INTERPENETRAÇÃO DE DIREITOS DE PROTEÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL: O CASO DAS PATENTES DE INVENÇÃO E CULTIVARES

INTÉRPENETRATION DES DROITS DE PROTECTION DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE: LA SITUATION DES BREVETS D'ÍNVENTION ET VARIETÉS VEGETALES

Charlene Maria Coradini de Avila Plaza
Nivaldo dos Santos

RESUMO

O presente estudo faz parte do estágio inicial de pesquisa desenvolvida sobre os limites da interpenetração dos direitos de propriedade intelectual relativo às leis n. 9.279/96 e n. 9.456/97. Na prática, a pesquisa é pertinente vez que tem sido observada a dupla proteção no caso das cultivares transgênicas de cuja venda é auferida royalties pelas empresas de biotecnologia, tanto pela utilização da tecnologia transgênica, como pelos decorrentes da utilização de cultivares melhorada. Essa dupla proteção para as sementes provoca acaloradas discussões nas doutrinas e jurisprudências pátrias, vez que trazem conseqüências para o balanceamento dos sistemas civil-constitucional. A variedade vegetal pode 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. Além disso, 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 ulteriores 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. A pesquisa tem como foco analisar os efeitos da dupla proteção (patentes e cultivares) em matéria agrícola objetivando ao final, a afirmação ou informação da possibilidade jurídica de cumulação ou sobreposição de direitos de propriedade intelectual sobre a mesma criação quando presentes requisitos que proporcionam que essa criação exerça duas funções distintas. A problemática se concentra na seguinte premissa: Quais os limites jurídicos intrínsecos que devem prevalecer no que se refere à sobreposição ou cumulação de direitos de mais de uma exclusiva sobre um mesmo bem imaterial, sem que haja perda da eficiência sistêmica ou violação dos princípios constitucionais e a funcionalidade de cada modelo de proteção.

PALAVRAS -CHAVES: propriedade intelectual, sobreposição, patentes, cultivares, bem imaterial.

RESUME

Cet article fait partie de l'étape initiale de recherche sur les limites de l'interpénétration des droits de propriété intellectuelle en matière des lois 9279/96 et 9456/97. La recherche est pertinente puisqu'elle a été observée sur la double protection dans le cas des obtentions transgéniques dont la vente importe en redevances perçus par les sociétés de biotechnologie, tant pour l'utilisation de la technologie GM, comme découlant de l'utilisation de cultivars améliorés. Cette double protection pour les graines provoque des discussions au millieux des doctrinateurs et aux tribunaux car elles apportent des conséquences sur l'équilibre

des systèmes civil-constitutionnels. Une variété végétale peut être protégée par la loi 9456/97 et, simultanément, le processus dont l'objectif est les gènes génétiquement modifiés et insérés dans cette gamme, en tant que breveté, sera aussi protegé par la loi 9279/96. Dans le système des brevets, la protection d'un processus s'étend aux produits fabriqués directement par lui, qui, dans le cas des plantes, peut être comprise comme couvrant non seulement la première génération issus du processus, aussi comme les générations suivantes et même (comme on peut constater des actions en course dans la Cour Europeèene) des produits resultants de ces plants . Les lois permettent protection de la propriété intellectuelle pour autres droits exclusifs differents de le brévet sur les semences génétiquement modifiées et les semences améliorées, ce que resulte en le chevauchement ou l'interpénétration des droits. La recherche porte sur l'analyse des effets de la double protection (brévets et variétes) sur l'agriculture visant à mettre fin à la possibilité de chevauchement des droits de propriété intellectuelle sur le même paramètre lorsque ces exigences, qui prévoient que la création assure au moins deux fonctions distinctes. La question se concentre sur la prémisse suivante: Quelles sont les limites légales qui doivent prévaloir dans le cas de chevauchement des droits sur une exclusivité sur le même bien incorporel , sans perte d'efficacité ou de violation systématique des principes constitutionnels.
MOT-CLES: propriété intellectuelle, chévauchements, brevets, les obtentions végétales, et biens immatériels.

INTRODUÇÃO

A sobreposição, cumulação ou interpenetração dos direitos de exclusiva sobre uma única criação tem sido utilizada por vários setores da economia de mercado, principalmente no setor de sementes. Assim, de um lado, a variedade vegetal é protegida pela lei de cultivares, e de outro lado, os genes manipulados geneticamente nessa variedade e seus processos, se patenteados são protegidos cumulativamente através da lei de patentes.

A interpenetração de direitos de propriedade intelectual pelos sistemas de proteção tanto de patentes quanto de cultivares gera controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais em vários países, inclusive no Brasil, no que concerne a dois fatores principais:

?Qual a extensão dos limites de incidência e a aplicabilidade da dupla proteção, principalmente sobre o material propagativo e,

?Em que parâmetros os limites jurídicos, as funções e os princípios da propriedade intelectual devem ser cumpridos e respeitados, para que não exista o desbalanceamento entre os interesses público e privado.

Países, como os Estados Unidos, em algumas hipóteses, aceitam a sobreposição ou cumulação de dois ou mais direitos de exclusivas sobre um mesmo bem imaterial, isto é, sob o mesmo bem imaterial recaem duas ou mais funções que são tuteladas por regimes jurídicos distintos, tal como o *case n. 99-1996* *In the Supreme Court of the United States J.E.M. AG Supply, Inc., DBA Farm Advantage, Inc., et al., Petitioners v. Pionner Hi-Bred International, I*[1]*nc*[2].

No Brasil, a proteção dos direitos relativos 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, (artigo 2° Lei 9.456/97).

Questões quanto aos limites de incidência e aplicabilidade da sobreposição dos direitos de exclusiva,

especialmente no Brasil estão distantes de serem solucionadas. A incorporação do país ao tratado internacional da União de proteção de obtenção vegetal – UPOV assimilou parâmetros das Atas ou revisões de 1978[3] e de 1991, criando uma situação bem peculiar, pois não se ateve a uma Ata especifica.

A proibição da dupla proteção por patentes de invenção e cultivares em um só bem imaterial, não consta da revisão de 1991. Por outro lado, o Brasil, mesmo pinçando aspectos das duas Atas[4], 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[5], por força do enunciado do artigo 18, III para organismos geneticamente modificados.

A sobreposição de exclusivas através de patentes e certificados de cultivares pode ser vista sob duas perspectivas principais. Uma delas decorre da complementaridade entre as formas 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 senso, 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, I e II, o que, no caso das plantas, pode ser entendido como abarcando não só a primeira geração resultante do processo, como as ulteriores

Em especial, 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[6] (como nos EUA), enquanto o Brasil protege por patentes de produto, como exceção, apenas os microorganismos geneticamente modificados, se atenderem aos requisitos de pantenteabilidade prescritos no artigo 8° da Lei 9.279/96.

Das premissas, duas são as questões centrais da pesquisa:

?Analisar e discutir a Lei de propriedade intelectual, (Lei 9.279/96) quanto à proibição ao patenteamento genérico de plantas e,

? Analisar e discutir a lei de cultivares e a possibilidade da dupla proteção para plantas transgênicas e suas partes através de certificado de cultivares e por patentes de invenção.

Assim, o estudo em seu transcorrer afirmará ou infirmará que:

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

A pesquisa parte-se dos seguintes questionamentos:

Porque uma patente de processo protege o produto resultante diretamente desse processo?

Quais os limites jurídicos que devem prevalecer no que se refere à sobreposição de direitos de proteção para mais de uma exclusiva sobre o mesmo bem imaterial, sem que haja perda da eficiência sistêmica e violação dos princípios constitucionais e as funções tópicas de cada sistema de

proteção?

Antes de adentrar a proposta central da pesquisa, os autores optam analisar os direitos de propriedade intelectual, em específico patentes de invenção e certificados de proteção de cultivar como forma de evidenciar seus elementos diferenciadores de proteção e a função ou finalidade dos sistemas de proteção para melhor situar o leitor sobre o estudo.

Salientamos, finalmente, que a pesquisa será desenvolvida baseada no estágio atual do conhecimento nessas áreas, notadamente sua aplicabilidade e as suas dimensões no que se refere aos limites da sobreposição ou cumulação dos direitos de exclusiva, tendo em vista à realidade brasileira no setor agrícola.

As análises apresentadas não possuem a pretensão de serem exaustivas a cerca do tema. Ao contrário, trará questionamentos que ainda não encontraram soluções nas diversas legislações existentes visando contribuir a título de estudo inicial, para abertura de novas linhas de pesquisa investigatória que merecem novas e produtivas discussões.

1. O SISTEMA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL: cultivares *versus* patentes de invenção

A Lei 9.456/97[7] no enunciado do artigo 2° é clara ao instituir como **a única forma de proteção legal de cultivares a concessão de certificado de proteção de cultivar**. A Ata UPOV de 1978 preceitua no artigo 2 (1): "*Each member State of the Union may recognise the right of the breeder provided for in this Convention by the grant either of a special title of protection or of a patent. Nevertheless, a member State of the Union whose national law admits of protection under both these forms may provide only one of them for one and the same botanical genus or species*[8]". Pelo enunciado da Upov de 1978 há a proibição a dupla proteção (patente e cultivar) sobre o mesmo objeto (plantas) ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa no país.

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, e diga-se: 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[9].

Entretanto, a lei 9.279/96 traz no enunciado do artigo 42 o conteúdo jurídico das patentes de invenção, preceituando que:

> 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.

O enunciado do artigo 42, I e II da lei 9.279/96, poderá a principio, oferecer margem a interpretação extensiva no que se refere à proteção por patentes para produtos e processos para uma variedade vegetal. Consideramos que é um tipo de "cláusula aberta" na legislação e em alguns casos sofrer interpretação extensiva (*minus scripsit quam voluit*) do Estado-Juiz quando da aplicação da norma ao caso concreto. Na hipótese de interpretação extensiva do artigo em comento, abre-se a possibilidade de inserir a variedade vegetal como objeto suscetível de patente devido ao processo de transgênese de suas partes, se patenteados e dos produtos dela derivados.

Cabe observar que, o efeito extensivo dessa interpretação tornará inócua a razão de ser da lei de proteção *sui generis* para esses tipos de criações e, quiçá, a interpretação, inconstitucional, vez que a proteção de um sistema conflita com o outro quanto as suas funcionalidades e, estes com os preceitos finalísticos da nossa Carta Maior.

A Constituição Federal, através do artigo 5°, no final do enunciado do inciso XXIX, é clara, ao impor o cumprimento da função social, do desenvolvimento tecnológico e econômico do país como limite e condição para todas as leis que venham a regular a matéria, como também para as interpretações extensivas no que se refere aos direitos de propriedade intelectual em situações concretas.

A lei de propriedade intelectual regula de maneira diversa o sistema de cultivares e o de patentes. Admitir interpretação extensiva para abarcar a proteção do material de propagação de cultivar através de mecanismos de patentes de produto e processo, mesmo que, em tese, sejam considerados inventos é colidir com os preceitos instituídos entre as duas normas de propriedade intelectual desequilibrando as funções tópicas entre as legislações que regulamentam a matéria e, diga-se de modo distinto.

A lei 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, por força do seu artigo 2°. A lei 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, IX e 18, III.

Na prática, as variedades de cultivares[10] são protegidas pela Lei 9.456/97 ao abrigo da UPOV de 1978, os processos biotecnológicos para sua obtenção e os genes de microorganismos modificados geneticamente transferidos para seu genoma são protegidos por patentes.

No quadro atual da lei 9.279/96 a proteção é conferida como prestação administrativa plenamente vinculada desde que respeitados os critérios condicionantes para tanto. Isto é, pode argüir-se a existência da dupla proteção nos casos em que: (a) o processo de transgênese no genoma da variedade se adequar aos critérios de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial por força do artigo 8° da Lei 9.279/96 e (b) 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 9.456/97 recai sobre o material propagativo que por força do artigo 3°, incisos, XIV e XVI, 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 TRIPS, artigo 27, 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.

Importante observar que pelo artigo 27 do TRIPS[11], qualquer invenção, de produto ou de processo poderá ser patenteada em todos os setores tecnológicos, desde que respeitados certos requisitos condicionantes, além de estabelecer rol de invenções que podem ser consideradas pelos países membros, como não abarcáveis pela proteção via patentes em suas respectivas legislações.

> *Art.27*
> *1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do ART.65, no parágrafo 8 do A.70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente. Para os fins deste Artigo, os termos "passo inventivo" e "passível de aplicação industrial" podem ser considerados por um Membro como sinônimos aos termos "não óbvio" e "utilizável".*
> *2 - Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação.*
> *3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:*
> *a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais;*
> *b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema "sui generis" eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC**[12]**.*

O Brasil, ao aderir às regras do acordo TRIPs, (artigo 27, 3. b), optou por proteger as variedades de cultivares por um sistema *sui generis*, através do certificado de cultivares, mas, indiretamente, resultou por (não considerando a vedação do art. 2º. Da Lei de Cultivares) também via patentes, através da modalidade de patentear processos para produção de plantas e microorganismos transgênicos, condicionados aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Preceitua o artigo 18, III da Lei 9.279/96 que 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 descoberta.
>
> 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.

Para efeitos da lei 9.279/96 são microorganismos geneticamente modificados, com exceção do todo ou parte de plantas ou animais que expressem pela intervenção humana direta em sua composição genética, um recurso que normalmente não é alcançável pela espécie em condições naturais.

Em análise a regra expressa no inciso III do artigo 18, resta claro que a questão não é conceder patentes para organismos vivos *versus* não vivos, mas, sim, de produtos da natureza *versus* intervenção humana desde que atendam os critérios gerais exigidos para tal e que os retirem a obviedade de conhecimentos disponíveis tornando-os invenções e não, simples descobertas[13].

O termo "descoberta" supõe existência prévia, algo existente, embora houvesse sido necessário retirá-la do desconhecido; uma vez conhecida, o objeto da descoberta poderá ser reconhecido como invenção e, conseqüentemente ser patenteada a partir do momento que o conhecimento obtido seja utilizado em finalidade prática, resolvendo um problema técnico.

Neste sentido, preceituam os Guidelines da EPO:

> Se uma propriedade nova de uma matéria conhecida ou de um objeto conhecido é descoberto, tem-se uma simples descoberta que não é patenteável, pois a descoberta não tem efeito técnico e não é uma invenção no sentido do art. 52 (1). Se, entretanto, tal propriedade é utilizada para fins práticos, ela constitui, então, uma invenção que pode ser patenteável. Assim é, por exemplo, que a descoberta da resistência ao choque mecânico de um material conhecido não é patenteável, mas que a passagem do caminho de ferro construído como tal material, pode sê-lo[14].

Autores, como Figueira Barbosa[15] aponta que o uso do termo "descoberta" é impreciso porque as técnicas de produção são resultado do trabalho do homem em transformar a natureza fazendo como que, gradualmente seja desvendado o desconhecido.

Já o enunciado do artigo 10 e seus incisos[16] da Lei 9.279/96, particularmente o inciso IX, preceitua "o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais", não são considerados invenção e nem modelo de utilidade.

Segundo o enunciado, Denis Barbosa[17] nos diz que "seria em tese, presunção de descobertas" e acrescenta que "enquanto uma "descoberta" for simplesmente uma aquisição de conhecimento sem representar uma proposta de uma solução técnica para um problema técnico, não haverá a incidência do sistema de patentes. Esse seria o caso de uma descoberta "como tal".

Ainda, o mesmo autor nos diz que o artigo 10 da Lei 9.279/96 - a princípio - não proíbe a possibilidade das criações elencadas em seus incisos sejam considerados inventos. Mas, somente será considerado como tal se representarem uma solução técnica para um problema utilitário técnico. Assim, o que define uma criação como suscetível de proteção através dos mecanismos de patentes é a sua classificação como invento[18].

A linha é bastante tênue quando analisamos o conceito de gene[19], células[20] e microorganismos[21], para efeito de enquadramento legal no intuito de abarcar a proteção pelos mecanismos de propriedade intelectual, muito embora sendo os conceitos distintos na seara da biologia. Juridicamente foi nos conferido pelo legislador o conceito de microorganismos transgênicos[22], passíveis de proteção por mecanismos de patentes, desde que aptos a atender os critérios inerentes a pantenteabilidade.

A lei 9.279/96 torna defeso proteção por exclusiva de patentes, o genoma, germoplasma de qualquer ser vivo natural, mesmo que isolados e os processos biológicos naturais, excetuando os microorganismos geneticamente modificados.

A Lei de proteção a cultivares é taxativa ao proteger o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira por meio de concessão de certificado de proteção - a única forma de proteção.

Acreditamos que, se porventura tivesse o legislador a intenção de resguardar ou salvaguardar interesses em se patentear pela forma clássica algum componente da variedade vegetal, senão pela forma *sui generis*, teria introduzido dispositivo ao texto legal pertinente à matéria. Note-se, além disso, que a lei 9.279/96, no que concerne ao acesso ao isolamento do material biológico, considera-o "não patenteável", negando a existência de invenção.

Assim, nos parece que na prática haverá ilegalidade e a colidência entre os sistemas normativos que regulamentam de modos diversos a matéria.

No que se refere ao processo de inserção de um gene ou bactéria na variedade vegetal gozar de proteção por mecanismos de patentes de invenção, extensivos aos produtos derivados desse processo (artigo 42, I e II), importante verificar se o processo em si é legitimo para abarcar o privilégio e, portanto, não é simplesmente ato de conhecimento.

Em específico, se os processos de transgênese em uma variedade vegetal podem ser considerados criações industriais factíveis aos preceitos da Constituição Federal em seu enunciado do artigo 5° XXIX, e se não haverá antijuridicidade diante dos preceitos do artigo 10 da Lei 9.279/96.

Denis Barbosa[23] apregoa que só é objeto de direitos exclusivos, no campo tecnológico, aquilo que é suscetível de patente, segundo a cláusula primeira do art. 5º. XXIX da Constituição, ou as criações industriais previstas na segunda cláusula do mesmo inciso. As descobertas e concepções abstratas são excluídas da patente, e não assimiladas por outro sistema de direitos exclusivos, estando total, incondicional e definitivamente livres para uso de todos.

Neste sentido, o autor[24] analisa que as descobertas, como simples ato de conhecimento, inclusive de material biológico encontrado na natureza, as criações estéticas, as técnicas operatórias e de diagnóstico, assim como todas as formas de criação prática não industrial estão excluídas da proteção da Lei 9.279/76, como, aliás, das demais leis nacionais.

Por fim, acrescenta que as criações abstratas ou carecedoras de solução a um problema técnico também não fazem jus a uma patente (embora, em teoria, possam ser objeto de outra proteção legal, se vier a ser criada) [25].

2. AS INCOMPATIBILIDADES DOS CRITÉRIOS FUNCIONAIS E OS LIMITES DE PROTEÇÃO ENTRE PATENTES E CULTIVARES

O artigo 5°. XXIX da Constituição Federal assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, **tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.**

A sobreposição de proteção por patentes e cultivares para um único bem imaterial vai de encontro ao preceito constitucional do artigo 5°, XXIX, colide com o desenvolvimento tecnológico e socioeconômico nacional, pois impede a difusão do conhecimento e restringe o desenvolvimento e a pesquisa de novas

variedades. Em outras palavras, afronta à função sistêmica geral da propriedade por impedir o progresso técnico significativo em pesquisas e o interesse econômico do eventual produto.

Entre as funções tópicas de cada sistema de exclusiva, verifica-se que a **isenção do plantador, elencada pelo sistema Upov de 1978, (a qual a lei de cultivares brasileira segue, no pertinente, os moldes), permite o acesso às variedades protegidas para o replantio da mesma variedade no espaço de plantio do adquirente de um espécime do cultivar, em oposição ao sistema geral de patentes geral que o preveniria.**

A proteção sobre as variedades vegetais através dos certificados de proteção, não impede a sua utilização, além disso, para o desenvolvimento de novas variedades (importante: a isenção engloba quaisquer variedades como fonte de variação genética, ainda que sem autorização do primeiro melhorista que as desenvolveu). Esta segunda limitação, diversamente da primeira, encontra paralelo na Lei 9.279/96 [26].

O uso das variedades protegidas pelo melhorista é livre desde a fase de pesquisas e desenvolvimento de novas variedades, mas também para a comercialização da nova cultivar desenvolvida[27].

Haverá, portanto, incompatibilidade entre as funções tópicas de proteção por patentes com o sistema *sui generis*, porque pela lei clássica de PI a nova invenção que incorpore uma invenção patenteada por terceiros dependerá da autorização do primeiro titular.

No plano internacional, o artigo 27.3.b de TRIPs deixa à opção dos Estados membros da OMC definirem suas leis de proteção a propriedade intelectual voltado à adequação das situações e suas necessidades particulares. Helfer, Laurence R, ao analisar o preceito comenta:

> *Une fois qu'un Etat membre de l'OMC adopte les quatre conditions obligatoires de l'article 27.3(b), il est libre de concevoir ses lois relatives à la protection des variétés végétales et aux innovations dans le domaine végétal sur le modèle de l'Acte de 1991 de l'UPOV, de l'Acte de 1978 de l'UPOV, des dispositions sur les brevets de l'Accord sur les ADPIC ou une combinaison de ces approches. Chacune de ces approches «consacrées» atteint, de manière différente, le but politique principal du système de DPI: la création de mesures incitatives appropriées pour que les obtenteurs développent et commercialisent de nouvelles variétés végétales. L'adéquation de l'une ou l'autre de ces approches à la situation particulière d'un pays déterminé dépend des besoins de ses secteurs agro-industriel et agricole, de son souhait d'encourager les investissements étrangers dans l'amélioration des variétés végétales et dans les biotechnologies, et de ses objectifs em matière de commerce international****[28]****.*

Por extensão, o enunciado do artigo 7° do Acordo TRIPS apregoa como objetivos dos direitos de propriedade intelectual a promoção da inovação tecnológica e a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

No entanto, o enunciado do artigo 42, I e II da lei 9.279/96, acima mencionado, protege o produto objeto de patente e o processo ou produto obtido diretamente pelo processo patenteado. Se uma patente é concedida, o titular do produto ou processo patenteado goza de ampla gama de direitos exclusivos conferindo ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar[29].

Dessa maneira, atendidos os pressupostos da patente, poderá um processo biotecnológico a partir da planta ou de suas partes prolongar os efeitos da proteção a seus produtos.

E mais, poderá ocorrer à violação de direito da patente de processo 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 de acordo com o artigo 42, § 2° da Lei 9.279/96, aos moldes do artigo 34 do TRIPS:

> Art.34
> 1 - Para os fins de processos cíveis relativos à infração dos direitos do titular referidos no parágrafo 1.b do art.28, se o objeto da patente é um processo para a obtenção de produto, as autoridades judiciais terão o poder de determinar que o réu prove que o processo para obter um produto idêntico é diferente do processo patenteado. Conseqüentemente, os Membros disporão que qualquer produto idêntico, quando produzido sem o consentimento do titular, será considerado, na ausência de prova em contrário, como tendo sido obtido a partir do processo patenteado, pelo menos em uma das circunstâncias seguintes:
> a) se o produto obtido pelo processo patenteado for novo;
> b) se existir probabilidade significativa de o produto idêntico ter sido feito pelo processo e o titular da patente não tiver sido capaz, depois de empregar razoáveis esforços, de determinar o processo efetivamente utilizado.
> 2 - Qualquer Membro poderá estipular que o ônus da prova indicado no parágrafo 1 recairá sobre a pessoa a quem se imputa a infração apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo "a" ou apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo "b".
> 3 - Na adução da prova em contrário, os legítimos interesses dos réus na proteção de seus segredos de negócio e de fábrica serão levados em consideração.

Em tese, a propriedade exclusiva do detentor dos direitos de PI clássica de sementes geneticamente modificadas inclui o direito a proteção para as plantas descendentes e as próprias sementes. As patentes de processo abarcariam o produto resultante diretamente do processo, mesmo sendo esses produtos protegidos pela lei 9.456/97 através dos certificados de proteção.

Um dos grandes problemas verificados quanto à cumulação de proteções por exclusivas entre patentes e cultivares sob um mesmo objeto imaterial é que a legislação de propriedade intelectual não fixa limitações sobre as patentes de genes ou microorganismos transgênicos, referentes à inserção por processo de transgênese nas plantas, à luz do artigo 42 da lei 9.279/96.

O enunciado do artigo 43, VI da Lei 9.279/96, é claro ao possibilitar a terceiros, utilizar, por em circulação ou comércio produto patenteado introduzido licitamente no comercio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, com a ressalva de que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. Dessa maneira, uma vez inserido o produto relacionado à matéria viva no mercado interno, exaure-se o direito do titular, salvo para multiplicação ou propagação comercial[30].

Segundo esta regra, o titular de uma patente que tenha autorizado a colocação no mercado de um produto relativamente ao qual a sua patente lhe confere direitos não pode opor-se às vicissitudes jurídicas subseqüentes (cessão, etc.) respeitantes a esse mesmo produto. Com efeito, a substância do direito de patente consiste essencialmente na atribuição de um direito exclusivo de primeira colocação em circulação do produto[31].

Na sua versão atual, a Lei de Cultivares, ao mesmo tempo em que estabelece direitos de propriedade intelectual sobre sementes e mudas, reconhece os direitos dos agricultores à utilização destas sementes, ao estabelecer, em seu Artigo 10 que “não fere o direito de propriedade aquele que: reproduzir e utilizar sementes para uso próprio; usar ou vender, como alimento ou matéria-prima, o produto obtido de seu plantio e, utilizar o cultivo como fonte de variação no melhoramento ou para fins de pesquisa científica”.

No caso específico dos pequenos agricultores, a lei autoriza, inclusive, a multiplicação de sementes

protegidas para doação ou troca para outros pequenos agricultores no âmbito de programas de financiamento.

Sob esse prisma, o enunciado acima, aproximou-se do *Farmer's Right* da Upov de 1978 com a finalidade de garantir a segurança alimentar do pequeno agricultor ao conferir-lhe o direito de preservar dentro de seu estabelecimento, parte de sua colheita para futura semeadura, sem necessidade de prévia autorização ou pagamento de royalties ao titular do material protegido.

Entretanto, há tendência no momento em que se escreve a pesquisa, de um enrijecimento das normas de propriedade intelectual sobre plantas, haja vista, três propostas em debate, sendo duas no Congresso Nacional[32] e uma no âmbito do próprio Poder Executivo Federal.

Tais propostas de lei, em síntese, estabelecem a proibição do uso próprio de sementes, permitindo também a cobrança de *royalties* sobre a produção em caso de "uso não autorizado" de sementes. Exclui-se do pagamento de *royalties* sobre o produto da colheita os integrantes de povos ou comunidades tradicionais ou agricultores familiares que obtenham em sua atividade uma "receita bruta anual inferior ou equivalente ao limite estabelecido para a não obrigatoriedade de preenchimento do Demonstrativo da Atividade Rural para efeitos de imposto de renda".

O mencionado projeto de lei não isenta deste pagamento, o conjunto da agricultura familiar e dos empreendimentos familiares rurais. Nesses termos, o direito de uso próprio das sementes, garantido a uma parcela dos agricultores familiares através dessa isenção, fica a mercê de futuras alterações nos limites de isenção do imposto de renda, contrariando a definição de agricultor familiar estabelecida pela Lei 11.326/2006 que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.

As propostas de modificação da referida Lei estendem os mecanismos de propriedade intelectual para o produto da colheita, permitindo que o detentor da exclusividade sobre a cultivar possa exercer seus direitos mesmo em fases de circulação subseqüentes à produção. Na prática, um agricultor que colher seu milho, por exemplo, para comercializá-lo no mercado, se não tiver comprado sua semente de fonte autorizada pelo detentor da exclusividade sobre o cultivar, só poderá vender seu produto mediante autorização. O uso próprio das sementes e mudas fica restrito ao auto-consumo e apenas para pequenos agricultores. Com isso, a comercialização, reprodução, transporte e armazenamento do produto da colheita de cultivar protegida podem tornar-se crimes, sujeito a diferentes penalidades[33].

Além disso, as limitações ao livre uso das sementes, praticadas pelas empresas do setor de biotecnologia, como por exemplo, a representada pelas tecnologias genéticas de restrição de uso[34] através da introdução de características impeditivas de germinação de sementes das plantas ou germinação por indutores externos e pela aplicação de mecanismos de propriedade intelectual (patentes clássicas) sobre o material genético das plantas colidem sobremaneira com o interesse público.

Colidem com o interesse publico desde a sustentabilidade da agricultura ao preço dos alimentos no mercado, vez que obrigam por força de contratos, os agricultores a cada safra recorrer ao mercado de sementes em detrimento da perda de sua autonomia de manejo dos recursos genéticos de sua propriedade. Além de que, desequilibram as funções sistêmicas de proteção entre patentes e cultivares quando apontados proteções diversas em um mesmo objeto.

É garantido pela atual lei de cultivares o direito dos agricultores de reservar e plantar sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha, de usar ou vender como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio (exceto para fins reprodutivos). Além de que, esse direito tem se configurado, historicamente, como base econômica de sustentação, não apenas da agricultura camponesa e familiar, mas dos diferentes segmentos produtivos que integram a agricultura brasileira.

Denis Barbosa[35] nos aponta algumas especificidades inerentes da PI clássica por patentes *versus* certificados de proteção e nos fornece subsídios para sustentar que a sobreposição de exclusivas por patentes e cultivares desmantela o equilíbrio civil constitucional.

?O sistema geral permite a proteção de características de uma planta e de seus componentes genéticos. Assim, alto grau de ácido láctico ou a existência de um gene resistente a certas pestes passa a ser oponível a todos os usuários das variedades.

?O direito à obtenção vegetal se limita à materialidade da planta, fixando com razoável certeza o objeto da proteção; já o regime geral protege a solução técnica, vale dizer, uma idéia imaterial ainda que materializável.

?No caso do regime UPOV de 1978, o direito não se estende ao produto resultante do objeto protegido – não se pagam *royaties* pelas frutas resultantes das sementes e mesmo a reprodução das sementes para uso próprio é admitida.

?O sistema de patentes não contempla a hipótese das tecnologias de objetos autoduplicáveis, pois o princípio do esgotamento dos direitos indica que, uma vez vendido o produto patenteado (ou fabricado com o processo patenteado), nenhum direito subsiste. No caso da UPOV, porém, continua a se aplicar o direito à produção ulterior da semente, quando esta for destinada à comercialização.

As leis 9.279/96 e a 9.456/97, vale relembrar, são distintas entre si, e as funções tópicas de cada instituto não se confundem quanto à abrangência de proteção dos seus objetos, a temporalidade de sua proteção e os critérios concessivos das exclusivas.

Das assertivas aduzidas, cabem-nos análises *per se*.

Na prática, uma variedade de cultivar transgênica não pode alcançar a proteção clássica por patentes de produto, mas seu melhoramento vegetal através de métodos biológicos ou não, terá a proteção por intermédio do certificado de registro de cultivar pela lei 9.456/97.

Entretanto, o ponto de colisão entre as duas legislações se faz quando a manipulação genética da variedade certificada através da LPC é protegida através de patentes de processo, se patenteado, abarcando ao mesmo tempo, os direitos de exclusiva por patentes de produto modificado geneticamente e o processo dessa transgenia. Há pelo mecanismo de patentes uma extensão, um prolongamento da proteção ao produto final da variedade protegida, senão vejamos:

A legislação de cultivares não protege os processos de obtenção de variedades e, sim o seu resultado. O objeto de proteção se limita a proteger a planta como todo e o conjunto de suas características[36].

Outrossim, a proteção *sui generis* não abarca o gene ou conjunto de genes introduzidos, ou mesmo a inserção de uma característica nova. Ou seja, a proteção de obtenção vegetal não diz respeito apenas ao elemento novo inserido, ou a inovação que é acrescentada ou introduzida à variedade, mas a toda ela, no

intuito de resguardar para fins de pesquisa, o acesso livre e total a variedade vegetal visando o melhoramento genético.

Através da lei de cultivares, não são os processos de obtenção abarcados pela proteção, mas as variedades (novas ou não) resultantes deles. No sistema clássico da lei 9.279/96, são patenteáveis tanto os processos, enquanto tais, como os produtos que as conduzem, (art. 42, I e II).

Em suma, ter-se-á sobreposição de direitos de propriedade sobre um mesmo bem, no caso o material propagativo e seus derivados e, conseqüentemente o desequilíbrio funcional de cada sistema no seu desenho constitucional porque o mesmo bem imaterial foi funcionalizado por diferentes exclusivas.

Dessa forma, existindo mais de uma exclusiva possível para um bem imaterial, necessário verificar se a sobreposição de direitos não estará colidindo com a função específica de cada sistema, entendido no contexto, não somente a funcionalização genérica das propriedades apregoadas na Constituição Federal de 1988, mas a especificidade funcional de cada modelo.

Essas considerações nos remetem a outras análises fundamentais quanto aos limites de proteção das exclusivas e as peculiaridades que lhes são próprias:

?Os requisitos elementares para o alcance das proteções por patentes de invenção e por certificados de proteção são distintos entre si.

?A proteção por patentes pela lei clássica abarca produtos e processos, enquanto pela lei de cultivares a proteção recai no produto, isto é, no resultado como tal, independentemente de ser a variedade representativa de novidade. A proteção conferida ao obtentor se estende as novas variedades produzidas através de melhoramento vegetal, como também as variedades melhoradas a partir da descoberta e seleção de mutações e variações das famílias das plantas cultivadas.

Note-se para haver proteção através da Lei 9.456/97, a variedade vegetal deve se distinguir, por margem mínima de descritores por uma ou várias características de qualquer outra variedade cuja existência seja notoriamente conhecida no momento da proteção. Deve ser homogênea e estável nas suas características essenciais e, somente abarcará a devida proteção condicionada à estabilidade com tal, após sucessivas reproduções ou multiplicações.

Com efeito, o enunciado do artigo 3°, incisos III e IV da referida lei nos informa que:

> III - margem mínima: o conjunto mínimo de descritores, a critério do órgão competente, suficiente para diferenciar uma nova cultivar ou uma cultivar essencialmente derivada das demais cultivares conhecidas;
>
> 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.

De qualquer modo, a proteção conferida pela lei de cultivares as variedades vegetais estará vinculada ao atendimento inerente aos critérios de distintividade, homogeneidade, estabilidade - critérios técnicos e o requisito novidade – critério jurídico, introduzido obrigatoriamente pela UPOV de 1991, bem como a utilidade – critério econômico, além de que seja provida de uma denominação própria.

Curiosamente, mesmo sendo distintas as sistemáticas funcionais de cada modelo de proteção, demonstrou-se ao longo das sucessivas revisões da Convenção da Upov (1972, 1978, 1991), principalmente pela Upov de 1991 que a proteção outorgada aos melhoristas, aproximou-se sobremaneira dos direitos patentários para plantas.

Com a introdução da noção de "variedade essencialmente derivada[37]" pela Upov de 1991, dificultou a prática de livre utilização de variedades protegidas para a criação de novas cultivares, vez que passou a ser precedida de autorização do detentor de direitos de melhoristas implicando pagamento de *royalties*[38].

Conforme explicitado diversas vezes, o sistema de patentes e cultivares possuem construções diversas e com finalidades e requisitos de aplicação específicos para cada direito de proteção.

A proteção de direitos pela lei 9.279/96 em seu artigo 40 confere às patentes direitos exclusivos de monopólio jurídico limitado a temporalidade de 20 anos contados a partir da data de depósito e de 10 anos a contar da concessão do pedido, prevalecendo o prazo mais longo.

A temporariedade de proteção na lei de cultivares é de 15 anos a contar da concessão do direito, 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 18 anos, (art. 11 da Lei 9.456/97).

Conferir proteção a cultivar através da exclusiva de patentes para processos e produtos é desequilibrar a função tópica da lei de proteção *sui generis*, assegurando um período mais duradouro que ultrapassa o seu prazo legal contrariando uma das finalidades da Lei Maior por restringir a liberdade econômica.

A lei de cultivar é clara, ao preceituar em seu artigo 12, que decorrido o prazo de vigência do direito de proteção, a cultivar cairá em domínio público e nenhum outro direito poderá obstar sua livre utilização. Significa que é um contra direito prorrogar a proteção pelo sistema de patentes à variedade vegetal sendo essa proteção, por força de lei especifica - temporária e improrrogável sob pena de fraude a própria lei que regula a espécie ou sua inocuidade.

Além de que, para ser possível a proteção por exclusiva de patentes, a invenção deve ser útil, portanto, excluída a criação, a princípio, as meras descobertas. A invenção deve ser nova, não óbvia para o especialista no campo tecnológico pertinente e ter aplicabilidade industrial. Além disso, no tocante exclusivamente aos inventos relativos à manipulação genética *em microorganismos*, exige-se a intervenção humana direta, o que, aliás, é um pressuposto da manipulação genética.

As legislações que seguem o formato UPOV de 1978 protegem novas variedades mesmo que encontradas na natureza, uma vez que tenham a utilidade específica ("e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal"). No Brasil, a proteção recai exclusivamente sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta como um todo.

O requisito novidade sendo um dos elementos justificadores do direito de proteção por patentes e por cultivares possui conceito distinto entre os sistemas referidos.

Pelos parâmetros da legislação de cultivares a noção de novidade se caracteriza pela cultivar que tenha disponibilidade no mercado, isto é, é novo o que ainda não foi posto no mercado.

Nesse contexto, Denis Barbosa[39] pondera que:

> Nova cultivar, no que define a lei, será a comercialmente indisponível até a data do termo anterior ao

> pedido de proteção, mas entendo que, sob a Constituição, a novidade deva ser de uma *criação* e não de uma descoberta. Quem acha uma nova variedade no mato, não adquire dela a exclusividade. (...) Embora a publicação dos elementos característicos da cultivar seja obrigação geral, nos termos da alínea anterior, não é tal publicidade que determina ou não a existência de um novo cultivar, mas a disponibilidade no mercado. 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 sem ofensa ao parâmetro da UPOV, pode haver completo abandono da noção intelectual de "conhecimento", como aqui, em favor de outro critério, que é o de disponibilidade – e, precise-se, *no mercado!*

Considera-se a nova cultivar (dotada do critério de novidade) aquela que não tenha sido oferecida á venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção. E, 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 videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies. Igual tratamento terá a cultivar que, não sendo nova essencialmente derivada[40], de qualquer gênero ou espécie vegetal.

De acordo com o mesmo autor, o requisito "novidade" no sistema da Lei de proteção de cultivares não pode ser uma "novidade cognitiva" porque a informação é genética e não semiológica. 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. A novidade é apenas comprometida ao momento em que essa informação genética se torna acessível ao público – pela colocação no mercado.

Assim, no caso de cultivares, não há descrição possível (sendo a descrição da solução técnica de forma que possa induzir à livre cópia da solução patenteada um requisito essencial do sistema de patentes) e a novidade pertinente é apurada quando há a disponibilidade da variedade ao público[41]. O requisito novidade na legislação de cultivares diz respeito à novidade de mercado, novidade comercial que atende ao principio da inderrogabilidade do domínio publico.

Sobre a questão, Denis Barbosa[42] diz que "A novidade de mercado corresponde assim à modalidade adequada às variedades de plantas, atendendo, quanto a esse tipo de criação tecnológica, o Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público".

Diversamente do sistema de cultivares, o requisito novidade aos moldes dos mecanismos de patentes é "cognoscitiva" e exige que a tecnologia ainda não tenha sido acessível ao publico, de forma que o técnico, dela tendo conhecimento possa reproduzi-la[43].

Cabe ressaltar, ainda que no Brasil, hoje, vale o princípio da novidade absoluta em matéria de patente: se a tecnologia para a qual se pede proteção já entrou "no estado da técnica" em qualquer lugar, em qualquer tempo, não existe privilégio.

No dizer do CPI/96, a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica[44].

Portanto, o requisito novidade para a lei de cultivar, além de não representar como novidade absoluta, pois se refere à novidade de mercado, é mais branda em comparação com a lei 9.279/96 que exige o "conhecimento intelectual" e não somente o comercial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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*[45].

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 são 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 ulteriores 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 pantenteabilidade.

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.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, Denis Borges. Tratado de propriedade intelectual. [5] § 2.1. Um exemplo: a novidade no caso de cultivares. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, No Prelo.

_____.Direito exclusivo e excludente. http://**denis**barbosa.addr.com/introducao.htm. Acesso em 29/12/2010.

_____.Tratado de propriedade intelectual. [2] § 4°. 2 – Quais criações não oferecem solução útil; [2] § 4°. 2. (A) – Descobertas e Inventos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, no prelo, 2010.

BARBOSA, Denis Borges citando Kane, Eileen, "Patent Ineligibility: Maintaining a Scientific Public Domain". St. John's Law Review, Vol. 80, pp. 519, 2006 Available at SSRN: {http://ssrn.com /abstract=833564} e *Sarnoff,* Shaking the Foundations of Patentable Subject Matter, or Taking Exclusions for Science, Nature, and Ideas, Principles of Invention, and *Parker v. Flook* Seriously (unpublished draft). Holzapfel, Henrik and Sarnoff, Joshua D.,A Cross-Atlantic Dialog on Experimental Use and Research Tools(August 5, 2007). American University, WCL Research Paper No. 2008-13. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1005269.

BRASIL. **Lei nº 9.279, DE 14 de Maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

BRASIL. **Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997.** Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências.

BRASIL. Lei 11.105, de 24 de março de 2005. Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga a Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória nº 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 16 da Lei nº 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências.

FERREIRA Garcia, BERCKEMBROCK Selemara. Proteção de cultivares. Disponível em: www.escritorioonline.com/webnews/noticia.php?id_noticia=4227&. Acesso em: 11/09/2009.

FIGUEIRA BARBOSA, Antonio Luiz. Patentes: Crítica á racionalidade, em busca da racionalidade. Cadernos de Estudos Avançados. Rio de Janeiro, 2005, p.32.

HALFER, Laurence R. Droits de propriété intellectual et variété vegetales. Regimes juridiques internationaux et options politiques nationals, 2005, p.84.

HERMITTE, Marie-Angéle & Kahn, P. Le ressources genétiques vegetales et Le droit dans Le rapports Nor-Sud. Bruxelas: Bruylant, 2004, p.25.

MAYERHOFF, Luna; Zea Duque Viera (Coord.) et al. Estudo comparativo dos critérios de pantenteabilidade para invenções biotecnológicas em diferentes países. INPI, junho de 2007, p. 10-11.
MARTINELLI, Orlando. Relatório Setorial – FINEP, 2006, p.10.

SANTILLI, Juliana Ferraz da Rocha. Agrobiodiversidade e direitos dos agricultores. Tese de doutorado. Curitiba, 2009, p.151.

UPOV- Union international pour la protection des obtentions vegetales. Textes 1978 e 1991. Disponível em: http://www.upov.int/fr/publications/. Acesso: 29/12/2009.

WTO (World Trade Organization) Uruguay Round Agreement. Trips – Part II – Standards concerning the availability, scope and use of intellectual property right – section 5-6, article 27 – Patentable subject matter. Disponível em: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04c_e.htm.

---

[2] Three different statutory schemes are relevant to this case. First, 35 U.S.C. 101 provides in pertinent part that "[w]hoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefore, subject to the conditions and requirements of [Title 35]." In Ex parte Hubbard, 227 U.S.P.Q. (BNA) 443 (Bd. Pat. App. & Interf. 1985)", the Board of Appeals and Interferences of the Patent and Trademark Office (PTO) held that sexually reproduced plants (i.e., plants reproduced from seeds) are eligible for patent protection under Section 101. Id. at 443-447. During the 15 years since that decision, the PTO has issued hundreds of so-called "utility patents" protecting sexually reproduced plants. Under the Plant Patent Act of 1930 (PPA), ch. 312, 46 Stat. 376 (35 U.S.C. 161-164 (1994 & Supp. IV 1998)), the PTO may grant plant patents covering new and distinct varieties of asexually reproduced plants. Asexually reproduced plants are plants that are reproduced from a single parent, such as by grafting, budding, cutting, rooting, or layering. Section 161 of Title 35 provides: Whoever invents or discovers and asexually reproduces any distinct and new variety of plant, including cultivated sports, mutants, hybrids, and newly found seedlings, other than a tuber propagated plant or a plant found in an uncultivated state, may obtain a patent therefore, subject to the conditions and requirements of this title. 35 U.S.C. 161. Section 161 further provides that, except as otherwise provided, "[t]he provisions of [Title 35] relating to patents for inventions shall apply to patents for plants." 35 U.S.C. 161. The PTO has granted more than 10,000 plant patents under Section 161. Para consulta: http://supreme.lp.findlaw.com/supreme_court/briefs/99-1996/1999-1996.pet.ami.inv.html. Acesso: 29/12/2009.

[3] *Consultar: UPOV- Union international pour la protection des obtentions vegetales. Textes 1978 e 1991. Disponivel* em: http://www.upov.int/fr/publications/. Acesso: 29/12/2009.

[4] A lei brasileira de proteção a cultivares formatou-se pelas seguintes características:
Proíbe a dupla proteção considerando a única forma de proteção legal de cultivares a concessão de certificado de proteção de cultivar (segue os moldes da Upov de 1978). Deve a variedade, para gozar de proteção ser distinta, homogênea, estável e nova – (segue os moldes da Upov de 1991). O requisito "novidade" foi introduzido, não existindo na Ata de 1978 e permanecia como elemento a ser definido pela legislação nacional. Hoje, por força do artigo 3°, V, define a novidade de cultivar como: nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies. Introduz a proteção para a variedade essencialmente derivada a partir de variedades reconhecidas, (segue os moldes da Upov de 1991); Reconhece o direito de proteção para todas as espécies, ressaltando que estas serão definidas progressivamente, através de atos da autoridade competente; Reconhece retroativamente, para fins de derivação essencial, variedades que não tenham sido colocadas á venda até dez anos antes da promulgação da lei. Igualmente reconhece os direitos sobre variedades que tenham sido comercializadas até doze meses antes da solicitação de direitos de proteção; Mantêm a isenção do direito do obtentor, ressalvando a exigência de autorização do titular da cultivar utilizada, (Na Upov de 1991, fica a critério de cada país a adoção ou não em sua legislação da permissão para o agricultor reutilizar a semente protegida para seu uso próprio); Protege por prazo inferior ao estipulado pela Upov de 1991 – 15 anos para as variedades de culturas e 18 anos para árvores e videiras – Ata de 1978. Na Ata de 1991 a duração da proteção de cultivares passa de 15 anos para 20 anos e, de 25 anos para as árvores. O privilégio do agricultor – facultativa – autorização do reemprego na própria produção de material de propagação de variedade protegida. A Ata de 1978 permite o privilégio dos agricultores, enquanto a Ata de 1991 deixa a cargo do governo nacional - *Consultar: UPOV- Union international pour la protection des obtentions vegetales. Textes 1978 e 1991. Disponivel* em: http://www.upov.int/fr/publications/. Acesso: 29/12/2009.

[5] 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 descoberta.
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.
Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:
(...)
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

[6] Uma seqüência, gene ou qualquer outro elemento só pode ser patenteado enquanto for invenção, ou seja, adequado para resolver um problema técnico num contexto industrial. Enquanto mera descoberta, ou seja, conhecido, mas sem resolver algum problema além do simples conhecimento, não será patenteado.

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

[8] UPOV-Convention – 1978 Act. Disponível em: http://www.upov.int/in/publications/conventions/1978/w_up780.htm#_1_3 . Acesso: 29/12/2009.

[9] Barbosa, Denis Borges – Direito exclusivo e excludente. http://**denis**barbosa.addr.com/introducao.htm. Acesso em 29/12/2010.

[10] Considera-se cultivar como variedades vegetais que compreendem um grupo de plantas que apresenta as mesmas características que podem ser transmitidas em propagação a sucessivas gerações e que são usadas na agricultura comercial. Ferreira Garcia, Selemara Berckembrock. Proteção de cultivares. Disponível em: www.escritorioonline.com/webnews/noticia.php?id_noticia=4227&. Acesso em: 11/09/2009.

[11] *WTO (World Trade Organization) Uruguay Round Agreement. Trips – Part II – Standards concerning the availability, scope and use of intellectual property right – section 5-6, article 27 – Patentable subject matter.* Disponivel em: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04c_e.htm .

[12] - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial.

[13] No que se refere à discussão a respeito de se os organismos vivos podem ou não ser patenteados, a questão é se esses organismos são considerados **invenções** ou **descobertas.** Em alguns casos, como as legislações norte-americana e argentina sobre os direitos de propriedade intelectual, as palavras invenção e descoberta são usadas quase que como sinônimos. A maior parte das legislações, todavia, estabelece uma distinção entre os dois termos. Em qualquer hipótese, distinguindo a legislação ou não entre os dois termos, o que definimos acima como descobertas não são patenteáveis em nenhum sistema legal.

[14] Si une propriété nouvelle d'une matiére cunnue ou d'um objet connu est decouverte, Il s'agit d'une simple decouverte qui n'est pás brevetable car la decouverte em soi n'a aucun effet technique et n'est donc pás une invention au sens de l'art. 52(1). Si, toutefois, cette propriété est utilisée á des fins pratiques, cela constitue alors une invention que peut être brevetable. C'est ainsi, par exemple, que la decouverte de la resintence au choc mecanique d'um materiau connu n'est pás brevetable, mais q'une traverse de chemin de fer construite avec CE materiau peut l'etrê.

[15] Figueira Barbosa, Antonio Luiz. Patentes: Crítica á racionalidade, em busca da racionalidade. Cadernos de Estudos Avançados. Rio de Janeiro, 2005, p.32.

[16] Lei 9.279/96. Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais

[17] Barbosa, Denis Borges. Tratado de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, No prelo.

[18] Barbosa, Denis Borges. Tratado de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, No prelo.

[19] O gene é a unidade fundamental da hereditariedade. Cada gene é formado por uma seqüência específica de ácidos nucléicos (biomoléculas mais importantes do controle celular, pois contêm a informação genética. Existem dois tipos de ácidos nucléicos: ácido desoxirribonucléico – DNA- e ácido ribonucléico – RNA).

[20] A **célula** representa a menor porção de matéria viva. São as unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos.

[21] Os microorganismos em Biologia são uma forma de vida que não pode ser visualizada sem auxílio de um microscópio. Estes seres diminutos podem ser encontrados no ar, no solo, e, inclusive, no homem. Para saber mais: http://pt.wikipedia.org/wiki/. Acesso em: 24/03/2010.

[22] Juridicamente são considerados microorganismos transgênicos 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 – Lei. 9.279/96, artigo 18, parágrafo único.

[23] Barbosa, Denis Borges. Tratado de propriedade intelectual. [2] § 4°. 2 – Quais criações não oferecem solução útil; [2] § 4°. 2. (A) – Descobertas e Inventos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, no prelo, 2010.

[24] Barbosa, Denis Borges. Tratado de propriedade intelectual. [2] § 4°. 2 – Quais criações não oferecem solução útil; [2] § 4°. 2. (A) – Descobertas e Inventos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, no prelo, 2010.

[25] Barbosa, Denis Borges citando Kane, Eileen, "Patent Ineligibility: Maintaining a Scientific Public

Domain". St. John's Law Review, Vol. 80, pp. 519, 2006 Available at SSRN: {http://ssrn.com /abstract=833564} e *Sarnoff,* Shaking the Foundations of Patentable Subject Matter, or Taking Exclusions for Science, Nature, and Ideas, Principles of Invention, and *Parker v. Flook* seriously (unpublished draft). Holzapfel, Henrik and Sarnoff, Joshua D., A Cross-Atlantic Dialog on Experimental Use and Research Tools (August 5, 2007). American University, WCL Research Paper No. 2008-13. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1005269

[26] Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;(...) V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.(...)

[27] A autorização do obtentor não é necessária para a utilização da variedade vegetal como fonte de variação no melhoramento genético vegetal, com a finalidade de criar outras variedades, ou mesmo para comercializar novas variedades. É estabelecida uma distinção jurídica entre dois objetos que, na realidade, são um só: a variedade, enquanto invenção, protegida por um direito exclusivo do obtentor vegetal, e a variedade enquanto recurso/base para outra invenção, livre de quaisquer direitos, Hermitte, Marie-Angéle & Kahn, P. Le ressources genétiques vegetales et Le droit dans Le rapports Nor-Sud. Bruxelas: Bruylant, 2004, p.25.

[28] Halfer, Laurence R. Droits de propriété intellectual et variété vegetales. Regimes juridiques internationaux et options politiques nationals, 2005, p.84.

[29] A França e a Alemanha adotaram leis mais incisivas para resguardar a isenção do melhoristas e o avanço das pesquisas científicas, ao permitir expressamente que os melhoristas utilizem materiais genéticos que contenham componentes patenteados. Entretanto, se for desenvolvida uma nova variedade e ela contiver o componente genético patenteado, a autorização do obtentor será necessária para a comercialização da nova variedade. Se o componente genético patenteado for, entretanto, "retirado" do material, o titular da patente não terá nenhum direito sobre a nova variedade, Santilli, Juliana Ferraz da Rocha. Agrobiodiversidade e direito dos agricultores. Tese de doutorado, Curitiba, 2009, p.151.

[30] Artigo 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:
I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente; II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado; IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001).

[31] O princípio do esgotamento é conseqüência natural da proibição de restrições quantitativas e da proibição de medidas de efeito equivalente previstas nos Tratados (atualmente nos artigos 34.° TFUE e 35.° TFUE). Segundo este princípio, o titular de uma patente que tenha autorizado a colocação no mercado de um produto relativamente ao qual a sua patente lhe confere direitos não pode opor-se às vicissitudes jurídicas subseqüentes (cessão, etc.) respeitantes a esse mesmo produto. Com efeito, nas próprias palavras do Tribunal de Justiça, «a substância do direito de patente consiste essencialmente na atribuição de um direito exclusivo *de primeira colocação em circulação* do produto» [acórdão de 14 de Julho de 1981, Merck (C-187/80, Recueil, p. 2063, n.° 9). A validade da jurisprudência sobre o princípio do esgotamento foi confirmada sucessivas vezes pelo Tribunal de Justiça: v., por exemplo, acórdão de 5 de Dezembro de 1996, Merck e Beecham (processos apensos C-267/95 e C-268/95, Colect., p. I-6285). Quanto à distinção, para efeitos de aplicação do princípio do esgotamento, entre colocação em circulação no estrangeiro e no território da União, v., por analogia, acórdão de 15 de Junho de 1976, EMI Records (51/75, Colect., p. 357, n.os 6 a 11).

[32] Projeto de Lei nº 3.100/2008, de autoria do Deputado Moacir Micheletto e Projeto de Lei nº 2.335/2007, de autoria da Deputada Rose de Freitas. Um dos argumentos que tem sido utilizado no sentido de justificar as mudanças na legislação é a suposta necessidade de adesão do Brasil à Ata da UPOV de 1991. É importante destacar, no entanto, que o Brasil já é membro da UPOV, pois aderiu formalmente à Convenção da UPOV de 1978, tendo depositado o instrumento de adesão em 23/04/1999. Não há nenhuma

obrigatoriedade de o Brasil adotar a Convenção da UPOV de 1991, pois apenas os países não membros são obrigados a adotar a versão de 1991 para se integrarem à Convenção.

[33] O artigo 37 da LPC vigente diz que: Incorre em crime de violação de direitos do melhoristas aquele que vende, oferece á venda, reproduz, importa, exporta, embala ou armazena para esses fins, ou cede a qualquer título, material propagativo de cultivar protegida, com denominação correta ou com outra, sem autorização do titular – As penalidades atuais correspondem à indenização do titular, apreensão do material e pagamento de multa sobre o valor comercial do material apreendido. A proposta para a alteração da lei com relação ao artigo 37 da LPC é: Detenção e multa, sendo aumentadas quando a infração for cometida por terceiros com acesso privilegiado a cultivar protegida, e a violação do direito seria caracterizada pela comercialização ou pelo armazenamento com propósito de comercialização de cultivar protegida ou partes dela, objetivando o plantio ou semeadura, independentemente da utilização de sua denominação correta, sem autorização do titular. A proposta de alteração do artigo em comento verifica-se a seguinte redação: Viola o direito de proteção aquele que "comercializar ou ter em estoque com o propósito de comercialização, cultivar protegida ou de suas partes, objetivando plantio ou semeadura, independente de utilizar sua denominação correta com violação dos direitos do titular e "reproduzir ou multiplicar com finalidade de comercializar ou de obter lucro, material propagativo ou produto de colheita de cultivar protegida, com a violação dos direitos de seu titular.

[34] A lei de Biossegurança brasileira proíbe a utilização, registro e patenteamento das tecnologias genéticas de restrição de uso, conceituadas como: qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos. (art. 6°, parágrafo único, da Lei 11.105).

[35] Barbosa, Denis Borges. Barbosa, Denis Borges – Direito exclusivo e excludente. http://**denis**barbosa.addr.com/introducao.htm. Acesso em 29/12/2010.

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

[37] Cultivar essencialmente derivada é 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, artigo 3° da Lei 9.456/97.

[38] O pagamento de royalties poderá ser constituído sobre o valor da semente básica fornecida pelo licenciador ao licenciado; um percentual sobre a produção presumível; um percentual sobre o valor resultante da comercialização efetivamente realizada. Martinelli, Orlando. Relatório Setorial Final – FINEP-2006, p.10.

[39] Barbosa, Denis Borges. – Direito exclusivo e excludente. http://**denis**barbosa.addr.com/introducao.htm. Acesso em 29/12/2010.

[40] Uma variedade é considerada essencialmente derivada de outra variedade inicial quando: (i) é predominantemente derivada da inicial ou de uma variedade que é em si mesma predominantemente derivada de uma inicial quando retém a expressão de algumas características essenciais como resultado do genótipo ou combinação de genótipos da variedade inicial; (ii) é claramente distinguível da variedade inicial; (iii) exceto pelas diferenças que surgem pela derivação expressa das características da variedade inicial. Também são aquelas obtidas por seleção de mutações naturais ou induzidas, variações somacionais, indivíduos variantes provenientes de plantas de variedade inicial, retrocruzamento ou transformação por meio de engenharia genética (UPOV, 1991 – art.14(5).

[41] Barbosa, Denis Borges. Tratado de propriedade intelectual. [5] § 2.1. Um exemplo: a novidade no caso de cultivares. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, No Prelo.

[42] Barbosa, Denis Borges. Tratado de propriedade intelectual. [5] § 2.1. Um exemplo: a novidade no caso de cultivares. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, No Prelo.

[43] De acordo com Denis Borges Barbosa em seu Tratado de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010 – no prelo.

[44] Barbosa, Denis Borges, op. cit. Tratado de propriedade intelectual – no prelo.

[45] The case involves Monsanto's attempt to prevent imports of Argentinean soy meal, which has been found to contain the DNA sequence protected by the company's Roundup Ready soybeans patent.