direito Administrativo**. 4 ed. São Paulo: Malheiros Ed., 1993.

MORAES, Alexandre de. **Direitos Humanos Fundamentais: teoria geral**. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2002.

NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. **Comentários ao Código de Defesa do Consumidor**. São Paulo: Saraiva, 2000.

PAES, P. R. Tavares. **Nova Lei de Propriedade Industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.

PIERANGELI, José Henrique. **Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

PINHEIRO, Jonas. **Informações sobre a Lei de Cultivares**, Senado Federal. Disponível em <http://www12.senado.gov.br/materias/1997/10/24/jonas-cobra-regulamentacao-para-lei-de-cultivares>. Acesso em 09 out. 2012.

REIS, Maria Rita. **Propriedade Intelectual, Sementes e o Sistema de Cobrança de royalties implementado pela Monsanto no Brasil**. Disponível em http://portal.mda.gov.br/dotlrn/clubs/biossegurana/contents/photoflow-view/contentview?object_id=12063. Acesso em 12 out. 2012.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Disponível em: < <http://www.tjrs.jus.br/busca/?tb=proc> > Acesso em 10 out. 2012.

ROSA, Cátia. **O que são organismos geneticamente modificados**. Disponível em <http://www.confagri.pt/Ambiente/AreasTematicas/DomTransversais/Pages/TransvConceitBiotech.aspx>. Acesso em 10 out. 2012.

SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional positivo**. 24. Ed. São Paulo: Malheiros.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da propriedade industrial: patentes e seus sucedâneos**. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998.

SCHOLZE, Simone. **Política de patentes em face da pesquisa em saúde humana: desafios e perspectivas no Brasil**. In *Política de patentes em saúde humana* por Márcia Flávia Picarelli e Márcio Aranha (org.). São Paulo: Atlas, 2001.

SHIVA, Vandana. **Biopirataria: A pilhagem da natureza e do conhecimento**. Editora Vozes, Petrópolis, 2001.

TEIXEIRA, Francisco Alberto de Sousa. **Tudo o que você queria saber sobre patentes**. Rio de Janeiro: Multimais, 1997.

TORRES, Antonio Carlos; CALDAS, Linda Styer e BUSO, José Amauri. **Cultura de Tecidos e Transformação Genética de Plantas**. Brasília: 1998.

VELHO, Paulo Eduardo. **Análise da controvérsia sobre a lei de proteção de cultivares no Brasil: implicações sócio econômicas e os condicionantes políticos para seu encerramento**. Campinas: Unicamp, São Paulo, 1995.

ANEXOS

ANEXO A - SENTENÇA AÇÃO COLETIVA

COMARCA DE PORTO ALEGRE – 15ª VARA CÍVEL – 1º JUIZADO

Processo nº 001/1.09.0106915-2

Autores: Sindicato Rural de Passo Fundo-RS e outros

Réus: Monsanto do Brasil Ltda. e Monsanto Technology LLC

Natureza: Ação Coletiva

Data da Sentença: 04.04.2012

Juiz Prolator: GIOVANNI CONTI

Vistos os autos.

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

mando das demandadas. Postulam, ainda, que as demandadas apresentem informações sobre os valores cobrados desde a safra 2003/2004.

A liminar restou deferida às fls. 197/201, parcialmente reconsiderada às fls. 308/309 e, posteriormente, suspensa em sede de agravo de instrumento (fls. 1250/1263).

A requerida Monsanto do Brasil contestou às fls. 359/426, suscitando em preliminar a carência de ação (ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir), bem como a limitação da base territorial dos autores e limites da coisa julgada. No mérito, alega prescrição do pedido ressarcitório. Afirma que é detentora de diversas patentes outorgadas pelo Instituto Nacional da Proteção Industrial – INPC, protetoras da tecnologia RR na soja, sendo incidente na questão em litígio, apenas as regras da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), norma que sustenta a cobrança de compensação ou royalties. Afirma ser inaplicável a Lei de Cultivares, normatização diversa e independente do direito patentário. O direito na cobrança sobre inventos protegidos pelo INPI está embasado na Constituição Federal e art. 44 da Lei de Propriedade Industrial, sendo que nunca houve imposição desse direito, mas livre conveniência dos agricultores. Postula a improcedência da demanda.

Pedidos de habilitação da FETAG/RS (fls. 1268/1286) e dos Sindicatos Rurais de Giruá e Arvorezinha (fls. 1291/1343), na qualidade de litisconsortes ativos, cujas pretensões restaram deferidas às fls. 1346/1348 e 1684.

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

Réplica às fls. 289/317

Saneamento lançado às fls. 1811/1815 e 1860/1862, com determinação de realização da prova pericial, cujo laudo restou juntado às fls. 1991/2433 e complementado às fls. 2732/2764.

Memoriais finais apresentados pelos autores às fls. 2932/2959 e requeridas às fls. 2960/2978 e 2979/2995.

O Ministério Público lançou parecer às fls. 3004/3015, pugnando pela improcedência da demanda.

É o relatório.
Decido.

O presente feito percorreu todos os trâmites legais, estando presentes os pressupostos e as condições da ação, inclusive o interesse de agir, inexistindo nulidades a serem declaradas.

Das preliminares.

As preliminares foram analisadas e decididas no saneamento de fls. 1811/1815 e 1860/1862.

Do mérito.

Saliento, inicialmente, que independente das questões debatidas na presente demanda, especialmente sobre a aplicabilidade nas relações comerciais realizadas entre agricultores e requeridas os dispositivos da Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) ou Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), ou, ainda, sobre a validade ou eficácia das patentes registradas junto ao INPC, reafirmo, ainda, que incide na lide em questão os ditames e princípios do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), instrumento de salvaguarda de todos consumidores e que, deliberadamente ou não, restou em segundo plano no presente feito.

Em razão disso, relembro as primeiras palavras judiciais exaradas no presente processo quando do exame da liminar (fls. 197/201) que, pela sua importância, vão agora reiteradas e que integram os argumentos e fundamentos da presente sentença, senão vejamos, in verbis:

“Traçando o primeiro ponto de partida para aplicação da Lei 8078/90, é imprescindível que se afirme a aplicação da Constituição Federal de 1988, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), da Lei de Ação Civil Pública (Lei 7347/85) e subsidiariamente dos instrumentos do Código de Processo Civil. Todos estes diplomas legais, aplicados em conjunto traçam o mapeamento jurídico pelo qual se deve vislumbrar a questão jurídica trazida inicialmente para análise “inaudita altera pars”, ou seja, o provimento liminar (art. 798 do CPC).

A Constituição Federal traçou o alicerce do sistema protetivo das demandas coletivas, em especial a concessão do poder geral de cautela ao magistrado, intrinsecamente extraído do art. 5º inciso XXXV e explicitamente definido no art. 798 do CPC.

Por isso que estes dispositivos também devem ser lidos em consonância com o que dispõe o art. 1º, inciso III, da CRFB/88, quando afirmar que a dignidade da pessoa humana é elemento informador de toda base constitucional, para um Estado que se diz Democrático de Direito. Há uma sintonia entre as normas da Constituição, devendo o intérprete buscar a força normativa destes Princípios que se espelham e intercalam para todo o sistema de proteção do cidadão, devendo ser concretizados através do Princípio da Proporcionalidade e da Máxima Efetividade.

Sendo assim, todas as questões definidas, servem para traçar a opção jurídica entre conceder a tutela cautelar, liminarmente (no início, no limiar), ou, com base em outros Princípios, como do Contraditório e da Segurança Jurídica

aguardar toda a tramitação do processo, para isso a técnica processual se utilizou e criou o instrumento contido nos arts. 798, 273 e 461 do CPC c/c art. 84 do CDC.

Este instrumento processual requer que sejam postos para uma decisão urgente, buscando o que a doutrina tem tratado como tutela cautelar específica. Não há satisfação antecipada, mas com base em princípios e em elementos que demonstrem a plausibilidade das alegações da parte autora (*fumus boni iuris*) e o perigo de dano iminente e irreparável (*periculum in mora*) como modo de garantir a efetividade para segurança, havendo a antecipação de um efeito concreto (no dizer do eminente processualista gaúcho Ovídio Araújo Baptista da Silva) que possa garantir a utilidade final do provimento judicial.

Numa cognição sumária, evidenciada está a fumaça do bom direito (*fumus boni iuris*) pois não há certeza sobre a legitimidade das empresas que efetuam a cobrança do percentual de 2% da soja comercializada, nem mesmo sobre a legitimidade do quantum cobrado, uma vez que na exordial resta alegação de abusividade.

Da mesma forma, presente o perigo do dano irreparável (*periculum in mora*), justificada também pela incerteza da legitimidade do agente cobrador e perigo na reparação dos agricultores que estariam pagando valores indevidos e/ou abusivos.

Por outro lado, a matéria objeto sob análise (tutela cautelar), não é nova e já restou apreciada pelo egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos, *in verbis*:

'AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE ROYALTIES CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DA CO-RECORRENTE. NÃO-CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de agravo interposto por quem não figura como parte no processo pendente, onde foi proferida a decisão agravada, pois a admissibilidade da recorrente, como litisconsorte passiva, por não ter sido ainda decidida pelo juízo a quo, se admitida por esta Corte, implicaria subtrair um grau de jurisdição, o que é incabível. 2. Não se mostra desarrazoada a decisão judicial que, em demanda declaratória de ilegalidade de cobrança de valores, em razão do uso de semente de soja transgênica por agricultores, admite o depósito judicial do montante cobrado a este título pela ré-agravante, enquanto não dirimida a lide quanto à legalidade dessa cobrança e à correção da base de cálculo a esse respeito. Agravo de instrumento da Monsanto Technologies LLC não-conhecido e agravo de instrumento da Monsanto do Brasil Ltda. desprovido.' (Agravo de Instrumento Nº 70011187002, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 18/05/2005)

Ao apreciar a questão no referido Agravo de Instrumento nº 70011187002, o eminente Des. Voltaire de Lima Moraes, traça as seguintes considerações, *in verbis*:

'Sendo assim, não vislumbro qualquer reparo a fazer na r. decisão agravada que se limitou a determinar, simplesmente, o depósito judicial do valor que vem sendo exigido dos autores-agravados, pela ré-agravante, em razão daqueles estarem utilizando sementes de soja, geneticamente modificadas, supostamente patenteadas por esta, cuja cobrança é considerada inadequada por aqueles. Em primeiro lugar, porque não há certeza de que as sementes utilizadas pelos autores-agravados tenham sido realmente aquelas patenteadas pela ré-agravante. Logo, a cobrança desses valores representa risco iminente de impor contraprestação pelo uso de sementes que, na verdade, podem não ser de propriedade da empresa Monsanto, com prejuízo aos demandantes-recorridos, na seguinte projeção: a) sua safra de soja, para ser comercializada, estaria sofrendo cerceamento indevido, consistente no pagamento prévio correspondente à utilização de sementes geneticamente modificadas; b) o pagamento feito pelos agricultores, à Monsanto, via Cooperativa, poderia representar reconhecimento não somente de que, com isso, as sementes geneticamente modificadas são de propriedade desta, mas que, além disso, os valores cobrados estariam corretos; c) o pagamento feito, nessas circunstâncias, além do mais, poderia representar descapitalização prévia indevida. Além disso, cabe salientar que a relação de direito material sub judice mostra-se altamente controvertida, na medida em que os autores-agravados estão a questionar: a) não haver prova de que as sementes de soja por eles utilizadas não serem oriundas de modificação feita pela ré-agravante (transgenia), considerando que outras empresas, v.g. a Syngenta, Aventis, DuPont, Dow, Basf e inclusive a Coodetec estariam também fazendo pesquisa a respeito, caso em que o valor cobrado seria indevido; b) que os valores cobrados, além do mais, mostram-se abusivos; c) que o valor eventualmente devido (royalties) é pelas sementes que a empresa detentora do seu direito de propriedade industrial fornece e não pela produção que elas geram; logo, o valor que está sendo cobrado, por este ângulo, também seria indevido. Por aí já se vê a presença de periculum in mora, caso não seja feito o depósito, com prejuízo aos autores-agravados, aliado ao fato de que as alegações destes não podem ser de todo afastadas, pois é possível, com os dados probatórios até aqui existentes, concluir que a pretensão provisória não se mostra teratológica ou desarrazoada, o que autoriza a concessão de tutela, nos termos em que está vazada a r. decisão recorrida, pois com isso fica caracterizada a presença do *fumus boni iuris*. Daí porque recomendável, nas circunstâncias, o depósito judicial dos valores que seriam devidos à ré-recorrente, até que em decisão definitiva, mediante cognição plena e exauriente, venha a ser dirimida a lide, ressalvada a hipótese de, antes disso, os tópicos controvertidos ficarem devidamente esclarecidos, caso em que a medida deferida poderá ser revogada ou modificada pelo Juiz (art. 807, caput, c/c o art. 273, §7º, do CPC).'

Por outro lado, não vislumbro prejuízo às demandadas, pois ainda não há o exame do mérito da questão suscitada pelos autores, resguardando também seus direitos na hipótese de julgamento de improcedência da demanda, com liberação dos valores depositados.

Quanto ao pedido de informações sobre os valores recolhidos desde a safra de 2003/2004, as demandadas deverão apresentá-las durante a instrução do feito, uma vez que somente na eventual procedência da demanda, as indenizações individuais serão analisadas em cumprimento de sentença”

Saliento, outrossim, que as questões debatidas na presente demanda transcendem os interesses meramente individuais, uma vez que estamos tratando de bem imprescindível para própria existência humana, o ALIMENTO, cuja necessidade é urgente e permanente.

Evidentemente que não desconheço o direito à propriedade intelectual e industrial, mas além daqueles temas debatidos em decisões exaradas anteriormente pelo nosso egrégio Tribunal de Justiça, imprescindível a análise histórica das duas legislações ora em comento (Lei de Proteção de Cultivares nº 9.456/97 e Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96), especialmente sobre a possibilidade ou não da dupla proteção, passando pela UPOV de 1978 (opção brasileira), o modelo TRIPS, bem como pela possibilidade de duplicidade (ou triplicidade) de cobrança pelas requeridas consistentes em cobrar royalties, taxa tecnológica ou indenização por ocasião do licenciamento da tecnologia Roundup Ready (RR) para que terceiros desenvolvam cultivares de soja com a tecnologia, no fornecimento das sementes geneticamente modificadas (tecnologia RR) e, após ao plantio, cultivo e colheita, nos royalties (2%) sobre o total da produção; e, por fim, a análise individualizada das patentes trazidas pelas requeridas (fls. 605/1002), inclusive sobre a eventual inconstitucionalidade ou não dos arts. 230 231 da Lei de Patentes (denominadas patentes pipeline) por força da ADIN Nº 4234-3/600.

Os magníficos pareceres jurídicos trazidos pelas requeridas, exarados pelos renomados juristas pátrios Paulo Brossard (fls. 1058/1077), Célio Borja (fls. 1079/1099 – que, aliás, analisa apenas a PI 1.100.006-6, que não é objeto de discussão na presente demanda), Araken de Assis (fls. 2496/2538) e Ruy Rosado de Aguiar Jr. (fls. 2797/2841), não esgotam a matéria, em especial a análise das patentes que justificariam a cobrança de royalties pelas requeridas.

A primeira questão a ser enfrentada é sobre qual norma deve regular as relações entre agricultores e requeridas, relativamente a tecnologia Roundup Ready (RR) ou, simplesmente, soja transgênica: a Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) ou Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96).

O senador Jonas Pinheiro, relator na Comissão de Assuntos econômicos do Senado da República, ao traçar comentários explicativos sobre a então recente lei promulgada nº 9.456/97, denominada Lei de Proteção de Cultivares (fl. 179), salientou que Cultivar é “uma variedade de qualquer gênero vegetal claramente distinta de outras cultivares conhecidas e que resulta do melhoramento genético realizado pelo melhorista”, que resultou no inciso IV, do art. 3º da lei, sendo que qualquer cultivares podem ser protegidas, desde que sejam distintas, homogêneas e estáveis.

A Lei de Proteção de Cultivares tem por objetivo exatamente proteger as novas variedades vegetais produzidas pelos programas de melhoramento genético, conduzidos por instituições públicas e privadas de pesquisa. Segundo o referido Senador, a “Lei de Proteção de Cultivares e a Lei de Propriedade Industrial (Lei de Patentes) são mecanismos distintos de proteção à propriedade intelectual. Proteção de cultivares não é, portanto, patente de plantas. Os direitos de exclusividade concedidos por uma Lei de Proteção de Cultivares não impedem o uso, pela pesquisa, da cultivar protegida para obtenção de nova cultivar por terceiro, mesmo sem a autorização do detentor do direito. Daí a importância de proteção, por uma lei específica, das variedades brasileiras. Isso permitirá uma negociação equilibrada entre aqueles que investirem maciçamente na obtenção de variedades adaptadas às condições ecológicas do Brasil e aqueles detentores de patentes de processos biotecnológicos e de genes, quando do desenvolvimento de cultivares transgênicas”.

A Lei de Cultivares foi elaborada com claro intuito de dar cumprimento a acordos internacionais firmados pelo Brasil, viabilizando condições de adesão à convenção de 1978 da União Internacional para Obtenção de Proteção de Obtenções Vegetais (UPOV). Com a adesão, o Brasil teve a garantia de que direitos dos obtentores brasileiros de novas cultivares serão respeitados pelos países que tenham aderido à UPOV, e vice-versa em relação aos direitos estrangeiros.

A UPOV é uma organização internacional com sede na Suíça, responsável pela implementação da Convenção Internacional de Proteção de Novas Variedades de Plantas, cuja primeira ATA de intenções é de 1961 e que sofreu revisões nos anos de 1972, 1978 e 1991.

O Brasil, mesmo pinçando aspectos das duas Atas (78 e 91), optou pela revisão de 1978 que proíbe explicitamente a dupla proteção dos direitos de exclusiva. No entanto, existem possibilidades de proteção por patentes de invenção em aberto no quadro jurídico da Lei de 9.279/96, por força do artigo 18, inciso III, para organismos geneticamente modificados.

Em recente pesquisa desenvolvida sobre os limites da interpenetração dos direitos de propriedade intelectual relativo às Leis N^{os} 9.279/96 e 9.456/97, em especial sobre a dupla proteção dos direitos de exclusiva (patentes e cultivares) os pesquisadores Charlene Maria Coradini de Avila Plaza e Nivaldo dos Santos¹⁰⁹, cujo trabalho restou publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI, realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010, salientam que, in verbis:

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

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

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

(...)

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

Ao final, os referidos pesquisadores concluem o trabalho ressaltando que, in

verbis:

“Como proposta inicial a pesquisa (em andamento), discutimos questões que até o presente em que se escreve esse artigo, não foram solucionadas em nossas legislações pátrias e nas legislações internacionais, haja vista, o recente caso envolvendo Monsanto Technology LLC v. Cefetra BV and Others.

A proposta é demonstrar quais os limites de incidência e aplicabilidade da sobreposição proteção de exclusivas no material propagativo das variedades vegetais. Do por que da patente de processo proteger o produto resultante diretamente do processo patenteado e, principalmente se haverá o desequilíbrio entre os princípios comuns a toda propriedade e dos critérios funcionais de cada sistema de proteção, caso se constate a dupla proteção entre patentes e certificados de cultivares em um mesmo objeto imaterial. Respostas factíveis e concretas quanto ao tema abordado que devolvessem a “zona de conforto” ficaram no plano da imaginação dos autores, sendo que, várias questões, ainda não suscitadas no presente ficarão para os artigos vindouros.

O assunto se mostra espinhoso e controverso, e necessitará de dedicação irrestrita. No entanto, baseados no núcleo central da pesquisa, algumas considerações podem ser extraídas, assim vejamos: A variedade vegetal pode em “tese” ser protegida através da Lei 9.456/97 e, concomitantemente, os processos que tenham por objeto genes manipulados geneticamente e inseridos nessa variedade, se patenteados abarcarão a proteção pela Lei 9.279/96.

No sistema de patentes, a proteção de um processo se estende aos produtos obtidos diretamente por ele, o que, no caso das plantas, pode ser entendido como abarcando não só a primeira geração resultante do processo, como as posteriores e até mesmo (como se discute em pleitos judiciais no Tribunal Europeu de Justiça), os produtos resultantes das plantas. As legislações de propriedade intelectual permitem a proteção por direitos de exclusiva diferentes dos de patente para as sementes geneticamente modificadas e para as sementes melhoradas, configurando a denominada sobreposição, cumulação ou interpenetração de direitos sob mesma criação.

O sistema de patentes e cultivares possuem construções diversas e com finalidades e requisitos de aplicação específicos para cada direito de proteção como exaustivamente comentado no presente artigo. O ponto de colisão entre as duas legislações se mostra quando a manipulação genética da variedade certificada através da LPC é protegida através de patentes de processo por força do artigo 42, I e II, se patenteado, abarcando direitos de exclusiva por patentes de produto modificado geneticamente e o processo dessa transgenia havendo um prolongamento da proteção ao produto final da variedade protegida.

No entanto, para se haver invento e, portanto, passível de proteção por patentes, é necessário existir uma solução técnica para um problema técnico. Significa que, mesmo isolado o material genético de uma cultivar, descrito suficientemente, não será considerado invento passível de exclusiva de patentes, porque não é uma novidade cognoscível, bem como a descrição não é requisito de patenteabilidade. A essência de um gene é a informação genética – e o fato de se ter ciência de que essa informação existe não permite a reprodução da solução técnica. Haverá sempre a necessidade da resolução de um problema técnico específico.

Assim, todos os elementos elencados no artigo 10 da Lei 9.279/96 estão excluídos da proteção por patentes se, não presente para a devida proteção, uma solução técnica para um problema específico, prático que tenha aplicabilidade industrial. Por outro lado, por razões de política pública, os elementos elencados no artigo 18, III, exceto os microorganismos transgênicos, não abarcarão proteção patentária mesmo se forem considerados invenção, uma novidade passível de atividade inventiva e de descrição suficiente.

Finalmente, não só a Lei 9.279/96 prevê exceções a proteção de certas criações (artigos 10, I, IX e 18, III), como a LPC não prescreve disposição específica para auferir legitimidade a proteção por patente convencional as variedades vegetais e suas partes derivantes do processo de transgênese, seja de gene ou células transferidas em seu interior. Consideramos a prática ostensiva da sobreposição de exclusiva entre patentes e cultivares que funcionaliza proteções diversas no mesmo objeto imaterial, ilegal e inconstitucional, porque colide com as funcionalidades específicas dos sistemas normativos que regulamentam a matéria e desequilibram os sistemas civil-constitucional.”

O Brasil, ao instituir um sistema *sui generis* para proteção de plantas, excluiu as patentes de invenções pertinentes à Lei 9.279/96 como forma de proteção para as variedades vegetais, conferindo por outro lado, como mencionado anteriormente, a proteção através de certificado de proteção de cultivar através da Lei 9.456/97, como única forma de proteção.

Esse direito é excludente, ao afastar outras modalidades de proteção ao mesmo objeto, como por exemplo, as patentes clássicas ou segredos industriais. A legislação brasileira ao vetar a concessão de patentes sobre o mesmo objeto segue a disposição da UPOV de 1978, já que a versão posterior não previne à dupla ou múltipla proteção.

A Lei nº 9.456/97, confere proteção através de certificados, abarcando o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira, além de proibir terminantemente a dupla proteção de direitos (patentes e cultivares) na variedade vegetal (art. 2º). Já a Lei nº 9.279/96 é clara de igual modo ao eleger como não privilegiáveis por patentes de invenção todos os elementos elencados em seus enunciados do artigo 10, inciso IX e 18, inciso III. Na prática, as variedades de cultivares são protegidas pela Lei nº 9.456/97, ao abrigo da UPOV de 1978, sendo os processos biotecnológicos para sua obtenção e os genes de microorganismos modificados geneticamente transferidos para seu genoma protegidos por patentes.

No quadro atual da Lei nº 9.279/96, a proteção é conferida como prestação administrativa plenamente vinculada desde que respeitados os critérios condicionantes para tanto. É possível argüir a existência da dupla proteção nos casos em que o processo de transgênese no genoma da variedade se adequar aos critérios de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial por força do artigo 8º da Lei nº 9.279/96 e quando a mesma variedade vegetal, obedecer aos critérios de distintividade, homogeneidade, estabilidade e novidade de mercado pela Lei de proteção de cultivares.

O objeto de proteção conferido pela Lei nº 9.456/97, recai sobre o material propagativo que por força do artigo 3º, incisos XIV e XVI, e é conceituado como toda e qualquer estrutura vegetal utilizada na propagação de uma cultivar ou toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal utilizada na sua reprodução e multiplicação.

O limite de proteção *sui generis* encontra-se na materialidade da planta em si, em suas partes ou na estrutura vegetal utilizada na sua reprodução e multiplicação por força da legislação nacional de cultivares conferida através dos certificados de cultivar. Equivale dizer que a legislação brasileira, ao seguir o modelo TRIPS¹¹⁰, que deixa a cargo dos países membros a opção quanto à forma de proteção conforme sua especificidade, não protege plantas pelo sistema clássico de patentes.

Da mesma forma, o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) e que não sejam mera descoberta, não são consideradas matérias patenteáveis.

A Lei de Proteção de Cultivares e a Lei de Propriedade Industrial, no tocante a patentes, são mecanismos nitidamente distintos de proteção à Propriedade Intelectual. Desta forma, o melhorista pode ter o resultado de sua pesquisa protegido através de uma patente de processo de obtenção da variedade vegetal e/ou requerer ainda a proteção da própria variedade através da Lei de Proteção de Cultivares. Portanto, Proteção de Cultivares não é uma patente de novas variedades vegetais.

Nesse sentido o laudo (fls. 2013/2015) exarado pelo perito e culto Professor da Universidade Federal do RGS, Luiz Carlos Federizzi, senão vejamos, in verbis:

“O Brasil com base nos tratados internacionais adotou um sistema de proteção de plantas diferente (sui generis) da proteção dada a invenções industriais. A proteção de cultivares é objeto da lei n. 9.456 de 25 de abril de 1997 que 'Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências' e tem os principais artigos com base na ATA UPOV de 1978.

(...)

Para poder ser protegida uma cultivar tem que demonstrar, com experimentos de campo de dois anos pelo menos, a DHE – distinguibilidade que a mesma é diferente de qualquer outra cultivar existente no mercado; H – que seja homogênea (tenha um padrão fenotípico da espécie); E – estabilidade ou seja apresente o mesmo fenótipo em diferentes anos, especialmente quanto aos descritores mínimos da espécie. Cabe esclarecer que são necessários mais ou menos 10 anos de trabalho e altos custos financeiros para o desenvolvimento de uma nova variedade de soja. E a mesma só pode ser protegida no SNPC se for diferente de qualquer outra variedade em cultivo, isto é, se for única, ou melhor, tiver uma genética única. Assim, uma nova cultivar de planta é uma criação intelectual.

A proteção é exercida no momento que o produtor de sementes inscreve o campo de produção de sementes MAPA, sendo de cultivar protegida, o produtor tem que apresentar a licença dada pelo obtentor da proteção, sem esta o campo não é inscrito e a semente não pode ser produzida e muito menos comercializada (Lei 10.711 Lei de Sementes, Art. 25). Neste momento o obtentor da cultivar protegida faz um contrato com produtor de sementes estipulando o pagamento dos royalties normalmente de 3 a 6% do valor bruto comercializado.

(...)

No caso de patentes normalmente a forma de comercialização é através de licenças para produzir a comercializar o produto patenteado. No caso da soja transgênica provavelmente a empresa detentora da patente PI 1100008-2 (Monsanto) licenciou para outros programas de desenvolvimento de cultivares de soja como a EMPRAPA, CODETEC, etc utilizarem a tecnologia e inserirem o gene de resistência ao glifosato em suas cultivares.

(...)

Conforme o entendimento acima a proteção se esgotaria no momento que a detentora da patente licenciada para terceiros sua tecnologia e cobra desta para transferir a tecnologia, não cabendo mais auferir quaisquer

benefícios pecuniários com a tecnologia colocada em produtos (cultivares) de terceiros. Caso contrário estaria caracterizado a dupla cobrança: i) por ocasião do licenciamento da tecnologia Roundup Ready para que terceiros desenvolvam cultivares de soja com a tecnologia, e ii) depois cobrança da taxa tecnológica sobre sementes e grãos de soja com o gene de tolerância ao glifosato.”

Concluindo, podemos afirmar que as requeridas podem cobrar royalties, taxa tecnológica ou indenização, por ocasião do licenciamento da tecnologia Roundup Ready para que terceiros desenvolvam cultivares de soja com a tecnologia, e até em relação às sementes geneticamente modificadas (RR), conforme art. 10 da Lei de Cultivares, mas jamais sobre o produto vivo (soja). A justificativa de cobrança de 2% da safra comercializada, em razão da semente ilegalmente introduzida, através da Argentina, situação deliberadamente produzida ou não pelas requeridas como sugere a jornalista Marie-Monique Robin¹¹¹, aliás, referido pelas autoras, não possui hoje respaldo fático ou jurídico. Nesse mesmo sentido o laudo pericial (fl. 2021), senão vejamos, in verbis:

“A cobrança da taxa de tecnologia sobre os grãos talvez se justificasse quando as sementes eram piratas importadas ilegalmente da Argentina, mas hoje segundo a própria ABRASEM¹¹² cerca de 70% dos produtores de soja brasileiros compram e utilizam sementes oficiais todos os anos. Evidentemente, dos produtores que não compraram as sementes alguns utilizavam todos os anos as cultivares como gene específico (resistência ao glifosato) e estariam fora da cobrança. O ideal seria fazer a cobrança dos royalties e da taxa tecnológica (enquanto a carta patente tiver validade no Brasil) numa única vez e sobre as sementes em valor compatíveis com o contexto da agricultura brasileira. Especificamente agora que a grande maioria dos produtores de soja utiliza sementes oficiais em seus plantios (70%).”

Convém salientar, por seu turno, que a presente demanda coletiva é bem clara nos seus pedidos, quando não há objeção à cobrança de royalties por ocasião do licenciamento da tecnologia Roundup Ready para que terceiros desenvolvam cultivares de soja com a tecnologia ou em relação às sementes geneticamente modificadas (RR), mas exclusivamente na continuidade na cobrança sobre a comercialização da produção da soja transgênica produzida no Brasil (pedido 9.5, “c”).

Por outro lado, as patentes apresentadas pelas requeridas na contestação (fls. 605/1002), e que embasavam (e embasam) a cobrança de royalties, taxa tecnológica ou indenização, por ocasião do licenciamento da tecnologia Roundup Ready para que terceiros desenvolvam cultivares de soja com a tecnologia, e até em relação às sementes geneticamente modificadas (RR) e produção da soja transgênica, conforme art. 10 da Lei de Cultivares, já caducaram.

Embora as patentes apresentadas pelas requeridas tenham sido revalidadas no Brasil, com base nos arts. 230 e 231 da Lei nº 9.279/96, por isso denominadas patentes

pipelines, entendendo que, após análise dos termos de validade, todas já deixaram de referendar a cobrança de royalties, taxa tecnológica ou indenização.

A revalidação significa que as patentes ora trazidas para análise no presente feito, já haviam sido registradas no país de origem (EUA), tendo a eficácia de direito de propriedade retroagido à data do primeiro registro, senão vejamos a previsão dos arts. 230 e 231 da Lei da Propriedade Industrial, in verbis:

“Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.

Art. 231. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de divulgação do invento, desde que seu objeto

não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta Lei.

§ 3º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos contado da data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil.

§ 4º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que trata o artigo anterior, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.”

É verdade que o digno Procurador-Geral da República impetrou Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN nº 4234-3/600 (fls. 1637/1644), contra as transcritas normas legais. Entretanto, não há liminar deferida, nem julgamento de mérito.

Também é verdade que esse juízo poderia, através do controle difuso das normas, declarar a inconstitucionalidade (ou não aplicabilidade) dos arts. 230 e 231 da Lei da Propriedade Industrial no caso em concreto. Entretanto, embora ponderáveis os argumentos expostos na exordial da ADIN nº 4234-3/600, especialmente quando afirma que as referidas normas “pretendem tornar patenteável, em detrimento do princípio da novidade, aquilo que já se encontra em domínio público”, não entendo inconstitucionais as referidas regras, já que o registro da propriedade no país de origem, garante ao inventor o direito aos royalties pelo período de validade, cujo prazo é contado da data do primeiro registro, exatamente porque não é mais novidade no mercado mundial, mas patenteável no Brasil.

Resta, portanto, a análise das patentes (fls. 605/1002) de forma individualizada.

a) patente PI 1101070-3 (fls. 605/639), expirou sua validade em 17.01.2003, circunstância apurada pelo laudo pericial (fls. 2026/2027);

b) patente PI 1100007-4 (fls. 640/696), expirou sua validade em 07.08.2005, circunstância também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027);

c) patente PI 11001067-3 (fls. 697/733), expirou sua validade em 23.01.2007, circunstância também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027);

Saliento que as requeridas apresentaram demanda judicial para prorrogação da validade dessa patente para 23.03.2010, que tramitou perante a 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro (processo nº 2006.51.01.500686-4), sendo julgada improcedente (fls. 1645/1656), decisão mantida pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Resp 1107948).

d) patente PI 11001045-2 (fls. 734/766), expirou sua validade em 13.01.2007, circunstância também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027);

Saliento, novamente, que as requeridas apresentaram demanda judicial para prorrogação da validade também dessa patente para 21.06.2011, que tramitou perante a 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro (processo nº 2006.51.01.500686-4), sendo julgada improcedente (fls. 1645/1656), decisão mantida pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Resp 1107948).

Na análise do recurso especial (Resp 1107948) interposto pelas requeridas, relativamente às patentes PI 11001067-3 e PI 11001045-2, o digno Min. Vasco Della Giustina, Desembargador Convocado do RS, assim se pronunciou sobre o tema, in verbis:

“Com efeito, este Tribunal Superior pacificou o entendimento de que o prazo de proteção da patente pipeline - o qual incidirá a partir da data do depósito do pedido de revalidação no Brasil - deve ser o remanescente que a patente originária tem no exterior, contado, a seu turno, a partir da data do primeiro depósito realizado, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento. A respeito:

ADMINISTRATIVO E COMERCIAL. MS. RECURSO ESPECIAL. PATENTE CONCEDIDA NO ESTRANGEIRO. PATENTES PIPELINE . PROTEÇÃO NO BRASIL PELO PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE, LIMITADO PELO PRAZO DE VINTE ANOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO DEPÓSITO. ART. 230, § 4º, C/C O ART. 40 DA LEI N. 9.279/96. 1. A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline , vigora "pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido", até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado. 2. Recurso especial provido. (REsp 731.101/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, DJe 19.05.2010)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PATENTE PIPELINE . PRAZO DE VALIDADE. CONTAGEM. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E SISTEMÁTICA DE NORMAS. TRATADOS INTERNACIONAIS (TRIPS E CUP). PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS PATENTES. APLICAÇÃO DA LEI. OBSERVÂNCIA DA FINALIDADE SOCIAL. 1. O regime de patente pipeline , ou de importação, ou equivalente é uma criação excepcional, de caráter temporário, que permite a revalidação, em território

nacional, observadas certas condições, de patente concedida ou depositada em outro país. 2. Para a concessão da patente pipeline, o princípio da novidade é mitigado, bem como não são examinados os requisitos usuais de patenteabilidade. Destarte, é um sistema de exceção, não previsto em tratados internacionais, que deve ser interpretado restritivamente, seja por contrapor ao sistema comum de patentes, seja por restringir a concorrência e a livre iniciativa. 3. Quando se tratar da vigência da patente pipeline, o termo inicial de contagem do prazo remanescente à correspondente estrangeira, a incidir a partir da data do pedido de revalidação no Brasil, é o dia em que foi realizado o depósito no sistema de concessão original, ou seja, o primeiro depósito no exterior, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento (v.g.: prioridade unionista). Interpretação sistemática dos arts. 40 e 230, § 4º, da Lei 9.279/96, 33 do TRIPS e 4º bis da CUP. 4. Nem sempre a data da entrada em domínio público da patente pipeline no Brasil vai ser a mesma da correspondente no exterior. Incidência do

princípio da independência das patentes, que se aplica, de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade patentárias como do ponto de vista da duração normal. 5. Consoante o art. 5º, XXIX, da CF, os direitos de propriedade industrial devem ter como norte, além do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, o interesse social. Outrossim, na aplicação da lei, o juiz deverá atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum (art. 5º da LICC). 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.145.637/RJ, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), DJe 08.02.2010)

RECURSO ESPECIAL. PATENTES PIPELINE. TERMO INICIAL DO PRAZO CUJO PERÍODO REMANESCENTE CONSTITUI, DO DEPÓSITO NO BRASIL, O PRAZO DE VIGÊNCIA DA PATENTE PIPELINE. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA E SEGUNDA SEÇÃO. 1. O sistema pipeline de patentes, disciplinado no art. 230 da Lei 9.279/96, desde que cumpridos requisitos e condições próprias, reconhece o direito a exploração com exclusividade ao inventor cujo invento – embora não patenteável quando da vigência da Lei 5.772/71 – seja objeto de patente estrangeira. 2. A perfeita concreção do princípio da isonomia, que não se esgota na igualdade perante a lei (art. 5º, caput, da CF), pressupõe a garantia de tratamento igualitário quanto à interpretação judicial de atos normativos ('treat like cases alike'). Doutrina. 3. Em que pese abandonado, o primeiro depósito da patente realizado no exterior, ao menos quando

consista na prioridade invocada para a realização do depósito definitivo (art. 4º da CUP), fixa o termo inicial do prazo cujo período remanescente constitui, a partir do depósito no Brasil, o prazo da patente pipeline (art. 230, § 4º, da Lei 9.279/96). 4. Observância dos precedentes específicos acerca do tema nos Recursos Especiais 1.145.637/RJ, Rel. Ministro Vasco Della Giustina, Terceira Turma, e 731.101/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1.092.139/RJ, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 04.11.2010)

Por fim, no que tange ao dissídio pretoriano, incide, no ponto, a Súmula 83 deste Superior Tribunal, verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a decisão do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (cf. AgRg no Ag 135.461/RS, Rel. Min. ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 18.08.97). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial." (DJU 26.11.2010)

e) patente PI 1100008-2 (fls. 767/1002), expirou sua validade em 31.08.2010, circunstância também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027).

Aliás, segundo o laudo pericial de fls. 1991/2433 e complementado às fls. 2732/2764, essa última patente (PI 1100008-2) seria a única referente à soja transgênica "Roundup Ready".

Salientou o expert que a introdução e comercialização de plantas transgênicas no Brasil está regulada pela Lei nº 11.105/05 (Lei da Biossegurança), que estabelece nos seus arts. 6º, inciso VI, 10 e 14, a necessidade de prévio parecer favorável da CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança), para liberação comercial.

O perito nomeado pelo juízo solicitou cópia a CTNBio dos processos relativos a aprovação pela comissão de eventos transgênicos envolvendo a cultura da soja e resistência a glifosato até 2010, sendo-lhe encaminhado o processo nº 01200.002402/1998-60 referente a soja Roundup Ready evento GTS 40-30-2, e outro de nº 01200.001864/2009-00, referente a soja MON 8771 x MON 89788, que não teria aplicação no presente caso.

Pois bem.

Analisando o processo nº 01200.002402/1998-60 referente a soja Roundup Ready evento GTS 40-30-2, concluiu o expert que, in verbis:

"Conclusão. 1. Após a análise detalhada das patentes constantes no presente processo, além de consulta ao INPI e ao US PATENT TRADE OFFICE fica claro que a patente correspondente a aquela do processo aprovado pela Monsanto na CNTBio é a PI 1100008-2. Portanto, as demais incluídas no processo em pauta ou estão incluídas na patente ou foram superadas pela patente PI 1100008-2 e não precisam ser consideradas."

Saliento que as requeridas promoveram demanda judicial para fins de prorrogação também da PI 1100008-2 para 27.05.2014, distribuída à 9ª Vara Federal do Rio de

Janeiro (Processo nº 2007.51.01.805642-1). Porém, a ação restou julgada improcedente em 04.04.2011, estando em grau de recurso de apelação (nº AC/540481), tramitando perante a 1ª Turma do TRF – 2ª Região.

A digna magistrada Federal Dra. Ana Amélia Silveira Moreira Antoun Netto, titular da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, assim decidiu o referido processo, in verbis:

“Ao analisar a documentação acostada aos presentes autos, verifica-se que o INPI concedeu à Autora a Patente de Invenção n. PI 1100008-2, cujo pedido foi depositado em 12/06/96, sob o título “5-ENOLPIRUVILSHIQUIMATO-3-FOSFATO SINTASES TOLERANTES AO GLIFOSATO” e indicou como data do primeiro depósito no exterior “31/08/90 US 576537”, fixando o respectivo prazo de validade em 31/08/2010 – “20 anos da data do depósito do primeiro pedido, de acordo com os parágrafos 3º. e 4º. do Art. 230 da Lei 9.279 de 14/05/96”. A seu turno, registre-se que a Autora objetiva, através da presente ação, obter a alteração do prazo de validade da Patente de Invenção n. PI 1100008-2, de 31/08/2010 para 27/05/2014, com base na data de vigência da patente norte-americana originária n. US RE 39,247 E (27/05/2014) e levando em conta a data do depósito do pedido da aludida patente brasileira -12/06/96 - para fins de verificação do prazo previsto no art. 40 da Lei n. 9.279/96. Acrescente-se que, de acordo com os documentos juntados às fls. 283/291, a patente concedida à Autora nos Estados Unidos, sob o n. US RE 39,247 E , consiste em uma continuação do primeiro pedido n. 07/576.537, “registrado em 31 de agosto de 1990, agora abandonado”. Por sua vez, ressalte-se que a matéria em discussão não merece maiores desdobramentos, já tendo sido firmado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça entendimento em sentido contrário à tese da parte autora, conforme elucidativos precedentes abaixo transcritos e que ora adoto como razões de decidir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. PRAZO DE VALIDADE. CONTAGEM. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E SISTEMÁTICA DE NORMAS. TRATADOS INTERNACIONAIS (TRIPS E CUP). PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS PATENTES. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Este Tribunal Superior pacificou o entendimento de que, quando se tratar da vigência da patente pipeline, o termo inicial de contagem do prazo remanescente à correspondente estrangeira, a incidir a partir da data do pedido de revalidação no Brasil, é o dia em que foi realizado o depósito no sistema de concessão original, ou seja, o primeiro depósito no exterior, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento (v.g.: prioridade unionista). Interpretação sistemática dos arts. 40 e 230, § 4º, da Lei 9.279/96, 33 do TRIPS e 4º bis da CUP. 4. Nem sempre a data da entrada em domínio público da patente pipeline no Brasil vai ser a mesma da correspondente no exterior.

Incidência do princípio da independência das patentes, que se aplica, de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade patentárias como do ponto de vista da duração normal. 5. Os princípios gerais que regem o sistema de patentes, os quais estão previstos, comumente, em tratados internacionais, se aplicam tanto para o procedimento convencional quanto para o procedimento de revalidação conhecido como pipeline. Afinal, ambos procedimentos integram o gênero Patente, instituto jurídico de Direito da Propriedade Industrial. 6. A patente pipeline não é imune à incidência dos princípios conformadores de todo o sistema de patentes, ao revés, deve com eles harmonizar, sob pena de degeneração do próprio instituto jurídico. Ademais, não há qualquer incoerência na interpretação sistemática da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) e dos tratados internacionais TRIPS e CUP, porquanto estes já foram internalizados no Brasil. São, portanto, parte de nosso ordenamento jurídico, devendo todas as normas que regulam a matéria ser compatibilizadas e interpretadas em conjunto em prol de todo o sistema patentário. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – AGRESP 200902322270 – AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – 1168258 – TERCEIRA TURMA – DJE DATA:02/02/2011 – RELATOR MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA)

“ADMINISTRATIVO E COMERCIAL. MS. RECURSO ESPECIAL. PATENTE CONCEDIDA NO ESTRANGEIRO. PATENTES PIPELINE. PROTEÇÃO NO BRASIL PELO PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE, LIMITADO PELO PRAZO DE VINTE ANOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO DEPÓSITO. ART. 230, § 4º, C/C O ART. 40 DA LEI N. 9.279/96. 1. A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora "pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido", até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil – 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado. 2. Recurso especial provido.” (STJ – RESP 200500369853 – RECURSO ESPECIAL – 731101 – SEGUNDA SEÇÃO - DJE DTA 19/05/2010 RSTJ VOL:00219 PÁG:00252 – RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA) “PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PATENTE PIPELINE. PRAZO DE VALIDADE. CONTAGEM. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO

RESTRITIVA E SISTEMÁTICA DE NORMAS. TRATADOS INTERNACIONAIS (TRIPS E CUP). PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS PATENTES. APLICAÇÃO DA LEI. OBSERVÂNCIA DA FINALIDADE SOCIAL. 1. O regime de patente pipeline, ou de importação, ou equivalente é uma criação excepcional, de caráter temporário, que permite a revalidação, em território nacional, observadas certas condições, de patente concedida ou depositada em outro país. 2. Para a concessão da patente pipeline, o princípio da novidade é mitigado, bem como não são examinados os requisitos usuais de patenteabilidade. Destarte, é um sistema de exceção, não previsto em tratados internacionais, que deve ser interpretado restritivamente, seja por contrapor ao sistema comum de patentes, seja por restringir a concorrência e a livre iniciativa. 3. Quando se tratar da vigência da patente pipeline, o termo inicial de contagem do prazo remanescente à correspondente estrangeira, a incidir a partir da data do pedido de revalidação no Brasil, é o dia em que foi realizado o depósito no sistema de concessão original, ou seja, o primeiro depósito no exterior, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento (v.g.: prioridade unionista). Interpretação sistemática dos arts. 40 e 230, § 4º, da Lei 9.279/96, 33 do TRIPS e 4º bis da CUP. 4. Nem sempre a data da entrada em domínio público da patente pipeline no Brasil vai ser a mesma da correspondente no exterior. Incidência do princípio da independência das patentes, que se aplica, de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade patentárias como do ponto de vista da duração normal. 5. Consoante o art. 5º, XXIX, da CF, os direitos de propriedade industrial devem ter como norte, além do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, o interesse social. Outrossim, na aplicação da lei, o juiz deverá atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum (art. 5º da LICC). 6. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ – RESP 200901301462 RECURSO ESPECIAL 1145637 – TERCEIRA TURMA – DJE DATA:08/02/2010 RI VOL:00896 PÁG:00172 – RELATOR MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA)

Cumpra-se, ainda, para o disposto nos artigos 40 e 230 e parágrafos 1º a 4º da Lei n. 9.279, de 14/05/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, in verbis:

“Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos

químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer

espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

“Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.”

Por oportuno, vale observar o bem exposto na contestação do INPI, no seguinte sentido:

“E, no caso sub judice, o primeiro pedido, como informado pela autora, foi o de n. US 576537, de 31 de agosto de 1990, e não os pedidos acima citados, que representam continuações do primeiro depósito. Logo, sobreleva enfatizar que, no caso em tela, o depósito original foi feito nos Estados Unidos da América e abandonado pela autora, constituindo-se a patente US RE 39247, afinal concedida naquele país-base, por sinal, para a concessão da patente pipeline no Brasil, na forma do que prevê o parágrafo 3º. do artigo 230 da LPI, em continuação de um depósito original.

Registra o INPI aqui, igualmente com vistas ao melhor esclarecimento de Vossa Excelência, que a continuação

(continuation) é instituto particular da legislação patentária norte-americana, correspondendo o seu conteúdo ao mesmo daquele depósito do qual se originou, razão pela qual, inclusive, considerou-se concedida a patente, para fins do atendimento ao disposto no art. 230, § 3º da LPI citado, e possibilidade da concessão da patente pipeline no Brasil; como observado no item supra. (...) Daí decorre que, no Brasil, sua patente terá como dia a quo a data do pedido pipeline – 31/08/90 e, como data final, 31/08/2010, ou seja, o remanescente de 20 (vinte) anos contados do depósito do primeiro pedido no exterior, logo em perfeito atendimento ao contido no §4º do art. 230 da LPI”.

Isto posto, julgo improcedente o pedido, na forma da fundamentação supra, condenando a parte autora no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

Portanto, sob todos os ângulos que se possa analisar as patentes apresentadas pelas requeridas (fls. 605/1002), objetivando justificar a cobrança de royalties, taxa tecnológica ou indenização sobre a soja transgênica, seja por ocasião do licenciamento da tecnologia Roundup Ready para que terceiros desenvolvam cultivares de soja com a tecnologia, seja em relação às sementes geneticamente modificadas (RR), ou sobre a produção, verifico que não há qualquer respaldo legal para cobrança em relação a última (produção), nem validade da única patente referente ao caso (PI 1100008-2), sobre as demais situações (cobrança sobre o licenciamento da tecnologia Roundup Ready ou cobrança pelas sementes geneticamente modificadas), já que caducou em 31.08.2010.

É verdade que a demanda foi proposta em 14 de abril de 2009, ou seja, antes de ter caducado a patente PI 1100008-2, ocorrida em 31.08.2010. Entretanto, como já referido, o pleito inicial objetiva a suspensão da cobrança de royalties, taxa tecnológica ou indenização sobre a produção da soja, circunstância, como vimos ser ilegal, já que tal cobrança poderia incidir apenas por ocasião do licenciamento da tecnologia Roundup Ready para que terceiros desenvolvam cultivares de soja com a tecnologia, ou em relação às sementes geneticamente modificadas (RR), conforme art. 10 da Lei de Cultivares, mas jamais sobre a produção em si.

Em conclusão, analisando os pedidos formulados, verifico que procedem os dos itens 9.5, “a” e “b”, em decorrência da caducidade das patentes a partir de 01.09.2010; 9.5, “c” e “f”, já que ilegal a cobrança de royalties, taxa tecnológica ou indenização sobre a produção da soja transgênica.

Por fim, em relação aos demais pedidos formulados na exordial, verifico que restaram prejudicados os itens “d” (rechaçar os procedimentos de autotutela das requeridas) e “e” (declaração de abusividade e onerosidade das cobranças), em face do reconhecimento dos demais pedidos.

Por outro lado, em razão dos novos argumentos expostos na presente demanda, entendo viável e plausível o restabelecimento da liminar deferida, no sentido de

determinar a imediata suspensão na cobrança de royalties, taxa tecnológica ou indenização sobre a produção da soja transgênica, já que reconhecidamente ilegal a sua incidência.

Ressalto que a tutela antecipada pode ser concedida durante a tramitação do processo (art. 273 do CPC), ou, ainda, na sentença (art. 461 do CPC).

DIANTE DO EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação coletiva proposta pelo SINDICATO RURAL DE PASSO FUNDO – RS, SINDICATO RURAL DE SERTÃO e SINDICATO RURAL DE SANTIAGO, SINDICATO RURAL DE GIRUÁ, SINDICATO RURAL DE ARVOREZINHA E FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO RGS – FETAG, contra MONSANTO DO BRASIL LTDA e MONSANTO TECHNOLOGY LLC, para:

a) DECLARAR o direito dos pequenos, médios e grandes sogicultores brasileiros, de reservar o produto cultivares de soja transgênica, para replantio em seus campos de cultivo e o direito de vender essa produção como alimento ou matéria-prima, sem nada mais pagar a título de royalties, taxa tecnológica ou indenização, nos termos do art. 10, incisos I e II da Lei nº 9.456/97, a contar do dia 01.09.2010;

b) DECLARAR o direito dos pequenos, médios e grandes sogicultores brasileiros que cultivam soja transgênica, de doar ou trocar sementes reservadas a outros pequenos produtores rurais, nos termos do art. 10, inciso IV, § 3º e incisos, da Lei nº 9.456/97, a contar do dia 01.09.2010;

c) DETERMINAR que as requeridas se abstenham de cobrar royalties, taxa tecnológica ou indenização, sobre a comercialização da produção da soja transgênica produzida no Brasil, a contar da safra 2003/2004;

d) CONDENAR as requeridas devolvam os valores cobrados sobre a produção da soja transgênica a partir da safra 2003/2004, corrigida pelo IGPM e acrescida de juros de 1% ao mês, a contar da safra 2003/2004, tudo a ser apurado em liquidação de sentença;

e) CONCEDER, de ofício, a liminar para DETERMINAR a imediata suspensão na cobrança de royalties, taxa tecnológica ou indenização, sobre a comercialização da produção da soja transgênica produzida no Brasil, sob pena de multa diária no valor de 1.000.000,00 (um milhão de reais);

f) CONDENAR as requeridas ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios que fixo em R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), corrigido pelo IGPM a contar desta data (art. 21, § único, do CPC).

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Porto Alegre, 04 de abril de 2012.

GIOVANNI CONTI,
Juiz de Direito.

