

# TRIPS, CULTIVARES E PATENTES: UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO DE COEXISTÊNCIA E SIMBIOSE ENTRE SISTEMAS DE PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL E SUAS IMPLICAÇÕES E REPERCUSSÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS

Vinicius de Moura Xavier<sup>1</sup>

Resumo: O presente trabalho apresenta os principais aspectos do acordo TRIPS no âmbito da OMC, as características e fatos relevantes sobre a proteção cultivar, e por fim, analisa a relação com o sistema clássico de patentes e a implicação dialética de sua relação com o sistema *sui generis* estabelecido para a proteção da inovação no domínio vegetal.

Palavras chave: TRIPS. Cultivares. Patentes.

## 1. INTRODUÇÃO



O texto tem por objetivo analisar a relação entre o acordo TRIPS, a intervenção no domínio vegetal, por via do sistema *sui generis* das Cultivares, e o sistema patentário clássico, sobretudo em razão do avanço tecnológico sobre a diversidade viva do planeta e a comunicação entre os referidos sistemas.

Para tanto, o artigo a seguir se divide em três partes: a primeira enfoca uma análise do acordo TRIPS, em si, com as

---

<sup>1</sup> Ex-Oficial de Gabinete da 2ª Vara Cível de Brasília-DF e Ex-Procurador da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero. Sócio da Valter Xavier Advogados Associados. Mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e Pós Graduado em Direito Civil e Processo Civil pelo Instituto dos Magistrados do Distrito Federal. E-mail: [vinicius@valterxavier.adv.br](mailto:vinicius@valterxavier.adv.br). Original publicado na Justiça@ - Revista Eletrônica da Seção Judiciária do Distrito Federal, v. VI, p. 1, 2014.

questões controversas e casos específicos em que foram discutidas as suas normas, a segunda deita luzes acerca do sistema Cultivar, e a terceira estabelece uma relação desse sistema com a lógica patentária clássica e a coabitação de ambos os sistemas em um organismo vivo e suas implicações no campo da Propriedade Intelectual e da ética e suas repercussões sociais e ambientais.

## 2. AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO ACORDO TRIPS

O acordo TRIPS<sup>2</sup> constituiu relevante instrumento de defesa da propriedade intelectual. Firmado como conclusão da rodada uruguaia de negociações, em 1994, entrou em vigor no dia primeiro de janeiro de 1995 e é obrigatório para todos os países membros da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Segundo a OMC, os três elementos principais do acordo são os seguintes:

- *Padrões.* Sobre cada uma das principais áreas de propriedade intelectual abrangido pelo Acordo TRIPS. Ele define cada um dos elementos principais da proteção: a matéria a ser protegida, os direitos a serem conferidos e exceções permitidas a esses direitos, bem como a duração mínima de proteção. O Acordo define esses padrões, exigindo, em primeiro lugar, o cumprimento das obrigações substantivas estipulado nas principais convenções da OMPI.<sup>3</sup>
- *Observância.* O segundo conjunto principal de disposi-

---

<sup>2</sup> Em inglês: trade-related aspects of intellectual property rights.

<sup>3</sup> Artigo 2º. 1 - Com relação às Partes II, III e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12 e 19, da Convenção de Paris (1967). 2 - Nada nas Partes I a IV deste Acordo derogará as obrigações existentes que os Membros possam ter entre si, em virtude da Convenção de Paris, da Convenção de Berna, da Convenção de Roma e do Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.

ções relativas aos procedimentos e recursos destinados ao cumprimento dos direitos de propriedade intelectual. O acordo estabelece alguns princípios gerais norteadores de todos os processos de aplicação dos direitos de propriedade intelectual. Ele também contém disposições sobre procedimentos e recursos cíveis e administrativos, medidas cautelares, requisitos especiais relacionados com as medidas de fronteira, e os procedimentos criminais, especificados para que os proprietários possam proteger seu direito de modo eficaz.

- *Disputa.* Nos termos do Acordo, as diferenças entre os membros, no que diz respeito ao cumprimento das obrigações em matéria de TRIPS, estão sujeitas ao procedimento de solução de controvérsias da OMC.

Além disso, o acordo prevê certos princípios básicos, como os de tratamento nacional<sup>4</sup> e de nação mais favorecida<sup>5</sup>, e

---

<sup>4</sup> 1 - Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção(3) da propriedade intelectual, salvo as exceções já previstas, respectivamente, na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados. No que concerne a artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizações de radiodifusão, essa obrigação se aplica apenas aos direitos previstos neste Acordo. Todo Membro que faça uso das possibilidades previstas no art.6 da Convenção de Berna e no parágrafo 1.b, do art.16 da Convenção de Roma fará uma notificação, de acordo com aquelas disposições, ao Conselho para TRIPS.

2 - Os Membros poderão fazer uso das exceções permitidas no parágrafo 1º em relação a procedimentos judiciais e administrativos, inclusive a designação de um endereço de serviço ou a nomeação de um agente em sua área de jurisdição, somente quando tais exceções sejam necessárias para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos que não sejam incompatíveis com as disposições deste Acordo e quando tais práticas não sejam aplicadas de maneira que poderiam constituir restrição disfarçada ao comércio.

<sup>5</sup> Com relação à proteção da propriedade intelectual, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membros. Está isenta desta obrigação toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade concedida por um Membro que:

a) resulte de acordos internacionais sobre assistência judicial ou sobre aplicação em

algumas regras gerais para evitar dificuldades processuais na aquisição ou manutenção de direitos de propriedade intelectual.

Ainda segundo a OMC, o Acordo TRIPS é um acordo de normas mínimas, que permite aos membros fornecer uma proteção mais ampla da propriedade intelectual se desejarem. Eles foram deixados “livres” para determinar a forma apropriada de implementar as disposições do Acordo de dentro de seus sistemas e práticas jurídicas<sup>6</sup>.

Ademais, o preâmbulo do acordo prevê, como objetivos gerais<sup>7</sup>, reduzir as distorções no comércio internacional e as barreiras comerciais, promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e assegurar que as medidas e procedimentos para fazer cumprir esses direitos não se tornem barreiras ao comércio legítimo<sup>8</sup>.

---

geral da lei e não limitados em particular à proteção da propriedade intelectual;

b) tenha sido outorgada em conformidade com as disposições da Convenção de Berna (1971) ou da Convenção de Roma que autorizam a concessão tratamento em função do tratamento concedido em outro país e não do tratamento nacional;

c) seja relativa aos direitos de artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizações de radiodifusão não previstos neste Acordo;

d) resultem de acordos internacionais relativos à proteção da propriedade intelectual que tenham entrado em vigor antes da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, desde que esses acordos sejam notificados ao Conselho para TRIPS e não constituam discriminação arbitrária ou injustificável contra os nacionais dos demais Membros.

<sup>6</sup> Disponível em <[http://www.wto.int/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/intel2\\_s.htm](http://www.wto.int/spanish/tratop_s/trips_s/intel2_s.htm)>. Acesso em 20/08/2012.

<sup>7</sup> Os mesmos previstos na Declaração de Punta del Este durante a Rodada Uruguia em 1986.

<sup>8</sup> Preâmbulo. Os Membros, Desejando reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional e levando em consideração a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo; Reconhecendo, para tanto, a necessidade de novas regras e disciplinas relativas: a) à aplicabilidade dos princípios básicos do GATT 1994 e dos acordos e convenções internacionais relevantes em matéria de propriedade intelectual; b) ao estabelecimento de padrões e princípios adequados relativos à existência, abrangência e exercício de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio; c) ao estabelecimento de meios eficazes e apropriados para a aplicação de

Esses objetivos devem ser lidos em conjunto com o artigo 7º<sup>9</sup>, intitulado "Objetivos", que diz que a proteção e a observância dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a *promoção da inovação* tecnológica e para a *transferência e difusão* de tecnologia, em benefício recíproco dos produtores e dos usuários de conhecimentos tecnológicos e de modo a favorecer o bem-estar social e econômico e o equilíbrio entre direitos e obrigações.

Já o artigo 8º<sup>10</sup>, intitulado "Princípios", reconhece o di-

---

normas de proteção de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, levando em consideração as diferenças existentes entre os sistemas jurídicos nacionais; d) ao estabelecimento de procedimentos eficazes e expeditos para a prevenção e solução multilaterais de controvérsias entre Governos; e e) às disposições transitórias voltadas à plena participação nos resultados das negociações; Reconhecendo a necessidade de um arcabouço de princípios, regras e disciplinas multilaterais sobre o comércio internacional de bens contrafeitos; Reconhecendo que os direitos de propriedade intelectual são direitos privados; Reconhecendo os objetivos básicos de política pública dos sistemas nacionais para a proteção da propriedade intelectual, inclusive os objetivos de desenvolvimento e tecnologia; Reconhecendo igualmente as necessidades especiais dos países de menor desenvolvimento relativo. Membros no que se refere à implementação interna de leis e regulamentos com a máxima flexibilidade, de forma a habilitá-los a criar uma base tecnológica sólida e viável; Ressaltando a importância de reduzir tensões mediante a obtenção de compromissos firmes para a solução de controvérsias sobre questões de propriedade intelectual relacionadas ao comércio, por meio de procedimentos multilaterais; Desejando estabelecer relações de cooperação mútua entre a OMC e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (denominada neste Acordo como OMPI), bem como com outras organizações internacionais relevantes; Acordam, pelo presente, o que se segue.

<sup>9</sup> Artigo 7º. A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma condizente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

<sup>10</sup> Artigo 8º. 1 - Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo. 2 - Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a

reito de os membros adotarem medidas por razões de saúde pública e de interesse público outro com o fito de evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual, desde que essas medidas sejam consistentes com as disposições do TRIPS.

Outrossim, necessária a análise se o escopo “promoção da inovação tecnológica e transferência e difusão de tecnologia em benefício recíproco” alcança respaldo empírico, sobretudo na questão patentária, foco do presente trabalho.

## 2.1. QUESTÕES CONTROVERSAS

Chamam a atenção dos acadêmicos algumas questões complexas acerca do acordo TRIPS, sobretudo no foco dos organismos vivos, as quais, algumas, analisaremos a seguir.

### 2.1.1. O CONCEITO DE “NOVO”

A tríade para a concessão de patentes se funda em três requisitos: 1) novidade; 2) não obviedade – representando um passo inventivo além do “estado da arte”; e 3) utilidade, ou seja, que o invento tenha aplicabilidade industrial.

Como alhures visto, o TRIPS é um tratado de regras mínimas e isso acaba gerando debates pontuais. No caso de organismos vivos, a dificuldade é definir a questão da “novidade”, porquanto as referidas estruturas biológicas derivam de outras, havendo um ciclo contínuo, sendo muito complicado definir o que vem a ser o novo<sup>11</sup>.

Além dessa questão, outro debate que pode surgir é acerca do âmbito territorial da novidade. As leis patentárias, por respeito à soberania, tem vigência, no aspecto espacial,

---

transferência internacional de tecnologia.

<sup>11</sup> A Lei de Patentes Indiana, por exemplo, prevê em sua Seção 2 (j) que invenção é “um novo produto ou processo envolvendo um passo inventivo e capaz de aplicação industrial”. Disponível em <[www.wipo.int/clea/doc\\_new/pdf/en/in/in018en.pdf](http://www.wipo.int/clea/doc_new/pdf/en/in/in018en.pdf)>. Acesso em 21/08/2012.

somente no país que as editou, o que, por vezes gera certos casos de “cegueira controlada e intencional”, na qual para certos países o que não existe ou foi requerido nele, simplesmente não existe.

Dessa forma, como bem assinala Shamnad Basheer<sup>12</sup>, um terceiro não poderia se opor a um pedido de patente, de forma legítima, se ela fosse utilizada em outro país do mundo, mas não no seu de origem, como ocorre na legislação indiana, por exemplo.

### 2.1.2. A QUESTÃO DO PASSO INVENTIVO

O que seria “passo inventivo”? É algo além da compreensão de pessoas técnicas na área do invento que chancelariam a sua “não-obviedade”? Esse é um aspecto que parece curial, mas que encontra dificuldades em sua aplicação concreta.

Nesse ponto se encaixa uma das maiores problemáticas do campo da proteção aos organismos vivos, qual seja, a possibilidade de se conceder a patente de “segundo uso”<sup>13</sup>.

A nosso ver, a patente de segundo uso possibilitaria uma eternização das patentes originárias, porquanto uma empresa farmacêutica, por exemplo, que descobrisse nova utilidade para o seu produto não teria o interesse de divulgá-la até que o prazo da patente respectiva estivesse perto do seu fim. Assim, uma patente de vinte anos, facilmente seria expandida por mais vinte e assim sucessivamente.

Todavia, como contraponto, necessário questionar se a descoberta, verdadeira, além da estratégia de *marketing* ou de

---

<sup>12</sup> BASHEER, Shamnad. A Índia “se rende” ao TRIPS : a Lei de patentes de 2005.” In Propriedade Intelectual. Novos paradigmas internacional, conflitos e desafios. Edson Beas Rodrigues Jr. E Fabricio Polido (coord). Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 45-46.

<sup>13</sup> A Lei de Patentes Indiana, por exemplo, define que a “mera descoberta de nova forma de uma substância conhecida, a qual não resulte na melhora da eficácia já conhecida daquela substância não deve ser patenteável”. Seção 3 (d). Disponível em <[www.wipo.int/clea/doc\\_new/pdf/en/in/in018en.pdf](http://www.wipo.int/clea/doc_new/pdf/en/in/in018en.pdf)>. Acesso em 21/08/2012.

eternização da patente, não merece proteção. É um dos dilemas da propriedade intelectual.

No caso dos organismos vivos, mais especificamente, e incluído o âmbito micromolecular, é complicado estabelecer até que ponto os testes científicos possibilitaram a criação de algo novo, porquanto o ser base – por assim dizer – já se encontra previamente existente na natureza. Em tese, não haveria a criação de algo “do nada”, um passo inventivo, mas apenas a adaptação de alguma coisa, preexistente, a uma necessidade específica, a qual o cientista busca satisfazer.

Ademais, a eficácia de uma nova utilização para o organismo depende de testes que podem durar um longo período de tempo, sendo um complicador, a princípio, para que seja exigida a sua comprovação na data do depósito do pedido<sup>14</sup>.

Entretanto, como réplica ao contraponto, imperativo frisar que o motivo de existência de qualquer processo patentário é a sua eficácia. Outrossim, como patentear algo que, a despeito de se mostrar seguro não se mostra eficaz e, ainda, pode gerar outros seres vivos, *per si*? É uma das questões a ser colocada em debate.

## 2.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O ACORDO TRIPS E AS NEGOCIAÇÕES NO ÂMBITO DA OMC.

O TRIPS, a despeito de ser considerado, oficialmente, um tratado mínimo, que possibilita aos seus membros certa flexibilidade no trato das questões nele previstas, tem mostrado a sua faceta rígida na jurisprudência do OSC.

Os países “patenteadores” têm buscado evitar que brechas nos sistemas de proteção à propriedade intelectual apareçam na velha forma de “poder” conhecida em Luhmann<sup>15</sup>, qual

---

<sup>14</sup> “A tarefa de provar eficácia é mais difícil, cara, e morosa que a tarefa de provar segurança”. The Independent Institute, History of FDA Regulation: 1902-Present. Disponível em <[www.fdaireview.org/history.shtml](http://www.fdaireview.org/history.shtml)>. Acesso em 21/08/2012.

<sup>15</sup> Niklas Luhmann. *El derecho de la sociedad*. México: Herder/Universidad Ibe-



seja, de redução de alternativas<sup>16</sup>.

Todavia, diante do jogo político internacional, algumas questões tendem a gerar extensos debates no âmbito da Organização Mundial do Comércio como a importação paralela, a questão dos medicamentos<sup>17</sup>, o licenciamento compulsório, a exceção “bolar”, fora as questões puramente interpretativas como o conceito de “novo” e de “passo inventivo”, estes mais relevantes na questão patentária e das cultivares que podem ser de grande interesse pela capacidade geradora de receita brasileira, sendo que tais divergências podem não ser resolvidas somente no âmbito da interpretação do TRIPS (patentárias) ou normas de Cultivares, mas de outros valores e pressões políticas externas, não explícitas<sup>18</sup>.

Nesse passo, tais providências devem ser harmonizadas com os importantes avanços humanitários decorrentes da Rodada Doha, os quais devem ser expandidos.

Há de ser frisado que, no âmbito das políticas públicas externas, o ponto chave do sistema da OMC é a possibilidade

roamericana, 2005, p. 425/426.

<sup>16</sup>SIMIONI, Rafael Lazzarotto. *A comunicação do poder em Niklas Luhmann*. In: Revista Brasileira de Estudos Políticos. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais, p. 153-178. Disponível em <http://www.pos.direito.ufmg.br/rbep/097153178.pdf>. Acesso em 25/07/2012.

<sup>17</sup> Os médicos sem fronteiras, inclusive, movem campanha claramente contrária à concessão de patentes de remédios pela Europa em iniciativa denominada “Europa! Tire as mãos de nossos medicamentos” na qual buscam assinaturas para pressionar a União Europeia a parar de coagir por cláusulas nos tratados de livre comércio que irão restringir a produção de medicamentos genéricos a preços acessíveis; a parar de deter medicamentos genéricos que estão em trânsito na Europa, rumo aos pacientes nos países em desenvolvimento, com uma emenda às regulações aduaneiras da Comissão Europeia e para parar de pressionar por restrições na produção e fornecimento de medicamentos genéricos por meio de políticas anti-contrafação, como o. O abaixo assinado pode ser realizado no link disponível em [https://action.msf.org/pt\\_BR/action/index/](https://action.msf.org/pt_BR/action/index/). Acesso em 21/08/2012. Ler mais em <http://www.msfaccess.org/content/2007-save-pharmacy-developing-world>. Acesso em 21/08/2012.

<sup>18</sup>Afinal, como diria, Kaufmann: “Nenhum juiz se encaminha virgem nem impermeabilizado para a decisão de um caso” In: Arthur Kaufmann. *Hermenêutica y Derecho*. Granada: Editorial Comares, 2007, p. 12

de nivelamento, mesmo que não absoluto, entre países em graus de desenvolvimento econômico, social e populacional diversos, saindo de uma ideia que pode ser descrita como *arrangement of the power* para o *power of arrangement*.

Nesse passo, no cenário internacional, a experiência brasileira mostra como o sistema pode ser produtivo para os interesses nacionais, caso seja bem utilizado. Vitórias recentes como no caso do algodão, açúcar e pneus sinalizam um bom futuro nacional na área. Tais situações não ocorreriam sem o estudo de alternativas e a profissionalização dos representantes nacionais, cujo *turning point* foi a criação da Coordenação Geral de Contenciosos no Ministério das Relações Exteriores em 10.10.2001<sup>19</sup>.

Há ainda *grey zones* na esfera do sistema, como, por exemplo, a implementação de retaliações por países de menor expressão mundial contra os grandes *players*. Tal situação ficou notória no caso Equador e Honduras contra a União Europeia acerca do comércio de bananas, nos quais aqueles “ganham, mas não levaram”.

Sobre esse ponto específico, cremos que uma solução viável e que merece ser objeto de estudo é o beneficiamento cruzado, situação que não se confunde com a retaliação cruzada – proposta pela delegação do México, como uma das alternativas para a revisão do processo na OMC – uma vez que essa seria a transferência do poder de retaliar para outro Membro que possa, efetivamente, causar alguma preocupação naquele que saiu vencido no procedimento sistêmico, ao passo que aquela seria algo mais parecido com a figura da “averbação de

---

<sup>19</sup> Para mais detalhes acerca dos casos pontuados e da atuação brasileira na OMC recomendamos a leitura do excelente artigo publicado pelos diplomatas Celso Pereira de Tarso, atual chefe de Contencioso do Itamaraty, Valéria Mendes e Leandro Rocha Araújo: *100 casos na OMC: a experiência brasileira em solução de controvérsias*. Disponível em: <[http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt-br/file/CAD/LXII%20CAD/Direito/OMC%20Artigo\\_Solucao\\_Controversias\\_OMC.pdf](http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt-br/file/CAD/LXII%20CAD/Direito/OMC%20Artigo_Solucao_Controversias_OMC.pdf)>. Acesso em 18/10/2012.

crédito do vencedor em outra contenda”, ou como chamamos no Direito hodierno pátrio, “penhora no rosto dos autos”. Ou seja, o país que não tem o poder de retaliar outro, poderia, na vitória desse *player* em outra contenda “averbar” seu crédito e usufruir das vantagens que àquele seriam autorizadas pela OMC.

Destarte, por exemplo, se Mali vencesse a União Europeia em procedimento na OMC, mas não conseguisse retaliar essa em caso de descumprimento do relatório aprovado, poderia, em vitória posterior da UE “averbar” seu crédito, recebendo os benefícios que àquela seriam concedidos, ou mesmo receber, caso o ramo comercial das vantagens não tenha capacidade sequer de usufruir a vantagem, indenização que à UE caberia ou outra forma de compensação. Em outras palavras, o devedor não receberia crédito enquanto tivesse algum passivo aberto, como sói acontecer na vida particular.

Entendemos que tal hipótese e ideia encontrariam grande resistência dos principais *players* do sistema da OMC, mas reforçaria, sobremaneira, a posição da Organização e as decisões tomadas em Genebra e a efetividade das decisões tomadas pelo Órgão de Solução de Controvérsias seja no âmbito do TRIPS, do GATT ou do GATS.

Importante frisar que a questão da participação no sistema de controvérsias da OMC tem grande relevância no tema acerca da proteção dos organismos vivos por motivos óbvios, haja vista a enorme variedade vegetal e de fauna existente no território nacional. Assim, seja pelo sistema patentário, seja pelo sistema cultivar, de nada valeria a proteção sem que o Estado Brasileiro não soubesse como se utilizar do sistema, seja para defender o patrimônio natural pátrio de anseios alienígenas ou buscar evitar a violação de espécies protegidas nesta quadra do planeta.

### 3. A PROTEÇÃO À INOVAÇÃO NO DOMÍNIO VEGETAL

## E SUA REPERCUSSÃO AMBIENTAL

O meio ambiente natural, bem de uso comum do povo, possui, nos termos do disposto na Constituição Federal<sup>20</sup> de 1988, característica finalística de ser essencial à sadia qualidade de vida, cabe ao Poder Público, e a toda sociedade, dado o caráter fraternal e solidário desse direito de terceira dimensão<sup>21</sup>, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.

Com essa base constitucional servindo de corte paradigmático, sem, contudo, negar as normas internacionais da tutela do meio ambiente, é preciso analisar a possibilidade e utilidade da proteção de variedades da flora pelo Direito de Propriedade Intelectual sob o viés ambiental e suas possíveis repercussões na esfera comercial, política e social.

É princípio das relações internacionais da República Federativa do Brasil a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade<sup>22</sup>. Pode-se dizer, em uma análise inicial e em linhas gerais, que o progresso também é a *ratio* de existência da Propriedade Intelectual, porquanto essa se baseia na tese de que sem a defesa da criação a maioria preferiria copiar ao invés de criar, estagnando a sociedade por ausência de passo inventivo<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> Constituição Federal. Art. 225. 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.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...)

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente

<sup>21</sup> FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. *Curso de Direito Ambiental Brasileiro*. Saraiva. 13ed. 2012. p. 4/6

<sup>22</sup> Constituição Federal. Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: (...)

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;

<sup>23</sup> Essa é a justificativa denominada *ex ante* por Lemley em LEMLEY, Mark. A. Ex

Entretanto, o progresso sem preocupação ambiental não é sustentável, modo pelo qual, em razão da característica da ubiquidade<sup>24</sup> do Direito Ambiental, deve o Direito de Propriedade Intelectual consultar se, e em que medida, a proteção vegetal pode ser prejudicial ao meio ambiente e também aos demais interesses sociais relevantes.

Com esse norte, é importante pontuar e analisar como funciona a proteção aos organismos vivos em outros ordenamentos, haja vista os diversos interesses incidentes sobre a questão seja segundo o aspecto social, ambiental, econômico ou de propriedade intelectual.

### 3.1. A PROTEÇÃO AOS ORGANISMOS VIVOS E O SISTEMA CULTIVAR

De início, antes mesmo de ingressar na questão de fundo, importante destacar que o presente estudo comparado visa adicionar argumentos à discussão interna e não possui a pretensão de importar, indiscriminadamente, soluções alienígenas para o ordenamento jurídico pátrio<sup>25</sup>. Assim, o objetivo é pos-

---

ante versus ex post justifications for intellectual property. University Chicago Law Review, Vol. 71, 2004. Disponível em: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=494424](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=494424). Acesso em 31/07/2012.

<sup>24</sup> Segundo o professor Celso Antônio Pacheco Fiorillo "Este princípio vem evidenciar que o objeto de proteção do meio ambiente, localizado no epicentro dos direitos humanos, deve ser levado em consideração toda vez que uma política, atuação, legislação sobre qualquer tema, atividade, obra etc. tiver que ser criada e desenvolvida. Isso porque, na medida em que possui como ponto cardeal de tutela constitucional a vida e a qualidade de vida, tudo que se pretende fazer, criar ou desenvolver deve antes passar por uma consulta ambiental, enfim, para saber se há ou não a possibilidade de que o meio ambiente seja degradado." Ou seja, o princípio da ubiquidade visa garantir a proteção ao meio ambiente, considerando-o como um fator relevante a ser estudado antes da prática de qualquer atividade, de forma a preservar a vida e a sua qualidade. Em FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. Saraiva. 13ed. 2012. p. 45.

<sup>25</sup> Nesse sentido, John Bell leciona: "A justification based on foreign sources is not essentially a free-standing justification, but rather gives additional luster to arguments that can be based on existing domestic law sources by showing that they

sibilitar e facilitar o que a doutrina denomina de *cross-fertilization* ou “fertilização cruzada”<sup>26</sup>.

No âmbito internacional, o acordo TRIPS, válido para todos os membros da Organização Mundial do Comércio, prevê em seu Artigo 27.3.b que os países concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema *sui generis* eficaz, ou por uma combinação de ambos<sup>27</sup>.

Cultivar é a designação dada a determinada forma de uma planta cultivada, correspondendo a um determinado genótipo e fenótipo que foi selecionado e recebeu um nome único e devidamente registrado com base nas suas características produtivas, decorativas ou outras que o tornem interessante para cultivo.

O cultivar deve apresentar em cultura, e manter durante o processo de propagação, um conjunto único de características que o distingam de maneira consistente de plantas semelhantes da mesma espécie.

O termo foi cunhado pelo especialista em horticultura Liberty Hyde Bailey, que o derivou das palavras inglesas "cultivated" e "variety", "cultivado" e "variedade".<sup>28</sup>

---

illustrate a principle or value shared by a number of other legal systems”. In BELL, John. *The relevance of foreign examples to legal development*, in Duke Journal of Comparative & International Law [Vol 21:431/2011], p. 451.

<sup>26</sup> BELL, John. *Mechanisms for Cross-Fertilization of Administrative Law in Europe*, in New Directions in European Public Law 147/1998.

<sup>27</sup> TRIPS. Texto Integral. Disponível em <[http://www.wto.int/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/intel2\\_s.htm](http://www.wto.int/spanish/tratop_s/trips_s/intel2_s.htm)>. Acesso em 20/08/2012.

<sup>28</sup> O artigo 2.1 do *Código Internacional de Nomenclatura de Plantas Cultivadas* estabelece que um cultivar é a "categoria primária de plantas cultivadas cuja nomenclatura é regulada pelo presente Código." e define um cultivar como "um conjunto de plantas que foi selecionado tendo em vista um atributo particular, ou combinação de atributos, e que é claramente distinto, uniforme e estável nas suas características e que, quando propagado pelos métodos apropriados, retém essas características" (artigo 2.2 do *Código*). Disponível em <<http://www.ishs.org/sci/icracpoc.htm>>. Acesso em 12/09/2012.

Cultivar de acordo com a legislação brasileira, é a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal distinguível de outras conhecidas com uma margem mínima de características descritas:

- denominação própria;
- homogeneidade;
- capacidade de se manter estável em gerações sucessivas;
- estar sujeito a contrair ações de utilização;
- não ter sido comercializada no Brasil há mais de um ano;
- não ter sido comercializada no exterior há mais de 4 anos, ou há mais de 6 anos, no caso de videiras ou árvores.

A norma que ampara os direitos das cultivares no Brasil é a Lei nº 9.456/97, cuja proteção é conferida por 18 (dezoito) anos para videiras, árvores frutíferas, florestais e ornamentais, e 15 (quinze) anos para as demais cultivares.

### 3.2.NORMAS INTERNACIONAIS

Como destacado anteriormente, o TRIPS estabelece duas opções de proteção às variedades vegetais: o sistema de patentes e o sistema *sui generis*.

A União Internacional para Proteção das Variedades Vegetais – UPOV, organização intergovernamental, independente e com personalidade jurídica, que detém acordo com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, está vinculada à Organização das Nações Unidas – ONU visa proporcionar um sistema eficaz para a proteção das variedades vegetais, com o objetivo de estabelecer benefícios para a sociedade<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> DEL NERO, Patrícia. Propriedade Intelectual de cultivares no Brasil. In . In Contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. Manoel J Pereira dos Santos e

O sistema da UPOV de proteção surgiu com a adoção da Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, realizada em 02/12/1961, em Paris, França, e hoje conta com mais de 70 signatários<sup>30</sup>.

O objeto central da Convenção é reconhecer e garantir um direito ao obtentor de uma nova variedade vegetal, bem como aos seus sucessores.

### 3.3. NORMAS NACIONAIS

No Brasil, a Lei nº 9.456 de 25/04/1997, instituiu a proteção de cultivares e assegura ao requerente os direitos de propriedade sobre a cultivar desenvolvida e sobre os *royalties* advindos de sua comercialização.

Referida Lei, com discutível técnica legislativa, uma vez que conceitua usando o conceito, define assim a cultivar, *verbis*:

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 agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos.

O artigo 2º da Lei estabelece, por sua vez, a amplitude da proteção:

Art. 2º – A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação

---

Wilson Pinheiro Jabur (coord) , Serie GVlaw, Editora Saraiva, 2007. p. 309.

<sup>30</sup> Lista disponível em [http://www.wipo.int/wipolex/en/other\\_treaties/parties.jsp?treaty\\_id=27&group\\_id=22](http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/parties.jsp?treaty_id=27&group_id=22). Acesso em 12/09/2012.



vegetativa, no País.

Todavia, somente serão protegidas as cultivares novas ou essencialmente derivadas, as quais são assim definidas pela lei, respectivamente:

Artigo 3º, V – nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies;

Artigo 3º, IX – cultivar essencialmente derivada: a essencialmente derivada de outra cultivar se, cumulativamente, for:

a) predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra cultivar essencialmente derivada, sem perder a expressão das características essenciais que resultem do genótipo ou da combinação de genótipos da cultivar da qual derivou, exceto no que diz respeito às diferenças resultantes da derivação;

b) claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem mínima de descritores, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão competente;

c) não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies

Nesse passo e como se depreende, a novidade no âmbito dessa modalidade de proteção é estabelecida a partir da comercialização e não da divulgação do objeto, como ocorre nas patentes<sup>31</sup>.

### 3.4. REQUISITOS DA PROTEÇÃO INTELECTUAL DA CULTIVAR

Para fins de reconhecimento da propriedade intelectual sobre cultivar, o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares –

---

<sup>31</sup> DEL NERO, Patrícia. Op. Cit.. p. 320.

SNPC, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, emite o Certificado de Proteção de Cultivares.

Importante salientar que o pedido de proteção deve ser formalizado mediante requerimento assinado pela pessoa física ou jurídica que obtiver o cultivar, ou por seu procurador, e protocolado no SNPC.

O artigo 14 da Lei n° 9.456 determina os requisitos essenciais do pedido de proteção, quais sejam: I - a espécie botânica; II - o nome da cultivar; III - a origem genética; IV - relatório descritivo mediante preenchimento de todos os descritores exigidos; V - declaração garantindo a existência de amostra viva à disposição do órgão competente e sua localização para eventual exame; VI - o nome e o endereço do requerente e dos melhoristas; VII - comprovação das características de DHE<sup>32</sup>, para as cultivares nacionais e estrangeiras; VIII - relatório de outros descritores indicativos de sua distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade, ou a comprovação da efetivação, pelo requerente, de ensaios com a cultivar junto com controles específicos ou designados pelo órgão competente; IX - prova do pagamento da taxa de pedido de proteção; X - declaração quanto à existência de comercialização da cultivar no País ou no exterior XI - declaração quanto à existência, em outro país, de proteção, ou de pedido de proteção, ou de qualquer requerimento de direito de prioridade, referente à cultivar cuja proteção esteja sendo requerida; XII - extrato capaz de identificar o objeto do pedido.

Um dos requisitos essenciais para a proteção é a realização do teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade, que consiste no procedimento técnico de comprovação de que a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada são distinguíveis de outra cujos descritores sejam conhecidos, homogêneas quanto às suas características em cada ciclo reprodutivo e estáveis quanto à repetição das mesmas características ao

---

<sup>32</sup> Distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade.

longo de gerações sucessivas<sup>33</sup>.

Destarte, preenchidos os requisitos, a proteção assegurará a seu titular o direito à reprodução comercial no território brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, a produção com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização, do material de propagação da cultivar sem a sua autorização<sup>34</sup>.

### 3.4.1. EXCEÇÕES À PROTEÇÃO

A cultivar protegida regularmente torna seu uso restrito, o qual somente poderá ocorrer na forma do artigo 36 da Lei nº 9.456/97, que dispõe:

Art. 36. A cultivar protegida será declarada de uso público restrito, *ex officio* pelo Ministro da Agricultura e do Abastecimento, com base em parecer técnico dos respectivos órgãos competentes, no exclusivo interesse público, para atender às necessidades da política agrícola, nos casos de emergência nacional, abuso do poder econômico, ou outras circunstâncias de extrema urgência e em casos de uso público não comercial. Parágrafo único Considera-se de uso público restrito a cultivar que, por ato do Ministro da Agricultura e do Abastecimento, puder ser explorada diretamente pela União Federal ou por terceiros por ela designados, sem exclusividade, sem autorização de seu titular, pelo prazo de três anos, prorrogável por iguais períodos, desde que notificado e remunerado o titular na forma a ser definida em regulamento.

Desse modo, a proteção conferida às cultivares, embora rígida, em dissonância do estabelecido por outros países em desenvolvimento, como a Índia e os países africanos, na verdade pode ser flexibilizada, porquanto não são fixados os limites da exceção à proteção, haja vista a utilização de conceitos abertos como “política agrícola” e “abuso do poder econômico”.

De qualquer forma, a impossibilidade de uso comercial,

---

<sup>33</sup> Artigo 3º, XII, da Lei nº 9.456/97.

<sup>34</sup> Artigo 9º, da Lei nº 9.456/97.

mesmo em pequena escala, interpõe barreira rígida não razoável, a nosso ver, uma vez que tal medida seria prejudicial aos direitos dos agricultores e não há previsão de contrapartidas do proprietário da proteção em benefício das comunidades locais ou da própria agricultura nacional, como nos modelos existentes na Índia, África e em menor escala Itália, por exemplo.

### 3.4.2. DURAÇÃO DA PROTEÇÃO

Quanto à proteção, dispõe a Lei nº 9456/97 que essa vigorará, a partir da data da concessão do Certificado Provisório de Proteção, pelo prazo de quinze anos, excetuadas as videiras, as árvores frutíferas, as árvores florestais e as árvores ornamentais, inclusive, em cada caso, o seu porta-enxerto, para as quais a duração será de dezoito anos. Decorrido o prazo de vigência do direito de proteção, a cultivar cairá em domínio público e nenhum outro direito poderá obstar sua livre utilização<sup>35</sup>.

### 3.4.3 A EXTINÇÃO DA PROTEÇÃO E O LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO

Segundo a Lei nº 9.456/97, a extinção da proteção, hipótese em que cairá em domínio público, poderá ocorrer em três hipóteses<sup>36</sup>: I - pela expiração do prazo de proteção; II - pela renúncia do respectivo titular ou de seus sucessores<sup>37</sup>; ou III - pelo cancelamento do Certificado de Proteção nos termos do art. 42<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> Artigos 11 e 12, da Lei nº 9.456/97.

<sup>36</sup> Artigo 40 da Lei nº 9.456/97.

<sup>37</sup> Sendo que a renúncia à proteção somente será admitida se não prejudicar direitos de terceiros.

<sup>38</sup> Art. 42. O Certificado de Proteção será cancelado administrativamente *ex officio* ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, em qualquer das seguintes hipóteses:

I - pela perda de homogeneidade ou estabilidade;

II - na ausência de pagamento da respectiva anuidade;

Importante salientar que o registro será considerado nulo quando: I - não tenham sido observadas as condições de novidade e distinguibilidade da cultivar, de acordo com os incisos V e VI do art. 3º da Lei; II - tiver sido concedida contrariando direitos de terceiros; III - o título não corresponder a seu verdadeiro objeto; ou IV - no seu processamento tiver sido omitida qualquer das providências determinadas pela Lei, necessárias à apreciação do pedido e expedição do Certificado de Proteção<sup>39</sup>.

A licença compulsória, de outro lado, está prevista no artigo 29 da Lei, caracterizando-se como o ato da autoridade competente que, a requerimento de legítimo interessado, autorizar a exploração da cultivar independentemente da anuência de seu titular, por prazo de três anos prorrogável por iguais períodos, sem exclusividade e mediante remuneração na forma a ser definida em regulamento.

Nesse caso, o requerimento de licença compulsória será dirigido ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento e será decidido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE<sup>40</sup>.

Portanto, o ordenamento jurídico pátrio, em matéria de cultivares caracteriza-se por sua rigidez, sobretudo se considerar-se que a licença compulsória<sup>41</sup> somente poderá ser requeri-

---

III - quando não forem cumpridas as exigências do art. 50;

IV - pela não apresentação da amostra viva, conforme estabelece o art. 22;

V - pela comprovação de que a cultivar tenha causado, após a sua comercialização, impacto desfavorável ao meio ambiente ou à saúde humana.

§ 1º O titular será notificado da abertura do processo de cancelamento, sendo-lhe assegurado o prazo de sessenta dias para contestação, a contar da data da notificação.

§ 2º Da decisão que conceder ou denegar o cancelamento, caberá recurso no prazo de sessenta dias corridos, contados de sua publicação.

§ 3º A decisão pelo cancelamento produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação de instauração *ex officio* do processo.

<sup>39</sup> Artigo 43 da Lei nº 9.456/97.

<sup>40</sup> Art. 31. O requerimento de licença será dirigido ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento e decidido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, criado pela Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994.

<sup>41</sup> Lei nº 9.279/96 - Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compul-

da após decorridos três anos da concessão do Certificado Provisório de Proteção, exceto na hipótese de abuso do poder econômico, ou seja, os direitos dos investidores, obtentores, são protegidos de forma ampla em dissonância, como alhures apontado, com os caminhos tomados em outros países.

#### 4. A CONTROVERSA RELAÇÃO ENTRE PATENTES E CULTIVARES

Como alhures mencionado, de acordo com o TRIPS, a proteção vegetal pode ser feita por um sistema *sui generis* como adotado no Brasil, mas também na forma de patentes, solução adotada por vários países, no qual a questão dos limites da proteção e os direitos dos agricultores também é objeto de ampla discussão em concreto como no caso Monsanto contra Schmeiser.

##### 4.1. A PROBLEMÁTICA PATENTE DE ORGANISMOS VIVOS: O CASO MONSANTO CONTRA SCHMEISER

Em 1993 a Monsanto recebeu uma patente canadense para uma invenção referida como “plantas resistentes ao glifosfato”.

Em 1996 a variedade de canola resistente ao glifosfato foi introduzida no mercado canadense, tendo a Monsanto iniciado programa de licenciamento dos direitos dos cultivos de sementes da planta resistentes ao herbicida *roundup ready*, que

---

soriamente 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.

continha glifosfato, e que também era produzido por ela.

Tal licenciamento se dava por meio de Contrato de Cultivo e de Acordo de Licenciamento para Uso da Tecnologia (TUA) que obrigava o agricultor a vender a colheita de grãos a um comprador autorizado pela Monsanto, podendo utilizar a semente para um único plantio, ficando impedido de transferi-las a terceiros ou guardá-las para replantio.

Outra condição imposta é que os agricultores utilizassem somente o herbicida produzido pela Monsanto, cuja patente expirou em 2000 e permitissem que a empresa inspecionasse os campos, recolhendo amostras para verificação do cumprimento do acordo.

Peter Schmeiser, agricultor, percebeu em meados de 1997 que algumas de suas plantas de canola apresentavam resistência ao glifosfato, mesmo sem ter adquirido qualquer semente da Monsanto, fato que despertou a atenção da empresa que o notificou para que parasse com a utilização não-autorizada de suas sementes. Tendo aquele continuado com o plantio, a Monsanto o processou por infração a direito de patente. O Tribunal Federal do Canadá reconheceu que houve violação de patente.

Em recurso, o Supremo Tribunal do país, em votação apertada (5 votos a 4) manteve a decisão considerando a violação da patente, mas entendeu que a Monsanto não sofreu nenhum prejuízo em razão de Schmeiser não ter usufruído ganho com o plantio.

#### 4.2. A SIMBIOSE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE OS SISTEMAS E SUAS REPERCUSSÕES

Como visto, o debate acerca da amplitude e modo de proteção das criações vegetais é amplo e enseja grandes debates, desde o próprio TRIPS passando pelo sistema *sui generis* das cultivares e flertando com o sistema tradicional das paten-

tes, em todos eles há questões polêmicas.

Entretanto, uma situação tem o condão exponencial de multiplicar as dificuldades e demonstrar as fragilidades do sistema de proteção à propriedade intelectual presentes no TRIPS, qual seja, quando em um mesmo organismo vivo houver a proteção por dois sistemas diversos.

Exemplo: uma planta modificada é protegida pela cultivar, mas o processo de modificação é patenteado, ensejando a proteção desse sistema. Nesse cenário, seria possível a reprodução e comercialização do vegetal somente com base em um sistema ou em ambos? Como equalizar campos tão diversos e com lógicas próprias e incompatíveis? Esse é o desafio.

O problema, como dito, é que os termos de balanceamento de interesses das patentes e cultivares são radicalmente diversos.

Tomemos o exemplo dos cultivares. O sistema é diverso do das patentes. Dissemos sobre a questão: Uma exigência comparável à da novidade das patentes normais é o critério de distintividade.

O parâmetro do tratado [TRIPS] impõe que a variedade seja distinta de outras de “conhecimento geral”, deixando livre às legislações nacionais o que se deve entender como tal.

A distintividade é, na verdade, um critério agrotécnico: uma planta se distingue de outra por suas cores, sua resistência a pragas, etc. O critério de novidade recebe tratamento distinto em cada legislação nacional submetida à Convenção da UPOV. Na verdade, a novidade própria das variedades vegetais resulta, de um lado, da noção de conhecimento “geral” e, de outro, do princípio da distintividade; mas pode haver completo abandono da noção intelectual de “conhecimento”.

Em outras palavras, o que se admite com legislações deste tipo é que o conhecimento geral não retire a novidade, que só será quebrada pelo acesso material à matriz ou aos exemplares postos à venda.



Adotando a novidade clássica ou a novidade comercial, a disposição nacional é compatível com o padrão UPOV.

O que há que diferencie essa solução da de patentes? O princípio constitucional sistemático das patentes requer que, em todos os casos, só se defira a exclusiva na presença de uma descrição da nova solução técnica, que capacite qualquer técnico a conhecer o objeto, de forma a aperfeiçoá-lo, se quiser, e a usá-lo livremente ao fim da proteção ou no caso de licença compulsória.

O aumento do conhecimento tecnológico da sociedade é um dos elementos básicos do equilíbrio constitucional de interesse quanto às patentes. No caso dos cultivares, não há descrição possível.

O acesso público à tecnologia se faz com depósito à própria planta. Assim, a novidade pertinente é apurada quando há a disponibilidade da variedade ao público. Mantêm-se o princípio fundamental da novidade (Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público), adequando-se ao objeto tecnológico específico<sup>42</sup>.

Creemos que uma das maneiras para possibilitar uma harmonização de sistemas tão distintos seja dar preferência ao modelo cultivar que além de mais moderno é mais flexível e voltado especificamente ao domínio vivo.

Frisamos que a legislação brasileira (Lei nº 9.279 de 1996) expressamente exclui a possibilidade de patentes incidentes sobre seres vivos, salvo microorganismos. Confirma-se o teor do artigo 18, III e parágrafo único:

Art. 18. Não são patenteáveis:

(...)

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

---

<sup>42</sup> Extraído de: CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010, vol. I, Cap. II, [5] § 2.1.

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

Todavia, o nosso exemplo não prevê a patente sobre uma planta, mas sim sobre um processo, o que seria plenamente viável pelo sistema TRIPS e pátrio.

Destarte, entendemos salutar a proposta apresentada por Denis Borges Barbosa<sup>43</sup> de inserir um parágrafo terceiro no artigo 42 da Lei nº 9.279 de 1996 para excluir a possibilidade de patente sobre processo que tenha por fim modificação em organismo vivo. Confira-se o teor do artigo atual e, grifado, o da proposta:

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

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

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

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

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

Para a correta harmonia no sistema, entendemos necessária a alteração do artigo 43, inserindo um inciso VIII, para

---

<sup>43</sup>Proposta para regular a intercessão patente/cultivar. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/patente\\_cultivar.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/patente_cultivar.pdf)>. Acesso em 09/11/2012.

que uma vez que se faça chegar ao agricultor sementes que porventura sejam também protegidas por patentes anteriores relativas ao processo de inserção de um gene, por exemplo, possa o produtor ter, em relação a tal material, as mesmas faculdades que teria, se tal fosse protegido por cultivares. Segue o texto em consonância com o apresentado por Barbosa:

VIII - A venda ou outra forma de comercialização de material de propagação vegetal a um agricultor pelo titular da patente ou com seu consentimento para o uso agrícola implica a permissão de o agricultor utilizar o produto de sua colheita nas hipóteses previstas no art. 10 da lei n.º 9.456, de 25 de abril de 1997.

O mesmo autor sugere, ainda, as seguintes alterações ao artigo 70, que de igual modo, entendemos necessárias:

Art. 70-A

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

Parágrafo único - Sendo tal licença concedida, o titular da patente terá direito a uma licença cruzada em condições razoáveis, para utilizar a variedade protegida.

Art. 70-B

Caso o titular de uma patente relativa a uma invenção biotecnológica não puder explorá-la sem infringir um direito de registro de cultivares, ser-lhe-á facultado solicitar ao órgão competente para a emissão do respectivo certificado de registro uma licença obrigatória para a exploração não exclusiva da variedade protegida por esse direito, sujeito ao pagamento de uma remuneração adequada.

Parágrafo único - Caso tal licença seja concedida, o titular do registro de cultivar tem direito a uma licença cruzada, em condições razoáveis, para utilizar a invenção protegida.

Art. 70-C

Nas hipóteses dos artigos 70-A e 70-B desta lei, os requerentes das licenças deverão provar: (A) que solicitaram, sem obterem, ao titular da patente ou do registro de cultivar uma li-

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

Dessarte, entendemos que tais alterações possibilitariam a efetiva utilização das cultivares sem o resquício do modelo patentário, modelo aquele muito mais específico e moldado às características próprias do domínio vegetal, o qual, embora não seja perfeito, como anteriormente visto, possibilita maior flexibilidade e proteção, tanto ambiental quanto social às inovações sob ele desenvolvidas.

## 5. CONCLUSÃO

O acordo TRIPS prevê que os Estados poderão adotar duas formas de proteção à inovação no domínio vegetal: (i) o sistema patentário, no nosso entender, antiquado e não voltado às novidades exponencialmente descobertas na área e que não foi criado para a proteção de seres vivos, ou seja, a utilização de uma adaptação; ou (ii) o sistema *sui generis*, hoje representado pelos cultivares, de índole moderna e voltado ao campo específico.

Creemos que na comparação, a nosso juízo, tem se mostrado mais adequada a proteção por intermédio do sistema cultivar, eis que mais flexível e com requisitos mais condizentes com a realidade vegetal.

Todavia, e conforme demonstrado alhures, há a possibilidade, talvez não pensada de início, de os sistemas (patentário e cultivar) conviverem simbioticamente em um mesmo organismo por via da proteção do ser em si e do processo de modificação daquele.

Nesse caso, diversas dificuldades advêm do fato, pois que de difícil conciliação sistêmica blocos técnicos com princípios e normas tão distintos, sendo necessária a procura por uma solução à questão.

Entendemos ser necessária, ao menos no âmbito pátrio, a alteração da legislação para que não seja possível a proteção, por patentes, de métodos ou processos diretamente vinculados a organismos vivos que possam ser enquadrados na proteção por cultivares.

Nesse sentido, as propostas legislativas apresentadas por Barbosa se demonstram salutares e necessárias a viabilizar a proteção à inovação no domínio vegetal, as quais, juntamente com as políticas públicas sugeridas no decorrer do bojo do texto, em nosso entender, possibilitariam resguardo efetivo aos agricultores e ao meio ambiente.

Por derradeiro, destacamos que a questão é polêmica e encontra diversas lacunas sendo necessário o aprofundamento acadêmico para o encontro de fórmulas e alternativas aptas a afastar qualquer atuação predatória ou monopolizadora na área, prejudicial, por consequência, aos anseios sociais e ambientais do Estado Brasileiro.



## REFERÊNCIAS

A necessidade de restaurar o equilíbrio: a Declaração de Doha. Disponível em <<http://www.msf.org.br/conteudo/126/o-acordo-trips/>>. Acesso em 20.08.2012.

A tarefa de provar eficácia é mais difícil, cara, e morosa que a tarefa de provar segurança. The Independent Institute, History of FDA Regulation: 1902-Present. Disponível em <[www.fdaireview.org/history.shtml](http://www.fdaireview.org/history.shtml)>. Acesso em 21/08/2012

- BARBOSA, Denis Borges. Proposta para regular a intercessão patente/cultivar. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/patente\\_cultivar.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/patente_cultivar.pdf)>. Acesso em 09/11/2012.
- BASHEER, Shamnad. A Índia “se rende” ao TRIPS : a Lei de patentes de 2005.” In Propriedade Intelectual. Novos paradigmas internacional, conflitos e desafios. Edson Beas Rodrigues Jr. E Fabricio Polido (coord). Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 45-46.
- BELL, John. *Mechanisms for Cross-Fertilization of Administrative Law in Europe*, in *New Directions in European Public Law* 147/1998.
- BELL, John. *The relevance of foreign examples to legal development*, in *Duke Journal of Comparative & International Law* [Vol 21:431/2011].
- BOCCI. Ricardo e Tiberio Chiari. The sustainable use of agrodiversity in Italy. Report of case studies on article 6 of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Florença. Instituto Agronomico per l’Oltremare. 2009.
- Caso DS50 da OMC. Disponível em <[http://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/dispu\\_s/cases\\_s/1pagesum\\_s/ds50sum\\_s.pdf](http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/1pagesum_s/ds50sum_s.pdf)> Acesso em 21/08/2012.
- Caso DS79 da OMC. Disponível em <[http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/1pagesum\\_e/ds79sum\\_e.pdf](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds79sum_e.pdf)>. Acesso em 21/08/2012.
- Caso DS114 da OMC. Disponível em <[http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/1pagesum\\_e/ds114sum\\_e.pdf](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds114sum_e.pdf)>. Acesso em 21/08/2012.
- Caso DS170 da OMC. Disponível em <[http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/1pagesum\\_e/ds170sum\\_e.pdf](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds170sum_e.pdf)>. Acesso em 21/08/2012.
- Caso Monsanto: GOLD, E. Richard; CASTLE, David e CLOUTIER, L.Martin. Agrobiotecnologia nos tribu-

- nais: patentes, privilégios e presunções, In Propriedade Intelectual. Novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios. Edson Beas Rodrigues Jr. E Fabricio Polido (coord). Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
- CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010.
- Chatterjee, Ms. S., Flexibilities Under Trips [Compulsory Licensing]: The Pharmaceutical Industry in India and Canada (June 14, 2007). Disponível em <http://ssrn.com/abstract=1025386>. Acesso em 22/08/2012.
- Código Internacional de Nomenclatura de Plantas Cultivadas. Disponível em < <http://www.ishs.org/sci/icracpco.htm>>. Acesso em 12/09/2012.
- Declaração de Doha. Disponível em < <http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/WT/Min01/DEC2.doc>>. Acesso em 20/08/2012.
- DEL NERO, Patrícia. Propriedade Intelectual de cultivares no Brasil. In . In Contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. Manoel J Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur (coord) , Serie GVlaw, Editora Saraiva, 2007
- FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. *Curso de Direito Ambiental Brasileiro*. Saraiva. 13ed. 2012.
- INPI. Disponível em <[http://www.inpi.gov.br/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1184:planejamento-autorizacao-concurso-com-250-vagas-para-o-inpi&catid=50:slideshow&Itemid=146](http://www.inpi.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1184:planejamento-autorizacao-concurso-com-250-vagas-para-o-inpi&catid=50:slideshow&Itemid=146)>. Acesso em 21/08/2012.
- KAUFMANN, Arthur. *Hermenéutica y Derecho*. Granada: Editorial Comares, 2007, p. 12
- Lei nº 9.279 de 1996. Disponível em

- <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm)>. Acesso em 21/08/2012.
- Lei de Patentes Indiana. Disponível em <[www.wipo.int/clea/doc\\_new/pdf/en/in/in018en.pdf](http://www.wipo.int/clea/doc_new/pdf/en/in/in018en.pdf)>. Acesso em 21/08/2012.
- LEMLEY, Mark. A. Ex ante versus ex post justifications for intellectual property. *University Chicago Law Review*, Vol. 71, 2004. Disponível em: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=494424](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=494424). Acesso em 31/07/2012.
- MUNMEETH, K. Soni. Enforcing farmers rights on uncharted territory: the role of IPRS for development in India. Washington. Washington College Law. 30/04/2007. Disponível em <[www.wcl.american.edu/pijip/go/research-and-advocacy/trade-human-rights-and-developement](http://www.wcl.american.edu/pijip/go/research-and-advocacy/trade-human-rights-and-developement)>. Acesso em 12/09/2012.
- NIKLAS LUHMANN. *El derecho de la sociedad. México*: Herder/Universidad Iberoamericana, 2005, p. 425/426.
- ONORATI, Antonio. Collective rights over farmsseeds inItaly. Seedling. p. 17/21, July 2005.
- Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères, artigo 27. Disponível em <[www.admin.ch/ch/f/rs/916\\_151\\_1/indez.html](http://www.admin.ch/ch/f/rs/916_151_1/indez.html)>. Acesso em 12/09/2012.
- PEREIRA, Celso de Tarso, COSTA, Valéria Mendes, e ARAÚJO, Leandro Rocha de. *100 casos na OMC: a experiência brasileira em solução de controvérsias*. Disponível em: <[http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt-br/file/CAD/LXII%20CAD/Direito/OMC%20Artigo\\_Solucao\\_Controversias\\_OMC.pdf](http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt-br/file/CAD/LXII%20CAD/Direito/OMC%20Artigo_Solucao_Controversias_OMC.pdf)>. Acesso em 18/10/2012.



- PHARMA Welcomes Passage of Patent Bill in India* (23 de março de 2005). Disponível em <<http://lists.essential.org/pipermail/ip-health/2005-March/007669.html>>. Acesso em 20.08.2012.
- POPPER, Karl. Textos escolhidos. David Miller (Org.). Rio de Janeiro: Contraponto/Editora PUC, 2010.
- RICOEUR, Paul. Interpretação e Ideologias: organização, tradução e apresentação de Hilton Japiassu. Rio de Janeiro. Ed. F.Alves. 3ed. 1998, p. 64.
- SANTILLI, Juliana. Os direitos dos agricultores em outros países. In Agrobiodiversidade e direitos dos agricultores. São Paulo: Editora Peiropolis.
- SIMIONI, Rafael Lazzarotto. *A comunicação do poder em Niklas Luhmann*. In. Revista Brasileira de Estudos Políticos. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais, p. 153-178. Disponível em <http://www.pos.direito.ufmg.br/rbep/097153178.pdf> . Acesso em 25/07/2012.
- Save the pharmacy of the developing world. Disponível em <<http://www.msfacecess.org/content/2007-save-pharmacy-developing-world>>. Acesso em 21/08/2012.
- TRIPS. Texto Integral. Disponível em <[http://www.wto.int/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/intel2\\_s.htm](http://www.wto.int/spanish/tratop_s/trips_s/intel2_s.htm)>. Acesso em 20/08/2012.