



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO AGÊNCIA DE INOVAÇÃO,
EMPREENDEDORISMO, PESQUISA,
PÓS-GRADUAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO

PAULO FELIPE FRANÇA FERREIRA DA SILVA

**PROPRIEDADE INTELECTUAL E VARIEDADES VEGETAIS GENETICAMENTE
MODIFICADAS:** análise dos contratos de empresas fornecedoras de sementes
frente ao REsp 1.610.728/RS do Superior Tribunal de Justiça

São Luís

2022

PAULO FELIPE FRANÇA FERREIRA DA SILVA

**PROPRIEDADE INTELECTUAL E VARIEDADES VEGETAIS GENETICAMENTE
MODIFICADAS:** análise dos contratos de empresas fornecedoras de sementes
frente ao REsp 1.610.728/RS do Superior Tribunal de Justiça

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentada como requisito parcial para
obtenção de título de Mestre em Programa
de Pós-Graduação em Propriedade
Intelectual e Transferência de Tecnologia
para Inovação - PROFNIT- Ponto Focal
Universidade Federal do Maranhão.

São Luís

2022

Ficha gerada por meio do SIGAA/Biblioteca com dados fornecidos pelo(a) autor(a).
Diretoria Integrada de Bibliotecas/UFMA

Ferreira da Silva, Paulo Felipe França.
PROPRIEDADE INTELECTUAL E VARIEDADES VEGETAIS
GENETICAMENTE MODIFICADAS : análise dos contratos de
empresas fornecedoras de sementes frente ao RESp
1.610.728/RS do Superior Tribunal de Justiça / Paulo
Felipe França Ferreira da Silva. - 2022.
196 f.

Orientador(a): Heloisa Gomes Medeiros.
Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia Para
Inovação, Universidade Federal do Maranhão, São Luís/MA,
2022.

1. Cultivares. 2. Sobreposição. 3. Transgênicos. I.
Medeiros, Heloisa Gomes. II. Título.

PAULO FELIPE FRANÇA FERREIRA DA SILVA

**PROPRIEDADE INTELECTUAL E VARIEDADES VEGETAIS GENETICAMENTE
MODIFICADAS:** análise dos contratos de empresas fornecedoras de sementes
frente ao REsp 1.610.728/RS do Superior Tribunal de Justiça

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentada como requisito parcial para
obtenção de título de Mestre em Programa
de Pós-Graduação em Propriedade
Intelectual e Transferência de Tecnologia
para Inovação - PROFNIT- Ponto Focal
Universidade Federal do Maranhão.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dra. Heloisa Gomes Medeiros
(Orientadora do Ponto Focal onde o aluno cursou o PROFNIT)

Profa. Dra. Michely Correia Diniz
(Docente do Ponto Focal do PROFNIT - UNIVASF)

Profa. Dra. Patrícia Carvalho da Rocha Porto
(Membro do Mercado)

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais por ter me dado a vida e por fazerem de mim o que sou hoje. Obrigado mãe por todo o carinho e apoio. Obrigado por sempre me educar, revisar todo o trabalho, tirar todas as minhas dúvidas e me dar forças quando eu achava que não mais tinha. Obrigado pai por toda a dedicação e todo o suporte dado para que fosse possível a realização desse trabalho.

À minha orientadora Profa. Dra. Heloisa Medeiros, agradeço por ter aceitado me orientar neste trabalho e por me auxiliar nessa jornada acadêmica.

À Anderson França, por sempre me apoiar em todos os meus projetos, por ter sido fonte de inspiração e de motivação para finalizar este projeto.

À Allyson Veras, agradeço imensamente por acreditar no meu trabalho, em dar todo o suporte e apoio para obter os documentos, pelo interesse no tema e por todo o auxílio sempre dedicado.

Aos meus companheiros do Gomes Gedeon. Obrigado pelo apoio e compreensão.

À Jessica Silva, Mizzi Gedeon e Inara Lages, por todos os debates e apoio mútuo nessa jornada chamada mestrado.

Aos meus colegas de turma do PROFNIT, turma de 2020 da UFMA. Obrigado pela parceria e pela ajuda nesse percurso que passamos juntos, ainda que a distância.

Aos professores do PROFNIT – Polo UFMA por todo o empenho, profissionalismo e dedicação para instituir o mestrado profissional.

À FORTEC - Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia que é a proponente do PROFNIT à CAPES.

SILVA, Paulo Felipe França Ferreira da. **Propriedade intelectual e variedades vegetais geneticamente modificadas**: análise dos contratos de empresas fornecedoras de sementes frente ao REsp 1.610.728/RS do Superior Tribunal de Justiça. 2022. (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação) – Centro de Ciências Sociais. Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2022.

RESUMO

O advento da biotecnologia moderna trouxe a possibilidade de inserir características em seres vivos, através do processo de transgenia, que até então não eram possíveis de se obter na natureza por meio das manipulações clássicas feitas pelo homem. A legislação passou a reconhecer seres vivos geneticamente modificados como invenções passíveis de proteção por patentes, como é o caso de plantas transgênicas, gerando colisões com institutos que originalmente regulavam matéria referente a variedades vegetais, por meio do instituto da sobreposição de direitos. O presente trabalho visou analisar os institutos de proteção previstos na Lei de Proteção de Cultivares - Lei nº 9.456/1997 e das patentes de biotecnologia na Lei de Propriedade Industrial Lei nº 9.279/1996, a fim de verificar a ocorrência de sobreposição de direitos para os casos de variedades vegetais geneticamente modificadas e o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.610.728/RS, e seus impactos na eficácia da legislação de proteção de cultivares, com a consequente elaboração de relatório técnico conclusivo destinado à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A metodologia utilizada foi de caráter qualitativo sendo empregada a pesquisa bibliográfica e documental. Para tanto, foram feitas buscas nos bancos de dados de cultivares e patentes a fim de verificar patentes e registros de cultivares versando sobre a mesma proteção. Após foram analisados contratos de transferência de tecnologia de sementes envolvendo titulares de direitos de patentes e cultivares e produtores rurais e multiplicadores de sementes. Seguidamente analisou-se precedentes judiciais e o próprio teor do processo que originou o REsp 1.610.728/RS. As análises feitas demonstraram a ocorrência de sobreposição entre os institutos de cultivares e patentes de biotecnologia, cuja possibilidade se dava desde o advento das legislações atuais sobre o tema. Ademais, a decisão do Superior Tribunal de Justiça acabou por ratificar uma mitigação da Lei de Proteção de Cultivares para as variedades vegetais transgênicas, tornando-a inócua para esse tipo específico de plantas, eis que são privilegiados os direitos oriundos de patentes de biotecnologia. Tal mitigação acarretou um desequilíbrio nas relações entre titulares de patentes e produtores rurais, com a retirada de direitos previstos na legislação específica de cultivares, sobretudo a de doação de sementes de forma gratuita e reserva de sementes para uso próprio, sendo necessária a adoção de medidas pelos atores do mercado de sementes e do poder público para gerar novo reequilíbrio das relações através de políticas públicas e de alteração legislativa.

Palavras-chave: cultivares; transgênicos; sobreposição.

SILVA, Paulo Felipe França Ferreira da. **Intellectual property and genetically modified plant varieties:** analysis of the contracts of seed supply companies and the REsp 1,610,728/RS of the Superior Court of Justice. 2022. (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação) – Centro de Ciências Sociais. Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2022.

ABSTRACT

The advent of modern biotechnology brought the possibility of inserting characteristics into living beings, through the transgenic process, which until then were not possible to obtain in nature through classical manipulations man made. The legislation started to recognize genetically modified living beings as inventions subject to patent protection, as is the case of transgenic plants, generating collisions with institutes that originally regulated matters relating to plant varieties, through the institute of overlapping. The present work aimed to analyze the protection institutes foreseen in the Plant Protection Law - nº 9.456/1997 and of biotechnology patents in the Industrial Property Law - nº 9.279/1996, in order to verify the occurrence of overlapping for the cases of genetically modified plant varieties and the position of the Superior Court of Justice when judging REsp 1,610,728/RS, and its impacts on the effectiveness of the plant variety protection legislation, with the consequent elaboration of a conclusive technical report for the Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). The methodology used was of qualitative nature, using bibliographic and documental research. For that, searches were made in the plant variety and patents databases in order to verify patents and plant variety registrations dealing with the same protection. After that, transfer contracts of seed technology involving patent and plant variety rights holders and rural producers and seed multipliers were analyzed. Subsequently, judicial precedents and the content of the process that gave origin to REsp 1,610,728/RS were analyzed. The analyzes carried out showed the occurrence of overlap between the institutes of plant variety and biotechnology patents, which was possible since the advent of current legislation on the subject. Furthermore, the decision of the Superior Court of Justice ended up ratifying a mitigation of the Plant Protection Law for transgenic plant varieties, making it innocuous for this specific type of plants, since the rights arising from biotechnology patents are privileged. Such mitigation resulted in an imbalance in the relations between patent holders and rural producers, with the withdrawal of rights provided for in the specific legislation on cultivars, especially the one to donate seeds for free and reserve seeds for their own use, requiring the adoption of measures by the actors of the seed market and the public power to generate a new rebalance of relations through public policies and legislative changes.

Palavras-chave: plant variety; transgenic; overlaps.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1	Esquema do Sistema de Propriedade Intelectual no Brasil	19
FIGURA 2	Matriz de validação e amarração.....	44

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

CADE	Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CF	Constituição Federal
EMBRAPA	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
GATT	Acordo Geral de Tarifas e Comércio
IAC	Incidente de Assunção de Competência
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IPC	International Patent Classification (Classificação Internacional de Patentes)
ISAAA	International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações de Agrobiotecnologia)
LPC	Lei de Proteção de Cultivares
LPI	Lei de Propriedade Industrial
MAPA	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
PROFNIT	Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação
REsp	Recurso Especial
RNC	Registro Nacional de Cultivares
RR	<i>Roundp Ready</i>
SNPC	Serviço Nacional de Proteção de Cultivares
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TJBA	Tribunal de Justiça da Bahia
TJMT	Tribunal de Justiça do Mato Grosso
TJRS	Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)
UPOV	União para a Proteção das Obtenções Vegetais

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	10
2 INTRODUÇÃO	11
3 JUSTIFICATIVA	13
3.1.1 Lacuna preenchida pelo TCC	13
3.1.2 Aderência ao PROFNIT	13
3.1.3 Impacto	14
3.1.4 Aplicabilidade	15
3.1.5 Inovação	15
3.1.6 Complexidade	15
4.OBJETIVOS	16
4.1 OBJETIVO GERAL	16
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	16
5 REFERENCIAL TEÓRICO	17
5.1 – PROPRIEDADE INTELECTUAL: CONCEITOS E ESCOPO	17
5.2. REGULAMENTAÇÃO DAS VARIEDADES VEGETAIS NO BRASIL: PANORAMA E LEGISLAÇÃO	22
5.2.1 Regulamentação Internacional - União para a Proteção das Obtenções Vegetais – UPOV	22
5.2.2 Aspectos da Lei de Proteção de Cultivares (Lei 9.456/1997)	25
5.2.3 Objeto e proteção da LPC	27
5.2.4 Abrangência da Proteção	30
5.2.5 Prazos	32
5.2.6 – Aspectos da Lei de Propriedade Industrial e patentes	33
5.2.7 Tipos de patente	34
5.2.8 Critérios para patenteabilidade	35
5.2.9 Matéria patenteável	36
5.2.10 Sujeitos de direito e abrangência da proteção	37
5.3 O ADVENTO DA BIOTECNOLOGIA	37
6 METODOLOGIA	41

6.1	LISTA DAS ETAPAS METODOLÓGICAS.....	42
6.2	DESCRIÇÃO DETALHADA DE CADA ETAPA METODOLÓGICA.....	42
6.3	MATRIZ DE VALIDAÇÃO/AMARRAÇÃO.....	44
7	RESULTADOS	45
7.1	RESULTADO DE ANÁLISE DE BANCO DE DADOS, CONTRATOS E JURISPRUDÊNCIA.....	45
8	DISCUSSÃO.....	57
8.1	SOBREPOSIÇÃO DE DIREITOS ENTRE PROTEÇÃO DA LPI E LPC.....	57
8.2	ANÁLISE DO RESP 1.610.728/RS.....	62
8.3	CONSIDERAÇÕES E IMPACTOS DA TESE FIXADA PELO STJ.....	66
9	IMPACTOS.....	72
10	ENTREGÁVEIS DE ACORDO COM OS PRODUTOS DO TCC.....	73
11	CONCLUSÃO	74
12	PERSPECTIVAS FUTURAS.....	76
	REFERÊNCIAS.....	77
	APÊNDICE A – Matrix FOFA (SWOT).....	81
	APÊNDICE B – Modelo de Negócio CANVAS.....	82
	APÊNDICE C – Artigo submetido ou publicado.....	83
	APÊNDICE D – Produto técnico-tecnológico.....	99
	ANEXO A – Comprovante de submissão/publicação de artigo.....	170
	ANEXO B – Declaração de interesse da empresa inovadora.....	171
	ANEXO C – Contrato de licenciamento da intacta RR2 PRO.....	172
	ANEXO D – Acordo de Licenciamento de Tecnologia.....	194

1 APRESENTAÇÃO

O Superior Tribunal de Justiça em 2019, proferiu decisão em Incidente de Assunção de Competência que fixou tese reconhecendo que os direitos relativos a Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/1997) não seriam oponíveis aos titulares de patentes de biotecnologia.

. A referida decisão teve seu trânsito em julgado em 25 de agosto de 2021, sendo algo recente.

Considerando a relevância do tema na agricultura do país e seus impactos em decisões judiciais nos tribunais estaduais e nos contratos de transferência de tecnologia, faz-se necessário maiores discussões e atualizações sobre o tema, para elucidar possíveis consequências e propor soluções.

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, como relevante ator no mercado agrícola brasileiro, com influência nas pesquisas, políticas públicas e mercado, tem a capacidade de exercer influência no mercado, na pesquisa e no âmbito político legislativo, sendo relevante a elaboração de trabalhos com foco na empresa que possam auxiliar na tomada de decisões estratégicas.

Na primeira parte do presente trabalho, será exposta a justificativa de escolha do tema e seu impacto, seguido do referencial teórico e estado da técnica, com um introito sobre o sistema de propriedade intelectual no Brasil e posterior descrição das legislação referente a proteção de cultivares (LPC) e da proteção de invenções por meio de patentes (LPI).

Em um segundo momento, será exposta a metodologia adotada e cada uma de suas etapas, seguido da apresentação de resultados consistentes em precedentes judiciais, instrumentos contratuais de licenciamento, registros de cultivares e patentes depositadas.

Por fim, será feita a discussão dos resultados obtidos a fim de elucidar o instituto da sobreposição de direitos, verificar sua incidência para o caso das variedades vegetais transgênicas e analisar o acórdão proferido no REsp 1.610.728/RS e seus possíveis impactos.

2 INTRODUÇÃO

A Convenção da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) de 1967, em seu artigo 2º, define Propriedade Intelectual como a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

No Brasil, a propriedade intelectual está pulverizada em nosso ordenamento jurídico em diversas normativas. Dentre as proteções existentes no sistema de propriedade intelectual, tem-se a proteção de variedades vegetais denominada cultivares. A tutela referente a esse objeto é regulamentada no Brasil pela Lei de Proteção de Cultivares, um sistema de proteção *sui generis* adotado pelo Brasil, em consonância com a disposição da União para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV) de 1978, do qual o país é signatário. Trata-se da única forma de proteção de tais variedades vegetais em nosso ordenamento jurídico.

Por outro lado, para invenções de produtos e processos de obtenção de produto, tem-se no Brasil o instituto de proteção das patentes, regulado pela Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996). Dentre os requisitos de proteção, tem-se a exclusão de proteção de seres vivos, visto que estes não são considerados como invenção, mas como mera descoberta.

Entretanto, com o advento da biotecnologia moderna e das técnicas de transgenia, foi possível inserir genes em organismos vivos, de modo que os organismos geneticamente modificados passam a apresentar características que não apresentariam na natureza sem a intervenção humana. Tal advento, gerou embates judiciais nas cortes norte-americanas, com o reconhecimento da possibilidade de patenteamento de seres vivos, que passam a considerados como invenção, quando submetidos à técnica de transgenia.

No Brasil, essa inovação tecnológica foi refletida na Lei de Propriedade Industrial, a qual foi estabelecida considerando a exceção à vedação de patente de seres vivos, sendo permitido a proteção de microrganismos transgênicos.

Esses pontos de vista conflitantes estabelecem uma problemática referente ao caso das variedades vegetais geneticamente modificada, visto que seria possível cumular os institutos de proteção de LPC e da LPI nessa cultivares, o que poderia mitigar as limitações de direito previstas na LPC e não previstas na LPI. Tal possibilidade de sobreposição de direitos acarretou litígios levados a judiciários, que começaram a formar precedentes divergentes entre si.

Diante da relevância da matéria, a questão foi levada ao Superior Tribunal de Justiça, dando origem ao REsp 1.610.728/RS, que julgou a matéria e fixou tese em Incidente de Assunção de Competência – IAC com determinação de que os direitos relativos a LPC não seriam oponíveis aos titulares de patentes de biotecnologia.

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com sua missão de viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira, sempre esteve presente na formulação da legislação que regula as cultivares no Brasil.

Dessa forma, o presente trabalho busca analisar a sistemática que rege a proteção de cultivares no país, proceder o levantamento de acordos de licenciamento de sementes e precedentes judiciais para verificar a problemática da sobreposição de direitos e os impactos gerados pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, com o fim de elaborar parecer técnico conclusivo a ser entregue à Embrapa.

3 JUSTIFICATIVA

A construção deste trabalho justifica-se por diferentes motivos dentre os quais destacam-se o alinhamento com as discussões sobre propriedade intelectual a partir da perspectiva do Direito, empenho com a produção de conhecimento e com a inovação, e ainda a preocupação em promover contribuições geradoras de impactos à atuação de empresas como a Embrapa.

3.1.1 Lacuna a ser preenchida.

A lei de proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) foi o sistema *sui generis* de proteção de variedades vegetais adotado pelo Brasil, em consonância com a disposição da União para a Proteção das Obtenções Vegetais – UPOV de 1978, sendo a única forma de proteção de tais variedades vegetais no ordenamento pátrio.

Desde a criação da Lei de Proteção de Cultivares em 1997, há discussão na doutrina quanto a existência de sobreposição concomitante, em que o titular dos direitos poderia se beneficiar, ao mesmo tempo, das proteções conferidas pela Lei de Proteção de Cultivares e Lei de Propriedade Industrial, ante permissivo do art. 42 deste último diploma legal.

Nesse sentido, surgiram algumas decisões em tribunais estaduais do país, sobretudo no Rio Grande do Sul, que começaram a se debruçar quanto ao tema, diante de demandas das cooperativas de produtores de sementes, pleiteando a prevalência do sistema de cultivares ao sistema de patentes, que é adotado por grandes empresas de biotecnologia, por ser mais vantajoso.

Após diversas demandas judiciais sobre a controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, em 2019, decidiu no julgamento REsp 1.610.728 que as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da lei 9.456/97 (Lei de Cultivares) - não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia, o que revela uma prevalência da proteção pelas patentes.

A decisão com tese firmada pelo STJ já teve seu trânsito em julgado em agosto de 2021, sendo decisão recente e que impacta o mercado relativo a sementes geneticamente modificadas no Brasil, sendo necessários estudos de análise do impacto da decisão nas relações entre produtores rurais e empresas titulares de direitos de propriedade intelectual sobre sementes geneticamente modificadas.

3.1.2 Aderência ao PROFNIT

O trabalho possui aderência, pois irá investigar as leis que regulam, no Brasil, os institutos propriedade intelectual da patente e da proteção de cultivares, bem como analisar aspectos de contratos de transferência de tecnologia de sementes modificadas, tais como o licenciamento e decisões dos tribunais quanto à interpretação da matéria.

3.1.3 Impacto

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) foi criada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) no ano de 1973, tendo como objetivo desenvolver bases tecnológicas para um modelo de pecuária e agricultura genuinamente tropical.

Sua missão é a de viabilizar soluções de pesquisa, inovação e desenvolvimento na sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira¹.

A Embrapa, neste contexto, esteve presente em todo o processo de discussão do sistema legal de proteção de cultivares no Brasil, participando, inclusive, do anteprojeto que viria a se tornar a Lei de Proteção de Cultivares, bem como, juntamente com a Associação Brasileira das Empresas Produtoras de Sementes, foram quem propuseram a implantação de um sistema de proteção de cultivares *sui generis* no Brasil.

A decisão do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.610.728, que fixou tese em 2019 quanto à prevalência de sistema de patentes para variedades vegetais transgênicas acaba por impactar o mercado de sementes como um todo no Brasil.

Segundo dados da Embrapa (2022), somente na safra 2019/2020, o Brasil teve uma produção de mais de 124,84 milhões de toneladas de soja. No Maranhão, para a safra de 2020/2021, houve uma produção total de 3,286 milhões de toneladas de soja no estado.

Ademais, segundo dados do relatório do Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações de Agrobiotecnologia (ISAAA), o Brasil, em 2019, possuía mais de 94% de suas safras principais (soja, milho, trigo, cana de açúcar) consistentes em produtos geneticamente modificados.

¹ Mais informações sobre missão, visão e valores da EMBRAPA disponíveis em: <<https://www.embrapa.br/sobre-a-embrapa>> . Acesso em 14. mai. 2022.

Isso torna o Brasil um dos principais produtores de *commodities* como é o caso da soja, de modo que as discussões jurídicas e legais em relação aos limites de proteção destas culturas são de extremo impacto para a economia nacional e abastecimento global de alimentos.

Assim, o produto desta pesquisa consiste em relatório técnico conclusivo que terá impacto, pois irá permitir que a EMBRAPA tenha um relatório técnico jurídico, o qual poderá ser um dos instrumentos utilizados para auxiliar nos diagnósticos do panorama legal da proteção de cultivares no Brasil, após a decisão do STJ, bem como pode ser utilizado como subsídio para fomentar novas discussões no âmbito judiciário, reforçar políticas públicas de utilização de cultivares convencionais, livres de taxa tecnológica e fomento de alterações legislativas.

3.1.4 Aplicabilidade

Quanto à aplicabilidade, haverá baixo nível de facilidade em utilização direta pelos produtores rurais. Entretanto, produtores e empresas com setores jurídicos, tal como a própria EMBRAPA poderão utilizar-se de forma facilitada para pesquisas, em pareceres técnicos, na elaboração de contratos e para o fomento de políticas públicas voltadas para a área de cultivares.

3.1.5 Inovação

Quanto à inovação, o produto se constitui em produção técnica de baixo teor de inovação, na forma de relatório técnico conclusivo à luz de análise legislativa e precedentes judiciais.

3.1.6 Complexidade

No que tange à complexidade, o produto possui média complexidade, vez que resulta da combinação de conhecimentos pré-estabelecidos e estáveis nos diferentes atores (laboratórios, tribunais, empresas etc.).

4 OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GERAL

Analisar as implicações advindas da sobreposição de direitos da Lei de Propriedade Industrial e a Nova Lei de Cultivares.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- I- Investigar os limites da sobreposição de mais de uma exclusiva sobre uma mesma variedade vegetal através de análise legislativa e de precedentes judiciais;
- II- Estudar o REsp 1.610.728/RS, demais precedentes judiciais e contratos de transferência de tecnologia quanto a temática de sobreposição de direitos, a fim de verificar os institutos de propriedade intelectual privilegiados e sua legalidade ante a legislação vigente e entendimento jurisprudencial;
- III- Verificar a ocorrência de prevalência do sistema de patentes em relação à proteção de cultivares para variedades vegetais geneticamente modificadas e a eventual perda da eficiência do sistema de proteção de cultivares.

5 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo, serão explorados conceitos e autores fundamentais para a construção desta investigação.

5.1 – PROPRIEDADE INTELECTUAL: CONCEITOS E ESCOPO

A Propriedade Intelectual pode ser definida, segundo a Convenção - que institui a da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, assinada em Estocolmo em 14 de Julho de 1967, que em seu art. 2. § viii - como a soma dos direitos relativos às obras literárias, radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções de às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

A definição acima, no entanto, possui apenas um rol exemplificativo comportando outras hipóteses não constantes da referida relação. Autores como Del Nero (2008), colocam que uma especificidade da propriedade intelectual é sua incidência e proteção sobre os bens imateriais, ou seja, aqueles que não possuem uma existência corpórea, tangível, sendo bens produzidos a partir do intelecto humano e das possibilidades criativas.

O conceito de bens imateriais não é recente no Direito. Vieira, Buainain e Lima (2014) colocam que desde a Antiguidade, na Grécia e em Roma, já havia previsão de direitos decorrentes da propriedade industrial, referente às marcas, quando havia necessidade de distinguir e assinalar produtos, de forma a individualizá-los quando comparado a produtos semelhantes, mesmo que não possuíssem o significado patrimonial, posteriormente associado ao instituto de proteção intelectual.

No Brasil, temos que o primeiro privilégio concedido a um inventor, segundo Silveira (2014) foi o Editó de 18 de novembro de 1752, em benefício de Antonio Francisco Marques, para a instalação de uma fábrica de descascar arroz, de modo que ninguém poderia empregar as máquinas inventadas pelo beneficiário durante o período de dez anos, mas permitia a aquisição de arroz tratado pelas máquinas protegidas de qualquer pessoa que o vendesse.

O direito à propriedade está consagrado no plano constitucional pátrio, em seu art. 5º, XXII, estabelecendo e garantindo esse direito, condicionando-o à sua função social. Cabe destacar que a propriedade e sua função social constituem não só um direito e garantia fundamental, mas são também um dos princípios gerais que regem a atividade econômica do Estado, presentes no art. 170, II e III da Constituição Federal de 1988.

Diniz (2010) coloca que a função social da propriedade faz-se indispensável para que se tenha o mínimo de condições de convívio social, de forma que a função vincula-se com a produtividade do bem e aos reclamos da justiça social, uma vez que deve ser exercido em prol da sociedade.

No campo infraconstitucional, o Código Civil de 2002, em seu art. 1228 estabelece a propriedade e que esta deve ser utilizada em prol do bem comum, afastando o individualismo exacerbado e coibindo o seu uso abusivo.

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

§ 2º São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

§ 3º O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.

§ 4º O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

§ 5º No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. (BRASIL, 2002).

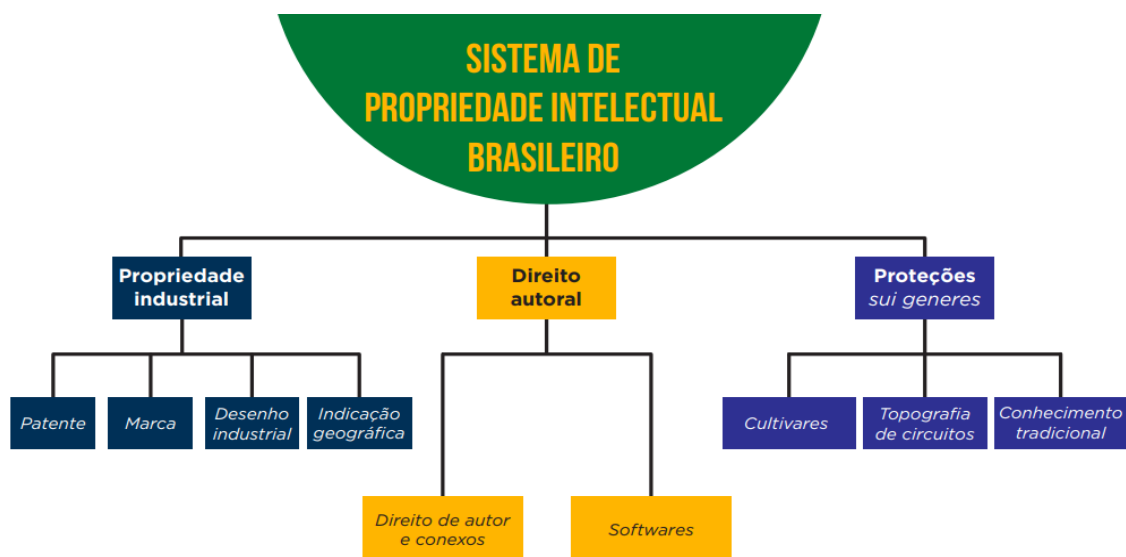
É perceptível a função social da propriedade como imperativo da justiça social, de forma que Diniz (2010) entende que trata-se de um conceito que mais pertence a seara do direito público do que do direito privado, pois seu perfil é traçado pela própria Constituição Federal, que cria condições para que a propriedade seja economicamente útil e produtiva a fim de atender o interesse da coletividade.

O mesmo ocorre com a propriedade intelectual que, como toda a modalidade de propriedade, está atrelada ao princípio constitucional da função social, de forma que esta deve, de acordo com o mandamento constitucional do art. 5º, XXIX, corroborar com o interesse social e com o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Nos dizeres de Varella (1996), a propriedade intelectual deve beneficiar toda a coletividade e promover o bem comum, sendo esses benefícios atingidos quando o inventor for bem remunerado, o que o incentivará a produzir novas invenções, de modo a contribuir para o progresso científico humano.

Ademais, ao se tratar da propriedade intelectual, fala-se de um categoria, que comporta muitas subcategorias, como é o caso da propriedade industrial e os direitos autorais, e sistemas *sui generis* que, por sua vez, possuem diversas divisões, conforme quadro explicativo:

FIGURA 1 – Esquema do Sistema de Propriedade Intelectual no Brasil



Fonte: Adaptada pelo autor, 2022.

Em síntese, temos que a propriedade industrial é definida pela chamada Convenção de Paris. Esta em seus artigos 2 e 3, colocam a propriedade industrial como o conjunto de direitos que compreende: as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de

comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. Atualmente, a propriedade industrial é regulada no Brasil pela Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 que regulamenta seus os direitos e obrigações.

Os direitos autorais, por sua vez, visam proteger as obras intelectuais enquanto criações do espírito, podendo ser expressadas por qualquer meio ou mesmo fixadas em qualquer espécie de suporte, seja tangível ou intangível, segundo o art. 7º da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que atualmente está vigente no país. Este mesmo artigo elenca um rol exemplificativo de obras protegidas, como é o caso dos textos de obras literárias, artísticas ou científicas, as obras dramáticas e dramático-musicais; as obras coreográficas e pantomímicas, as composições musicais, com ou sem letra, as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas, as obras fotográficas, as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; os programas de computador, dentre outras.

Além da sua distinção entre propriedade industrial e direitos autorais no escopo de suas formas de proteção, temos como diferença significativa entre os institutos a natureza do direito. Os direitos autorais possuem natureza declaratória, ou seja, sua proteção independe de um registro, sendo este facultativo, bastando sua exteriorização, de modo que o direito de exclusividade do autor da obra científica ou artística decorre do ato de composição da obra, e não de um ato administrativo concessivo, sendo que o seu registro no órgão competente não é condição para a obtenção da proteção.

O contrário ocorre na propriedade industrial, em que a lei exige um registro sendo, desse modo, um direito constitutivo. Nesta modalidade não se faz relevante saber o inventor ou criador do bem imaterial a ser protegido, mas sim aquele que primeiramente procedeu o registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)² para obtenção do direito de exploração econômica exclusiva do referido bem.

Para Coelho (2010) a exclusividade de exploração do bem imaterial protegido pela Lei de Propriedade Industrial decorre de um ato administrativo, pois o inventor somente terá o título de proteção após a expedição de certidão feita pelo INPI. No

² Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Trata-se de uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia e é responsável pela disseminação, aperfeiçoamento e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade industrial.

sistema de propriedade industrial, desse modo, o que vale é o registro daquele que primeiro fizer o depósito e não o primeiro que criar.

Entretanto, conforme observado no esquema acima, existe, além dos direitos autorais e de propriedade industrial, outros direitos de propriedade intelectual que não estão abarcados por estas duas espécies, sendo considerados direitos *sui generis*, como é o caso da proteção de novas variedades de plantas (regulados pela Lei 9.456/97), das topografias de circuitos integrados (disciplinados pela Lei 11.484/07), dos conhecimentos tradicionais e das manifestações folclóricas.

Diversas leis e normativas regulam a propriedade intelectual no país. Conforme apontado por Del Nero (2008), grande parte dos atuais diplomas legais pertinentes à propriedade dos bens imateriais foram inseridos em nosso ordenamento pátrio no decorrer da década de 90, por decorrência da Rodada Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e Comércio³. Adesão aos termos da Rodada não poderia ocorrer de forma parcial pelos Estados Membros, de modo que foi necessário aderir a todos os tratados e acordos pactuados que tinham como intuito a institucionalização da Organização Mundial do Comércio⁴.

Dentre esses diversos tratados internacionais havia o Tratado Referente aos Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS), que traçou as regras internacionais que regulam a propriedade intelectual e do qual o Brasil passou a ser Estado Membro por meio do Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994 que “aprova a Ata Final da Rodada Uruguai das Negociações Comerciais Multilaterais do GATT”.

Ante os tratados assinados e ratificados, houve a necessidade por parte do Brasil de atualizar a normativa de propriedade intelectual a fim de estar em conformidade com os dispositivos constantes nos acordos e tratados internacionais dos quais passou a ser signatário.

Considerando o grande escopo da propriedade intelectual no Brasil, neste trabalho iremos nos atentar e detalhar apenas a Lei 9.279 de 14 de maio de 1996, no

³ General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Foi um acordo estabelecido em 1947, e tinha como objetivo harmonizar as políticas aduaneiras dos Estados signatários, estando na base da criação da Organização Mundial de Comércio.

⁴ World Trade Organization (WTO). É uma organização internacional que lida com as normas de mercado entre as nações. Tem como objetivo auxiliar produtores de bens e serviços, exportadores e importadores a conduzir seus negócios.

que diz respeito à matéria de patentes, bem como aos elementos básicos da Lei 9.456 de 25 de abril de 1997.

5.2. REGULAMENTAÇÃO DAS VARIEDADES VEGETAIS NO BRASIL: PANORAMA E LEGISLAÇÃO

As normas relativas à propriedade intelectual estão pulverizadas em nosso ordenamento jurídico, constituindo em diversos tratados, convenções, leis, portarias e decretos. No presente trabalho, no entanto, o foco está em explorar um dos aspectos do problema relativo à propriedade intelectual referente a variedades vegetais, de modo que se faz necessário a apresentação dos elementos sobre o contexto em que emergem as discussões sobre a regulamentação da proteção de variedades vegetais no Brasil.

5.2.1 Regulamentação Internacional - União para a Proteção das Obtenções Vegetais – UPOV

Na década de 1950, surge na Europa uma preocupação em legislar matérias pertinentes à proteção do melhorista (aquele que modifica a variedade vegetal tanto por métodos tradicionais quanto modernos). Segundo Velho (1995), com os crescentes e distintos sistemas de proteção de cultivares, aparecendo em todo o mundo, surgiu a necessidade de haver uma uniformização dos direitos referentes à propriedade intelectual das variedades vegetais.

É nesse contexto que em 1961, durante a Conferência de Paris, forma-se a União Internacional para Proteção de Obtenções Vegetais (UPOV). Trata-se de uma organização internacional e independente, que atualmente conta com 78 membros⁵, e tem como objetivo criar um sistema mundialmente uniforme, para proteção dos direitos dos melhoristas, e estabelecer princípios gerais para a conduta do exame de variedades de plantas, facilitando, dessa forma, as trocas internacionais de variedades vegetais e assessorando os países que desejam aderir a esse sistema.

Uma vez membros da UPOV, os países ou organizações intergovernamentais prestam o compromisso de adotar em sua legislação pátria uma das atas em vigor da referida organização. Quando um novo ato passa a vigorar, é estabelecido um prazo

⁵ A lista completa de membros e a data de adesão dos mesmos pode ser acessada em: <https://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_423.pdf>. Acesso em 14 mai. 2022.

limite para que novas adesões à organização possam ser efetuadas pela convenção anterior. Os membros existentes não têm obrigatoriedade de aderir ao ato posterior ao seu ingresso e permanecem como signatários da versão anterior até que manifestem interesse pela adesão ao ato adicional.

Atualmente existem duas convenções em vigor da UPOV: a de 1978 e a de 1991. O Brasil optou por aderir à ata de 1978, sendo sua adesão efetivada em 23 de maio de 1999. A convenção de 1978, em seu preâmbulo, já estabelece a importância da proteção das cultivares para o desenvolvimento da agricultura e economia dos países e a salvaguarda dos interesses dos obtentores.

A ata da convenção de 1978 permite que cada membro da UPOV adote a proteção das cultivares por meio de patentes ou por sistema de proteção *sui generis para sua legislação pátria*. Nesse sistema, não cabe a dupla proteção, devendo o país adotar ou um sistema ou outro. Na hipótese de o país aderente já possuir uma legislação protetiva das cultivares, em uma dessas modalidades, a convenção prevê, em seu art. 2.1, que, no caso de adoção de um sistema de proteção diverso do vigente naquele país, as espécies que já eram protegidas pelo sistema anterior continuariam a ser protegidas por ele, sendo vedada a proteção da mesma variedade vegetal por dois sistemas distintos.

Os direitos de proteção das cultivares abarcam todos os gêneros ou espécies botânicas, devendo os membros adotantes da ata de 1978 implementar a proteção de forma progressiva, sendo facultado ao Conselho da UPOV, mediante requerimento do Estado ou Organização membro, estender os períodos de implementação dos números mínimos de espécies protegidas.

Quanto aos direitos do obtentor da proteção da variedade vegetal, o art. 5º da convenção estabelece que este tem direitos sobre a produção do material propagativo, para fins de comercialização e venda, sendo que o direito nasce novamente a cada geração da planta. O obtentor também pode autorizar terceiros a produzir ou comercializar a variedade protegida, sendo-lhe facultado conceder licença em troca do pagamento de *royalties*.

Uma das principais características da convenção de 1978 diz respeito à limitação dos direitos do obtentor. Por força do art. 5.3 da ata, não se faz necessária autorização do obtentor no caso de utilização da cultivar como fonte inicial de variação com finalidade de criar outras variedades, somente sendo necessária a autorização

quando a utilização repetida da variedade é necessária para a produção comercial de uma outra variedade.

Dessa forma, como coloca Garcia (2010), a convenção estabelece uma exceção aos direitos do obtentor, o que permitiria que pequenos agricultores rurais possam trocar ou doar entre si sementes por eles cultivadas, desde que não o façam com fins comerciais, bem como permite ao geneticista utilizar variedades protegidas como fonte de variação genética para fins de pesquisa, desde que não seja para desenvolver novas variedades.

Ainda completa a referida autora que, por meio desse dispositivo, poderiam reservar o material de reprodução da variedade vegetal de uma cultivar protegida e utilizar em cultivos posteriores em sua propriedade, desde que não tenham como finalidade a comercialização deste material.

A convenção da UPOV de 1991, por sua vez, trouxe diversas modificações em relação à extensão e ao prazo de proteção das novas variedades vegetais. Garcia (2010) coloca que essa ata foi impulsionada pelas indústrias de sementes de diversos países, pois estas consideravam a convenção de 1978 muito branda, uma vez que estabelecia exceções de uso de cultivares protegidas sem pagamento de *royalties*.

No que tange à forma de proteção, a ata de 1991 difere de sua predecessora, pois determina que os Estados-membros da organização devem proteger o direito dos obtentores por meio de um sistema *sui generis*, ou de patentes, ou ainda da combinação de ambos, de modo que esta convenção permite a dupla proteção, que era proibida pela ata de 1978.

Outra modificação da nova ata diz respeito a variedade e direitos protegidos, pois o art. 3º da convenção estende a proteção a todos os gêneros e espécies vegetais, sendo concedido um prazo de cinco anos para esta adequação para os países ou organização já membros da UPOV e dez anos para aqueles que se filiarem diretamente à convenção de 1991, o que difere da ata anterior que não obrigava seus membros a protegerem todas as espécies vegetais.

Cabe destacar, como coloca Garcia (2010), que o Brasil, apesar de signatário da convenção de 1978, adotou essa cláusula em seu ordenamento pátrio em algumas hipóteses, facultando o privilégio do agricultor, mesmo que tal opção seja contra a política de incentivo dos pequenos agricultores, sendo tal procedimento já adotado nas variedades de cana-de-açúcar, como se pode ler na Lei de Proteção de cultivares (art. 10, § 1º).

Outra relevante mudança trazida pela ata de 1991 diz respeito às cultivares essencialmente derivadas. Pelo disposto na convenção anterior era permitido a utilização de espécies protegidas por cientistas e melhoristas para obtenção de novas variedades derivadas, não sendo necessária a autorização ou pagamento de *royalties* ao obtentor da variedade primária.

Na convenção de 1991, houve uma supressão dessa exceção, de modo que o melhorista da variedade primária terá seus direitos estendidos a todas as variedades melhoradas a partir da original, limitando o livre acesso a cultivar. Garcia (2010) coloca que, neste aspecto, a proteção de cultivares estabelecida pela convenção de 1991 mais se aproxima do sistema de patentes, pois o obtentor não pode comercializar sem a autorização do obtentor primário uma variedade essencialmente derivada.

Por último, vale colocar que a nova ata ampliou o prazo de proteção, que foi de 15 para 20 anos, no caso das variedades anuais, e de 18 para 25 anos, para as demais variedades. Também abriu possibilidade de os membros da UPOV estenderem os direitos de proteção dos obtentores em relação aos produtos obtidos variedade protegida, podendo ser estendida até o produto final a ser comercializado, desde que tenha tido como matéria-prima uma cultivar protegida, possibilidade que não existia na convenção de 1978, como coloca Francisco (2009).

5.2.2 Aspectos da Lei de Proteção de Cultivares (Lei 9.456/1997)

Apesar de somente em 1995 ter sido enviado o projeto de lei que viria posteriormente tornar-se a atual Lei de Proteção de cultivares (LPC), a discussão sobre a regulamentação das variedades vegetais no Brasil, segundo Del Nero (2004), data desde 1947, com o Projeto de Lei 952/47 apresentado pelo então Deputado Federal Gracho Cardoso. O documento proposto tinha como finalidade tornar extensivas as garantias da lei de propriedade industrial às invenções e criações realizadas no âmbito agrícola e hortícola.

Ainda segundo Del Nero (2004), ao mesmo tempo em que foi apresentado o referido projeto de lei, foi criado, no Ministério da Agricultura, um “Registro Nacional da Propriedade Agrícola e Hortícola”. O resultado da concorrência entre os documentos foi rápida: em menos de 24 horas, o projeto foi arquivado, sem que houvesse informações sobre o motivo de tal arquivamento. Apesar disso, a discussão da matéria não se encerrou, tendo sido este tema debatido no país ao longo das décadas, sobretudo nos anos 70 e 80 sem, contudo, obter êxito na aprovação de uma

legislação protetiva das variedades vegetais. Isso se deve às controvérsias e opiniões divergentes dos principais grupos que tratam da matéria.

Para Velho (1995), as principais controvérsias se deram especialmente pelas questões: os atores de maior visibilidade envolvidos, tanto no âmbito pessoal quanto institucional, têm sido os mesmos ao longo de mais de duas décadas e seus argumentos pouco se alteraram ao longo desse período; havia uma divergência entre o posicionamento do corpo técnico e da diretoria das instituições públicas mais envolvidas no debate; e os pesquisadores participavam de forma ativa das discussões, no sentido de contribuir para o debate dos aspectos técnicos envolvidos na matéria.

Garcia (2010) coloca que havia diversas controvérsias entre os grupos. Para alguns a legislação de proteção de cultivares estimularia as empresas públicas e privadas a investir em pesquisas aplicadas no setor de melhoramento, uma vez que teriam uma maior garantia de retorno, nesse sentido a legislação estimularia a concorrência saudável entre o setor público e privado. Para outros que se posicionavam contra a implantação da LPC, o aumento de investimento anunciado pelos defensores da lei era ilusório e, mesmo que ocorresse, esta seria seletiva tanto no aspecto quantitativo, pois os investimentos seriam feitos com o intuito de obter um retorno rápido, quanto no aspecto qualitativo, pois o mercado daria preferência às culturas econômicas, como é o caso da soja, o que obstaria que o setor público tivesse as mesmas vantagens do setor privado.

Com o crescente processo de globalização, aumentaram as pressões sobre o Brasil pela comunidade internacional, de modo que o país não poderia ficar à parte de um sistema mundial de proteção das variedades vegetais, uma vez que Brasil é um dos maiores países de pesquisa na área de biologia tropical.

Dessa forma, em 1991, com o debate do Projeto 824/91, que veio a se tornar a atual Lei de Propriedade Industrial, abriu-se novamente a discussão sobre a proteção das variedades vegetais. Nesse contexto, como coloca Del Nero (2004), a Embrapa fez um estudo específico que serviu de base na elaboração do Anteprojeto de Lei de Proteção de Cultivares (Projeto de Lei 199/95), que foi apreciado em 1996 e teve sua numeração alterada para Projeto de Lei 1.457/96.

O projeto de iniciativa do então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, foi apresentado juntamente com a Exposição de Motivos nº 15/96, do Ministro de Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. Este

segundo documento expunha a necessidade de uma regulamentação das variedades vegetais, argumentando que o setor brasileiro de sementes movimentava aproximadamente US\$1,2 bilhões ao ano, gerando cerca de 300 mil empregos diretos e indiretos.

Assim, o então projeto foi convertido na Lei 9.456/97 (Lei de Proteção de Cultivares), instituindo um sistema *sui generis* de proteção das variedades vegetais no Brasil, sendo regulamentada pelo Decreto 2.366 de 1997, que também criou o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), vinculado ao atual Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

5.2.3 Objeto e proteção da LPC

A proteção objeto da Lei 9.456/97 é a cultivar, entendida pelo art. 3º, IV, da lei como:

(...) 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. (BRASIL, 1997)

A lei se utilizou de diversos termos específicos da biologia e da botânica, de modo que seu art. 3º traz um rol de definições de termos técnicos ao longo de seus dezoito incisos. Para que possa ser passível de proteção, a variedade vegetal deve apresentar os seguintes critérios: distinguibilidade, homogeneidade, estabilidade, novidade e denominação.

Os três primeiros critérios constituem os parâmetros técnicos de proteção, sendo aferidos pelo chamado teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE), nos termos do art. 3º, XII da LPC:

XII - teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE): o 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 longo de gerações sucessivas. (BRASIL, 1997).

Tal teste tem o intuito de assegurar que a mera descoberta de plantas nativas não seja passível de proteção, impedindo, dessa forma, a apropriação da biodiversidade do país por empresas privadas.

Del Nero (2004) coloca que não fosse o teste DHE, a tutela jurídica da proteção das variedades de plantas estaria descaracterizada, pois faria com que a biodiversidade pátria estivesse sujeita à apropriação por empresas privadas, o que constituiria uma flagrante inconstitucionalidade, uma vez que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, estabelece que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo.

O teste DHE possui um caráter essencialmente técnico, em que são realizadas em estações experimentais, e segue um procedimento próprio para cada espécie. É realizado por especialistas com conhecimentos aprofundados da espécie a ser protegida.

Quanto ao critério de distinguibilidade, o art. 3º, VI da LPC coloca que cultivar distinta é “aquela que se distingue claramente, em função de alguma característica importante, de outra variedade cuja existência seja de conhecimento comum, no momento em que se requer a proteção” (BRASIL, 1997).

Assim, entende-se que será atendido esse critério quando a variedade vegetal for claramente distinguível de qualquer outra variedade, por meio de descritores⁶ que alcançam a margem mínima estabelecido pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC)⁷. Vale colocar que esse critério busca evitar que cultivares com diferenças ínfimas sejam objeto de proteção. Assim, não é necessário que a cultivar distinta seja melhor do que as outras variedades existentes, bastando tão somente que ela seja claramente distinta das demais.

No que tange o requisito da homogeneidade, o inciso VII do art. 3º da LPC considera como cultivar homogênea aquela “utilizada em plantio, em escala comercial, apresente variabilidade mínima quanto aos descritores que a identifiquem, segundo critérios estabelecidos pelo órgão competente” (BRASIL, 1997). Por esse critério temos que a cultivar homogênea é aquela que, quando cultivada, mantém uma uniformidade nas características, que foram usadas para descrevê-la, não podendo apresentar características discrepantes entre si, mantendo uma variabilidade mínima de acordo com os critérios estabelecidos pelo SNPC.

⁶ Segundo BARBOSA (2001), o descritor consiste na característica morfológica, fisiológica, molecular ou até mesmo bioquímica que seja geneticamente herdada, sendo usado na identificação da cultivar. Esse teste varia entre variedades vegetais distintas.

⁷ O SNPC está vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e tem como missão a garantia do livre exercício do direito de propriedade intelectual dos obtentores de novas combinações filogenéticas na modalidade de cultivares homogêneas, distintas e estáveis, zelando pelo interesse nacional no que tange a proteção de variedades vegetais.

Em relação ao critério de estabilidade, determina o inciso VIII, do art. 3º da LPC que uma cultivar estável é aquela que “reproduzida em escala comercial, mantenha a sua homogeneidade através de gerações sucessivas” (BRASIL, 1997). Assim, para ser considerada estável, a cultivar deve manter as mesmas características que a diferencia das demais ao longo do seu ciclo de reprodução e multiplicação.

O requisito da novidade, por sua vez, não constitui um critério técnico a ser aferido por meio de testes específicos, de modo que para ser considerada uma nova cultivar o art. 3º, V, da LPC, determina o seguinte:

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. (BRASIL, 1997).

Pelo disposto no referido artigo basta que a cultivar não tenha sido colocada à disposição do público pelo período estabelecido para que possa ser considerada como nova cultivar.

Importante ressaltar que a Lei de Proteção de Cultivares estabeleceu uma exceção a essa regra, sendo possível a proteção de cultivares que não atendam o requisito de novidade nos moldes do inciso V do art. 4º.

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

§ 1º São também passíveis de proteção as cultivares não enquadráveis no disposto no *caput* e que já tenham sido oferecidas à venda até a data do pedido, obedecidas as seguintes condições cumulativas:

I - que o pedido de proteção seja apresentado até doze meses após cumprido o disposto no § 2º deste artigo, para cada espécie ou cultivar;

II - que a primeira comercialização da cultivar haja ocorrido há, no máximo, dez anos da data do pedido de proteção;

III - a proteção produzirá efeitos tão somente para fins de utilização da cultivar para obtenção de cultivares essencialmente derivadas;

IV - a proteção será concedida pelo período remanescente aos prazos previstos no art. 11, considerada, para tanto, a data da primeira comercialização. (BRASIL, 1997).

Assim, nos casos previstos em lei, é possível proteger uma cultivar que já tenha sido oferecida no mercado. Neste caso o período de proteção será o remanescente ao da data da primeira comercialização da variedade vegetal, sendo que esta proteção não abarca a propagação, mas tão somente a derivação da cultivar, de modo que Garcia (2010) coloca que essa exceção é equiparada ao sistema de *pipelines*, que foi

uma disposição temporária da lei de Propriedade Industrial em que foram aceitos depósitos de patentes em áreas tecnológicas não reconhecidas pela lei anterior, nos termos do art. 230 da LPI.

O último critério a ser analisado é o da denominação. A cultivar deve possuir uma denominação genérica que a identifique, seguindo os critérios estabelecidos no art. 15 da LPC.

Art. 15. Toda cultivar deverá possuir denominação que a identifique, destinada a ser sua denominação genérica, devendo para fins de proteção, obedecer aos seguintes critérios:

I - ser única, não podendo ser expressa apenas de forma numérica;

II - ter denominação diferente de cultivar preexistente;

III - não induzir a erro quanto às suas características intrínsecas ou quanto à sua procedência. (BRASIL,1997).

Cabe ao SNPC fazer a análise da denominação proposta pelo requerente de proteção, na qual será verificada a existência de cultivar da mesma espécie ou de espécies semelhantes com denominação igual ou semelhante no Brasil e em outros países, através de consultas às bases de dados da UPOV e à lista de cultivares protegidas e com registro comercial.

5.2.4 Abrangência da Proteção

Pelo disposto do art. 8º da LPC, a “proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira” (BRASIL, 1997). Tal proteção garantirá, ao titular do direito, a exclusividade sobre os direitos de reprodução comercial da cultivar no Brasil. A proteção da variedade vegetal será feita por meio de um Certificado de Proteção de Cultivar emitido pelo SNPC.

Cabe mencionar que o art. 2º da LPC determina de forma expressa que esse certificado de proteção será a “única forma de proteção de cultivares e direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa” (BRASIL, 1997). Tal disposição está em consonância com o disposto na Convenção de 1978 da UPOV, que proíbe a dupla proteção das variedades vegetais. Assim, ao menos em teoria, não seria possível a proteção de plantas por meio de patentes.

Munido do certificado de proteção, o titular do direito terá, durante o prazo de vigência da proteção, direitos exclusivos sobre a cultivar, ficando vedado a terceiros,

a produção com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização do material de propagação da cultivar, sem a autorização do obtentor.

A proteção, de acordo com o art. 8º da LPC, abrange tão somente o material de reprodução ou multiplicação das plantas, quer dizer, incide sobre as sementes ou qualquer outra estrutura de multiplicação vegetativa da planta. Disto é possível depreender que a proteção não é conferida à cultivar em si, mas sim sobre sua função de propagação.

Tal restrição implica limitações ao direito do obtentor sobre as variedades vegetais, como é o caso do disposto no art. 10 da LPC e:

Art. 10. Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que:

- I - reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha;
- II - usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos;
- III - utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica;
- IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, autorizados pelo Poder Público. (BRASIL, 1997).

Trata-se de uma limitação de direitos do titular do certificado de proteção em detrimento dos direitos dos agricultores e do fomento de pesquisas. Dessa forma, a LPC permite aos agricultores reservar as sementes de uma safra e utilizá-las na próxima, selecionando os melhores grãos de cada colheita, processo denominado campo de replantio.

Esta prática é comum em diversos países, e tem sido assim há séculos: os agricultores adquirem as primeiras sementes (ou material reprodutivo da planta) e multiplicam-nas, até obterem quantidade suficiente para suprir suas necessidades futuras. Esta prática visa justamente não minar as forças da agricultura de pequeno porte, inclusive aquela em que os agricultores não possuem terras, e sejam meros posseiros da mesma (...). (FRANCISCO, 2009, p. 176).

Também não incidem os direitos do obtentor da cultivar, e o conseqüente não pagamento de *royalties*, nos casos de pesquisa científica de melhoramento genético da variação e nos casos de trocas e doações de sementes por pequenos agricultores, demonstrando o interesse da Lei de Proteção de Cultivares em manter um equilíbrio entre o direitos dos agricultores e dos obtentores de cultivares.

Contudo, essa limitação não vale para as culturas de cana-de-açúcar. A LPC (art. 10, § 1º) dispõe que o produtor dessa espécie vegetal deverá obter autorização do titular da variedade, mesmo que a utilize para uso próprio. Garcia (2010) coloca que essa ressalva foi feita devido à baixa taxa de multiplicação da muda de cana-de-açúcar, bem como ao elevado volume de insumos necessários para o plantio, de modo que seria inviável adquirir todas as mudas necessárias para o plantio comercial dessa espécie, o que aumentaria substancialmente o custo da variedade caso a lei não regulamentasse essa exceção.

5.2.5 Prazos

Em compasso com as disposições da UPOV, a Lei de Proteção de Cultivares, em seu art. 8º, estabeleceu o prazo de proteção de 15 anos para as cultivares em geral, e 18 anos para as videiras, árvores frutíferas, florestais e ornamentais. Findo esse período de concessão, haverá a extinção do direito do titular e a cultivar cairá em domínio público, podendo ser utilizada por terceiros, sem autorização ou pagamento de *royalties*.

Também haverá extinção do direito de proteção em casos de renúncia do titular, pela ausência de sua homogeneidade ou estabilidade, pela ausência de pagamento da anuidade, pela não apresentação da amostra viva quando solicitada e pela comprovação de que a cultivar causou impacto desfavorável ao meio ambiente ou à saúde humana. A extinção do direito do titular produz efeitos a partir da data inicial da publicação de instauração *ex officio* do processo ou do protocolo de pedido de cancelamento.

De maneira diversa ocorre com a nulidade. Está prevista no art. 43 da LPC e ocorrerá quando a cultivar não apresentar novidade ou distinguibilidade, caso a proteção seja contrária a direitos de terceiros, caso o título conferido não corresponda ao verdadeiro objeto e caso seja emitida qualquer exigência estipulada pela LPC. Constatada a nulidade, o certificado emitido terá efeito *ex tunc*, gerando efeitos à data do pedido.

A licença compulsória, por sua vez, está prevista no art. 28 da LPC e consiste na autorização da exploração da cultivar independentemente da autorização do obtentor do direito de proteção. Barbosa (2014) coloca que são três as hipóteses, em que é possível a licença compulsória, as quais estão previstas na Lei de Propriedade

Industrial (Lei. 9.279/96): o abuso de poder econômico por parte do obtentor; a falta de uso da cultivar protegida; e a dependência.

A solicitação desse tipo de licença deve ser feita diretamente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e a autoridade competente pela análise do requerimento deverá observar o disposto na Lei Antitruste (Lei 8.884/1994).

Feitas essas considerações preliminares quanto ao sistema de cultivares, será abordado a seguir aspectos principais da Lei de Propriedade Industrial, especificamente, na área de patentes.

5.2.6 – Aspectos da Lei de Propriedade Industrial e patentes

A propriedade industrial, como visto anteriormente, constitui um ramo do direito empresarial que protege os direitos dos inventores. No Brasil, é regida pela Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) ou LPI, que “regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”. A referida lei abrange todo o escopo de patentes, marcas, desenho industrial, indicação geográfica, contratos de tecnologia, dentre outras áreas da propriedade industrial.

Sua gênese decorre do Acordo sobre aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)⁸, que consiste em um tratado firmado na Rodada Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). Trata-se de uma longa negociação que teve início em 1986 e somente foi encerrada em dezembro de 1993, com a conclusão de diversos acordos multilaterais, dentre os quais o TRIPS, que foram anexados à ata final em Marraqueche, em abril de 1994. Em linhas gerais, o TRIPS possui como objetivo a harmonização das legislações nacionais referente à propriedade intelectual no plano internacional, com o intuito de facilitar o comércio entre países e a troca de tecnologia.

O Brasil ratificou a ata final do GATT, incorporando o TRIPS em seu ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto Legislativo 30/1994, com entrada em vigor marcada para o dia 01 de janeiro de 1995 tanto em âmbito nacional quanto internacional, ainda que TRIPS facultasse a não aplicação do acordo por mais quatro anos, o que gerou controvérsias quanto a sua aplicação imediata no Brasil.

⁸ *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Também é conhecido por sua sigla na língua espanhola ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio).

Apesar de embates em relação ao seu cumprimento, o Brasil cumpriu o disposto no acordo e revisou sua legislação nacional sobre a propriedade intelectual, originando as principais leis que regem a matéria, como é o caso da Lei 9.279/96, que será a seguir comentada.

Considerando a extensa gama de subcategorias abordadas pela LPI, este trabalho irá atentar-se somente no escopo das patentes, trazendo suas principais características, como definição, requisitos, limites e prazos.

5.2.7 Tipos de patente

As patentes possuem diversas formas de classificação, as quais, essencialmente, se dividem em duas maiores: invenção e modelo de utilidade, cujas definições estão contidas nos arts. 8º e 9º da LPI.

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. (BRASIL, 1996).

Uma invenção pode ser entendida como uma solução nova para a resolução de problema técnico específico, dentro de uma determinada área tecnológica. Por sua vez, modelo de utilidade seria uma nova forma ou disposição de um objeto, ou parte dele, de uso prático, com o intuito de proporcionar uma melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Trata-se, desse modo, de um aperfeiçoamento de uma invenção já existente.

Além dessa classificação, podemos também dividir as patentes em produtos e processos. As patentes de produto são aquelas que incidem sobre um objeto físico determinado, uma máquina por exemplo, e é prevista no art. 42, inciso I da LPI. Já as patentes de processo, como coloca Barbosa (2014), consistem na utilização de certos métodos para alcançar um determinado resultado técnico através da ação sobre a natureza, abrangendo todo um conjunto de ações humanas ou procedimentos químicos ou mecânicos para se obter um resultado. Sua previsão legal está disposta no inciso II do art. 42 da LPI, sendo que a proteção não abrange somente o processo em si, mas também se estende ao produto obtido diretamente por meio do processo protegido.

5.2.8 Critérios para patenteabilidade

A LPI, em seu art. 8º estabelece como patenteável “a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”. Estes requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles invalida o pedido de patente.

Quanto ao critério de novidade, o art. 11 da LPI coloca que “a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica” (BRASIL, 1996). Por esse dispositivo entende-se que a tecnologia a ser protegida não pode já ter-se tornado acessível ao público, salvo exceções previstas em lei, devendo ser constatado um avanço no estado da técnica⁹. Cabe colocar que a novidade não se restringe ao território brasileiro, de modo que o estado da técnica abrange todos conhecimentos que podem ter sido adquirido pelo público no Brasil e no exterior.

No que diz respeito ao critério da atividade inventiva, está se dará quando o invento, para um técnico do ramo do conhecimento envolvido, não resultar de maneira óbvia ou evidente do estado da técnica, como preceitua o art. 13 da LPI. No caso dos modelos de utilidade, será considerado ato inventivo, nos moldes do art. 14 da referida lei, quando decorrer de maneira incomum do estado da técnica.

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. (BRASIL, 1996).

Por último, para ser passível de proteção, a invenção ou modelo de utilidade deve ter aplicação industrial, por determinação do art. 15 da LPI, que prevê que a “invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria”. (BRASIL, 1996). A lei entende que se dará por satisfeito esse requisito quando o invento puder ser utilizado ou produzido em qualquer tipo de indústria. Coelho (2010) coloca que a intenção do legislador ao estabelecer esse requisito foi o de impedir a concessão de

⁹ Nos termos do art. 11, §1º da LPI, “o estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17”. (BRASIL, 1996).

proteção patentária àquelas invenções que ainda não podem ser fabricadas, por força de limitações tecnológicas, e àquelas desprovidas de qualquer utilidade para o homem.

5.2.9 Matéria patenteável

Apesar dos requisitos necessários para obtenção de patentes, a legislação brasileira elenca objetos que não podem ser patenteados, sendo excluídos do escopo de patenteabilidade, ainda que cumpram os requisitos base. Estes objetos estão dispostos no art. 10 e 18 da Lei de Propriedade Industrial, que assim dispõe:

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

- I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
 - II - concepções puramente abstratas;
 - II - 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.
- (BRASIL, 1996)

Art. 18. Não são patenteáveis:

- I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;
- II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e
- III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os 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. (BRASIL, 1996).

Assim, se o objeto se enquadrar em um desses requisitos, este não poderá ser protegido por meio do sistema de patentes, o que inclui, como é possível ser depreendido no art. 18, III da LPI, o todo ou parte de seres vivos.

Entretanto, é possível notar que a lei estabeleceu uma exceção para o caso dos microrganismos transgênicos definidos na LPI como microrganismos transgênicos como organismos que, mediante intervenção humana direta na composição genética,

apresente uma característica que normalmente não seria alcançada pela espécie em condições naturais. Essa definição não abarca o todo ou parte de plantas ou animais. Desse modo, se um organismo geneticamente modificado por meio de engenharia genética contiver os três requisitos de patenteabilidade poderá ser protegido por meio de patentes. Esse ponto da lei será abordado posteriormente, a fim de confrontá-lo com outras legislações.

5.2.10 Sujeitos de direito e abrangência da proteção

O sujeito de direito da proteção patentária, nos moldes do art. 6º da LPI, é o autor da invenção ou modelo de utilidade, o qual tem o direito de obter o título que lhe assegura a proteção. Cabe lembrar, que a titularidade da patente é concedida ao primeiro a proceder o depósito, não surgindo da mera criação, como é o caso dos direitos autorais. A patente poderá ser cedida a terceiros, uma vez que se trata de um direito patrimonial, e sua cessão somente produzirá efeitos após a publicação de sua anotação pelo INPI, como determina o art. 60 da supracitada lei.

A patente permite que o titular impeça terceiros, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto que seja objeto de patente, ou mesmo o produto diretamente obtido por meio de processo patenteado. Também é facultado ao titular impedir que terceiros possam contribuir para que outros indivíduos pratiquem os atos mencionados. A lei também confere, em seu art. 44, o direito do titular de receber indenizações pela exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido de proteção e a data de sua concessão. Nos casos em que o infrator tenha o prévio conhecimento do pedido de proteção antes da sua publicação, a indenização contará desde a data do início da exploração do bem protegido.

O prazo de proteção para as patentes de invenção é de 20 anos contado da data do depósito (art. 40 da LPI). Para os casos de patentes de modelo de utilidade o prazo será de somente 15 anos. Findado esse período de proteção, as invenções e modelos de utilidade passaram a integrar o domínio público.

5.3 O ADVENTO DA BIOTECNOLOGIA

A fim de se verificar a colidência de dois institutos de propriedade intelectual, é necessário entender os conceitos contemporâneos de biotecnologia. Iacomini (2009) coloca que a última década do XX foi caracterizada pelos grandes avanços nas ciências da vida, em especial a biologia molecular, e engenharia genética.

Começaram também os intensos debates sobre o patenteamento de animais e plantas e a manipulação genética do genoma humano e da exploração econômica e exercício de direitos de monopólio sobre pesquisas dessa área.

Vieira e Buainain (2004) lecionam que a biotecnologia pode ser entendida, em seu sentido amplo, como qualquer tipo de técnica que utilize organismos vivos com intuito de modificar ou produzir produtos para melhorar plantas e animais ou mesmo para desenvolver microrganismos para usos específicos.

Nesse escopo abrangente do termo, o uso da biotecnologia teve o seu início com os processos fermentativos, cuja utilização remonta ao início da civilização. Os sumérios e babilônios desde antes do ano 6.000 a. C. já produziam bebidas alcoólicas pela fermentação de grãos de cereais. Posteriormente, por volta do ano 2.000 a. C., os egípcios, que já se valiam do fermento e levedura para a fabricação de cerveja, começaram a emprega-los também na fabricação de pão. Trata-se da chamada biotecnologia tradicional, caracterizada por Silveira e Borges (2004) como a utilização de organismos vivos do modo como são encontradas na natureza ou modificados por métodos de melhoramento genético tradicional.

Contudo, ao pensarmos na biotecnologia contemporânea, tem-se a ideia do sentido mais restrito do termo, que Vieira e Buainain (2004) colocam que é utilizado para designar as técnicas advindas tanto da Bioquímica quanto da Biologia molecular que possam trazer benefícios aos seres humanos.

Tratam-se das técnicas avançadas de engenharia genética que Diaféria (1999) define como o conjunto de técnicas de laboratório desenvolvidas a partir de 1972, que possibilitaram a criação do DNA recombinante, dentre outras atividades. Essas técnicas podem ser utilizadas para separar, copiar, duplicar ou modificar partes do genoma de plantas, animais ou humano, possuindo bases científicas na biologia molecular, engenharia bioquímica e genética, microbiologia, dentre outros ramos da ciência.

Por meio dessas novas descobertas os cientistas têm decifrado o código genético da vida e manipulado a matéria biológica para criar objetos úteis, e recombinando e entrelaçando material vivo para a obtenção de bens industriais.

Os genes são o equivalente aos recursos naturais na nova era econômica. Os biólogos moleculares de todo o mundo estão desenhando os mapas dos genomas de vários seres da Terra, da bactéria mais simples aos seres humanos, e criando assim uma enorme biblioteca genética aberta à exploração comercial. A tecnologia genética já está sendo utilizada em vários

ramos de negócios, entre elas a agricultura, medicina, reprodução de animais, produção de energia, materiais de construção, medicamentos, alimentos e bebidas. Desse modo está sendo criado um mundo bioindustrial". (RIFKIN apud DEL NERO, 2008, p. 59).

Com tamanho crescimento e relevância no mercado mundial, cada vez mais são feitos investimentos em pesquisa nesse campo. Iacomini (2009) coloca que, por exemplo, a criação de uma única molécula nova requer aproximadamente dez anos de atividades de pesquisa e cerca de 250 milhões de dólares em investimentos. Tais valores demonstram a rentabilidade do ramo, bem como a necessidade de grandes financiamentos tanto público quanto privado no setor, de modo que a biotecnologia tem sido objeto de disputa entre países e indústrias no mundo todo.

Com a crescente importância que a biotecnologia apresenta, no mundo contemporâneo, o Direito teve que dar maior relevância para a regulação desse crescente ramo através dos direitos de propriedade intelectual, uma vez que os inventores necessitam de mecanismos que os protejam contra cópias e uso indiscriminado.

Diversos mecanismos jurídicos foram surgindo ou se atualizando para regular a proteção desse novo ramo científico, como é o caso das patentes, da proteção de variedades vegetais, dentre outras.

No campo das patentes, o grande marco da biotecnologia contemporânea é por muitos considerado o emblemático caso *Diamond vs. Chakrabarty*¹⁰, sobre o qual a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu pela patenteabilidade da bactéria geneticamente modificada *Pseudomonas putida*. A partir deste julgado é que foi possível o patenteamento de seres vivos nos Estados Unidos, e devido a força econômica do país no mercado mundial, logo houve a disseminação desse sistema ao redor do mundo.

¹⁰ *Diamond vs. Chakrabarty* (447 U.S. 303 (1980)). No caso em tela, Ananda Mohan Chakrabarty, um geneticista que trabalhava para General Electric, modificou geneticamente a bactéria *Pseudomonas genus* com o intuito de quebrar os componentes do petróleo, de modo que teria aplicação em casos de acidentes que envolvessem o derramamento da referida substância. Ao realizar o requerimento da carta patente, o geneticista teve seu pedido negado pelo *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) sob o argumento de que organismos vivos não objetos de proteção de patentes. O caso chegou até a Suprema Corte Americana e em 16 de junho de 1980, a referida Corte, em uma apertada decisão de 5 votos contra 4, entendeu que um microrganismo geneticamente modificado é patenteável, sob o argumento de que se tratava de uma criação que se deu por meio da intervenção e engenhosidade humana, sendo uma ocorrência não natural.

Frise-se, ainda, que o patenteamento da bactéria de Chakrabarty por meio da decisão da Suprema Corte que discutiu sobre organismos geneticamente modificados, foi um marco no patenteamento de organismos vivos. Não obstante a decisão anterior do Escritório de Patentes que concedia a Louis Pasteur a patente de uma levedura purificada, somente após o precedente de Chakrabarty que o USPTO reconheceu a patenteabilidade de outros organismos vivos não-humanos modificados geneticamente. (NAVES e GOIATÁ, 2014, s/n).

Temos então que biotecnologia contemporânea é um ramo recente da ciência e, conseqüentemente, sua regulação é uma novidade para o Direito, de modo que por vezes este acaba se deparando com questões controversas e polêmicas em seus mais diversos ramos.

6 METODOLOGIA

Elege-se, nessa investigação, a pesquisa do tipo qualitativa, no sentido de verificar os limites legislativos dos dois institutos de proteção intelectual, sua aplicabilidade à variedades vegetais geneticamente modificadas, e as consequências da cumulação de direitos em um mesmo bem imaterial, sobretudo no que diz respeito tanto à exaustão de direitos quanto à reserva de sementes para safras futuras.

A pesquisa qualitativa se revela a mais adequada para trazer à tona as variadas nuances que podem surgir acerca da possibilidade de se excepcionar situações específicas, reconhecendo-se as possíveis contradições entre o que está regulamentado pela norma constitucional analisada. De acordo com Chizzotti (2013, p. 26-28):

A pesquisa segue uma teoria articulada que contém princípios, fundamentos lógicos e epistemológicos que sustentam a análise da realidade e que têm alcance e valor esclarecedor universal, em uma palavra, a epistemologia da pesquisa. (...) As pesquisas qualitativas, por outro lado, não têm um padrão único porque admitem que a realidade é fluente e contraditória e os processos de investigação dependem também do pesquisador – sua concepção, seus valores, seus objetivos. (...) Tais pesquisas são designadas como qualitativas, termo genérico para designar pesquisas que, usando, ou não, quantificações, pretendem interpretar o sentido do evento a partir do significado que as pessoas atribuem ao que falam e fazem.

No que tange aos procedimentos, adotar-se-á a pesquisa bibliográfica e documental.

A pesquisa bibliográfica é ampla, abrangendo principalmente a ciência jurídica, passando pela biotecnologia e agronomia. A finalidade desse percurso envolvendo diferentes áreas, dá-se com a finalidade de estudar a regulamentação nacional e internacional dos sistemas de proteção aplicáveis a variedades vegetais, bem como de analisar o panorama do mercado de sementes no Brasil e a relação entre empresas produtoras de sementes e os produtores agrícolas consumidores.

A pesquisa documental diz respeito ao estudo de documentos pertinentes, como a Constituição Federal de 1988, diplomas legislativos, pesquisas realizadas por institutos oficiais, precedentes dos tribunais estaduais e superiores, bem como instrumentos contratuais de licenciamento de sementes entre a Monsanto e produtores rurais.

A partir da análise das informações coletadas, verificar as possibilidades legislativas de cumulação e limitação de direitos entre as formas de proteção, bem como a relação estabelecida entre os detentores das variedades vegetais

geneticamente modificadas e como as relações têm sido delimitadas e pelos tribunais estaduais e superiores acerca dos limites de proteção e aplicabilidade de institutos protetivos.

6.1 LISTA DAS ETAPAS METODOLÓGICAS

Etapa metodológica 1: Levantamento bibliográfico de autores sobre o tema de propriedade intelectual e proteção de cultivares no Brasil e legislação que regular as variedades vegetais;

Etapa metodológica 2: Levantamento de precedentes judiciais abordando a problemática de sobreposição e contratos de licenciamento entre a Monsanto do Brasil Ltda e agricultores e produtores de sementes, bem como de patentes e cultivares de titularidade da Monsanto e associadas;

Etapa metodológica 3: Conceituação e descrição do sistema de propriedade intelectual para variedades vegetais no Brasil;

Etapa metodológica 4: Descrição e consequências da controvérsia gerada pela sobreposição no mercado de sementes no Brasil;

Etapa metodológica 5: Análise do REsp 1.610.728/RS;

Etapa metodológica 6: Levantamento dos impactos da decisão do Superior Tribunal de Justiça no sistema de proteção de cultivares no Brasil;

Etapa metodológica 7: Delineamento de possíveis saídas para mitigar os impactos da decisão no mercado de cultivares no Brasil;

6.2 DESCRIÇÃO DETALHADA DE CADA ETAPA METODOLÓGICA

Etapa metodológica 1: Levantamento bibliográfico de autores sobre o tema de propriedade intelectual e proteção de cultivares no Brasil, através de pesquisa em portal de periódicos, biblioteca da Universidade Federal do Maranhão, acervo próprio e busca em bibliotecas digitais de universidades do país. Levantamento da legislação que regula variedades vegetais no Brasil através do portal eletrônico do Planalto Nacional.

Etapa metodológica 2: Levantamento de precedentes judiciais sobre o tema, através de acesso ao portal *Jusbrasil* de busca de jurisprudência, feita no período de 05 de maio de 2022 a 30 de maio de 2022 buscando pelas chaves “Monsanto” e “cultivares”, filtrando os resultados para mostrar processos dos tribunais de justiça

estadual do país, selecionando precedentes que elucidassem a controvérsia analisada. Levantamento de contratos de licenciamento entre a Monsanto do Brasil Ltda e agricultores e produtores de sementes. Para tanto, foi feita busca em processos de execução e recuperação judicial em nos tribunais de justiça de São Paulo e do Goiás.

A escolha dos tribunais se deu pelo quantitativo de processos contendo a Monsanto do Brasil Ltda como parte, bem como número de processos digitais ou digitalizados e que pudessem ser acessados autos na íntegra por cadastro de advogado feito à distância. Quanto às patentes, foi feita busca no site do INPI na sessão de busca de patentes. No campo titular foi inserido o termo “Monsanto” e no campo resumo foi inserido o termo “glifosato”. Para busca de cultivares, foi feita pesquisa de registros no RNC, buscando por titular os termos “Monsanto” e, posteriormente “Monsoy”. O período de busca ocorreu entre 07 de maio de 2022 a 30 de maio de 2022.

Etapa metodológica 3: Conceituação e descrição do sistema de propriedade intelectual para variedades vegetais no Brasil através da legislação selecionada e do panorama histórico da legislação.

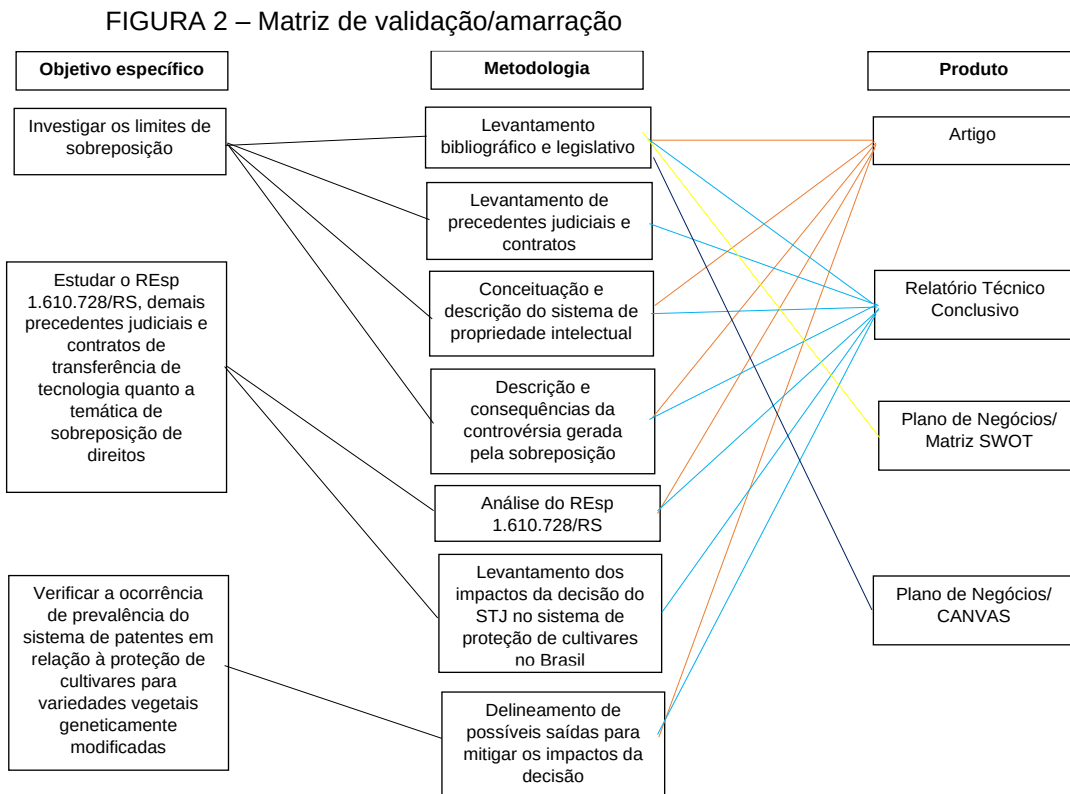
Etapa metodológica 4: Descrição e consequências da controvérsia gerada pela sobreposição no mercado de sementes no Brasil através da análise dos contratos verificados, fundamentações das decisões judiciais localizadas e dos autores lidos.

Etapa metodológica 5: Análise do REsp 1.610.728/RS, coletado na página eletrônica do STJ e acesso á íntegra do processo por meio de certificado digital e cadastro no site.

Etapa metodológica 6: Levantamento os impactos da decisão do Superior Tribunal de Justiça no sistema de proteção de cultivares no Brasil através de análise do acórdão que fixou tese em IAC e dos dados sobre produção agrícola de variedades geneticamente modificadas.

Etapa metodológica 7: Delineamento de possíveis saídas para mitigar os impactos da decisão no mercado de cultivares no Brasil, através da análise das propostas de alteração legislativas de autores.

6.3 MATRIZ DE VALIDAÇÃO/AMARRAÇÃO



Fonte: elaborado pelo autor, 2022.

7 RESULTADOS

Verificou-se que o art. 18 da Lei de Propriedade Industrial proíbe o patenteamento de seres vivos de forma expressa. Faz, contudo, uma exceção aos microrganismos transgênicos, exceto o todo ou parte de um animal.

Assim, de forma aparente, haveria um sistema de proteção harmônico, em que uma semente ou planta somente poderia ser protegida por sua legislação específica, qual seja, a Lei de Proteção de Cultivares, em consonância com o art. 2º da referida lei.

Barbosa (2013) complementa que, diferentemente do que ocorre no sistema de proteção europeu e americano, no Brasil, uma semente jamais poderá ser objeto de patente, pois o sistema de patente brasileiro veda a proteção de partes de plantas.

Entretanto, desde o advento dos diplomas legais, em análise no presente trabalho, foi verificada a possibilidade de patenteamento de plantas que foram modificadas por engenharia genética, pela técnica de transgenia.

7.1 RESULTADO DE ANÁLISE DE BANCO DE DADOS, CONTRATOS E JURISPRUDÊNCIA

O advento da biotecnologia contemporânea trouxe à tona processos de engenharia genética e de transgenia nunca antes vistos, eis que a partir da recombinação genética, seria possível criar espécies ou adicionar características em espécies não encontradas na natureza, de modo que, com o avanço da técnica e da legislação, houve reconhecimento de possibilidade e patenteamento destes organismos.

É nesse sentido que a Lei de Propriedade Industrial, em que pese proibir o patenteamento do todo ou parte de seres vivos, traz em seu parágrafo único, a exceção à regra, possibilitando patenteamento de microrganismos transgênicos, desde que atendidos os demais requisitos de patenteabilidade.

Dada a possibilidade, inúmeras patentes de biotecnologia foram depositadas, como é o caso da tecnologia RR (Roundup Ready), de titularidade da empresa Monsanto. A RR confere à soja tolerância ao herbicida Roundup, que tem como principal ativo o Glifosato, desse modo melhora o manejo da cultura no que se refere à ação de ervas daninhas de difícil controle. A Monsanto é uma empresa norte-americana transnacional que atua no campo da agroquímica e biotecnologia, trabalhando no ramo de sementes e pesquisas vegetais. A empresa veio para o Brasil

durante a década de 50, quando seus produtos começaram a ser comercializados no país. Em 2018 ela foi adquirida pela Bayer.

Dentre de seus produtos mais conhecidos, temos as variedades vegetais, sobretudo a soja Roundp Ready, sendo a semente transgênica mais conhecida no Brasil, de acordo com Bruch et al (2005), para ser utilizada conjuntamente pelo herbicida desenvolvido denominado Roundup

O Roundup é um herbicida à base de glifosato desenvolvido pela Monsanto Inc. Como coloca Rodrigues et al (2011), o glifosato (N-(phosphonomethyl)glycine) é um herbicida sistêmico não seletivo desenvolvido para matar ervas, principalmente perenes, pois inibe a enzima 5-enolpiruvil-shikimato-3-fosfato sintase (EPSPS), que sintetiza os aminoácidos aromáticos. O referido herbicida acaba por matar quaisquer plantas com a qual entra em contato.

A Monsanto desenvolveu a tecnologia denominada Roundup Ready com o intuito tornar a variedade vegetal resistente a herbicidas a base de glifosato, através de inserção de gene que torna a planta resistente a determinadas quantidade de glifosato, conhecidos como soja Roundup Ready (RR). Através da técnica de transgenia, foi possível inserir genes em uma variedade vegetal que confere resistência ao herbicida comercializado.

Conforme mencionado, a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 13, considera que um invento possui o critério de atividade inventiva “sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”. (BRASIL, 1996).

Dessa forma, um gene, isoladamente, não pode ser objeto da proteção, uma vez que ele não traz uma solução técnica a um problema, de modo que não poderíamos considerar uma sequência gênica como material a ser patenteado. Para ser passível de proteção por meio do sistema de patentes, existe a necessidade de solução de um problema técnico.

Assim, a inserção de um gene em determinada planta - gene esse que não seria alcançável de forma natural pela planta - com a finalidade de resolver um problema técnico, como, por exemplo, conferir resistência da planta a determinada praga, pode ser considerado uma atividade inventiva. Se analisado nesse sentido, seria possível o patenteamento de um gene ou do processo de inserção de material genético em determinada planta, uma vez que atendem aos requisitos de patenteamento e estão abarcados na exceção do art. 18 da LPI.

Garcia (2010) entende que com o advento da engenharia genética moderna, foi possível o patenteamento de variedades vegetais, permitindo em nosso ordenamento jurídico a proteção indireta de uma cultivar por meio de patente.

Temos assim que – apesar de não ser possível o patenteamento da semente ou da planta em si – seria possível proteger o gene modificado ou processo de inserção de tais na genes na cultivar, desde que contenham os requisitos de patenteabilidade. Tal proteção seria estendida para proteger a planta como um todo, uma vez que o gene passa a ser uma característica indissociável da variedade vegetal melhorada. O que de fato se estaria protegendo diz respeito à tecnologia de melhoramento de uma qualidade da planta, e não a planta em si.

Analizando os depósitos de patentes do INPI, verificando-se patentes contendo o termo glifosato, tendo como titular a Monsanto Inc, foram localizados 71 pedidos de patente. Dentre os pedidos, temos que 14 pedidos foram elencados na classificação IPC C12N que diz respeito a composições de microrganismos e enzimas e na categoria A61K 38/17, que corresponde a preparações medicinais contendo peptídeos tendo mais de 20 aminoácidos.

Podemos destacar os seguintes resumos:

Patente de Invenção: **"PLANTAS RESISTENTES A GLIFOSATO"**. Esta invenção refere-se a um vetor de clonagem ou expressão compreendendo um gene que codifica o polipeptídio 5-enolpiruvilshiquimato 3-fosfato sintase (EPSPS) que, quando expresso em uma célula de planta, contém um peptídio de trânsito para cloroplasto que permite que o polipeptídio, ou uma porção enzimaticamente ativa do mesmo, seja transportado do citoplasma da célula de planta para um cloroplasto na célula de planta, e confere um grau substancial de resistência ao glifosato à célula de planta e às plantas regeneradas a partir da mesma. A sequência de codificação de EPSPS pode ser ligada a um promotor forte, tal como o promotor 35S do vírus de mosaico da couve-flor, para criar um gene quimérico. Estes genes podem ser enxertados em vetores de transformação de plantas, e subsequentemente introduzidos em células de plantas. Células de plantas transformadas usando-se estes genes e plantas regeneradas a partir das mesmas mostraram apresentar um grau substancial de resistência ao glifosato. (DILIP et al, 1996)

5-enolpiruvilshiquimato-3-fosfato sintases tolerantes ao glifosato. São apresentados genes que codificam enzimas EPSPS classe II. Os genes que codificam enzimas EPSPS classe II. Os genes são úteis para produção de bactérias e plantas transformadas que são tolerantes à herbicida de glifosato. Genes de EPSPS classe II compartilham muito pouco da homologia dos genes de EPSPS Classe I. As enzimas EPSPS Classe II são caracterizadas por serem mais eficiente cineticamente do que as EPSPS Classe I na presença de glifosato. Também são apresentadas plantas transformadas com genes de EPSPS Classe II, bem como um método para o controle seletivo de ervas daninhas em um campo de cultura plantada. (BARRY et al, 1996).

MÉTODOS PARA PRODUZIR PLANTA QUE TOLERA APLICAÇÃO DE HERBICIDA GLIFOSATO E PARA PRODUZIR FENO DE ALFAFA.

EVENTOS DE ALFAFA COM TOLERÂNCIA A GLIFOSATO E MÉTODOS PARA DETECÇÃO DOS MESMOS". A presente invenção refere-se a eventos J-101 e J-163 de alfafa e moléculas de DNA singulares para esses eventos. A invenção também proporciona métodos para detectar a presença dessas moléculas de DNA em uma amostra da planta. (BEAZLEY et al, 2004).

MÉTODOS E COMPOSIÇÕES PARA A TOLERÂNCIA DO GLIFOSATO EM PLANTAS. A presente invenção refere-se a métodos e composições para conferir tolerância ao glifosato nas plantas. A invenção também fornece plantas, sementes, tecidos, células e partes de plantas tolerantes ao glifosato compreendendo as EPSP sintases modificadas e moléculas de DNA recombinante que codificam as EPSP sintases modificadas, bem como métodos para produzir os mesmos e o uso dos mesmos. (Asmar-Rovira et al, 2018).

Ao analisar o sistema de cultivares, por sua vez, que tem seu registro no Registro Nacional de Cultivares – RNC, verificou-se 1558 pedidos de proteção de cultivares concedidas à Monsanto do Brasil Ltda, em cultivares de *Helianthus annuus* L. (girassol), *Zea mays* L. (milho), *Saccharum* L. (cana-de-açúcar) e *Sorghum bicolor* (L.) Moench (sorgo).

Por sua vez, em pesquisa ao RNC por titular Monsoy Ltda, marca utilizada pela Monsanto para seus produtos de soja, foram localizados 28 registros de cultivares da variedade vegetal *Glycine max* (L.) Merr – soja. Todos os registros dizem respeito a soja geneticamente modificada e trazem o seguinte texto idêntico no campo de evento de transformação genética: “MON87701 x MON89788: Soja geneticamente modificada resistente a insetos e tolerante ao herbicida glifosato (Soja Intacta RR2PRO)”.

Percebe-se, desse modo, que existem registros de cultivar de plantas geneticamente modificadas para conferir resistência a herbicidas à base de glifosato, devidamente registrada pelo sistema de cultivares prevista na LPC. Contudo, verificando as patentes localizadas, percebe-se que é possível proteger de processo envolvendo genes geneticamente modificados.

Nesse sentido, seria possível patentear o gene modificado que confere à planta uma característica distinta, como, por exemplo, a resistência a determinado herbicida ou praga. Nesse caso, não se estaria protegendo a planta ou a semente em si, mas sim o gene modificado que confere a melhoria à variedade vegetal.

Temos com isso que – apesar de não ser possível o patenteamento da semente ou da planta em si, ante expressa vedação legal da LPI – é possível proteger o gene modificado ou processo de inserção de tais na genes na cultivar, desde que contenham os requisitos de patenteabilidade. Tal proteção seria estendida para

proteger a planta como um todo, uma vez que o gene passa a ser uma característica indissociável da variedade vegetal melhorada. Desse modo, o que de fato se estaria protegendo diz respeito à tecnologia de melhoramento de uma qualidade da planta, e não à planta em si.

A possibilidade de cumulação de direitos de propriedade intelectual havia sido verificada desde o advento da LPI e da LPC, de modo que os contratos de licenciamento de sementes privilegiavam as disposições referente à proteção de patentes, com consequente exclusão das exceções previstas na LPC.

Nesse sentido, Plaza (2013) já colocava que nos contratos da Monsanto a patente da soja com tecnologia *Roundup Ready* (RR) impede que o plantador reserve ou replante as sementes protegidas, obrigando-os a sempre recomprar da empresa a cada nova safra. A autora diz ainda que a empresa entende que se a semente protegida for usada para fins de plantio, trata-se de uso do objeto de patente, de modo que a empresa licencia o objeto da compra da semente. E justamente é o que transparece nos contratos da Monsanto com produtores e multiplicadores de sementes.

Foi feita a busca de contratos entre a Monsanto do Brasil Ltda de licenciamento de tecnologia entre outras empresas. Considerando que os contratos não são publicados e não foram localizadas minutas de contrato em website da Bayer, e que as ações ajuizadas pelos Sindicatos Rurais as quais serão posteriormente analisados não trazem os contratos individuais com os produtores, decidiu-se por fazer a pesquisa em processos de execução e recuperação judicial que possuísem a Monsanto do Brasil como polo.

Em busca realizada nos sistemas de processo judicial eletrônico do estado de São Paulo e do estado de Goiás, localizou-se um acordo de licenciamento de tecnologia, nos autos da Ação de Cobrança de numeração 002243-68.2017.8.26.0400, em trâmite na 31ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, e um contrato de licenciamento de tecnologia, nos autos do processo de Recuperação Judicial de numeração 5018556.53.2018.8.09.0051, em trâmite na 12ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO.

Observando o acordo de licenciamento realizado, é possível verificar que foi firmado em 14/12/2015 e trata de regras de licenciamento de uso da tecnologia Intacta RR2 PRO, devendo o termo ser assinado antes que o agricultor possa adquirir ou obter sementes de soja da linha Intacta.

O contrato traz em seu rol de definições que a tecnologia Intacta RR2 PRO é tecnologia que confere resistência à soja de produtos a base de glifosato, pelo evento de transgenia MON89788 e resistência à insetos pelo evento MON87701. Coloca ainda que a tecnologia é protegida por “direitos de propriedade intelectual de diversos tipos, incluindo patente e pedido de patente, segredo de negócios e comerciais, informações e aprovações regulatórias, bem como melhorias contínuas, entre outro”.

Traz ainda que as sementes certificadas Intacta estariam devidamente registradas pelo RNC e SNPC. Ademais, temos destaque para o item 4 do acordo de licenciamento que traz a proibição de salva de sementes para uso próprio sem autorização:

Caso o Agricultor Licenciado pretenda reservar sementes de Soja Intacta para seu próprio uso, ele deverá notificar a Monsanto, por escrito, e fornecer à mesma cópia da documentação que comprove que os campos de produção de Sementes Reservadas foram registradas e todas as atividades para a efetiva produção dessas foram realizadas em conformidade com a Lei 10.711/2003. Adicionalmente, ele deverá realizar o pagamento dos respectivos Royalties sobre Sementes Reservadas e/ou royalties Pós Plantio, conforme aplicável.

Em relação ao contrato de licenciamento localizado nos autos da Recuperação Judicial, temos que se trata de Contrato entre a Monsanto do Brasil Ltda e uma empresa produtora de sementes. O contrato tem por objeto estabelecer as condições entre a Monsanto e o produtor de sementes para que possa produzir e multiplicar sementes certificadas Intacta, comercializa-las bem cobrar os royalties devidos e proceder com o repasse a Monsanto.

Em seu campo de definições, tal como o contrato anterior, traz em suas descrições, quanto a direitos de propriedade da Monsanto, a tecnologia Intacta RR2 PRO, que incluiriam patentes, pedidos de patentes, *know-how*, segredos de negócios, dentre outros tipos de proteção.

E, tal como o acordo de licenciamento, existe cláusula específica referente à salva de sementes, em que é vedado ao produtor a salva para uso próprio, somente podendo fazê-la com autorização da Monsanto e mediante pagamento de royalties.

Verificou-se ainda que o contrato possui anexo que se refere à sugestão de texto enviado para sacarias, a fim de que fosse impresso nos sacos de sementes comercializados. O referido anexo traz informações sobre a tecnologia utilizada nas sementes, descrevendo que a licença de uso limitado, colocando que a Tecnologia Intacta RR2 PRO possui patetária no exterior e que, no Brasil, possui patentes

concedidas, exemplificando a PI0016460-7¹¹, devidamente concedida pelo INPI, bem como demais pedidos de patentes e tecnologias não patenteadas.

Traz também informação de que o uso das sementes em desacordo com a licença concedida iria constituir em violação de propriedade intelectual e o infrator sujeitos às penalidades da Lei de Propriedade Industrial e Lei de Proteção de Cultivares, conforme trecho extraído:

O uso das sementes contendo a Tecnologia Intacta RR2 PRO™ em desacordo com os termos dessa licença sujeitará o infrator às penalidades previstas na Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) e na Lei de Proteção de Cultivares (Lei 9.456/97). Ademais, o agricultor ficará obrigado a ressarcir à Monsanto do Brasil Ltda. por todas e quaisquer perdas e danos ocorridos em decorrência de infração dos termos dessa licença, além das demais cominações aplicáveis.

Verificou-se, desse modo, que os contratos da Monsanto do Brasil Ltda trazem, de forma expressa, a aplicação da LPI e da LPC na sua variedade de soja geneticamente modificada contendo a tecnologia Intacta RR2 PRO™.

E pelas cláusulas de ambos os instrumentos, que vedam a reserva de sementes para uso próprio, percebe-se a clara prevalência dos institutos da LPI em detrimento da LPC. Esta última, conforme verificado, veda de forma expressa a reserva de sementes para uso próprio, em clara violação à exceção prevista no art. 10 da Lei de Proteção de Cultivares.

E foi essa prevalência do sistema de patentes em detrimento da proteção de cultivares existentes nos contratos de licenciamento de sementes - desde a inserção de cultivares geneticamente modificadas no mercado brasileiro - que gerou embates judiciais dos produtores e agricultores, representados pelos sindicatos, contra as empresas titulares dos direitos de propriedade intelectual das sementes.

As ações, dentre outros pedidos, pleiteavam ao juízo a proibição da Monsanto do Brasil Ltda de impedir que os agricultores fizessem a reserva de sementes para uso próprio, bem como a possibilidade de troca gratuita de sementes entre pequenos produtores rurais, com aplicação dos incisos I e IV do art. 10 da LPC, com afastamento

¹¹ SEQUÊNCIA DE DNA DE PROMOTOR QUIMÉRICO, CONSTRUCTOS DE DNA, MÉTODO DE EXPRESSAR UMA SEQUÊNCIA DE DNA ESTRUTURAL EM UMA PLANTA E MÉTODO DE CONTROLAR ERVAS DANINHAS. CONSTRUÇÕES DE EXPRESSÃO DE PLANTA NOVAS". A presente invenção refere-se a construções de expressão de planta novas. Mais especificamente a presente invenção fornece construções de DNA compreendendo sequências reguladoras 5' para modular a expressão de genes operacionalmente ligados em plantas. A referida patente foi depositada em 12/12/2000 e teve sua concessão em 02/10/2012.

da incidência da LPI, eis que não aplicável para sementes, ante vedação expressa de cumulação de proteção prevista no art. 2º da LPC.

As sucessivas ações em estados diferentes acarretaram em acórdãos com decisões conflitantes, sendo alguns entendendo pela prevalência da LPC, com afastamento de cobrança de royalties nas exceções do art. 10 da LPC, e outros julgados entendendo que os direitos de patentes seriam válidos, os quais foram deferidos pelo INPI como aplicáveis às sementes geneticamente modificadas.

Em busca feita no sistema *jusbrasil* para consulta de jurisprudência nacional, foram localizados os acórdãos, explorados a seguir, aptos a demonstrar a controvérsia judicial.

Em relação a prevalência da aplicação da LPC, destaca-se acórdão proferido em Agravo de Instrumento no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À PROPRIEDADE INTELECTUAL - DEVOLUTIVIDADE LIMITADA - SOJA GENETICAMENTE MODIFICADA - VARIAÇÃO DA ESPÉCIE - QUALIFICAÇÃO COMO CULTIVAR - APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.456/97 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA NO USO DA TECNOLOGIA - PRESERVAÇÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL DO ALEGADO DIREITO DA AGRAVANTE - AGRAVO IMPROVIDO. I- A discussão cinge-se, basicamente, em saber se a utilização de biotecnologia pelo produtores rurais, consubstanciada no cultivo da soja geneticamente modificada por intermédio da tecnologia conhecida como INTACTA RR2-PRO, submete-se à disciplina da Lei nº 9.279/96, que trata da proteção industrial, ou à Lei nº 9.456/97, que estabelece as diretrizes sobre a proteção de cultivares. II- Em face dos limites do efeito devolutivo inerente ao recurso de agravo de instrumento, não se pode aprofundar a análise de temas, cujo deslinde venha ensejar o seu esgotamento, esvaziando, prematuramente, o objeto da demanda, a acarretar supressão de instância. III- Deve-se frisar que o acórdão proferido pela 5ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul o tema foi julgado com base em juízo de cognição exauriente, cuja análise envolve valoração da ampla produção probatória, em contraditório, enquanto neste recurso instrumental o juízo decisório se limite aos requisitos do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*. IV- A agravante é detentora da invenção biotecnológica conhecida como INTACTA RR2-PRO, a qual introduz modificações genéticas nas sementes de soja, tornando-a resistentes a pragas comuns da região, aumentando, por conseguinte, a produtividade por hectare plantado com esse insumo. V- A soja, equipada com a criação tecnológica desenvolvida pelo agravante, apresenta todas as qualidades para ser considerada uma "cultivar", ou seja, uma variante estável do vegetal, criada por força de modificação genética, levada a efeito por uma introdução tecnológica em sua estrutura íntima, conforme se extrai da definição legal contida no art. 3º, IV da Lei nº 9.456/97 e da doutrina sobre o tema. VI- No que se refere à cláusula "3" do "Acordo de Licenciamento de Tecnologia", ela é uma repetição da cláusula "2" do mesmo instrumento, no tocante à necessidade de assinatura da avença, a fim de submeter os produtores às regras que disciplinam o uso da tecnologia. A sua suspensão, portanto, não eximirá os produtores de cumprir as regras de segurança, tanto por força do quanto estabelecido no contrato, quanto em virtude da legislação vigente sobre a matéria. VII- As cláusulas "4" do "Acordo de licenciamento de Tecnologia" e a cláusula "10" do "Acordo de licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral", estabelecem, respectivamente, o pagamento de royalties em favor da Monsanto, para as hipóteses de sementes reservadas e/ou

destinadas ao pós-plantio e a renúncia, por parte dos produtores, de eventuais direitos à restituições e/ou indenizações de valores que detêm junto à Monsanto, relacionados a algum problema havido com a utilização da tecnologia RR1. Elas não remetem à questão da segurança na utilização da cultivar. VIII- A fim de não esvaziar o núcleo essencial do direito alegado pela agravante, preservando a possibilidade de reaver eventuais valores com o julgamento final da demanda, fica a liberação dos grãos, em favor de cada produtor individualmente, vinculada à informação que cada um deles fornecer ao Sindicato agravado, indicando a quantidade de hectares plantados com a soja INTACTA RR2-PRO, devendo o referido Sindicato manter esse controle em relação aos produtores beneficiados. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0020247-36.2013.8.05.0000, Relator(a): SARA SILVA DE BRITO, Publicado em: 05/11/2014). (BRASIL, 2014).

O acórdão em questão foi proferido em sede de Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso da Monsanto do Brasil Ltda, tentou reverter a decisão de primeiro grau, acolheu tutela de urgência para suspender a exigência de assinatura de acordo de licenciamento, ante abusividade das cláusulas.

Temos acórdãos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que entenderam pela prevalência do sistema de patentes:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SEMENTES GENETICAMENTE MODIFICADAS. PAGAMENTO DE *ROYALTIES* OU INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DE NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. o recurso de apelação atende aos requisitos dispostos no artigo 514 do código de processo civil, apresentando os argumentos de fato e de direito, que servem à postulação de reforma da decisão. Indenização. Pagamento de royalties o laudo pericial produzido nos autos confirma a titularidade das apeladas sobre a tecnologia RR (*Roundup Ready*) patenteada, sendo objeto da perícia a avaliação técnica da tecnologia RR inserida na soja e a constatação de que esta tecnologia está protegida pelas patentes. O uso pelos produtores demandantes de semente desenvolvida e patenteada pelas empresas demandadas junto ao INPI, tendo exclusividade na exploração do produto, justifica o pagamento de indenização ou *royalties* por aqueles, em retribuição pela utilização da tecnologia desenvolvida por estas. Provado ser a Monsanto titular do registro e patente das sementes geneticamente modificadas que foram plantadas pelos autores, é devida a indenização pela utilização da tecnologia inerente a tais sementes. Proteção da propriedade industrial, químico-genética e intelectual - lei nº 9.279/96. Afora isto, também justifica o direito a indenização o princípio que veda o enriquecimento sem causa. Alegação de violação a lei de cultivos não há incidência no caso em exame do previsto no 10º da lei nº 9456/97 (lei das cultivos), que regulou especificamente a propriedade intelectual em relação às cultivos e o uso de sementes reservadas de outras safras para o replantio, sendo que sua aplicação somente se daria se o agricultor tivesse obtido as sementes licitamente e pago royalties à empresa titular da patente. Alegações de abuso na cobrança de royalties não foi produzida nos autos qualquer prova acerca de eventual abuso nos percentuais cobrados a título de *royalty* pelas apeladas. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70030660799, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ANGELA MARIA SILVEIRA, JULGADO EM 23/09/2009). (BRASIL, 2009).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. DIREITO À PROPRIEDADE INTELECTUAL. SOJA TRANSGÊNICA. LEI DE PATENTES E LEI DE

PROTEÇÃO DE CULTIVARES. RAZÕES DE AGRAVOS RETIDOS AFASTADAS E PRELIMINARES SUPERADAS. Suficiência do laudo pericial e ausência de nulidade da prova a afastar o acolhimento das razões dos agravos retidos. Preliminares superadas por julgamento no STJ. Afastamento da disciplina normativa do Código de Defesa do Consumidor, não aplicada ao caso em discussão nos autos. No mérito, ainda que a Lei de Patentes não permita a proteção decorrente de patentes para o todo ou partes de seres vivos, houve expressa exclusão desta proibição em relação aos microorganismos transgênicos (art. 18, inc. III, da Lei de Patentes), justamente porque resultantes de um produto de intervenção cultural, por meio do invento. Possível a extensão dos efeitos da propriedade intelectual sobre microorganismos transgênicos desde que atendam os critérios próprios à situação jurídica de patenteabilidade - no caso, a novidade, a atividade inventiva e a aplicabilidade à atividade industrial. Circunstância expressamente reconhecida, por certificados próprios, em relação ao produto ora discutido em juízo. Não há como excluir dos efeitos de proteção desta o produto do objeto de patente, por força da proteção conferida pelo art. 42 da Lei nº 9.279/96. A doutrina, na interpretação mais correta da Lei de Patentes acerca de casos de propriedade intelectual, esclarece que o art. 42 da Lei 9.279/96, por meio... de seus incisos, protege tanto o produto que é objeto direto da patente, como o processo ou o produto obtido diretamente pelo processo, caso seja este patenteado. Descabe excluir-se o direito de patentes sobre o produto de uma intervenção humana por técnica de transgenia - e que abranja todas as características próprias à proteção -, inclusive quando isto ocorra sobre uma cultivar. E isto, porque ambas as Leis mencionadas são omissas na hipótese de sobreposição de situações. Quando uma variedade é desenvolvida pela técnica da transgenia - podendo, portanto, receber a proteção da Lei de Patentes - e sofre, posteriormente, uma melhora por via biológica, recebendo o certificado de cultivares, em tese, tem-se situação de duplicidade de proteção, algo que estaria vedado pelas disposições da UPOV referente à Convenção de 1978. Tal conflito, para a doutrina mais recente, enquanto inexistente uma definição legal específica, poderia sofrer solução suficiente por meio do instituto da "patente dependente", previsto na disciplina da Lei de Patentes. Não se trata, portanto, de hipótese de aplicação de lei mais específica, para a resolução do conflito de regras. Aqui, tem-se leis que disciplinam objetos de tutela diversos. A própria Exposição de Motivos da cartilha elaborada à Lei nº 9.456/97 deixa clara tal situação quando justifica a criação da Lei de Proteção de Cultivares como "mecanismo distinto de proteção à prop... há como fazer subsistir o argumento de que o licenciamento concedido para a pesquisa sobre o produto e para o desenvolvimento de técnica de aperfeiçoamento afaste o direito originário sobre patentes. O que pode é o titular de patente celebrar contrato de licença para exploração e investir o licenciado nos poderes para agir em defesa da patente (art. 61 da Lei de Patentes). Tal não afasta os direitos de exercício desta titularidade, seja pelo proprietário do invento, seja pelo licenciado, ressalvada apenas a hipótese de análise do aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada (art. 63 da Lei de Patentes). O debate proposto é referente ao produto da soja transgênica, para a qual é identificada a situação de proteção específica e comprovada - ao menos até 31.08.2010 - por meio de carta de patente. Não há, portanto, como se pretender a aplicação de disposições normativas da Lei de Proteção de Cultivares para o caso em comento, na medida em que diversa é a proteção jurídica identificada. Reconhece-se causa legítima à cobrança - a descaracterizar hipótese de ilicitude para os fins do art. 187 do CC brasileiro -, por força de aplicação da Lei de Patentes na hipótese, não afastada a cobrança por situação diversa de proteção do produto pela Lei de Cultivares, como na hipótese das exceções do art. 10 da Lei referida. Com relação ao percentual de royalties estabelecido, a desproporção é apontada ainda na inicial, por meio de..." seja judicialmente estabelecido percentual não abusivo para adequadamente indenizar as demandadas, em índices que variam entre

0,06% a 0,10% sobre o valor da soja transgênica comercializada, preferindo o menor índice pelas razões anotadas " (fl. 31 dos autos). Nesse ponto, há que se observar os limites estabelecidos em Lei e mesmo a partir de acordos mais amplos, realizados entre os envolvidos, por meio de suas entidades representativas. Não há que se falar em abusividade quando negociados entre entidades representantes de ambas as partes royalties em percentual (2%) proporcional à prática de mercado internacional, sem que demonstrada efetiva abusividade de cobrança. Sucumbência invertida e honorários advocatícios redimensionados em concreto. À UNANIMIDADE, DESACOLHERAM OS AGRAVOS RETIDOS E AFASTARAM AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LOPES DO CANTO. (Apelação Cível Nº 70049447253, Quinta Câmara Cível - Serviço de Apoio Jurisdição, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em 24/09/2014). (BRASIL, 2014).

Percebeu-se que o acórdão do TJ-BA, apresenta entendimento divergente do TJ-RS. Este último tribunal privilegia a incidência da LPI, pois os direitos de patente concedidos não poderiam ser afastados por outra legislação, eis que as leis tutelam direitos distintos.

Assim, constatou-se a divergência jurisprudencial entre tribunais. Tal divergência motivou a interposição de Recurso Especial na citada Apelação Cível Nº 70049447253, que acabou por dar origem ao REsp 1.610.728/RS do Superior Tribunal de Justiça, que em 2019 proferiu acórdão que fixou tese, no seguinte sentido:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO COLETIVA. SOJA ROUNDUP READY . TRANSGENIA. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES. ART. 10. INOPONIBILIDADE AO TITULAR DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA. DUPLA PROTEÇÃO. INOCORRÊNCIA. SISTEMAS PROTETIVOS DISTINTOS. PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECÍFICA QUE FOGE À REGRA GERAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. 1. O propósito recursal é definir se produtores de soja podem, sem que haja violação dos direitos de propriedade intelectual das recorridas, reservar livremente o produto da soja transgênica Roundup Ready (soja RR) para replantio em seus campos de cultivo, vender a produção desse cultivo como alimento ou matéria-prima e, com relação apenas a pequenos produtores, doar a outros pequenos produtores rurais ou com eles trocar as sementes reservadas. 2. A Lei de Propriedade Industrial – em consonância com as diretrizes traçadas no plano internacional e na esteira do dever imposto pela norma do art. 5º, XXIX, da Constituição de 1988 – autoriza o patenteamento de micro-organismos transgênicos, a fim de garantir, ao autor do invento, privilégio temporário para sua utilização. 3. Patentes e proteção de cultivares são diferentes espécies de direitos de propriedade intelectual, que objetivam proteger bens intangíveis distintos. Não há incompatibilidade entre os estatutos legais que os disciplinam, tampouco prevalência de um sobre o outro, pois se trata de regimes jurídicos diversos e complementares, em cujos sistemas normativos inexistem proposições contraditórias a qualificar uma mesma conduta. 4. A marcante distinção existente entre o regime da LPI e o da LPC compreende, dentre outros, o objeto protegido, o alcance da proteção, as exceções e limitações oponíveis aos titulares dos respectivos direitos, os requisitos necessários à outorga da tutela jurídica, o órgão responsável pela análise e emissão do título protetivo e o prazo de duração do privilégio. 5. O âmbito de proteção a que está submetida a

tecnologia desenvolvida pelas recorridas não se confunde com o objeto da proteção prevista na Lei de Cultivares: as patentes não protegem a variedade vegetal, mas o processo de inserção e o próprio gene por elas inoculado nas sementes de soja RR. A proteção da propriedade intelectual na forma de cultivares abrange o material de reprodução ou multiplicação vegetativa da planta inteira, enquanto o sistema de patentes protege, especificamente, o processo inventivo ou o material geneticamente modificado. 6. Ainda que a LPI veicule o princípio da exaustão como norma geral aplicável a produtos patenteados, há de se destacar que seu art. 43, VI, parte final, prevê expressamente que não haverá exaustão na hipótese de tais produtos serem utilizados para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. 7. A toda evidência, a opção legislativa foi a de deixar claro que a exaustão, quando se cuida de patentes relacionadas à matéria viva, atinge apenas a circulação daqueles produtos que possam ser enquadrados na categoria de matéria viva não reprodutível, circunstância que não coincide com o objeto da pretensão dos recorrentes. 8. Diante disso, a tese firmada, para efeito do art. 947 do CPC/15, é a seguinte: as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 – aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares – não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (BRASIL, 2019).

Diante do teor do acórdão, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que as proteções conferidas pela LPI, nos casos de cultivares geneticamente modificadas, possuem escopo de proteção diverso da LPC, de modo que as limitações da LPC não seriam oponíveis aos titulares de patentes de variedades vegetais geneticamente modificadas.

O referido acórdão teve seu trânsito em julgado em 25 de agosto de 2021, após o Recurso Extraordinário não ser conhecido pelo Supremo Tribunal Federal - STF, que manteve a decisão do STJ inalterada.

Feitas essas coletas de resultados, faz-se necessário a discussão dos limites de sobreposição dos direitos da LPI e LPC para variedades vegetais geneticamente modificadas e a análise dos impactos decorrentes da decisão proferida pelo STJ.

8 DISCUSSÃO

Feitas as considerações quanto às disposições gerais de propriedade intelectual e principais aspectos da LPI e LPC, bem como análise dos dados coletados, é necessário verificar a ocorrência de sobreposição de direitos entre patentes e proteção de cultivares para variedade vegetais geneticamente modificadas e análise do REsp 1.610.728/RS, com seus possíveis impactos.

8.1 SOBREPOSIÇÃO DE DIREITOS ENTRE PROTEÇÃO DA LPI E LPC

A sobreposição de direitos, conforme leciona Medeiros (2019) é um fenômeno que sempre existiu e uma exceção ao sistema de propriedade intelectual, ocasionada quando um único objeto atrai direitos de proteção intelectual diversos. A autora diz ainda que a complexidade da inter-relação de direitos de propriedade intelectual aliada à legislação omissa e a julgados divergentes permitiria a proliferação de estratégias protetivas agressivas por parte dos titulares dos direitos.

Medeiros (2019) complementa que a sobreposição pode ser da modalidade subsequente, na qual, quando expirado um direito de propriedade intelectual, outra proteção incidiria no lugar; e da modalidade concomitante, que acontece quando um único objeto é protegido por múltiplos mecanismos da propriedade intelectual.

Resta analisar os institutos de patentes de microrganismos geneticamente modificados e os institutos da LPC, a fim de verificar a ocorrência de sobreposição.

No que diz respeito à Lei de proteção de cultivares, temos que o escopo da proteção abrange a planta como um todo e veda a comercialização do material reprodutivo da planta. Entretanto, em seu art. 10, impõe uma série de limitações, nas quais o direito do obtentor não incidirá, no que diz respeito à permissão de salvar sementes para uso próprio, bem como à doação de sementes de forma gratuita entre pequenos produtores rurais.

Os campos de replantio são elementos essenciais na agricultura, permitindo que o agricultor reserve as melhores sementes de uma safra para replantar na próxima, selecione aquelas com características desejadas considerando a, adaptabilidade da planta ao longo das gerações. Essa técnica que remonta milênios. Assim comenta Garcia sobre o tema:

A formação de sementes em campos de replantio é um dos pontos mais importantes da LPC. O agricultor vem realizando a seleção das melhores sementes para replantar há milênios. As melhores sementes são plantadas nos melhores terrenos, que é mais adubado, com melhores condições de água e luz. Essa prática é responsável por mais de 80% da produção agrícola

em países em desenvolvimento, e a proibição da aquisição de sementes elevaria os custos da produção agrícola. (GARCIA, 2010, p. 111)

A importância da tradição do replantio fez com que a LPC trouxesse a exceção de forma expressa, a fim de preservar esse direito milenar dos agricultores.

A Lei de Propriedade Industrial, por sua vez, em seu art. 42, elenca os direitos que o titular da patente tem sobre o bem protegido.

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. (BRASIL, 1996).

O titular da patente, desse modo, possui direito de exclusividade sobre os produtos por ele patenteados, bem como sobre os produtos diretamente derivados de processos protegidos.

Entretanto, conforme colocam Vieira e Plaza (2010), a lei não estabelece de forma específica o limite da proteção desse produto ou processo, de modo que a lei deixa uma denominada cláusula aberta, quando se fala de patente de plantas, uma vez que é possível haver interpretação extensiva, para que a proteção patentária inclua as sementes, bem como as descendentes da planta, ou seja, seu material propagativo.

Autores como Varela (1996), desde antes do advento da LPC, já comentavam sobre a problemática da patente de seres vivos. A lei foi elaborada inicialmente para invenções e para plantas que se reproduzem naturalmente, sendo que agricultores que utilizassem sementes estariam cometendo infração à propriedade intelectual.

Temos que a Lei de proteção de cultivares, por ser lei mais específica e direcionada para variedade vegetais, deixa bem delimitado os limites de sua proteção, bem como estabelece exceções para resguardar o direito dos agricultores, a fim de manter um equilíbrio entre os interesses dos titulares do certificado de proteção de cultivares e os agricultores.

Na Lei de Propriedade Industrial, por sua vez, os limites da proteção por patentes não são bem claros, pois, a princípio, a lei proíbe dispor do bem por qualquer meio, devendo levar em conta os limites por ela fixados no art. 43 que assim coloca:

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;

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. (BRASIL, 1996).

Em que pese a LPI também tomar para si uma série de limitações no que diz respeito às patentes e a sua extensão, por ser menos específica, instaura-se um problema visto que a referida lei não abrange o escopo previsto na Lei de proteção de cultivos.

A primeira exceção da LPC diz respeito ao pequeno agricultor, que pode – sem ter que ter autorização do titular ou pagamento de *royalties* – reservar, doar sementes para outros pequenos agricultores, no âmbito de programas de financiamento e de programas comerciais.

Tal exceção ao direito do titular não é prevista na LPI, não havendo um equivalente no art. 43, pois o inciso I deste artigo isenta terceiros de utilizar o produto sem autorização e pagamento se, cumulativamente, fizerem sem fins comerciais, em caráter privado e sem gerar prejuízos ao titular, caso que não ocorre com os pequenos agricultores, que podem doar as sementes e utilizá-las para plantio, para uso próprio ou venda dos produtos advindos, dependendo do programa financiamento aplicado. Nesse caso, como não houve a primeira concessão do titular, não há exaustão de

direitos da LPI, de modo que a exaustão do agricultor não se aplica à Lei de Propriedade Industrial.

Vieira e Plaza (2010) apontam outra limitação trazida pela LPI em detrimento às exceções da LPC, a qual permite o uso das variedades vegetais pelo melhorista tanto na fase de pesquisa e desenvolvimento de novas variedades, quanto para a comercialização da nova cultivar desenvolvida. Tal comercialização é vedada na Lei de Propriedade Industrial, uma vez que esbarra na finalidade econômica, que é proibida pelo inciso V, deste diploma legal.

Ademais, há outra exceção da Lei de proteção de cultivares, que diz respeito ao replantio, ou seja, quanto a guardar as melhores sementes de uma safra e usá-las na próxima, consistindo em um conhecimento milenar.

Apesar da LPI não colocar essa exceção de maneira objetiva, o inciso IV e VI, do art. 43 da lei trata da exaustão de direitos, de modo que, em teoria, se o agricultor adquirir licitamente o produto objeto da patente (a semente, no caso em questão), haverá a exaustão de direitos e o titular da patente não terá mais direitos sobre o que o adquirente fizer, exceto se for utilizá-la para fins de propagação e multiplicação comercial.

Plaza (2012) coloca, sobre a matéria de exaustão:

No Brasil não há aplicação da exaustão de direitos quando o produto patenteado seja utilizado para multiplicação ou propagação da matéria viva em causa. Tal norma possibilita que terceiros, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio (interno ou externo) 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. (PLAZA, 2012, p. 9)

Entretanto, autores como Garcia (2010) pontuam que a proteção por meio de patentes, justamente por não permitir a multiplicação, acaba por impedir a formação de campos de replantio, uma vez que ao replantar sementes, os agricultores estariam reproduzindo um bem patenteado, ainda que naturalmente, e que isto por si só constituiria uma infração, pois o sistema de patentes não foi criado para proteção de seres vivos, mas sim de objetos que não se reproduzem.

Essa proibição, de fato, foi observada nos instrumentos de licenciamento de sementes feitas pela Monsanto do Brasil Ltda, que trabalha com sistema de patentes, restringindo os direitos dos agricultores tanto para doação de sementes quanto para a salva de sementes para uso próprio.

Verificou-se, no levantamento feito pela presente pesquisa, haver uma interpretação extensiva que não exaure os direitos de patente com a compra da primeira geração, sendo a proteção estendida às demais descendentes da planta com seu gene modificado, de modo que há uma total supressão da exceção do art. 10 da LPC, que permite a formação de campos de replantio.

Vieira e Plaza (2010) colocam que tal interpretação gera uma colisão com o interesse público, desde a sustentabilidade da agricultura aos preços dos alimentos no mercado, uma vez que os agricultores ficam obrigados a recorrer ao mercado de sementes a cada safra, havendo uma supressão de sua autonomia de manejar os recursos genéticos de sua propriedade.

Tem-se, desse modo, que em que pese não haver proteção direta sobre a planta em si por meio de patente, o gene modificado pode ser passível de proteção, e sua multiplicação pode ser obstada, que é indissociável da semente, o que, na prática, acaba por proteger a variedade vegetal como um todo, de modo que mostra a existência de sobreposição em sua modalidade concomitante.

Ademais, verificou-se a presença de sobreposição em sua modalidade subsequente também, isso porque o prazo de proteção da LPC, por força do seu art. 11, é de quinze anos contados da concessão do direito para as espécies anuais e de dezoito anos para o caso das demais espécies.

Por sua vez, a LPI confere aos titulares das patentes o direito de exclusivo de monopólio jurídico por um período de até vinte anos contados a partir da data de depósito, por determinação do art. 40 da lei, tendo assim a possibilidade de estender o prazo de proteção de uma variedade vegetal geneticamente modificada.

Tem-se assim que além da vedação de proteção de variedade vegetal por outra legislação prevista no art. 2º da LPC, temos ainda, com essa possibilidade de extensão do prazo, uma violação do art. 12 da referida lei, a qual estabelece que, uma vez decorrido o prazo de vigência do direito de proteção da cultivar, esta cairá em domínio público, de modo que nenhum outro direito poderá obstar sua livre utilização.

Autores como Plaza e Santos (2010) entendem que essa prorrogação da proteção constitui um contra direito, que acaba por desequilibrar a função primordial da LPC, pois assegurar um prazo de proteção mais duradouro, que o sistema de proteção *sui generis* estabelece, contraria o preceito constitucional de liberdade econômica.

Feitas essas considerações quanto à sobreposição, é necessário verificar o REsp 1.610.728/RS, a fim de analisar o acórdão que fixou tese quanto à matéria de aplicação de legislação de patentes para variedades vegetais transgênicas.

8.2 ANÁLISE DO RESP 1.610.728/RS

O panorama de tensões de interesses e normativas conflitantes em relação a aplicação da LPI em variedades vegetais transgênicas, com a supressão das exceções de direitos previstos no art. 10 da LPC, acarretou no ajuizamento, no ano de 2009, de Ação Coletiva pelo Sindicato Rural de Passo Fundo – RS, Sindicato Rural de Sertão, e Sindicato Rural de Santiago, em face da Monsanto do Brasil Ltda.

A ação, dentre outros pedidos, pleiteava o reconhecimento do direito de pequenos, médios e grandes agricultores de reservar o produto de cultivares de soja transgênica para replantio em seus próprios campos de cultivo e o direito de comercializar essa produção sem a necessidade de pagamento de royalties, indenização ou taxa de tecnologia, em conformidade com o art. 10, incisos I e II da Lei 9456/97. Pleiteava também, nos termos do inciso IV do art. 10 da LPC, o reconhecimento do direito de pequenos produtores rurais de doar e trocar sementes reservadas a outros pequenos produtores rurais.

A Requerida Monsanto, em sede de contestação, alegou que era detentora das patentes da tecnologia RR na soja, sendo conferidas as cartas patentes pelo INPI, de modo que só deverá incidir sobre a soja o regramento da Lei de Propriedade Industrial, não sendo aplicável a LPC por constituir de normatização diversa e independente LPI, sendo legal a cobrança de *royalties*.

Em sentença, o magistrado de primeiro grau entendeu que as patentes da RR já haviam caducado, declarando o direito dos agricultores de reservar o produto das cultivares de soja transgênica para replantio em seus campos, o direito de vender a matéria prima da produção sem mais nada a pagar e o direito de doar e trocar sementes reservadas, nos termos do art., 10 da Lei de Proteção de Cultivares. Também confirmou liminar para determinar a suspensão da cobrança de *royalties*, taxa tecnológica e indenizações cobradas pela Monsanto sobre o valor da comercialização da produção de soja transgênica, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

A Requerida Monsanto recorreu da decisão para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, alegando em suas razões que o juízo de primeiro grau negou a

existência da LPI e ampliou de forma arbitrária a LPC para além de seu escopo de proteção, pleiteando o reconhecimento de inexistência de dupla proteção por propriedade intelectual, uma vez que não se trataria de proteção de cultivar, mas sim de patente de biotecnologia.

Após remessa dos autos, conforme observado em tópico anterior, em 2014 foi proferido o Acórdão na Apelação Cível Nº 70049447253, que reformou a sentença de primeiro grau e julgou a demanda improcedente, ante o reconhecimento da não incidência da LPC nas cultivares geneticamente modificadas objetos da ação, ou seja, as patentes biotecnológicas, sendo aplicável a legislação específica, qual seja, a LPI.

A desembargadora relatora, em suas razões, entendeu que as Leis nº 9.279/96 e 9.456/97 são distintas entre si e, na abrangência, não se confundem quanto à proteção de seu objeto. Dessa forma, caso o bem imaterial possua os requisitos de patenteabilidade, não há como excluir os efeitos conferidos por essa proteção, colocando que a lei de patentes poderia incorrer em uma cultivar, uma vez que ambas as leis são omissas nesse sentido.

Ressalta-se que a decisão não foi unânime, havendo um voto de divergência proferido pelo desembargador revisor Jorge Luiz Lopes do Canto. De acordo com o entendimento do referido desembargador, o Brasil adotou a convenção de 1978 da UPOV, que veda expressamente a dupla proteção e resguarda o direito dos agricultores. Asseverou que não há, no ordenamento jurídico, um direito de propriedade absoluto que possa prevalecer em face de sua função social, como a função de preservar o pequeno agricultor e a agricultura familiar, ou mesmo que possa atingir a segurança alimentar e restringir o plantio em solo brasileiro para alimentar a população.

O relator entendeu que haveria sobreposição e que seria possível a incidência de ambas as leis, mas em momentos distintos, de modo que a LPI incidiria no momento da venda das sementes, com o devido pagamento de *royalties*. Contudo, no momento em que o agricultor reservar e plantar sementes para uso próprio, usar ou vendê-la como matéria prima, seria aplicada a LPC, com suas limitações de direito do art. 10.

O desembargador reconheceu o desembargador que a Lei de Proteção de Cultivares é lei mais específica, considerou que existe uma legislação especial editada com a finalidade maior de conferir um tratamento mais benéfico para certas categorias, logo cumpre o mandado constitucional de proteção dos pequenos

agricultores. Segundo o magistrado, esta é a norma que, em conflito com outros interesses, deve prevalecer. Em seu entendimento deveria ser afastada a LPI e aplicada a LPC, de modo que votou por negar o provimento do recurso e manter a sentença do juízo *a quo*.

Foram opostos embargos de declaração e embargos infringentes, entretanto não foram aptos a alterar o acórdão.

Assim, os Autores da ação coletiva, interpuseram Recurso Especial contra o acórdão proferido, sendo os autos remetidos ao STJ, onde tomou a numeração REsp 1.610.728/RS.

O recurso especial foi interposto com fundamento nos art. 5º, LV; e do art. 105, III, ambos da Constituição Federal.

Nas razões do Recurso Especial, foi alegada a violação dos arts. 2º, 7º e 10 da LPC, do art. 2.1 da UPOV/78, do art. 18, III, parágrafo único, e 42 da LPI, bem como de divergência jurisprudencial.

Devidamente admitido, houve petição por parte da recorrida Monsanto no sentido de que fosse reconhecida a relevância do tema e ainda que fosse seja admitido o Incidente de Assunção de Competência (IAC).

O IAC é um instituto previsto no art. 947 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil – CPC), que assim dispõe:

Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. (BRASIL, 2015).

O Incidente de Assunção de Competência tem por objetivo formar tese que vincula todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. Segundo Santos (2020), o IAC facilita o conhecimento das teses pela sociedade, evita que a corte superior desconheça suas próprias teses e auxilia na inibição de judicialização de controvérsias sobre o tema, ante seu caráter vinculante.

No caso concreto, o Incidente de Assunção de Competência foi admitido pelo STJ, sob fundamento de repercussão social, gerando a seguinte fixação de tese a ser julgada:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. ART. 947, CAPUT, DO CPC/15. RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO. GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. PROPRIEDADE INTELECTUAL. CULTIVO DE SOJA TRANSGÊNICA. REGULAMENTAÇÃO. LEI DE PATENTES OU LEI DE CULTIVARES. COBRANÇA DE ROYALTIES, TAXAS TECNOLÓGICAS E

INDENIZAÇÕES. 1. O incidente de assunção de competência, na hipótese do caput do art. 947 do CPC/15, garante a segurança jurídica, a celeridade e a economia processuais com o julgamento de relevante questão de direito com grande repercussão social e sem repetição em múltiplos processos no órgão colegiado de composição mais completa e com a participação ampla de interessados. 2. Delimitação da controvérsia: definir se é possível conferir proteção simultânea - pelos institutos da patente de invenção (Lei 9.279/96) e da proteção de cultivares (Lei 9.456/97)- a sementes de soja Roundup Ready, obtidas mediante a técnica da transgenia, e, como corolário, se é ou não facultado aos produtores rurais o direito de reservar o produto de seu cultivo para replantio e comercialização como alimento ou matéria prima, bem como o direito de pequenos agricultores de doar ou trocar sementes reservadas no contexto de programas oficiais específicos. 3. Instauração de incidente de assunção de competência, com submissão do recurso especial à 2ª Seção. (STJ - ProAfR no REsp: 1610728 RS 2016/0171099-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/04/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/04/2018) (BRASIL, 2018)

Após a admissão do IAC, tem-se o reconhecimento da repercussão social gerada pela controvérsia, tomando o STJ a função de firmar tese a fim de unificar a jurisprudência quanto à aplicação simultânea das proteções previstas na LPI e LPC a sementes de soja *Roundup Ready*, obtidas mediante a técnica da transgenia.

Foi juntado aos autos, o parecer do Ministério Público Federal que opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. O *parquet* entendeu que os institutos de propriedade industrial não se harmonizavam com as normativas mais específicas que traziam privilégios ao agricultor.

Após apreciação das razões e dos pareceres, o STJ, em 2019, acabou por conhecer do recurso especial e por negar provimento, mantendo o acórdão recorrido na íntegra e fixando tese em IAC:

A tese a ser firmada, portanto, para efeito do art. 947 do CPC/15, é a seguinte: as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 – aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares – não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais. (BRASIL, 2019, p. 6281).

Analisando o voto da ministra relatora Nancy Andrighi, vê-se que foi tecido entendimento de que os sistemas de LPI e LPC são complementares e que, para variedades vegetais geneticamente modificadas, a patente não protege a variedade vegetal em si, mas tão somente o processo de inserção e o próprio gene inoculado na semente.

Segundo a relatora:

Patentes e proteção de cultivares, como visto, são diferentes espécies de direitos de propriedade intelectual, que objetivam proteger bens intangíveis distintos. Não há, por isso, incompatibilidade entre os estatutos legais que os

disciplinam, tampouco prevalência de um sobre o outro, pois se trata de regimes jurídicos diversos e complementares, em cujos sistemas normativos inexistem proposições contraditórias a qualificar uma mesma conduta. (BRASIL, 2019, p. 6268).

A ministra reconhece ainda os diversos questionamentos na esfera econômica, social, ambiental e alimentar, gerados pelo crescente número de variedades vegetais geneticamente modificadas, coloca que o judiciário, vinculado a questões restritas em uma controvérsia, não seria a arena adequada para discussão, inferindo que a necessidade de inovações normativas *de lege ferenda*.

Do acórdão proferido foram opostos embargos de declaração e, em sequência, foi interposto Recurso Extraordinário, alegando a violação dos artigos 1º, III e IV; 3º, II e III; 5º, XXII, XXIII, XXVI, XXXV, LIV, LV, XXIX; 6º; 9º, IX; 102, III, 'a'; 105, III, 'c'; 170º caput, I, III, IV, V, IX; 185, I; 218 a 219-B; e 227, todos da Constituição Federal.

Ao serem remetidos os autos do processo ao Supremo Tribunal Federal – STF, em que o Recurso Extraordinário foi conhecido, mas negado provimento, mantendo o acórdão do STJ inalterado.

O acórdão da corte suprema teve seu trânsito em julgado em 25 de agosto de 2021, encerrando a discussão do caso concreto em âmbito judicial e consolidando a tese fixada pelo STJ.

8.3 CONSIDERAÇÕES E IMPACTOS DA TESE FIXADA PELO STJ

A decisão do STJ, que acabou por fixar a tese, consolidou a sistemática contratual já aplicada pelas empresas titulares dos direitos de patentes de biotecnologia.

Tal decisão, por seu caráter vinculante, acaba por ditar a orientação da corte superior para sua reprodução em casos análogos, realidade que já se observa. Existem julgados de tribunais estaduais decidindo com base na fixação de tese do STJ, como pode ser observado no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso – TJMT:

APELANTE (S): CLODOVEU FRANCIOSI APELADO (S): MONSANTO DO BRASIL LTDA APELADO (S): MONSANTO TECHNOLOGY LLC E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ROYALTIES PELA UTILIZAÇÃO, NAS SAFRAS DE 2015/2016 E 2016/2017, “SEMENTES TRANSGÊNICAS SALVAS” DE SAFRA ANTERIOR – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E ULTRA PETITA – REJEIÇÃO – MÉRITO: PRETENSÃO CONTRÁRIA À TESE PARADIGMA FIRMADA NO TEMA IAC Nº 4 DO STJ – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ

JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA PARA QUESTIONAR A LEGITIMIDADE/LEGITIMIDADE DA CONCESSÃO DE CARTA DE PATENTE ÀS RÉS – INOVAÇÃO RECURSAL – DESACOLHIMENTO – APELO DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, “não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (*iura novit curia*) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.” (AgInt no AREsp 1587128/MG). E igual modo, “não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência. Ademais, os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatoriedade adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da *mihi factum dabo tibi ius* (dá-me os fatos que te darei o direito) e *iura novit curia* (o juiz é quem conhece o direito).” (STJ – REsp 1605466/SP). Ao julgar o recurso paradigma REsp nº 1.610.728/RS sob o rito de Incidente de Assunção de Competência, a Segunda Seção do STJ firmou a seguinte tese que deu origem ao Tema IAC nº 4, segundo o qual “as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 – aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares – não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais.” (gr. n.) Diante disso, produtores adquirentes de sementes transgênicas não podem se valer de “sementes salvas” – ou seja, produtos das sementes de soja transgênica (geneticamente modificadas) que adquirem para safra anterior – para o replantio de novas safras sem a respectiva contraprestação à empresa detentora da propriedade industrial e da respectiva patente. Não deve ser acolhida a pretensão de suspensão do presente feito para aguardar o julgamento definitivo da Ação Coletiva nº 1002596-43.2017.4.01.3600, proposta pela APROSOJA/MT perante a seção judiciária da Justiça Federal desta Unidade Federativa quando suscitada exclusivamente em sede de apelação, em verdadeira inovação recursal. (TJ-MT - EMBDECCV: 00142379520178110055 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2020) (BRASIL, 2020).

Entretanto, em que pese a segurança jurídica em decorrência de unificação da jurisprudência, a decisão do STJ não parece ter respeitado a normativa da LPC e da UPOV e o próprio princípio constitucional de função social da propriedade e propriedade industrial. Fato que acabou por ratificar uma situação de desequilíbrio entre poderes do titular de patentes de biotecnologia e agricultores.

Porto (2016) coloca que o direito de patente e o direito de cultivar em uma mesma variedade vegetal traz como consequência a limitação ou até mesmo a eliminação das exceções permitidas na LPC aos direitos sobre a cultivar, sobretudo em relação aos agricultores e melhoristas com potencial de sérios danos aos agricultores nacionais e até mesmo de desenvolvimento de experimentos e pesquisas.

Em último cenário, a autora afirma que pode, inclusive, gerar a falência do sistema de proteção de cultivares.

É nessa tese que este trabalho de pesquisa se filia. De fato, a decisão do STJ não anula a LPC e seus institutos. Para cultivares que foram desenvolvidas sem o método de transgenia, a lei continua perfeitamente aplicável e eficaz, entretanto, nas variedades vegetais que foram geneticamente modificadas pelo processo de transgenia, o titular tem por opção proteger a cultivar como patente de biotecnologia, afastando a incidência da LPC em suas exceções, aplicando os institutos de patente da LPI, que não comportam as limitações previstas na lei específica. Seria uma hipótese de exceção do instituto da LPC.

Contudo, o crescente uso de variedades vegetais geneticamente modificadas, sobretudo para as principais *commodities* produzidas pelo Brasil acabam por tornar a exceção em uma regra. É importante ressaltar, conforme mencionado neste estudo, que mais de 94% das safras principais de exportação consiste em variedades geneticamente modificadas, tem-se, dessa forma, que a exceção acaba por se tornar regra, visto que a quase totalidade das maiores produções agrícolas do país são constituídas de variedades vegetais transgênicas, com a possibilidade de incidir a legislação patentária.

Verifica-se, assim, a que LPC, que foi selecionada desde sua gênese para ser a única forma de proteção de cultivares no país, em consonância com a legislação da UPOV, acaba por ser utilizada de forma subsidiária em relação à maior parte da produção agrícola do país. Sua aplicação se limita a cultivares de não transgênicas, tornando a lei inócua nesse ponto, pois suas principais limitações ao direito do titular são suprimidas por utilização de legislação menos específica.

Temos que essa sobreposição de direitos, na medida em que suprime limitações previstas em legislação específicas para variedades vegetais, acaba por gerar um superdireito aos titulares de patentes de biotecnologia, acarretando em desequilíbrio das relações entre titulares de patentes e agricultores e produtores de sementes, de modo que a sobreposição acaba por impactar de forma negativa na dinâmica do mercado de sementes no país.

E nesta senda, autores como Vieira e Plaza (2010) entendem que essa sobreposição vai de encontro aos preceitos constitucionais do art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, pois gera colisão com o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico do país, vez que impede a difusão do conhecimento e gera uma restrição

no desenvolvimento e nas pesquisas de novas variedades vegetais, afrontando a função sistemática da propriedade por impedir o progresso técnico.

Dessa forma, a decisão do STJ não foi a mais acertada, pois acaba por causar um desequilíbrio legislativo, com supressão de aplicação da LPC, tornando-a inócua para grande parte das variedades vegetais do país, o que gera vantagens excessivas aos titulares de patentes. Por grande parte das culturas geneticamente modificadas serem commodities, seu preço é ditado pelo mercado internacional. Somado à limitação de disponibilidade a sementes convencionais adaptadas, tem-se que os agricultores têm cada vez mais seu poder de escolha mitigado quanto à seleção de culturas e sementes a serem produzidas.

A EMBRAPA, como fornecedora, desenvolvedora e pesquisadora, acaba tendo reflexos da decisão em suas políticas internas. Tal consolidação na lei de patentes pode alterar as estratégias de proteção de pesquisas futuras, eis que será levar e consideração a inaplicabilidade de direitos de melhoristas para variedades protegidas por patentes, bem como de trazer informação aos agricultores sobre os ônus e alternativas viáveis ao uso de variedades geneticamente modificadas.

Inclusive, é nesse sentido de maior liberdade produtiva e preocupação com as formas de contrato e direitos de propriedade intelectual aplicados, que a EMBRAPA, juntamente com a Aprosoja Mato Grosso criaram, em 2017 o Instituto Soja Livre¹², que tem como objetivo justamente contribuir para o desenvolvimento do mercado de Soja Convencional, gerando maior liberdade de escolha do produtor rural na escolha da tecnologia, da cultivar e do sistema produtivo que irá trazer maior rentabilidade e segurança na safra.

Não obstante ao desenvolvimento do mercado de soja convencional, o Instituto Soja Livre também busca a atos que visam tolher a escolha dos agricultores de qual tecnologia de sementes utilizar. Nesse sentido, o instituto demonstrou preocupação com a recente proposta submetida ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), feito pelas empresas Basf, Monsanto do Brasil, Du Pont e Dow Agrosiences (Corteva) e Syngenta para criar um sistema que denominado Cultive Biotec, que promoverá a cobrança conjunta dos royalties devidos em razão da biotecnologia de soja¹³.

¹² Website do instituto disponível em: <<https://sojalivre.com.br/>> Acesso em 01 mai. 2022.

¹³ Para mais informações acessar: <<https://sojalivre.com.br/instituto-soja-livre-em-alerta-sobre-o-anuncio-do-sistema-unico-de-cobranca-de-royalties-por-gigantes-do-setor/>> Acesso em 20 mai. 2022.

Para além dos impactos de ordem econômica, a dependência de sementes em cada safra e a ausência de desenvolvimento natural de variedades, pode acarretar a diminuição sucessiva de diversidade genética de variedades vegetais, com implicações de ordem ambiental.

Como forma de solução possível a problemática consolidada pela decisão do STJ, Avila (2016) traz uma perspectiva apontada pelo doutrinador Denis Barbosa, o qual, desde 2010, propôs alterações legislativas para elidir a interpretação que permite a sobreposição de direitos, destacando uma inserção de um parágrafo no art. 42, da LPI, com a seguinte redação: “art. 42 § 3º - “o disposto no inciso II do caput, no tocante aos produtos diretamente obtidos por processos patenteados, não será aplicável às cultivares suscetíveis de proteção segundo legislação própria”. (AVILA, 2016,p. 171).

Tal alteração prevê a exclusão do sistema de patentes da variedade vegetal, o que tornaria o sistema novamente harmônico. Nesse mesmo sentido, haveria também proposta de alteração do art. 43, para acrescentar à exceção do art. 10 da LPC, que trata justamente das exceções aos direitos dos titulares de cultivares.

Souza (2021), por outro lado, entende que a referida alteração, apesar de positiva para encerrar a problemática de sobreposição nociva, acaba por trazer outro desequilíbrio, pois acabaria por conceder vantagem excessiva às empresas multiplicadoras de sementes que trabalham em parceria com as titulares das patentes.

Assim, coloca o autor:

A proposta é um avanço, mas merece ajustes, dado que iria gerar outro problema. Acabaria também por beneficiar aquelas obtentoras e multiplicadoras de sementes que trabalham em parceria com as titulares das patentes. Qual referido em outra oportunidade, a presente tese não labora para desonerá-las dos royalties pela tecnologia licenciada. Assim, a proposta de Denis Barbosa – no sentido de criação de um parágrafo 3º para o art. 42 da LPI - poderia ser ajustada para o seguinte formato: O disposto no inciso II do caput, no tocante aos produtos diretamente obtidos por processos patenteados, não será aplicável aos privilégios concedidos aos agricultores pela lei de proteção de cultivares. (SOUZA, 2021, p. 189).

Considerando o encerramento da demanda no âmbito judicial, com o recente trânsito em julgado e tese fixada, a alteração legislativa dos diplomas legais se faz necessária para que possibilite uma nova reconfiguração nos contratos de licenciamento de tecnologia e garantia dos princípios previstos nos art. 2.1, da UPOV e princípios constitucionais de propriedade intelectual, com melhor equilíbrio jurídico-econômico das relações entre produtores rurais e fornecedores de sementes, bem como difusão maior no mercado de variedades vegetais convencionais, livres de taxa

de tecnologia que possibilitem um mais amplo leque de opções aos produtores rurais de escolha do tipo de tecnologia implementar em suas plantações.

9 IMPACTOS

Conforme reconhecido pelo próprio STJ ao admitir o incidente de assunção de competência, a matéria - relativa à aplicação ou não das limitações da LPC para titulares de patentes de biotecnologia aplicável a variedades vegetais geneticamente modificadas - possui repercussão social relevante, e impacta todo o mercado de sementes transgênicas, que corresponde à maior parte da produção das principais commodities dos Brasil.

A EMBRAPA, como empresa pública com missão de viabilizar soluções de pesquisa, inovação e desenvolvimento na sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira, é um grande ator no mercado e na pesquisa agrícola no país.

O REsp 1.610.728/RS teve sua tese fixada em 2019 e o trânsito em julgado somente se deu em 2021, ou seja, é recente, de modo que a elaboração de relatório técnico, na modalidade de parecer jurídico é elemento que pode ser utilizado pela empresa pública como subsídio para fomentar políticas públicas de incentivo ao acesso de sementes convencionais, de discussões alteração legislativa da LPI.

O referido recurso analisado contou com sete pareceres de diversos autores, bem como vários estudos juntados aos autos, que foram valorados pelos julgadores e utilizado como meio para formação de convencimento dos ministros da corte superior, de modo que o relatório elaborado pode ser utilizado pela EMBRAPA para outras demandas judiciais análogas ou mesmo da própria revisão da tese fixada pelo STJ.

10 ENTREGÁVEIS DE ACORDO COM OS PRODUTOS DO TCC

O presente trabalho irá entregar os seguintes produtos aprovados pelo PROFNIT:

1. Matriz de SWOT (FOFA) sendo um Anexo do texto dissertativo do TCC.
2. Figura Diagrama do Modelo de Negócio CANVAS como um Anexo do texto dissertativo do TCC.
3. 01 artigo em avaliação ou já publicado por revista Qualis B3 ou mais da área do PROFNIT, em coautoria do discente e do orientador pelo menos, sendo um Anexo do texto dissertativo do TCC.
4. Texto Dissertativo no formato mínimo do PROFNIT Nacional.
5. Relatório Técnico Conclusivo sobre Propriedade Intelectual, e/ou Transferência de Tecnologia para Inovação Tecnológica.

11 CONCLUSÃO

Ao longo do trabalho foi possível perceber que a legislação pertinente à proteção de variedades vegetais no Brasil é a LPC, sendo a única proteção possível para cultivares no país, em atendimento à ata da UPOV o qual o Brasil é signatário.

Com o advento da biotecnologia contemporânea e o processo de transgenia, começou a ser crescente no mercado a difusão de variedades vegetais geneticamente modificadas, como é o caso da soja RR tolerante a herbicidas à base de glifosato.

Tal técnica permitiu que sementes pudessem ser modificadas geneticamente para adquirir características específicas, e a inserção desse gene e sua manifestação na planta pode ser considerado como invenção, sendo categorizado e protegido como patente de biotecnologia.

Assim, nos contratos de licenciamento de sementes entre titulares de direitos de patente e cultivar e os produtores rurais, não é aplicada a LPC e seus institutos, mas sim o sistema de proteção de patentes existente na LPI. Tal aplicação da LPI acaba por afastar a limitação de direitos do titular prevista na LPC, tal como a possibilidade de reservar sementes para uso próprio e doação de forma gratuita a pequenos produtores rurais.

Observou-se, ao comparar os limites de proteção das duas leis, que a Lei de Proteção de Cultivares, na medida em que é mais específica, deixa de forma explícita os limites de sua proteção e o resguardo dos direitos dos agricultores, com o intuito de manter um equilíbrio nos interesses privados das empresas detentoras da tecnologia e dos agricultores que adquirem as sementes.

A LPI, por outro lado, é menos específica quanto a limitações dos direitos do titular da patente. Essa carência de especificidade gera uma cláusula aberta, que permite uma interpretação extensiva que acaba por suprimir as limitações estabelecidas na LPC, extinguindo os direitos dos agricultores em detrimento dos interesses dos titulares de patentes de biotecnologia, o que colide com os ditames da lei de cultivares e acaba por torná-la inócua para essas variedades.

Assim, tem-se a ocorrência de sobreposição de direitos, observada tanto em sua modalidade concomitante quanto na sua modalidade subsequente. A controvérsia gerada pela discussão motivou diversas demandas judiciais que acabaram gerando decisões conflitantes entre os tribunais e até mesmo nas próprias câmaras cíveis de um mesmo tribunal.

Nesse aspecto, o REsp 1.610.728/RS buscou julgar a controvérsia e admitiu o IAC, que fixou tese no sentido de que as limitações previstas na LPC não são oponíveis aos titulares de patentes de biotecnologia, por entender que se tratam de institutos independentes, que tutelam bens diversos.

Em que pese a segurança jurídica trazida pelo julgamento, na medida que uniformiza a jurisprudência do país quanto ao tema, entende-se que a decisão da corte superior não foi adequada, e acabou por consolidar um desequilíbrio nas relações entre titulares de patentes e produtores rurais que adquirem sementes.

Considerando o crescimento massivo do uso de variedades vegetais geneticamente modificadas, sobretudo nas principais commodities agrícolas do país, temos que a LPC acaba por se tornar ineficaz para grande parte das cultivares do país, ante sua não aplicação para essas variedades transgênicas.

Tal fato acaba por gerar um direito majorado aos titulares de patentes, colocando em xeque o interesse social da propriedade intelectual, em violação ao art. 5º, XXIX da CF.

Nesse sentido, entende-se ser necessária a adoção de medidas para trazer um reequilíbrio das relações entre titulares de agricultores. Para tanto, faz-se necessária a redução da dependência massiva dos produtores rurais de cultivares protegidas por patentes, com a formulação de políticas públicas disseminação do acesso os agricultores de cultivares tradicionais, sobre as quais não incidem taxas tecnológicas, tal como EMBRAPA tem feito com a criação do Instituto Soja Livre.

Ademais, é necessária a discussão de propostas de alteração legislativa, a fim de modificar o art. 42 da LPI e inserir parágrafo que exclua do escopo de proteção da LPI as variedades protegidas pela LPC, a fim de restabelecer equilíbrio entre os atores do mercado de sementes no Brasil.

12 PERSPECTIVAS FUTURAS

O presente trabalho visou traçar um panorama da sobreposição de direitos entre a LPC e a LPI e a perda de eficácia da legislação específica de cultivares para as variedades vegetais geneticamente modificadas. Tal mitigação foi reforçada pela decisão do STJ que fixou tese em IAC, ratificando o afastamento de incidência da LPC para patentes de biotecnologia.

A decisão do STJ, no entanto, somente transitou em julgado em agosto de 2021, sendo fato recente. Trabalhos futuros podem analisar as repercussões a médio e longo prazo nos precedentes judiciais após a decisão da corte superior, sobretudo em reflexos nos contratos de licenciamento de sementes de empresas de biotecnologia, a fim de verificar como tem tratado da matéria em suas cláusulas e suas modificações após a decisão do STJ.

Também faz-se necessário estudar as cláusulas contratuais e suas eventuais alterações ante o CADE e sob a ótica do direito da concorrência, como outra modalidade que possibilitaria a regulação das relações entre os atores, para além das propostas feitas no presente trabalho.

REFERÊNCIAS

ALBAGLI, S. **Da Biodiversidade A Biotecnologia: A Nova Fronteira da Informacao.** Ciência da Informação, v. 27, n.1, p. 7-11, 1998.

ÁVILA, C. **Proposta para neutralizar os efeitos deletérios da sobreposição de direitos entre patentes e cultivares no material propagativo de plantas.** In: REVISTA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - DIREITO CONTEMPORÂNEO E CONSTITUIÇÃO. Aracaju: PIDCC, v. 10, n. 2, jul. 2016.

BARBOSA, Dennis Borges. **Biotecnologia e Propriedade Intelectual.** 1995. Disponível em: <<https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/biotecnologia-e-propriedade-industrial-1995.pdf>>. Acesso em: 08 mar. 2022

_____. **Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia Roundup Ready no Brasil: a questão da soja transgênica.** 2013.

BARROS, C. E. C. **Manual de direito da propriedade intelectual.** – Aracaju: Evocati, 2007.

_____. **A sobreposição dos direitos de propriedade intelectual em biotecnologia: patentes e cultivares.** Modificações dos artigos 43 e 70 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. In: PLAZA, Charlene Maria Coradini de Avila; DEL NERO, Patrícia Aurélia (coord.). **Proteção Jurídica para as Ciências da Vida: Propriedade Intelectual e Biotecnologia.** – São Paulo: IBPI, 2012.

BARRY, G. F. et al. **5-ENOLPIRUVILSHIQUIMATO-3-FOSFATO SINTASES TOLERANTES AO GLIFOSATO.** Titular: Monsanto Technology LLC. PP 1100008-2 B1. Depósito: 12 jun. 1996. Concessão: 24 abr. 2007.

BRASIL. Acordo sobre os aspectos da propriedade intelectual relativos ao comércio – TRIPS. Decreto 1.355, de 30.12.1004. Regula a ata final que incorporou os resultados da rodada Uruguai de negociações comerciais multilaterais do GATT.

_____. Agravo de Instrumento nº 0020247-36.2013.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, Serviço de Apoio Jurisdição, Tribunal de Justiça da BA, Relatora: Sara Silva de Brito, Publicado em 05 nov. 2014.

_____. Apelação Cível nº 70030660799, Vigésima Câmara Cível, Serviço de Apoio Jurisdição, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Maria Silveira, Julgado em 23 set. 2009.

_____. Apelação Cível nº 70049447253, Quinta Câmara Cível, Serviço de Apoio Jurisdição, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em 24 set. 2014.

_____. Apelação Cível nº 00142379520178110055, Segunda Câmara de Direito Privado, Tribunal de Justiça do MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Publicado em 02 jun. 2020.

_____. Congresso Nacional. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Disciplina os direitos e obrigações referentes à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 mai. 1996.

_____. Congresso Nacional. Lei 9.456, de 25 de abril de 1997, Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 abr. 1997, retificação, 26 ago. 1997.

_____. Congresso Nacional. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 fev. 1998.

_____. Congresso Nacional. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002.

_____. Congresso Nacional. 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 de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga a Lei 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória 2.191 – 9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 16 da Lei 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 mar. 2005.

_____. Constituição Federal de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988.

_____. Presidência da República. Decreto 75.541, de 31 de março de 1975. Promulga a Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

_____. Presidência da República. Decreto 75.572, de 08 de abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revisão de Estocolmo de 1967.

_____. Presidência da República. Decreto 2.366, de 05 de novembro de 1997. Regulamenta a Lei 9.456, de 25 de abril de 1997, que institui a proteção de cultivares, dispõe sobre o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 06 nov. 1997.

_____. Recurso Especial nº 1610728, Superior Tribunal de Justiça, Segunda Seção, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Julgado em 09 out. 2019.

_____. Ministério da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária. Exposição de Motivos nº. 15/96, de 18 de janeiro de 1996. Acompanha o Projeto de Lei de Propriedade Intelectual de Cultivares. Brasília, 1996.

CHÁVEZ, A. L. L.; BARRETO; E. H. **Área plantada com soja transgênica no Brasil após a legalidade safras 2003/2004 a 2012/2013**. Disponível em: <www.admpg.com.br/2014/down.php?id=1240&q=1>. Acesso em: 31 ago. 2020.

CHIZZOTTI, A. **Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais**. 5ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

COELHO, F. U. **Curso de direito comercial, volume 1: direito de empresa**. – 14ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2010.

DEL NERO, P. A. **Biotecnologia: análise crítica do marco jurídico regulatório**. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.

_____. **Propriedade Intelectual: a tutela jurídica da biotecnologia**. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.

DERCLAYE, E.; LEISTNER, M. **Intellectual property overlaps: a European perspective**. Oxford: Hart Publishing, 2011.

DILIP, M. S. et al. **GENE DE PLANTA QUIMÉRICO, VETOR DE CLONAGEM OU EXPRESSÃO, VETOR DE TRANSFORMAÇÃO DE PLANTA, MÉTODO PARA PRODUZIR UMA PLANTA E PLASMÍDEO**. Titular: Monsanto Technology LLC. PP 1100007-4 B1. Depósito: 12 jun. 1996. Concessão: 17 ago. 1999.

DINIZ, M. H. **Curso de direito civil brasileiro: direito das coisas**. 27ª edição. Volume 3. – São Paulo: Saraiva, 2010.

EMBRAPA. **Embrapa em números**. Embrapa, Secretaria-Geral, Gerência de Comunicação e Informação. – Brasília, DF, 2022.

FINCHER, L. K. et al. **SEQUÊNCIA DE DNA DE PROMOTOR QUIMÉRICO, CONSTRUCTOS DE DNA, MÉTODO DE EXPRESSAR UMA SEQUÊNCIA DE DNA ESTRUTURAL EM UMA PLANTA E MÉTODO DE CONTROLAR ERVAS DANINHAS**. Titular: Monsanto Technology LLC. PI 0016460-7 B1. Depósito: 12 dez. 2000. Concessão: 02 out. 2012.

FRANCISCO, A. C. **Royalties de cultivares transgênicos: sua formação no plano nacional e internacional sob a convenção da UPOV**. São Paulo, 2009. Dissertação (mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

GARCIA, S. B. F. **A proteção jurídica das cultivares no Brasil**. 1ª ed. 5ª reimpressão. – Curitiba: Juruá, 2010.

IACOMINI, Vanessa. **Propriedade Intelectual e Biotecnologia**. – Curitiba: Juruá, 2009.

ISAAA - **Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops in 2019: Biotech Crops Drive Socio-Economic Development and Sustainable Environment in the New Frontier**. 2019. Disponível em: <<https://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/55/executivesummary/default.asp>> Acesso em 01 mai. 2022.

MEDEIROS, H. G. **Softwares e direitos de propriedade intelectual**. – Curitiba: Gedai, 2019.

PARANAGUÁ, P. REIS, R. **Patentes e criações industriais**. – Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

PLAZA, C. M. C. A. **Das patentes aos royalties – o caso da soja transgênica da Monsanto**. 2013. Disponível em: <http://pidcc.com.br/artigos/032013/edicao_0301.pdf>. Acesso em: 31 ago. 2020.

_____. **A antinomia jurídica da intercessão entre patentes e cultivares**. In: Barbosa, Denis Borges; Wachowicz. (Org.). **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento na Agricultura**. 1ed. Curitiba: GEDAI/UPPR, 2016, v. 1, p. 163-200.

PLAZA, C. M. C. A; SANTOS, N. **Interpretação de direitos de proteção em propriedade intelectual: o caso das patentes de invenção e cultivares**. – Fortaleza, 2010. Disponível em: <<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3132.pdf>> Acesso em: 31 ago. 2020.

PORTO, P. C. R.. **LIMITES AOS DIREITOS DE PROTEÇÃO INCIDENTES SOBRE OS CULTIVARES - CULTIVAR NO BRASIL TEM CORPO FECHADO CONTRA ENCOSTO, OLHO GORDO, PATENTES E OUTRAS MANDINGAS**. Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, v. 10, p. 19, 2016.

dos SANTOS, C. V. R. (2020). **CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA: critérios utilizados pelo STJ para a admissão do incidente nos Recursos Especiais 1.610.728/RS e 1.799.343/SP.** Caderno Virtual, 3(48). Recuperado de <<https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/cadernovirtual/article/view/4846>> Acesso em: 01 mai. 2022.

SILVEIRA, J. M. F. J.; BORGES, I. C. B. **Um panorama da Biotecnologia Moderna.** In: SILVEIRA, J. M. F. J.; POZ, M. E. D.; ASSAD, A. L. D. (org.). **Biotecnologia e recursos genéticos: desafios e oportunidades para o Brasil.** – Campinas: Instituto de Economia/ FINEP, 2004.

SILVEIRA, N. **Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes.** 5ª. Ed. – Barueri, SP: Manole, 2014.

SOUZA, M. C. **A REFUTAÇÃO DA DUPLA INCIDÊNCIA DE DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL SOBRE CULTIVARES TRANSGÊNICAS FRENTE AO COMPROMISSO BRASILEIRO COM O ACORDO TRIPS.** Curitiba, 2021. Tese (Doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC/PR. Disponível em: <https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2021/10/Tese_Marcos_da_Cunha_e_Souza.pdf> Acesso em 10 mai. 2022.

VARELLA, M. D. **Propriedade intelectual de setores emergentes: biotecnologia, fármacos e informática.** – São Paulo: Atlas, 1996.

VELHO, P. E. **Análise da controvérsia sobre a lei de proteção de cultivares no Brasil: implicações socioeconômicas e os condicionantes políticos para seu encerramento.** Campinas: Unicamp, São Paulo, 1995. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas.

ZUCOLOTO, G. F. FREITAS, R. E. **Propriedade intelectual e aspectos regulatórios em biotecnologia.** – Rio de Janeiro: Ipea, 2013.

VIEIRA, A. C. P.; PLAZA, Charlene Maria Coradini de Avila. **Os limites de cumulação de direitos entre patentes e cultivares de plantas transgênicas.** – Florianópolis, 2010. Disponível em: <<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/florianopolis/Integra.pdf>>. Acesso em: 05 set. 2020.

APÊNDICE A – Matrix FOFA (SWOT)

MATRIZ SWOT (FOFA)

	AJUDA	ATRAPALHA
INTERNA (Organização)	FORÇAS: 1. Empresa Pública 2. Confiança no mercado 3. Alto nível de produção científica	FRAQUEZAS: 1. Falta de recursos 2. Demora na tomada de decisões 3. Interesses divergentes
EXTERNA (Ambiente)	OPORTUNIDADES: 1. Aumento da produção agrícola 2. Iniciativa de uso de variedades sem taxa tecnológica 3. Insatisfação dos produtores rurais com os royalties pagos	AMEAÇAS: 1. Fixação de tese em IAC pelo STJ 2. Tentativa de instituir sistema único de cobrança de royalties 3. Expressiva dependência dos agricultores de variedades geneticamente modificadas

APÊNDICE B – Modelo de Negócio CANVAS

CANVAS

Parcerias Chave: 1. Poder Público 2. Universidades 3. Agricultores	Atividades Chave: 1. Pesquisa 2. Distribuição insumos agropecuários 3. Transferência de tecnologia	Propostas de Valor: 1. Desenvolvimento nacional 2. Maior acesso a produtos agropecuários 3. Desenvolvimento de tecnologias	Relacionamento: 1. Redes Sociais 2. Sites eletrônicos 3. Sedes físicas 4.	Segmentos de Clientes: 1. Pesquisadores 2. Agricultores 3. Empresas de biotecnologia
	Recursos Chave: 1. Laboratórios 2. Propriedade Intelectual 3. Recursos Humanos 4. Equipamento		Canais: 1. Políticas públicas 2. Editais 3. Contato direto	
Estrutura de Custos: 1. Custos de manutenção de patentes e registros 2. Custo com pessoal 3. Custo com equipamentos de laboratório			Fontes de Receita: 1. Licenciamento de tecnologia 2. Repasses do poder público 3. Comercialização de produtos	

APÊNDICE C – Artigo submetido ou publicado

PROPRIEDADE INTELECTUAL E VARIEDADES VEGETAIS GENETICAMENTE MODIFICADAS FRENTE AO RESP 1.610.728/RS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RESUMO

O advento da biotecnologia moderna trouxe a possibilidade de inserir características em seres vivos que até então não eram possíveis de se obter na natureza. A legislação começou a reconhecer seres vivos geneticamente modificados como invenções passíveis de proteção por patentes. O presente trabalho visa analisar os institutos de proteção previstos na Lei de Proteção de Cultivares e das patentes de biotecnologia da Lei de Propriedade Industrial, a fim de verificar a ocorrência de sobreposição de direitos e o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.610.728/RS, e seus impactos na eficácia da legislação de proteção de cultivares. A metodologia utilizada foi de caráter qualitativo sendo empregada a pesquisa bibliográfica e documental. As análises feitas demonstraram a ocorrência de sobreposição entre os institutos e a decisão do STJ gerou uma mitigação da Lei de Proteção de Cultivares para as variedades vegetais transgênicas.

Palavras-chave: Cultivares. Transgênicos. Sobreposição.

INTELLECTUAL PROPERTY AND GENETICALLY MODIFIED PLANT VARIETIES AND RESP 1.610.728/RS OF THE SUPERIOR COURT OF JUSTICE

ABSTRACT

The advent of modern biotechnology brought the possibility of inserting characteristics in living beings that were not possible to obtain in nature until then. Legislation began to recognize genetically modified living beings as patentable inventions. The present paper aims to analyze the protection institutes provided for in the Plant Protection Law and for biotechnology patents in the Industrial Property Law, in order to verify the occurrence of overlapping rights and the position of the Superior Court of Justice when judging REsp 1.610.728/RS, and its impacts on the effectiveness of plant variety protection legislation. The methodology used was of a qualitative nature, using bibliographic and documental research. The analyzes carried out showed the occurrence of overlap between the institutes and the decision of the Superior Court generated a mitigation of the Plant Variety Protection Law for transgenic plant varieties.

Keywords: Plant Variety. Transgenic. Overlaps

Área Tecnológica: Propriedade Intelectual. Inovação e Desenvolvimento

INTRODUÇÃO

No Brasil, a propriedade intelectual está pulverizada em nosso ordenamento jurídico em diversas normativas.

Dentre as proteções existentes no sistema de propriedade intelectual, tem-se a proteção de variedades vegetais denominada cultivares. A tutela referente a esse objeto é regulamentada no Brasil pela Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/1997) - LPC, um sistema de proteção *sui generis* adotado pelo Brasil, em consonância com a disposição da UPOV de 1978, o qual o país é signatário, sendo a única forma de proteção de tais variedades vegetais em nosso ordenamento jurídico.

De outro lado, para invenções de produtos e processos de obtenção de produto, tem-se no Brasil o instituto de proteção das patentes, regulado pela Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) - LPI. Dentre os requisitos de proteção, tem-se a exclusão de proteção de seres vivos, eis que não são considerados como invenção, mas como mera descoberta.

Com o advento da biotecnologia moderna e das técnicas de transgenia, foi possível inserir genes em organismos vivos, de modo que os organismos geneticamente modificados passam a apresentar características que não apresentariam na natureza sem a intervenção humana. Tal advento, gerou embates judiciais nas cortes norte-americanas, com o reconhecimento da possibilidade de patenteamento de seres vivos, eis que considerados agora como invenção, quando submetidos à técnica de transgenia.

Nesse sentido, verificou-se a problemática no caso das variedades vegetais geneticamente modificada, eis que seria possível cumular os institutos de proteção de LPC e da LPI nessa cultivares, o que poderia mitigar as limitações de direito previstas na LPC e não previstas na LPI.

Tal possibilidade de sobreposição de direitos acarretou litígios levados ao judiciário que começaram a formar precedentes que divergiam entre si.

Diante da relevância da matéria, a questão foi levada ao Superior Tribunal de Justiça - STJ, dando origem ao REsp 1.610.728/RS, que julgou a matéria e fixou tese em Incidente de Assunção de Competência - IAC com determinação de que os direitos relativos a LPC não seriam oponíveis aos titulares de patentes de biotecnologia.

Dessa forma, este artigo busca analisar a sistemática que rege a proteção de cultivares no país, verificar os precedentes judiciais para atestar a problemática da sobreposição de direitos e os impactos gerados pela decisão do Superior Tribunal de Justiça.

1.1 Propriedade intelectual: escopo

A definição acima, no entanto, possui apenas um rol exemplificativo comportando outras hipóteses não constantes da referida relação.

Autores como Del Nero (2008), colocam que uma especificidade da propriedade intelectual é sua incidência e proteção sobre os bens imateriais, que são aqueles que não possuem uma existência corpórea, tangível, sendo bens produzidos a partir do intelecto humano e das possibilidades criativas.

A propriedade intelectual, como toda a modalidade de propriedade, está atrelada ao princípio constitucional da função social, de forma que esta deve, de acordo com o mandamento constitucional do art. 5º, XXIX, corroborar com o interesse social e com o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Nos dizeres de Varella (1996), a propriedade intelectual deve beneficiar toda a coletividade e promover o bem comum, sendo esses benefícios atingidos quando o inventor for bem remunerado, o que o incentivará a produzir novas invenções, de modo a contribuir para o progresso científico humano.

Ademais, ao se tratar da propriedade intelectual, fala-se de um gênero, o qual comporta muitas espécies, como é o caso da propriedade industrial e os direitos autorais que, por sua vez, possuem diversas subsespécies.

Além dos direitos autorais e de propriedade industrial, existem outros direitos de propriedade intelectual que não estão abarcados por estas duas espécies, sendo considerados direitos *sui generis*, como é o caso da proteção de novas variedades de plantas (regulados pela Lei 9.456/97), das topografias de circuitos integrados (disciplinados pela Lei 11.484/07), os conhecimentos tradicionais e as manifestações folclóricas.

Considerando o grande escopo da propriedade intelectual no Brasil, neste trabalho iremos nos atentar e detalhar apenas Lei 9.279 de 14 de maio de 1996, no que diz respeito a matéria de patentes, bem como elementos básicos da Lei 9.456 de 25 de abril de 1997.

1.2 O advento da biotecnologia moderna

A fim de se verificar a colidência de dois institutos de propriedade intelectual, necessário entender os conceitos contemporâneos de biotecnologia. Iacomini (2009) coloca que a última década do XX foi caracterizada pelos grandes avanços nas ciências da vida, em especial a biologia molecular, e engenharia genética. Começaram também os intensos debates sobre o patenteamento de animais e plantas e a manipulação genética do genoma humano e da exploração econômica e exercício de direitos de monopólio sobre pesquisas dessa área.

Vieira e Buainain (2004) lecionam que a biotecnologia pode ser entendida, em seu sentido amplo, como qualquer tipo de técnica que utilize organismos vivos com intuito de modificar ou produzir produtos para melhorar plantas e animais ou mesmo para desenvolver microrganismos para usos específicos.

Na biotecnologia contemporânea, tem-se a ideia do sentido mais restrito do termo, que Vieira e Buainain (2004) colocam que é utilizado para designar as técnicas advindas tanto da Bioquímica quanto da Biologia molecular que possam trazer benefícios aos seres humanos.

Tratam-se das técnicas avançadas de engenharia genética que Diaféria (1999) define como o conjunto de técnicas de laboratório desenvolvidas a partir de 1972, que possibilitaram a criação do DNA recombinante, dentre outras atividades. Essas técnicas podem ser utilizadas para separar, copiar, duplicar ou modificar partes do genoma de plantas, animais ou humano, possuindo bases científicas na biologia molecular, engenharia bioquímica e genética, microbiologia, dentre outros ramos da ciência.

Por meio dessas novas descobertas os cientistas têm decifrado o código genético da vida e manipulando a matéria biológica para criar objetos úteis, e recombinando e entrelaçando material vivo para a obtenção de bens industriais.

Com a crescente importância que a biotecnologia apresenta no mundo contemporâneo, o Direito teve que dar maior relevância para a devida regulação desse crescente ramo através dos direitos de propriedade intelectual, uma vez que os inventores necessitam de mecanismos que os protejam contra cópias e uso indiscriminado.

Diversos mecanismos jurídicos foram surgindo ou se atualizando para regular a proteção desse novo ramo científico, como é o caso das patentes, da proteção de variedades vegetais, dentre outras.

No campo das patentes, o grande marco da biotecnologia contemporânea é por muitos considerados o emblemático caso *Diamond vs. Chakrabarty*, onde a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu pela patenteabilidade da bactéria geneticamente modificada *Pseudomonas genus*.

A partir deste julgado é que foi possível o patenteamento de seres vivos nos Estados Unidos, e devido a força econômica do país no mercado mundial, logo houve a disseminação desse sistema ao redor do mundo.

Temos então que biotecnologia contemporânea é um ramo recente da ciência e, conseqüentemente, sua regulação é uma novidade para o Direito, de modo que por vezes este acaba se deparando com questões controversas e polêmicas em seus mais diversos ramos.

1.3 Aspectos da Lei de Proteção de Cultivares (Lei 9.456/1997)

A proteção objeto da Lei 9.456/97 é a cultivar, entendida pelo art. 3º, IV, da lei como variedade ou espécie vegetal que deve apresentar os seguintes critérios: distinguibilidade, homogeneidade, estabilidade, novidade e denominação.

Tal teste tem o intuito de assegurar que a mera descoberta de plantas nativas não seja passível de proteção, impedindo, dessa forma, a apropriação da biodiversidade do país por empresas privadas.

Del Nero (2004) coloca que não fosse o teste DHE, a tutela jurídica da proteção das variedades de plantas estaria descaracterizada, pois faria com que a biodiversidade pátria estivesse sujeito à apropriação por empresas privadas, o que constituiria uma flagrante inconstitucionalidade, uma vez que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, estabelece que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo.

Este teste possui um caráter essencialmente técnico, em que são realizadas em estações experimentais e seguem um procedimento próprio para cada espécie, sendo realizados por especialistas com conhecimentos aprofundados da espécie a ser protegida.

Quanto ao critério de distinguibilidade, entende-se que será atendido quando a variedade vegetal for claramente distinguível de qualquer outra variedade, por meio de descritores que alcançam a margem mínima estabelecido pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC).

Vale colocar que esse critério busca evitar que cultivares com diferenças ínfimas sejam objeto de proteção. Assim, não é necessário que a cultivar distinta seja melhor do que as outras variedades existentes, bastando tão somente que ela seja claramente distinta das demais.

No que tange o requisito da homogeneidade, temos que a cultivar homogênea é aquela que, quando cultivada, mantém uma uniformidade nas características, que foram usadas para descrevê-la, não podendo apresentar características discrepantes entre si, mantendo uma variabilidade mínima de acordo com os critérios estabelecidos pelo SNPC.

Já em relação ao critério de estabilidade, temos que a cultivar deve manter as mesmas características que a diferencia das demais ao longo do seu ciclo de reprodução e multiplicação.

O requisito da novidade, por sua vez, não constitui um critério técnico a ser auferido por meio de testes específicos, bastando que a cultivar não tenha sido colocada à disposição do público pelo período estabelecido para que possa ser considerada como nova cultivar.

O último critério a ser analisado é o da denominação. A cultivar deve possuir uma denominação genérica que a identifique, seguindo os critérios estabelecidos no art. 15 da LPC.

Cabe ao SNPC fazer a análise da denominação proposta pelo requerente de proteção, na qual será verificada a existência de cultivar da mesma espécie ou de espécies semelhantes com denominação igual ou semelhante no Brasil e em outros países, através de consultas às bases de dados da UPOV e a lista de cultivares protegidas e com registro comercial.

Quanto a abrangência de sua proteção, temos que pelo disposto do art. 8º da LPC, a “proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira”. Tal proteção garantirá, ao titular do direito, a exclusividade sobre os direitos de reprodução comercial da cultivar no Brasil. A proteção da variedade vegetal será feita por meio de um Certificado de Proteção de Cultivar emitido pelo SNPC.

Em relação ao prazo de proteção, temos que a Lei de Proteção de Cultivares, em seu art. 8º, estabeleceu o prazo de proteção de 15 anos para as cultivares em geral, e 18 anos para as videiras, árvores frutíferas, florestais e ornamentais. Findo esse período de concessão haverá a extinção do direito do titular e a cultivar cairá em domínio público, podendo ser utilizada por terceiros sem autorização ou pagamento de *royalties*.

Também haverá extinção do direito de proteção em casos de renúncia do titular, pela ausência de sua homogeneidade ou estabilidades, pela ausência de pagamento da anuidade, pela não apresentação da amostra viva quando solicitada e pela comprovação de que a cultivar causou impacto desfavorável ao meio ambiente ou a saúde humana. A extinção do direito do titular produz efeitos a partir da data inicial da publicação de instauração *ex officio* do processo ou do protocolo de pedido de cancelamento.

1.4 Aspectos da Lei de Propriedade Industrial e patentes

A propriedade industrial, como visto anteriormente, constitui um ramo do direito empresarial que protege os direitos dos inventores. No Brasil, é regida pela Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) ou LPI, que “regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”. A referida lei abrange todo o escopo de patentes, marcas, desenho industrial, indicação geográfica, contratos de tecnologia, dentre outras áreas da propriedade industrial.

Considerando a extensa gama de subespécies abordadas pela LPI, este trabalho irá atentar-se somente no escopo das patentes, trazendo suas principais características, como definição, requisitos, limites e prazos.

As patentes possuem diversas formas de classificação. Essencialmente, elas se dividem em: invenção e modelo de utilidade. Suas definições estão contidas nos arts. 8º e 9º da LPI. Uma invenção pode ser entendida como uma solução nova para a resolução de problema técnico específico, dentro de uma determinada área tecnológica. Por sua vez, modelo de utilidade seria uma nova forma ou disposição de um objeto, ou parte dele, de uso prático, com o intuito de proporcionar uma melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Trata-se, desse modo, de um aperfeiçoamento de uma invenção já existente.

A LPI, em seu art. 8º estabelece como patenteável “a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”. Estes requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles invalida o pedido de patente.

Apesar dos requisitos necessários para obtenção de patentes, a legislação brasileira elenca objetos que não podem ser patenteados, sendo excluídos do escopo de patenteabilidade, ainda que cumpram os requisitos base. Estes objetos estão dispostos no art. 10 e 18 da Lei de Propriedade Industrial.

Assim, se objeto se enquadrar em um desses requisitos, este não poderá ser protegido por meio do sistema de patentes, o que inclui, como é possível ser depreendido no art. 18, III da LPI, o todo o parte de seres vivos.

Entretanto, é possível notar que a lei estabeleceu uma exceção para o caso dos microrganismos transgênicos. Desse modo, se um organismo geneticamente modificado por meio de engenharia genética contiver os três requisitos de patenteabilidade poderá ser protegido por meio de patentes. Esse ponto da lei será abordado posteriormente, a fim de confrontá-lo com outras legislações.

O prazo de proteção para as patentes de invenção é de 20 anos contado da data do depósito (art. 40 da LPI). Para os casos de patentes de modelo de utilidade o prazo será de somente 15 anos. Findado esse período de proteção, as invenções e modelos de utilidade passaram a integrar o domínio público.

1.5 Sobreposição de direitos entre proteção da LPI e LPC

A sobreposição de direitos, conforme leciona Medeiros (2019) é um fenômeno que sempre existiu e uma exceção ao sistema de propriedade intelectual, ocasionada quando um único objeto atrai direitos de proteção intelectual diversos. A autora diz ainda que a complexidade da interrelação de direitos de propriedade intelectual aliada à legislação omissa e a julgados divergentes permitiriam a proliferação de estratégias protetivas agressivas por parte dos titulares dos direitos.

A Autora complementa que a sobreposição pode ser da modalidade subsequente, na qual quando expirado um direito de propriedade intelectual, outra proteção incidiria no lugar; e a modalidade concomitante, quando um único objeto é protegido por múltiplos mecanismos da propriedade intelectual.

No que diz respeito a LPC, temos que o escopo da proteção abrange a planta como um todo e veda a comercialização do material reprodutivo da planta. Entretanto, em seu art. 10, impõe uma série de limitações, nas quais o direito do obtentor não incidirá, conforme comentado em tópico anterior, que diz respeito, sobretudo, a permissão de salvar sementes para uso próprio, bem como de doar sementes de forma gratuita entre pequenos produtores rurais.

A LPI, por sua vez, em seu art. 42, elenca os direitos que o titular da patente tem sobre o bem protegido.

O titular da patente, desse modo, possui direito de exclusividade sobre os produtos por ele patenteados, bem como os produtos diretamente derivados de processos protegidos.

Entretanto, conforme colocam Vieira e Plaza (2010), a lei não estabelece de forma específica o limite da proteção desse produto ou processo, de modo que a lei deixa uma denominada cláusula aberta, quando se fala de patente de plantas, uma vez que é possível haver interpretação extensiva, para que a proteção patentária inclua as sementes, bem como as descendentes da planta, ou seja, seu material propagativo.

Autores como Varella (1996), desde antes do advento da LPC já comentavam sobre a problemática da patente de seres vivos, eis que a lei foi elaborada inicialmente para invenções e que plantas se reproduzem naturalmente, sendo que agricultores que utilizassem sementes estariam cometendo infração a propriedade intelectual.

Temos que a LPC, por ser lei mais específica e direcionada para variedade vegetais, deixa bem delimitado os limites de sua proteção, bem como estabelece exceções para resguardar o direito dos agricultores, a fim de manter um equilíbrio entre os interesses dos titulares do certificado de proteção de cultivares e os agricultores.

Na LPI, por outro lado, os limites da proteção por patentes não são bem claros, pois, a princípio, a lei proíbe a dispor do bem por qualquer meio, devendo levar em conta os limites por ela fixados no art. 43.

Em que pese a LPI também tomar para si uma série de limitações no que diz respeito às patentes e sua extensão, por ser menos específica, não abrange o escopo previsto na LPC.

A primeira exceção da LPC diz respeito ao pequeno agricultor, que pode – sem ter que ter autorização do titular ou pagamento de *royalties* – reservar, doar sementes para outros pequenos agricultores, no âmbito de programas de financiamento e de programas comerciais.

Ademais, há outra exceção da LPC, que diz respeito ao replantio, ou seja, guardar as melhores sementes de uma safra e usá-las na próxima, consistindo em um conhecimento milenar.

Conforme leciona Avila (2012), apesar da LPI não colocar essa exceção de maneira objetiva, o inciso IV e VI, do art. 43 da lei trata da exaustão de direitos, de modo que, em teoria, se o agricultor adquirir licitamente o produto objeto da patente (a semente, no caso em questão), haverá a exaustão de direitos e o titular da patente não terá mais direitos sobre o que o adquirente fizer, exceto se for utilizá-la para fins de propagação e multiplicação comercial.

Entretanto, autores como Garcia (2010) colocam que a proteção por meio de patentes, justamente por não permitir a multiplicação, acaba por impedir a formação de campos de replantio, uma vez que ao replantar uma semente, os agricultores estariam reproduzindo um bem patenteado, ainda que naturalmente, e que isto por si só constituiria uma infração, pois o sistema de patentes não foi criado para proteção de seres vivos, mas sim de objetos que não se reproduzem.

Tem-se, desse modo, que em que pese não haver proteção direta sobre a planta em si por meio de patente, seu gene modificado pode ser passível de proteção, e sua multiplicação pode ser obstada, que é indissociável da semente, o que, na prática, acaba por proteger a variedade vegetal como um todo, de modo que mostra a existência de sobreposição em sua modalidade concomitante.

METODOLOGIA

Elege-se, nessa investigação, a pesquisa do tipo qualitativa. A pesquisa é qualitativa porque busca verificar os limites legislativos dos dois institutos de proteção intelectual, sua aplicabilidade à variedades vegetais geneticamente modificadas, e as consequências da cumulação de direitos em um mesmo bem imaterial, sobretudo no que diz respeito tanto à exaustão de direitos quanto à reserva de sementes para safras futuras. No que tange aos procedimentos, adotar-se-á a pesquisa bibliográfica e documental.

Quanto às patentes, foi feita busca no site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI na sessão de busca de patentes no período de 01 a 07 de maio de 2022. No campo titular foi inserido o termo “Monsanto” e no campo resumo foi inserido o termo “glifosato”. Para busca de cultivares, foi feita pesquisa de registros no Registro Nacional de Cultivares - RNC no mesmo período, buscando por titular os termos “Monsanto” e, posteriormente “Monsoy”.

Seguidamente, foi procedida a análise do REsp 1.610.728/RS através do download do interior teor do processo na página eletrônica do STJ e acesso ao sistema com certificado digital e cadastro no site, com acesso em maio de 2022. Após, foi feita análise para apontar os impactos da decisão do Superior Tribunal de Justiça no sistema de proteção de cultivares no Brasil através de análise do acórdão que fixou tese em IAC e dos dados sobre produção agrícola de variedades geneticamente modificadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Análise dos pedidos de patentes e Registro Nacional de Cultivares

Conforme exposto, o advento da biotecnologia contemporânea, trouxe a tona processos de engenharia genética e de transgenia nunca antes vistos, eis que a partir da recombinação genética, seria possível criar espécies ou adicionar características em espécies não encontradas na natureza, de modo que, com o avanço da técnica e da legislação, houve reconhecimento de possibilidade e patenteamento destes organismos.

É nesse sentido que a Lei de Propriedade Industrial, em que pese proibir o patenteamento do todo ou parte de seres vivos, traz em seu parágrafo único, a exceção a regra, possibilitando patenteamento de microrganismos transgênicos, desde que atendidos os demais requisitos de patenteabilidade.

Nesse sentido, dada a possibilidade, inúmeras patentes de biotecnologia foram depositadas, como é o caso da tecnologia RR (Roundup Ready), de titularidade da empresa Monsanto.

A Monsanto é uma empresa norte-americana transnacional que atua no campo da agroquímica e biotecnologia, trabalhando no ramo de sementes e pesquisas vegetais. A empresa veio para o Brasil durante a década de 50, quando seus produtos começaram a ser comercializados no país. Em 2018 ela foi adquirida pela Bayer.

Dentre de seus produtos mais conhecidos, temos as variedades vegetais, sobretudo a soja *Roundp Ready*, sendo a semente transgênica mais conhecida no Brasil, de acordo com Bruch et al (2005), para ser utilizada conjuntamente pelo herbicida a base de glifosato denominado *Roundup*, que foi desenvolvido pela Monsanto Inc. que acaba por matar quaisquer plantas não resistentes ao glifosato

Dessa forma, a Monsanto desenvolveu a tecnologia denominada Roundup Ready tem por intuito tornar a variedade vegetal resistente a herbicidas a base de glifosato, através de inserção de gene que torna a planta resistente a determinadas quantidade de glifosato, conhecidos como soja Roundup Ready o RR.

Assim, através da técnica de transgenia, foi possível inserir genes em uma variedade vegetal que confere resistência ao herbicida comercializado.

Conforme mencionado, a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 13, considera que um invento possui o critério de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Dessa forma, um gene, isoladamente, não pode ser objeto da proteção, uma vez que ele não traz uma solução técnica a um problema, de modo que não poderíamos considerar uma sequência gênica como material a ser patenteado. Para ser passível de proteção por meio do sistema de patentes, existe a necessidade de solução de um problema técnico.

Analisando os depósitos de patentes do INPI, verificando-se patentes contendo o termo glifosato, tendo como titular a Monsanto Inc, foram localizados 71 pedidos de patente.

Dentre os pedidos, temos que 14 pedidos foram elencados na classificação IPC C12N que diz respeito a composições de microrganismos e enzimas e na categoria A61K 38/17, que corresponde a preparações medicinais contendo peptídeos tendo mais de 20 aminoácidos.

Ao analisar o sistema de cultivares, por sua vez, que tem seu registro no Registro Nacional de Cultivares – RNC, verificou-se 1558 pedidos de proteção de cultivares concedidas à Monsanto

do Brasil Ltda, em cultivares de *Helianthus annuus* L. (girassol), *Zea mays* L. (milho), *Saccharum* L. (cana-de-açúcar) e *Sorghum bicolor* (L.) Moench (sorgo).

Por sua vez, em pesquisa ao RNC por titular Monsoy Ltda, marca utilizada pela Monsanto para seus produtos de soja, foram localizados 28 registros de cultivares da variedade vegetal *Glycine max* (L.) Merr – soja. Todos os registros dizem respeito a soja geneticamente modificada e trazem o seguinte texto idêntico no campo de evento de transformação genética: “MON87701 x MON89788: Soja geneticamente modificada resistente a insetos e tolerante ao herbicida glifosato (Soja Intacta RR2PRO)”.

Percebe-se, desse modo, que existem registros de cultivar de plantas geneticamente modificadas para conferir resistência a herbicidas a base de glifosato, devidamente registrada pelo sistema de cultivares prevista na LPC.

Contudo, verificando as patentes localizadas, percebe-se que é possível proteger o processo envolvendo genes geneticamente modificados.

Nesse sentido, seria possível patentear o gene modificado que confere a planta uma característica distinta, como, por exemplo, a resistência a determinado herbicida ou praga. Nesse caso, não se estaria protegendo a planta ou a semente em si, mas sim o gene modificado que confere a melhoria à variedade vegetal.

Temos com isso que – apesar de não ser possível o patenteamento da semente ou da planta em si, ante expressa vedação legal da LPI – é possível proteger o gene modificado ou processo de inserção de tais na genes na cultivar, desde que contenham os requisitos de patenteabilidade. Tal proteção seria estendida para proteger a planta como um todo, uma vez que o gene passa a ser uma característica indissociável da variedade vegetal melhorada. O que de fato se estaria protegendo diz respeito à tecnologia de melhoramento de uma qualidade da planta, e não a planta em si.

Nesse sentido, Plaza (2013) já colocava que nos contratos da Monsanto a patente da soja com tecnologia *Roundup Ready* (RR) impede que o plantador reserve ou replante as sementes protegidas, obrigando-os a sempre recomprar da empresa a cada nova safra. A autora diz ainda que a empresa entende que se a semente protegida for usada para fins de plantio, trata-se de uso do objeto de patente, de modo que a empresa licencia o objeto da compra da semente.

E foi essa prevalência do sistema de patentes em detrimento da proteção de cultivares existentes nos contratos de licenciamento de sementes desde a inserção de cultivares geneticamente modificadas no mercado brasileiro, que gerou embates judiciais dos produtores e agricultores, representados pelos sindicatos, contra as empresas titulares dos direitos de propriedade intelectual das sementes.

As ações, dentre outros pedidos, pleiteavam ao juízo a proibição da Monsanto do Brasil Ltda de impedir que os agricultores fizessem a reserva de sementes para uso próprio, bem como a possibilidade de troca gratuita de sementes entre pequenos produtores rurais, com aplicação dos incisos I e IV do art. 10 da LPC, com afastamento da incidência da LPI, eis que não aplicável para sementes, ante vedação expressa de cumulação de proteção prevista no art. 2º da LPC.

3.2 Análise do REsp 1.610.728/RS

Em meio a um panorama de tensões de interesses e normativas conflitantes em relação a aplicação da LPI em variedades vegetais transgênicas, com a supressão das exceções de direitos previstos no art. 10 da LPC, acarretou no ajuizamento, no ano de 2009, de Ação Coletiva pelo Sindicato Rural de Passo Fundo – RS, Sindicato Rural de Sertão, e Sindicato Rural de Santiago, em face da Monsanto do Brasil Ltda, que deu origem ao REsp 1.610.728/RS.

A ação, dentre outros pedidos, pleiteava o reconhecimento do direito de pequenos, médios e grandes agricultores de reservar o produto de cultivares de soja transgênica para replantio em seus próprios campos de cultivo e comercializar essa produção sem a necessidade de pagamento de royalties, indenização ou taxa de tecnologia, em conformidade com o art. 10, incisos I e II da Lei 9456/97. Pleiteava também, nos termos do inciso IV do art. 10 da LPC, o reconhecimento do direito de pequenos produtores rurais de doar e trocar sementes reservadas a outros pequenos produtores rurais.

Em sentença, o magistrado de primeiro grau entendeu que as patentes da Ré já haviam caducado, declarando o direito dos agricultores de reservar o produto das cultivares de soja transgênica para replantio em seus campos, e o direito de vender a matéria prima da produção sem mais nada a pagar e o direito de doar e trocar sementes reservadas, nos termos do art., 10 da Lei de Proteção de Cultivares.

A Requerida Monsanto recorreu da decisão para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, alegando em suas razões que o juízo de primeiro grau negou a existência da LPI e ampliou de forma arbitrária a LPC para além de seu escopo de proteção, pleiteando o reconhecimento de inexistência de dupla proteção por propriedade intelectual, uma vez que não se trataria de proteção de cultivar, mas sim de patente de biotecnologia.

Após remessa dos autos, em 2014 foi proferido o Acórdão na Apelação Cível Nº 70049447253, que reformou a sentença de primeiro grau e julgou a demanda improcedente, ante o reconhecimento da não incidência da LPC nas cultivares geneticamente modificadas objeto da ação, eis que seriam patentes biotecnológicas, sendo aplicável a legislação específica, qual seja, a LPI.

A desembargadora relatora, em suas razões, entendeu que as Leis nº 9.279/96 e 9.456/97 são distintas entre si e, na abrangência, não se confundem quanto à proteção de seu objeto. Dessa forma, caso o bem imaterial possua os requisitos de patenteabilidade, não há como excluir os efeitos conferidos por essa proteção, colocando que a lei de patentes poderia incorrer em uma cultivar, uma vez que ambas as leis são omissas nesse sentido.

Assim, os Autores interpuseram Recurso Especial contra o acórdão proferido, sendo os autos remetidos ao STJ e tomou a numeração REsp 1.610.728/RS.

O recurso especial foi interposto com fundamento nos art. 5º, LV e do art. 105, III, a da Constituição Federal.

Nas razões do Recurso Especial, foi alegada a violação dos arts. 2º, 7º e 10 da LPC, do art. 2.1 da UPOV/78, do art. 18, III, parágrafo único, e 42 da LPI, bem como de divergência jurisprudencial.

Devidamente admitido, houve petição por parte da Recorrida Monsanto para reconhecer a existência de relevância do tema para que seja admitido o incidente de assunção de competência – IAC, instituto previsto no art. 947 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil – CPC).

O IAC tem por objetivo formar tese que vincula todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. Segundo Santos (2020), o IAC facilita o conhecimento das teses pela sociedade, evita que a corte superior desconheça suas próprias teses e auxilia na inibição de judicialização de controvérsias sobre o tema, ante seu caráter vinculante.

No caso concreto, o IAC foi admitido pelo STJ, sob fundamento de repercussão social, gerando a seguinte fixação de tese a ser julgada. Após a admissão do IAC, tem-se o reconhecimento da repercussão social gerada pela controvérsia, tomando o STJ a função de firmar tese a fim de unificar a jurisprudência quanto a aplicação simultânea das proteções previstas na LPI e LPC a sementes de soja *Roundup Ready*, obtidas mediante a técnica da transgenia.

Foi juntado aos autos parecer do Ministério Público Federal, que opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, eis que o *parquet* entendeu que os institutos de propriedade industrial não se harmonizavam com as normativas mais específicas que traziam privilégios ao agricultor.

Após apreciação das razões e dos pareceres, o STJ, em 2019, acabou por conhecer do recurso especial e negar provimento, mantendo o acórdão recorrido na íntegra e fixando tese em IAC, colocando que as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da LPC não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais.

3.3 – Análise dos impactos da decisão do STJ

Analisando o voto da ministra relatora Nancy Andrighi, temos que foi tecido entendimento de que os sistemas de LPI e LPC são complementares e que, para variedades vegetais geneticamente modificadas, a patente não protege a variedade vegetal em si, mas tão somente o processo de inserção e o próprio gene inoculado na semente.

A ministra reconheceu ainda os diversos questionamentos na esfera econômica, social, ambiental e alimentar gerados pelo crescente número de variedades vegetais geneticamente modificadas, coloca que o judiciário, vinculado a questões restritas em uma controvérsia não seriam a arena adequada para discussão, inferindo que seria necessária inovações normativas *de lege ferenda*.

O acórdão da corte suprema teve seu trânsito em julgado em 25 de agosto de 2021, encerrando a discussão do caso concreto em âmbito judicial e consolidando a tese fixada pelo STJ.

Temos assim que decisão do STJ que acabou por fixar a tese consolidou a sistemática contratual já aplicada pelas empresas titulares dos direitos de patentes de biotecnologia.

Tal decisão, por seu caráter vinculante, acaba por ditar a orientação da corte superior para sua reprodução em casos análogos.

Em que pese a segurança jurídica em decorrência de unificação da jurisprudência, a decisão do STJ não parece ter respeitado a normativa da LPC e o próprio princípio constitucional de função social da propriedade e propriedade industrial, eis que acabou por ratificar uma situação de desequilíbrio entre poderes do titular de patentes de biotecnologia e agricultores.

Porto (2016) coloca que o direito de patente e o direito de cultivar em uma mesma variedade vegetal traz como consequência a limitação ou até mesmo eliminação das exceções permitidas na LPC ao direitos sobre a cultivar, sobretudo em relação aos agricultores e melhoristas com potencial de sérios danos aos agricultores nacionais e até mesmo de desenvolvimento de experimentos e pesquisas. Em último cenário, a autora afirma que pode inclusive gerar a falência do sistema de proteção de cultivares.

É nessa tese que este trabalho se filia. De fato, a decisão do STJ não anula a LPC e seus institutos. Para cultivares que foram desenvolvidas sem o método de transgenia, a lei continua perfeitamente aplicável e eficaz. Entretanto, nas variedades vegetais que foram geneticamente modificadas pelo processo de transgenia, o titular tem por opção proteger a cultivar como patente de biotecnologia, afastando a incidência da LPC em suas exceções, aplicando os institutos de patente da LPI, que não comportam as limitações previstas na lei específica. Seria uma hipótese de exceção do instituto da LPC.

Contudo, o crescente uso de variedades vegetais geneticamente modificadas, sobretudo para as principais *commodities* produzidas pelo Brasil acabam por tornar a exceção em uma regra.

A partir dos dados da Embrapa (2022), somente na safra 2019/2020, o Brasil teve uma produção de mais de 124,84 milhões de toneladas de soja.

De acordo com dados do relatório do Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações de Agrobiotecnologia (ISAAA), o Brasil, em 2019, possuía mais de 94% de suas safras principais (soja, milho, trigo, cana de açúcar) consistentes em produtos geneticamente modificados.

Tem-se, dessa forma, que a exceção acaba por se tornar regra, com quase a totalidade das maiores produções agrícolas do país serem constituídas de variedades vegetais transgênicas, com a possibilidade de incidir a legislação patentearia.

Verifica-se, assim, a que LPC, que foi selecionada desde sua gênese para ser a única forma de proteção de cultivares no país, em consonância com a legislação da UPOV, acaba por ser utilizada de forma subsidiária em relação a maior parte da produção agrícola do país. Sua aplicação se limita a cultivares de não transgênicas, tornando a lei inócua nesse ponto, pois suas principais limitações ao direito do titular são suprimidas por utilização de legislação menos específica.

Essa sobreposição de direitos, na medida em que suprime limitações previstas em legislação específicas para variedades vegetais, acaba por gerar um superdireito aos titulares de patentes de biotecnologia, acarretando em desequilíbrio das relações entre titulares de patentes e agricultores e produtores de sementes, de modo que a sobreposição acaba por impactar de forma negativa na dinâmica do mercado de sementes no país.

E nesta senda, autores como Vieira e Plaza (2010) entendem que essa sobreposição vai de encontro aos preceitos constitucionais do art. 5º, inciso XXIX, da CF, pois gera colisão com o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico do país, vez que impede a difusão do conhecimento e gera uma restrição no desenvolvimento e nas pesquisas de novas variedades vegetais, afrontando a função sistemática da propriedade por impedir o progresso técnico.

Dessa forma, a decisão do STJ não foi a mais acertada, pois acaba por causar um desequilíbrio legislativo, com supressão de aplicação da LPC, tornando-a inócua para grande parte das variedades vegetais do país, o que gera vantagens excessivas aos titulares de patentes. Por grande parte das culturas geneticamente modificadas serem commodities, seu preço é ditado pelo mercado internacional. Somado a limitação de disponibilidade a sementes convencionais adaptadas, tem-se que os agricultores tem cada vez mais seu poder de escolha mitigado quanto a seleção de culturas e sementes a serem produzidas.

Para além dos impactos de ordem econômica, a dependência de sementes em cada safra e ausência de desenvolvimento natural de variedades, pode acarretar em diminuição sucessiva de diversidade genética de variedades vegetais, com implicações de ordem ambiental.

Como forma de solução possível a problemática consolidada pela decisão do STJ, Avila (2016) traz uma perspectiva apontada pelo doutrinador Denis Barbosa, o qual desde 2010 propôs alterações legislativas para elidir a interpretação que permitirá a sobreposição de direitos, destacando uma inserção de um parágrafo no art. 42, da LPI, com o de que as exceções de patenteamento de microrganismos transgênicos não seriam aplicável às cultivares suscetíveis de proteção segundo legislação própria.

Tal alteração prevê a exclusão do sistema de patentes da variedade vegetal, o que tornaria o sistema novamente harmônico. Nesse mesmo sentido, haveria também proposta de alteração do art. 43, para acrescentar a exceção do art. 10 da LPC.

Souza (2021), por outro lado, entende que a referida alteração, apesar de positiva para encerrar a problemática de sobreposição nociva, acaba por trazer outro desequilíbrio, eis acabaria por

conceder vantagem excessiva às empresas multiplicadoras de sementes que trabalham em parceria com as titulares das patentes.

Considerando o encerramento da demanda no âmbito judicial, com o recente trânsito em julgado e tese fixada, a alteração legislativa dos diplomas legais se faz necessária para que possibilite uma nova reconfiguração nos contratos de licenciamento de tecnologia e garantia dos princípios constitucionais de propriedade intelectual, com melhor equilíbrio jurídico-econômico das relações entre produtores rurais e fornecedores de sementes, bem como difusão maior no mercado de variedades vegetais convencionais, livres de taxa de tecnologia que possibilitem um mais amplo leque de opções aos produtores rurais de escolha do tipo de tecnologia implementar em suas plantações.

CONCLUSÃO

Ao longo do trabalho foi possível perceber que a legislação pertinente à proteção de variedades vegetais no Brasil é a LPC, sendo a única proteção possível para cultivares no país, em atendimento a ata da UPOV o qual o Brasil é signatário.

Com o advento da biotecnologia contemporânea e o processo de transgenia, começou a ser crescente no mercado a difusão de variedades vegetais geneticamente modificadas, como é o caso da soja RR tolerante a herbicidas a base de glifosato.

Tal técnica permitiu que sementes pudessem ser modificadas geneticamente para adquirir características específicas. E a inserção desse gene e sua manifestação na planta pode ser considerado como invenção, sendo categorizado e protegido como patente de biotecnologia.

Tal aplicação da LPI acaba por afastar a limitação de direitos do titular previstas na LPC, tal como possibilidade de reservar sementes para uso próprio e doação de forma gratuita à pequenos produtores rurais.

Observou-se, ao comparar os limites de proteção das duas leis, é que a Lei de Proteção de Cultivares, na medida em que é mais específica, deixa de forma explícita os limites de sua proteção e o resguardo dos direitos dos agricultores, com o intuito de manter um equilíbrio nos interesses privados das empresas detentoras da tecnologia e dos agricultores que adquirem as sementes.

A LPI, por outro lado, é menos específica quanto a limitações dos direitos do titular da patente. Essa carência de especificidade gera uma cláusula aberta, que permite uma interpretação extensiva que acaba por suprimir as limitações estabelecidas na LPC, extinguindo os direitos dos agricultores em detrimento dos interesses dos titulares de patentes de biotecnologia, o que colide com os ditames da lei de cultivares e acaba por torná-la inócua para essas variedades.

Assim, tem-se a ocorrência de sobreposição de direitos, observada tanto em sua modalidade concomitante quanto na sua modalidade subsequente.

Nesse aspecto, o REsp 1.610.728/RS buscou julgar a controvérsia e admitiu o IAC, que fixou tese no sentido de que as limitações previstas na LPC não são oponíveis aos titulares de patentes de biotecnologia, por entender que tratam-se de institutos independentes, que tutelam bens diversos.

Considerando o crescimento massivo do uso de variedades vegetais geneticamente modificadas, sobretudo nas principais commodities agrícolas do país, temos que a LPC acaba por se tornar ineficaz para grande parte das cultivares do país, ante sua não aplicação para essas variedades transgênicas.

Tal fato acaba por gerar um direito majorado aos titulares de patentes, colocando em xeque o interesse social da propriedade intelectual, em violação ao art. 5º, XXIX da CF.

Nesse sentido, entende-se ser necessária a adoção de medidas para trazer um reequilíbrio das relações entre titulares de agricultores. Para tanto, necessária a redução da dependência massiva dos produtores rurais de cultivares protegidas por patentes, com a formulação de políticas públicas de disseminação do acesso os agricultores de cultivares tradicionais, sobre as quais não incidem taxas tecnológicas.

Ademais, necessária a discussão de propostas de alteração legislativa, a fim de modificar o art. 42 da LPI e inserir parágrafo que exclua do escopo de proteção da LPI as variedades protegidas pela LPC, a fim de reestabelecer equilíbrio entre os atores do mercado de sementes no Brasil.

PERSPECTIVAS FUTURAS

O presente trabalho visou traçar um panorama da sobreposição de direitos entre a LPC e a LPI e a perda de eficácia da legislação específica de cultivares para as variedades vegetais geneticamente modificadas. Tal mitigação foi reforçada pela decisão do STJ que fixou tese em IAC, ratificando o afastamento de incidência da LPC para patentes de biotecnologia.

A decisão do STJ, no entanto, somente transitou em julgado em agosto de 2021, sendo fato recente. Trabalhos futuros podem analisar as repercussões a médio e longo prazo nos precedentes judiciais após a decisão da corte superior, bem como análise dos contratos de licenciamento de sementes de empresas de biotecnologia, a fim de verificar como tem tratado da matéria em suas cláusulas e suas modificações após a decisão do STJ.

REFERÊNCIAS

ÁVILA, Charlene. **Proposta para neutralizar os efeitos deletérios da sobreposição de direitos entre patentes e cultivares no material propagativo de plantas**. In: REVISTA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - DIREITO CONTEMPORÂNEO E CONSTITUIÇÃO. Aracaju: PIDCC, v. 10, n. 2, jul. 2016.

_____. Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia Roundup Ready no Brasil: a questão da soja transgênica. 2013.

_____. **A sobreposição dos direitos de propriedade intelectual em biotecnologia: patentes e cultivares**. Modificações dos artigos 43 e 70 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. In: PLAZA, Charlene Maria Coradini de Avila; DEL NERO, Patrícia Aurélia (coord.). **Proteção Jurídica para as Ciências da Vida: Propriedade Intelectual e Biotecnologia**. – São Paulo: IBPI, 2012.

BRASIL. Acordo sobre os aspectos da propriedade intelectual relativos ao comércio – TRIPS. Decreto 1.355, de 30.12.1004. Regula a ata final que incorporou os resultados da rodada Uruguai de negociações comerciais multilaterais do GATT.

_____. Congresso Nacional. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Disciplina os direitos e obrigações referentes à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 mai. 1996.

_____. Congresso Nacional. Lei 9.456, de 25 de abril de 1997, Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 abr. 1997, retificação, 26 ago. 1997.

_____. Congresso Nacional. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 fev. 1998.

_____. Constituição Federal de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988.

_____. Recurso Especial nº 1610728, Superior Tribunal de Justiça, Segunda Seção, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Julgado em 09 out. 2019.

BRUCH, K. L. et al. Barreiras à entrada no mercado brasileiro de sementes transgênicas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL, 43., 2005, Ribeirão Preto. Anais. Ribeirão Preto, 2005.

DEL NERO, Patrícia Aurélia. **Biotecnologia**: análise crítica do marco jurídico regulatório. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.

_____. Propriedade Intelectual: a tutela jurídica da biotecnologia. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.

DIAFÉRIA, Adriana. **Clonagem**: aspectos jurídicos e bioéticos. São Paulo: Edipro, 1999.

EMBRAPA. **Embrapa em números**. Embrapa, Secretaria-Geral, Gerência de Comunicação e Informação. – Brasília, DF, 2022.

GARCIA, Selemara Berckembrock Ferreira. **A proteção jurídica das cultivares no Brasil**. 1ª ed. 5ª reimpressão. – Curitiba: Juruá, 2010.

IACOMINI, Vanessa. **Propriedade Intelectual e Biotecnologia**. – Curitiba: Juruá, 2009.

ISAAA - **Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops in 2019: Biotech Crops Drive Socio-Economic Development and Sustainable Environment in the New Frontier**. 2019. Disponível em:

<<https://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/55/executivesummary/default.asp>>

Acesso em 01 mai. 2022.

MEDEIROS, Heloisa. Gomes. **Softwares e direitos de propriedade intelectual**. – Curitiba: Gedai, 2019.

PLAZA, Charlene Maria Coradini Avila. **Das patentes aos royalties** – o caso da soja transgênica da Monsanto. 2013. Disponível em: <http://pidcc.com.br/artigos/032013/edicao_0301.pdf>. Acesso em: 31 ago. 2020.

_____. **A antinomia jurídica da intercessão entre patentes e cultivares**. In: Barbosa, Denis Borges; Wachowicz. (Org.). Propriedade Intelectual e Desenvolvimento na Agricultura. 1ed. Curitiba: GEDAI/UPPR, 2016, v. 1, p. 163-200.

PLAZA, Charlene Maria Coradini Avila; SANTOS, N. **Interpretação de direitos de proteção em propriedade intelectual**: o caso das patentes de invenção e cultivares. – Fortaleza, 2010. Disponível em: <<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3132.pdf>> Acesso em: 31 ago. 2020.

PORTO, P. C. R.. **LIMITES AOS DIREITOS DE PROTEÇÃO INCIDENTES SOBRE OS CULTIVARES - CULTIVAR NO BRASIL TEM CORPO FECHADO CONTRA ENCOSTO, OLHO GORDO, PATENTES E OUTRAS MANDINGAS**. Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, v. 10, p. 19, 2016.

SOUZA, Marcos da Cunha. **A REFUTAÇÃO DA DUPLA INCIDÊNCIA DE DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL SOBRE CULTIVARES TRANSGÊNICAS**

FRENTE AO COMPROMISSO BRASILEIRO COM O ACORDO TRIPS. Curitiba, 2021. Tese (Doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC/PR. Disponível em: <https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2021/10/Tese_Marcos_da_Cunha_e_Souza.pdf> Acesso em 10 mai. 2022.

VARELLA, Marcello. Dias. **Propriedade intelectual de setores emergentes: biotecnologia, fármacos e** VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto, BUAINAIN, Antonio Marcio. **Propriedade intelectual, biotecnologia e proteção de cultivares no âmbito agropecuário.** In: SILVEIRA, José Maria Ferreira Jardim da; POZ, Maria Ester Dal; ASSAD, Ana Lúcia D. (org.). **Biotecnologia e recursos genéticos: desafios e oportunidades para o Brasil.** – Campinas: Instituto de Economia/ FINEP, 2004.

VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto; PLAZA, Charlene Maria Coradini de Avila. **Os limites de cumulação de direitos entre patentes e cultivares de plantas transgênicas.** – Florianópolis, 2010. Disponível em: <<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/florianopolis/Integra.pdf>>. Acesso em: 05 set. 2020.

APÊNDICE D – Produto técnico-tecnológico

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

AGÊNCIA DE INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO, PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO

PAULO FELIPE FRANÇA FERREIRA DA SILVA

PROPRIEDADE INTELECTUAL E VARIEDADES VEGETAIS GENETICAMENTE MODIFICADAS: análise dos contratos de empresas fornecedoras de sementes frente ao REsp 1.610.728/RS do Superior Tribunal de Justiça

São Luís

2022

PAULO FELIPE FRANÇA FERREIRA DA SILVA

**PROPRIEDADE INTELECTUAL E VARIEDADES VEGETAIS GENETICAMENTE
MODIFICADAS:** análise dos contratos de empresas fornecedoras de sementes
frente ao REsp 1.610.728/RS do Superior Tribunal de Justiça

Relatório técnico conclusivo apresentado à
Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária – EMBRAPA, como produto
tecnológico requisito para obtenção de
título de mestre no Programa de Pós-
Graduação em Propriedade Intelectual e
Transferência de Tecnologia para
Inovação - PROFNIT- Ponto Focal
Universidade Federal do Maranhão.

São Luís

2022

RESUMO

O advento da biotecnologia moderna trouxe a possibilidade de inserir características em seres vivos, através do processo de transgenia, que até então não eram possíveis de se obter na natureza por meio das manipulações clássicas feitas pelo homem. A legislação passou a reconhecer seres vivos geneticamente modificados como invenções passíveis de proteção por patentes, como é o caso de plantas transgênicas, gerando colisões com institutos que originalmente regulavam matéria referente a variedades vegetais, por meio do instituto da sobreposição de direitos. O presente trabalho visou analisar os institutos de proteção previstos na Lei de Proteção de Cultivares - Lei nº 9.456/1997 e das patentes de biotecnologia na Lei de Propriedade Industrial Lei nº 9.279/1996, a fim de verificar a ocorrência de sobreposição de direitos para os casos de variedades vegetais geneticamente modificadas e o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.610.728/RS, e seus impactos na eficácia da legislação de proteção de cultivares, com a consequente elaboração de relatório técnico conclusivo destinado à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A metodologia utilizada foi de caráter qualitativo sendo empregada a pesquisa bibliográfica e documental. Para tanto, foram feitas buscas nos bancos de dados de cultivares e patentes a fim de verificar patentes e registros de cultivares versando sobre a mesma proteção. Após foram analisados contratos de transferência de tecnologia de sementes envolvendo titulares de direitos de patentes e cultivares e produtores rurais e multiplicadores de sementes. Seguidamente analisou-se precedentes judiciais e o próprio teor do processo que originou o REsp 1.610.728/RS. As análises feitas demonstraram a ocorrência de sobreposição entre os institutos de cultivares e patentes de biotecnologia, cuja possibilidade se dava desde o advento das legislações atuais sobre o tema. Ademais, a decisão do Superior Tribunal de Justiça acabou por ratificar uma mitigação da Lei de Proteção de Cultivares para as variedades vegetais transgênicas, tornando-a inócua para esse tipo específico de plantas, eis que são privilegiados os direitos oriundos de patentes de biotecnologia. Tal mitigação acarretou um desequilíbrio nas relações entre titulares de patentes e produtores rurais, com a retirada de direitos previstos na legislação específica de cultivares, sobretudo a de doação de sementes de forma gratuita e reserva de sementes para uso próprio, sendo necessária a adoção de medidas pelos atores do mercado de sementes e do poder público para gerar novo reequilíbrio das relações através de políticas públicas e de alteração legislativa.

Palavras-chave: cultivares; transgênicos; sobreposição.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1	Esquema do Sistema de Propriedade Intelectual no Brasil	19
----------	---	----

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

CADE	Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CF	Constituição Federal
EMBRAPA	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
GATT	Acordo Geral de Tarifas e Comércio
IAC	Incidente de Assunção de Competência
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IPC	International Patent Classification (Classificação Internacional de Patentes)
ISAAA	International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações de Agrobiotecnologia)
LPC	Lei de Proteção de Cultivares
LPI	Lei de Propriedade Industrial
MAPA	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
PROFNIT	Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação
REsp	Recurso Especial
RNC	Registro Nacional de Cultivares
RR	<i>Roundp Ready</i>
SNPC	Serviço Nacional de Proteção de Cultivares
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TJBA	Tribunal de Justiça da Bahia
TJMT	Tribunal de Justiça do Mato Grosso
TJRS	Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)
UPOV	União para a Proteção das Obtenções Vegetais

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	06
2 REFERENCIAL TEÓRICO.....	08
2.1 – PROPRIEDADE INTELECTUAL: CONCEITOS E ESCOPO.....	08
2.2. REGULAMENTAÇÃO DAS VARIEDADES VEGETAIS NO BRASIL: PANORAMA E LEGISLAÇÃO.....	13
2.2.1 Regulamentação Internacional - União para a Proteção das Obtenções Vegetais – UPOV.....	14
2.2.2 Aspectos da Lei de Proteção de Cultivares (Lei 9.456/1997)	17
2.2.3 Objeto e proteção da LPC.....	19
2.2.4 Abrangência da Proteção.....	22
2.2.5 Prazos.....	24
2.2.6 – Aspectos da Lei de Propriedade Industrial e patentes.....	25
2.2.7 Tipos de patente.....	26
2.2.8 Critérios para patenteabilidade.....	27
2.2.9 Matéria patenteável.....	28
2.2.10 Sujeitos de direito e abrangência da proteção.....	29
2.3 O ADVENTO DA BIOTECNOLOGIA.....	30
3 METODOLOGIA	33
4 RESULTADOS OBTIDOS.....	34
4.1 RESULTADO DE ANÁLISE DE BANCO DE DADOS, CONTRATOS E JURISPRUDÊNCIA.....	34
5 DISCUSSÃO.....	46
5.1 SOBREPOSIÇÃO DE DIREITOS ENTRE PROTEÇÃO DA LPI E LPC.....	47
5.2 ANÁLISE DO RESP 1.610.728/RS.....	52
5.3 CONSIDERAÇÕES E IMPACTOS DA TESE FIXADA PELO STJ.....	57
6 CONCLUSÃO	62
REFERÊNCIAS.....	65
ANEXO A – Contrato de licenciamento da intacta RR2 PRO.....	69
ANEXO B – Acordo de Licenciamento de Tecnologia.....	91

1 INTRODUÇÃO

A Convenção da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) de 1967, em seu artigo 2º, define Propriedade Intelectual como a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

No Brasil, a propriedade intelectual está pulverizada em nosso ordenamento jurídico em diversas normativas. Dentre as proteções existentes no sistema de propriedade intelectual, tem-se a proteção de variedades vegetais denominada cultivares. A tutela referente a esse objeto é regulamentada no Brasil pela Lei de Proteção de Cultivares, um sistema de proteção *sui generis* adotado pelo Brasil, em consonância com a disposição da União para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV) de 1978, do qual o país é signatário. Trata-se da única forma de proteção de tais variedades vegetais em nosso ordenamento jurídico.

Por outro lado, para invenções de produtos e processos de obtenção de produto, tem-se no Brasil o instituto de proteção das patentes, regulado pela Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996). Dentre os requisitos de proteção, tem-se a exclusão de proteção de seres vivos, visto que estes não são considerados como invenção, mas como mera descoberta.

Entretanto, com o advento da biotecnologia moderna e das técnicas de transgenia, foi possível inserir genes em organismos vivos, de modo que os organismos geneticamente modificados passam a apresentar características que não apresentariam na natureza sem a intervenção humana. Tal advento, gerou embates judiciais nas cortes norte-americanas, com o reconhecimento da possibilidade de patenteamento de seres vivos, que passam a considerados como invenção, quando submetidos à técnica de transgenia.

No Brasil, essa inovação tecnológica foi refletida na Lei de Propriedade Industrial, a qual foi estabelecida considerando a exceção à vedação de patente de seres vivos, sendo permitido a proteção de microrganismos transgênicos.

Esses pontos de vista conflitantes estabelecem uma problemática referente ao caso das variedades vegetais geneticamente modificada, visto que seria possível cumular os institutos de proteção de LPC e da LPI nessa cultivares, o que poderia mitigar as limitações de direito previstas na LPC e não previstas na LPI. Tal possibilidade de sobreposição de direitos acarretou litígios levados a judiciários, que começaram a formar precedentes divergentes entre si.

Diante da relevância da matéria, a questão foi levada ao Superior Tribunal de Justiça, dando origem ao REsp 1.610.728/RS, que julgou a matéria e fixou tese em Incidente de Assunção de Competência – IAC com determinação de que os direitos relativos a LPC não seriam oponíveis aos titulares de patentes de biotecnologia.

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) foi criada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) no ano de 1973, tendo como objetivo desenvolver bases tecnológicas para um modelo de pecuária e agricultura genuinamente tropical.

Sua missão é a de viabilizar soluções de pesquisa, inovação e desenvolvimento na sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira¹.

A Embrapa, neste contexto, esteve presente em todo o processo de discussão do sistema legal de proteção de cultivares no Brasil, participando, inclusive, do anteprojeto que viria a se tornar a Lei de Proteção de Cultivares, bem como, juntamente com a Associação Brasileira das Empresas Produtoras de Sementes, foram quem propuseram a implantação de um sistema de proteção de cultivares *sui generis* no Brasil.

A decisão do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.610.728, que fixou tese em 2019 quanto à prevalência de sistema de patentes para variedades vegetais transgênicas acaba por impactar o mercado de sementes como um todo no Brasil.

¹ Mais informações sobre missão, visão e valores da EMBRAPA disponíveis em: <<https://www.embrapa.br/sobre-a-embrapa>> . Acesso em 14. mai. 2022.

Segundo dados da Embrapa (2022), somente na safra 2019/2020, o Brasil teve uma produção de mais de 124,84 milhões de toneladas de soja. No Maranhão, para a safra de 2020/2021, houve uma produção total de 3,286 milhões de toneladas de soja no estado.

Ademais, segundo dados do relatório do Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações de Agrobiotecnologia (ISAAA), o Brasil, em 2019, possuía mais de 94% de suas safras principais (soja, milho, trigo, cana de açúcar) consistentes em produtos geneticamente modificados.

Isso torna o Brasil um dos principais produtores de *commodities* como é o caso da soja, de modo que as discussões jurídicas e legais em relação aos limites de proteção destas culturas são de extremo impacto para a economia nacional e abastecimento global de alimentos.

Dessa forma, o presente trabalho busca analisar a sistemática que rege a proteção de cultivares no país, proceder o levantamento de acordos de licenciamento de sementes e precedentes judiciais para verificar a problemática da sobreposição de direitos e os impactos gerados pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, com o fim de elaborar parecer técnico conclusivo a ser entregue à Embrapa.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo, serão explorados conceitos e autores fundamentais para a construção desta investigação.

2.1 – PROPRIEDADE INTELECTUAL: CONCEITOS E ESCOPO

A Propriedade Intelectual pode ser definida, segundo a Convenção - que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, assinada em Estocolmo em 14 de Julho de 1967, que em seu art. 2. § viii - como a soma dos direitos relativos às obras literárias, radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções de às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

A definição acima, no entanto, possui apenas um rol exemplificativo comportando outras hipóteses não constantes da referida relação. Autores como Del Nero (2008), colocam que uma especificidade da propriedade intelectual é sua incidência e proteção sobre os bens imateriais, ou seja, aqueles que não possuem uma existência corpórea, tangível, sendo bens produzidos a partir do intelecto humano e das possibilidades criativas.

O conceito de bens imateriais não é recente no Direito. Vieira, Buainain e Lima (2014) colocam que desde a Antiguidade, na Grécia e em Roma, já havia previsão de direitos decorrentes da propriedade industrial, referente às marcas, quando havia necessidade de distinguir e assinalar produtos, de forma a individualizá-los quando comparado a produtos semelhantes, mesmo que não possuíssem o significado patrimonial, posteriormente associado ao instituto de proteção intelectual.

No Brasil, temos que o primeiro privilégio concedido a um inventor, segundo Silveira (2014) foi o Editto de 18 de novembro de 1752, em benefício de Antonio Francisco Marques, para a instalação de uma fábrica de descascar arroz, de modo que ninguém poderia empregar as máquinas inventadas pelo beneficiário durante o período de dez anos, mas permitia a aquisição de arroz tratado pelas máquinas protegidas de qualquer pessoa que o vendesse.

O direito à propriedade está consagrado no plano constitucional pátrio, em seu art. 5º, XXII, estabelecendo e garantindo esse direito, condicionando-o à sua função social. Cabe destacar que a propriedade e sua função social constituem não só um direito e garantia fundamental, mas são também um dos princípios gerais que regem a atividade econômica do Estado, presentes no art. 170, II e III da Constituição Federal de 1988.

Diniz (2010) coloca que a função social da propriedade faz-se indispensável para que se tenha o mínimo de condições de convívio social, de forma que a função vincula-se com a produtividade do bem e aos reclamos da justiça social, uma vez que deve ser exercido em prol da sociedade.

No campo infraconstitucional, o Código Civil de 2002, em seu art. 1228 estabelece a propriedade e que esta deve ser utilizada em prol do bem comum, afastando o individualismo exacerbado e coibindo o seu uso abusivo.

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

§ 2º São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

§ 3º O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.

§ 4º O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

§ 5º No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. (BRASIL, 2002).

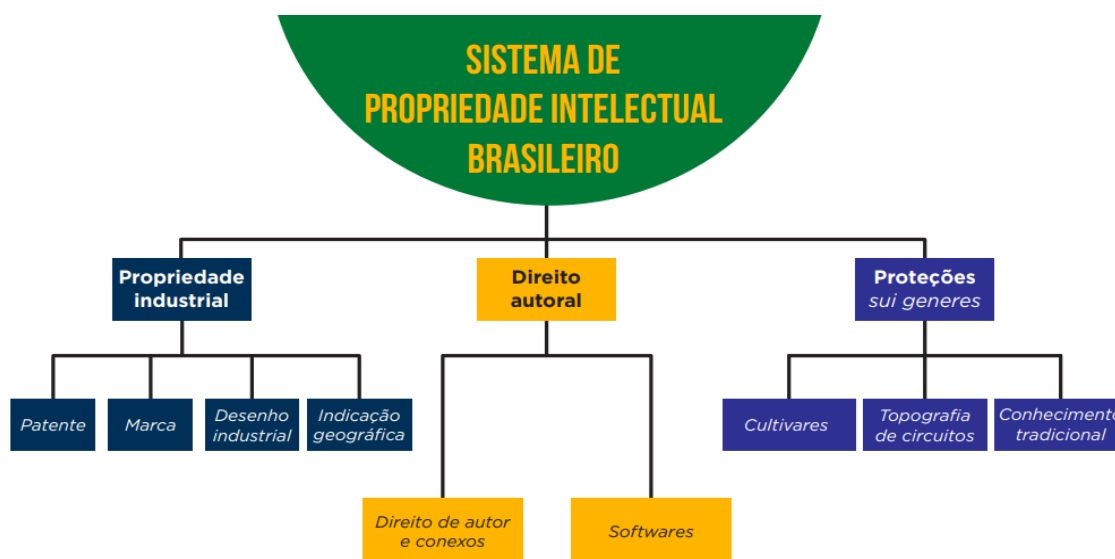
É perceptível a função social da propriedade como imperativo da justiça social, de forma que Diniz (2010) entende que trata-se de um conceito que mais pertence a seara do direito público do que do direito privado, pois seu perfil é traçado pela própria Constituição Federal, que cria condições para que a propriedade seja economicamente útil e produtiva a fim de atender o interesse da coletividade.

O mesmo ocorre com a propriedade intelectual que, como toda a modalidade de propriedade, está atrelada ao princípio constitucional da função social, de forma que esta deve, de acordo com o mandamento constitucional do art. 5º, XXIX, corroborar com o interesse social e com o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Nos dizeres de Varella (1996), a propriedade intelectual deve beneficiar toda a coletividade e promover o bem comum, sendo esses benefícios atingidos quando o inventor for bem remunerado, o que o incentivará a produzir novas invenções, de modo a contribuir para o progresso científico humano.

Ademais, ao se tratar da propriedade intelectual, fala-se de um categoria, que comporta muitas subcategorias, como é o caso da propriedade industrial e os direitos autorais, e sistemas *sui generis* que, por sua vez, possuem diversas divisões, conforme quadro explicativo:

FIGURA 1 – Esquema do Sistema de Propriedade Intelectual no Brasil



Fonte: Adaptada pelo autor, 2022.

Em síntese, temos que a propriedade industrial é definida pela chamada Convenção de Paris. Esta em seus artigos 2 e 3, colocam a propriedade industrial como o conjunto de direitos que compreende: as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. Atualmente, a propriedade industrial é regulada no Brasil pela Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 que regulamenta seus os direitos e obrigações.

Os direitos autorais, por sua vez, visam proteger as obras intelectuais enquanto criações do espírito, podendo ser expressadas por qualquer meio ou mesmo fixadas em qualquer espécie de suporte, seja tangível ou intangível, segundo o art. 7º da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que atualmente está vigente no país. Este mesmo artigo elenca um rol exemplificativo de obras protegidas, como é o caso dos textos de obras literárias, artísticas ou científicas, as obras dramáticas e dramático-musicais; as obras coreográficas e pantomímicas, as composições musicais, com ou sem letra, as obras

audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas, as obras fotográficas, as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; os programas de computador, dentre outras.

Além da sua distinção entre propriedade industrial e direitos autorais no escopo de suas formas de proteção, temos como diferença significativa entre os institutos a natureza do direito. Os direitos autorais possuem natureza declaratória, ou seja, sua proteção independe de um registro, sendo este facultativo, bastando sua exteriorização, de modo que o direito de exclusividade do autor da obra científica ou artística decorre do ato de composição da obra, e não de um ato administrativo concessivo, sendo que o seu registro no órgão competente não é condição para a obtenção da proteção.

O contrário ocorre na propriedade industrial, em que a lei exige um registro sendo, desse modo, um direito constitutivo. Nesta modalidade não se faz relevante saber o inventor ou criador do bem imaterial a ser protegido, mas sim aquele que primeiramente procedeu o registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)² para obtenção do direito de exploração econômica exclusiva do referido bem.

Para Coelho (2010) a exclusividade de exploração do bem imaterial protegido pela Lei de Propriedade Industrial decorre de um ato administrativo, pois o inventor somente terá o título de proteção após a expedição de certidão feita pelo INPI. No sistema de propriedade industrial, desse modo, o que vale é o registro daquele que primeiro fizer o depósito e não o primeiro que criar.

Entretanto, conforme observado no esquema acima, existe, além dos direitos autorais e de propriedade industrial, outros direitos de propriedade intelectual que não estão abarcados por estas duas espécies, sendo considerados direitos *sui generis*, como é o caso da proteção de novas variedades de plantas (regulados pela Lei 9.456/97), das topografias de circuitos integrados (disciplinados pela Lei 11.484/07), dos conhecimentos tradicionais e das manifestações folclóricas.

Diversas leis e normativas regulam a propriedade intelectual no país. Conforme apontado por Del Nero (2008), grande parte dos atuais diplomas legais

² Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Trata-se de uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia e é responsável pela disseminação, aperfeiçoamento e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade industrial.

pertinentes à propriedade dos bens imateriais foram inseridos em nosso ordenamento pátrio no decorrer da década de 90, por decorrência da Rodada Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e Comércio³. Adesão aos termos da Rodada não poderia ocorrer de forma parcial pelos Estados Membros, de modo que foi necessário aderir a todos os tratados e acordos pactuados que tinham como intuito a institucionalização da Organização Mundial do Comércio⁴.

Dentre esses diversos tratados internacionais havia o Tratado Referente aos Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS), que traçou as regras internacionais que regulam a propriedade intelectual e do qual o Brasil passou a ser Estado Membro por meio do Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994 que “aprova a Ata Final da Rodada Uruguai das Negociações Comerciais Multilaterais do GATT”.

Ante os tratados assinados e ratificados, houve a necessidade por parte do Brasil de atualizar a normativa de propriedade intelectual a fim de estar em conformidade com os dispositivos constantes nos acordos e tratados internacionais dos quais passou a ser signatário.

Considerando o grande escopo da propriedade intelectual no Brasil, neste trabalho iremos nos atentar e detalhar apenas a Lei 9.279 de 14 de maio de 1996, no que diz respeito à matéria de patentes, bem como aos elementos básicos da Lei 9.456 de 25 de abril de 1997.

2.2. REGULAMENTAÇÃO DAS VARIEDADES VEGETAIS NO BRASIL: PANORAMA E LEGISLAÇÃO

As normas relativas à propriedade intelectual estão pulverizadas em nosso ordenamento jurídico, constituindo em diversos tratados, convenções, leis, portarias e decretos. No presente trabalho, no entanto, o foco está em explorar um dos aspectos do problema relativo à propriedade intelectual

³ General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Foi um acordo estabelecido em 1947, e tinha como objetivo harmonizar as políticas aduaneiras dos Estados signatários, estando na base da criação da Organização Mundial de Comércio.

⁴ World Trade Organization (WTO). É uma organização internacional que lida com as normas de mercado entre as nações. Tem como objetivo auxiliar produtores de bens e serviços, exportadores e importadores a conduzir seus negócios.

referente a variedades vegetais, de modo que se faz necessário a apresentação dos elementos sobre o contexto em que emergem as discussões sobre a regulamentação da proteção de variedades vegetais no Brasil.

2.2.1 Regulamentação Internacional - União para a Proteção das Obtenções Vegetais – UPOV

Na década de 1950, surge na Europa uma preocupação em legislar matérias pertinentes à proteção do melhorista (aquele que modifica a variedade vegetal tanto por métodos tradicionais quanto modernos). Segundo Velho (1995), com os crescentes e distintos sistemas de proteção de cultivares, aparecendo em todo o mundo, surgiu a necessidade de haver uma uniformização dos direitos referentes à propriedade intelectual das variedades vegetais.

É nesse contexto que em 1961, durante a Conferência de Paris, forma-se a União Internacional para Proteção de Obtenções Vegetais (UPOV). Trata-se de uma organização internacional e independente, que atualmente conta com 78 membros⁵, e tem como objetivo criar um sistema mundialmente uniforme, para proteção dos direitos dos melhoristas, e estabelecer princípios gerais para a conduta do exame de variedades de plantas, facilitando, dessa forma, as trocas internacionais de variedades vegetais e assessorando os países que desejam aderir a esse sistema.

Uma vez membros da UPOV, os países ou organizações intergovernamentais prestam o compromisso de adotar em sua legislação pátria uma das atas em vigor da referida organização. Quando um novo ato passa a vigorar, é estabelecido um prazo limite para que novas adesões à organização possam ser efetuadas pela convenção anterior. Os membros existentes não têm obrigatoriedade de aderir ao ato posterior ao seu ingresso e permanecem como signatários da versão anterior até que manifestem interesse pela adesão ao ato adicional.

Atualmente existem duas convenções em vigor da UPOV: a de 1978 e a de 1991. O Brasil optou por aderir à ata de 1978, sendo sua adesão efetivada

⁵ A lista completa de membros e a data de adesão dos mesmos pode ser acessada em: <https://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_423.pdf>. Acesso em 14 mai. 2022.

em 23 de maio de 1999. A convenção de 1978, em seu preâmbulo, já estabelece a importância da proteção das cultivares para o desenvolvimento da agricultura e economia dos países e a salvaguarda dos interesses dos obtentores.

A ata da convenção de 1978 permite que cada membro da UPOV adote a proteção das cultivares por meio de patentes ou por sistema de proteção *sui generis para sua legislação pátria*. Nesse sistema, não cabe a dupla proteção, devendo o país adotar ou um sistema ou outro. Na hipótese de o país aderente já possuir uma legislação protetiva das cultivares, em uma dessas modalidades, a convenção prevê, em seu art. 2.1, que, no caso de adoção de um sistema de proteção diverso do vigente naquele país, as espécies que já eram protegidas pelo sistema anterior continuariam a ser protegidas por ele, sendo vedada a proteção da mesma variedade vegetal por dois sistemas distintos.

Os direitos de proteção das cultivares abarcam todos os gêneros ou espécies botânicas, devendo os membros adotantes da ata de 1978 implementar a proteção de forma progressiva, sendo facultado ao Conselho da UPOV, mediante requerimento do Estado ou Organização membro, estender os períodos de implementação dos números mínimos de espécies protegidas.

Quanto aos direitos do obtentor da proteção da variedade vegetal, o art. 5º da convenção estabelece que este tem direitos sobre a produção do material propagativo, para fins de comercialização e venda, sendo que o direito nasce novamente a cada geração da planta. O obtentor também pode autorizar terceiros a produzir ou comercializar a variedade protegida, sendo-lhe facultado conceder licença em troca do pagamento de *royalties*.

Uma das principais características da convenção de 1978 diz respeito à limitação dos direitos do obtentor. Por força do art. 5.3 da ata, não se faz necessária autorização do obtentor no caso de utilização da cultivar como fonte inicial de variação com finalidade de criar outras variedades, somente sendo necessária a autorização quando a utilização repetida da variedade é necessária para a produção comercial de uma outra variedade.

Dessa forma, como coloca Garcia (2010), a convenção estabelece uma exceção aos direitos do obtentor, o que permitiria que pequenos agricultores rurais possam trocar ou doar entre si sementes por eles cultivadas, desde que não o façam com fins comerciais, bem como permite ao geneticista utilizar

variedades protegidas como fonte de variação genética para fins de pesquisa, desde que não seja para desenvolver novas variedades.

Ainda completa a referida autora que, por meio desse dispositivo, poderiam reservar o material de reprodução da variedade vegetal de uma cultivar protegida e utilizar em cultivos posteriores em sua propriedade, desde que não tenham como finalidade a comercialização deste material.

A convenção da UPOV de 1991, por sua vez, trouxe diversas modificações em relação à extensão e ao prazo de proteção das novas variedades vegetais. Garcia (2010) coloca que essa ata foi impulsionada pelas indústrias de sementes de diversos países, pois estas consideravam a convenção de 1978 muito branda, uma vez que estabelecia exceções de uso de cultivares protegidas sem pagamento de *royalties*.

No que tange à forma de proteção, a ata de 1991 difere de sua predecessora, pois determina que os Estados-membros da organização devem proteger o direito dos obtentores por meio de um sistema *sui generis*, ou de patentes, ou ainda da combinação de ambos, de modo que esta convenção permite a dupla proteção, que era proibida pela ata de 1978.

Outra modificação da nova ata diz respeito a variedade e direitos protegidos, pois o art. 3º da convenção estende a proteção a todos os gêneros e espécies vegetais, sendo concedido um prazo de cinco anos para esta adequação para os países ou organização já membros da UPOV e dez anos para aqueles que se filiarem diretamente à convenção de 1991, o que difere da ata anterior que não obrigava seus membros a protegerem todas as espécies vegetais.

Cabe destacar, como coloca Garcia (2010), que o Brasil, apesar de signatário da convenção de 1978, adotou essa cláusula em seu ordenamento pátrio em algumas hipóteses, facultando o privilégio do agricultor, mesmo que tal opção seja contra a política de incentivo dos pequenos agricultores, sendo tal procedimento já adotado nas variedades de cana-de-açúcar, como se pode ler na Lei de Proteção de cultivares (art. 10, § 1º).

Outra relevante mudança trazida pela ata de 1991 diz respeito às cultivares essencialmente derivadas. Pelo disposto na convenção anterior era permitido a utilização de espécies protegidas por cientistas e melhoristas para

obtenção de novas variedades derivadas, não sendo necessária a autorização ou pagamento de *royalties* ao obtentor da variedade primária.

Na convenção de 1991, houve uma supressão dessa exceção, de modo que o melhorista da variedade primária terá seus direitos estendidos a todas as variedades melhoradas a partir da original, limitando o livre acesso a cultivar. Garcia (2010) coloca que, neste aspecto, a proteção de cultivares estabelecida pela convenção de 1991 mais se aproxima do sistema de patentes, pois o obtentor não pode comercializar sem a autorização do obtentor primário uma variedade essencialmente derivada.

Por último, vale colocar que a nova ata ampliou o prazo de proteção, que foi de 15 para 20 anos, no caso das variedades anuais, e de 18 para 25 anos, para as demais variedades. Também abriu possibilidade de os membros da UPOV estenderem os direitos de proteção dos obtentores em relação aos produtos obtidos variedade protegida, podendo ser estendida até o produto final a ser comercializado, desde que tenha tido como matéria-prima uma cultivar protegida, possibilidade que não existia na convenção de 1978, como coloca Francisco (2009).

2.2.2 Aspectos da Lei de Proteção de Cultivares (Lei 9.456/1997)

Apesar de somente em 1995 ter sido enviado o projeto de lei que viria posteriormente tornar-se a atual Lei de Proteção de cultivares (LPC), a discussão sobre a regulamentação das variedades vegetais no Brasil, segundo Del Nero (2004), data desde 1947, com o Projeto de Lei 952/47 apresentado pelo então Deputado Federal Gracho Cardoso. O documento proposto tinha como finalidade tornar extensivas as garantias da lei de propriedade industrial às invenções e criações realizadas no âmbito agrícola e hortícola.

Ainda segundo Del Nero (2004), ao mesmo tempo em que foi apresentado o referido projeto de lei, foi criado, no Ministério da Agricultura, um “Registro Nacional da Propriedade Agrícola e Hortícola”. O resultado da concorrência entre os documentos foi rápida: em menos de 24 horas, o projeto foi arquivado, sem que houvesse informações sobre o motivo de tal arquivamento. Apesar disso, a discussão da matéria não se encerrou, tendo sido este tema debatido no país ao longo das décadas, sobretudo nos anos 70 e 80 sem, contudo, obter êxito na aprovação de uma legislação protetiva das variedades vegetais. Isso se deve às

controvérsias e opiniões divergentes dos principais grupos que tratam da matéria.

Para Velho (1995), as principais controvérsias se deram especial mente pelas questões: os atores de maior visibilidade envolvidos, tanto no âmbito pessoal quanto institucional, têm sido os mesmos ao longo de mais de duas décadas e seus argumentos pouco se alteraram ao longo desse período; havia uma divergência entre o posicionamento do corpo técnico e da diretoria das instituições públicas mais envolvidas no debate; e os pesquisadores participavam de forma ativa das discussões, no sentido de contribuir para o debate dos aspectos técnicos envolvidos na matéria.

Garcia (2010) coloca que havia diversas controvérsias entre os grupos. Para alguns a legislação de proteção de cultivares estimularia as empresas públicas e privadas a investir em pesquisas aplicadas no setor de melhoramento, uma vez que teriam uma maior garantia de retorno, nesse sentido a legislação estimularia a concorrência saudável entre o setor público e privado. Para outros que se posicionavam contra a implantação da LPC, o aumento de investimento anunciado pelos defensores da lei era ilusório e, mesmo que ocorresse, esta seria seletiva tanto no aspecto quantitativo, pois os investimentos seriam feitos com o intuito de obter um retorno rápido, quanto no aspecto qualitativo, pois o mercado daria preferência às culturas econômicas, como é o caso da soja, o que obstaria que o setor público tivesse as mesmas vantagens do setor privado.

Com o crescente processo de globalização, aumentaram as pressões sobre o Brasil pela comunidade internacional, de modo que o país não poderia ficar à parte de um sistema mundial de proteção das variedades vegetais, uma vez que Brasil é um dos maiores países de pesquisa na área de biologia tropical.

Dessa forma, em 1991, com o debate do Projeto 824/91, que veio a se tornar a atual Lei de Propriedade Industrial, abriu-se novamente a discussão sobre a proteção das variedades vegetais. Nesse contexto, como coloca Del Nero (2004), a Embrapa fez um estudo específico que serviu de base na elaboração do Anteprojeto de Lei de Proteção de Cultivares (Projeto de Lei 199/95), que foi apreciado em 1996 e teve sua numeração alterada para Projeto de Lei 1.457/96.

O projeto de iniciativa do então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, foi apresentado juntamente com a Exposição de Motivos nº

15/96, do Ministro de Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. Este segundo documento expunha a necessidade de uma regulamentação das variedades vegetais, argumentando que o setor brasileiro de sementes movimentava aproximadamente US\$1,2 bilhões ao ano, gerando cerca de 300 mil empregos diretos e indiretos.

Assim, o então projeto foi convertido na Lei 9.456/97 (Lei de Proteção de Cultivares), instituindo um sistema *sui generis* de proteção das variedades vegetais no Brasil, sendo regulamentada pelo Decreto 2.366 de 1997, que também criou o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), vinculado ao atual Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

2.2.3 Objeto e proteção da LPC

A proteção objeto da Lei 9.456/97 é a cultivar, entendida pelo art. 3º, IV, da lei como:

(...) 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. (BRASIL, 1997)

A lei se utilizou de diversos termos específicos da biologia e da botânica, de modo que seu art. 3º traz um rol de definições de termos técnicos ao longo de seus dezoito incisos. Para que possa ser passível de proteção, a variedade vegetal deve apresentar os seguintes critérios: distinguibilidade, homogeneidade, estabilidade, novidade e denominação.

Os três primeiros critérios constituem os parâmetros técnicos de proteção, sendo aferidos pelo chamado teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE), nos termos do art. 3º, XII da LPC:

XII - teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE): o 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 longo de gerações sucessivas. (BRASIL, 1997).

Tal teste tem o intuito de assegurar que a mera descoberta de plantas nativas não seja passível de proteção, impedindo, dessa forma, a apropriação da biodiversidade do país por empresas privadas.

Del Nero (2004) coloca que não fosse o teste DHE, a tutela jurídica da proteção das variedades de plantas estaria descaracterizada, pois faria com que a biodiversidade pátria estivesse sujeita à apropriação por empresas privadas, o que constituiria uma flagrante inconstitucionalidade, uma vez que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, estabelece que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo.

O teste DHE possui um caráter essencialmente técnico, em que são realizadas em estações experimentais, e segue um procedimento próprio para cada espécie. É realizado por especialistas com conhecimentos aprofundados da espécie a ser protegida.

Quanto ao critério de distinguibilidade, o art. 3º, VI da LPC coloca que cultivar distinta é “aquela que se distingue claramente, em função de alguma característica importante, de outra variedade cuja existência seja de conhecimento comum, no momento em que se requer a proteção” (BRASIL, 1997).

Assim, entende-se que será atendido esse critério quando a variedade vegetal for claramente distinguível de qualquer outra variedade, por meio de descritores⁶ que alcançam a margem mínima estabelecido pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC)⁷. Vale colocar que esse critério busca evitar que cultivares com diferenças ínfimas sejam objeto de proteção. Assim, não é necessário que a cultivar distinta seja melhor do que as outras variedades existentes, bastando tão somente que ela seja claramente distinta das demais.

No que tange o requisito da homogeneidade, o inciso VII do art. 3º da LPC considera como cultivar homogênea aquela “utilizada em plantio, em escala comercial, apresente variabilidade mínima quanto aos descritores que a identifiquem, segundo critérios estabelecidos pelo órgão competente” (BRASIL,

⁶ Segundo BARBOSA (2001), o descritor consiste na característica morfológica, fisiológica, molecular ou até mesmo bioquímica que seja geneticamente herdada, sendo usado na identificação da cultivar. Esse teste varia entre variedades vegetais distintas.

⁷ O SNPC está vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e tem como missão a garantia do livre exercício do direito de propriedade intelectual dos obtentores de novas combinações filogenéticas na modalidade de cultivares homogêneas, distintas e estáveis, zelando pelo interesse nacional no que tange a proteção de variedades vegetais.

1997). Por esse critério temos que a cultivar homogênea é aquela que, quando cultivada, mantém uma uniformidade nas características, que foram usadas para descrevê-la, não podendo apresentar características discrepantes entre si, mantendo uma variabilidade mínima de acordo com os critérios estabelecidos pelo SNPC.

Em relação ao critério de estabilidade, determina o inciso VIII, do art. 3º da LPC que uma cultivar estável é aquela que “reproduzida em escala comercial, mantenha a sua homogeneidade através de gerações sucessivas” (BRASIL, 1997). Assim, para ser considerada estável, a cultivar deve manter as mesmas características que a diferencia das demais ao longo do seu ciclo de reprodução e multiplicação.

O requisito da novidade, por sua vez, não constitui um critério técnico a ser aferido por meio de testes específicos, de modo que para ser considerada uma nova cultivar o art. 3º, V, da LPC, determina o seguinte:

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. (BRASIL, 1997).

Pelo disposto no referido artigo basta que a cultivar não tenha sido colocada à disposição do público pelo período estabelecido para que possa ser considerada como nova cultivar.

Importante ressaltar que a Lei de Proteção de Cultivares estabeleceu uma exceção a essa regra, sendo possível a proteção de cultivares que não atendam o requisito de novidade nos moldes do inciso V do art. 4º.

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

§ 1º São também passíveis de proteção as cultivares não enquadráveis no disposto no *caput* e que já tenham sido oferecidas à venda até a data do pedido, obedecidas as seguintes condições cumulativas:

I - que o pedido de proteção seja apresentado até doze meses após cumprido o disposto no § 2º deste artigo, para cada espécie ou cultivar;

II - que a primeira comercialização da cultivar haja ocorrido há, no máximo, dez anos da data do pedido de proteção;

III - a proteção produzirá efeitos tão somente para fins de utilização da cultivar para obtenção de cultivares essencialmente derivadas;

IV - a proteção será concedida pelo período remanescente aos prazos previstos no art. 11, considerada, para tanto, a data da primeira comercialização. (BRASIL, 1997).

Assim, nos casos previstos em lei, é possível proteger uma cultivar que já tenha sido oferecida no mercado. Neste caso o período de proteção será o remanescente ao da data da primeira comercialização da variedade vegetal, sendo que esta proteção não abarca a propagação, mas tão somente a derivação da cultivar, de modo que Garcia (2010) coloca que essa exceção é equiparada ao sistema de *pipelines*, que foi uma disposição temporária da lei de Propriedade Industrial em que foram aceitos depósitos de patentes em áreas tecnológicas não reconhecidas pela lei anterior, nos termos do art. 230 da LPI.

O último critério a ser analisado é o da denominação. A cultivar deve possuir uma denominação genérica que a identifique, seguindo os critérios estabelecidos no art. 15 da LPC.

Art. 15. Toda cultivar deverá possuir denominação que a identifique, destinada a ser sua denominação genérica, devendo para fins de proteção, obedecer aos seguintes critérios:

- I - ser única, não podendo ser expressa apenas de forma numérica;
- II - ter denominação diferente de cultivar preexistente;
- III - não induzir a erro quanto às suas características intrínsecas ou quanto à sua procedência. (BRASIL,1997).

Cabe ao SNPC fazer a análise da denominação proposta pelo requerente de proteção, na qual será verificada a existência de cultivar da mesma espécie ou de espécies semelhantes com denominação igual ou semelhante no Brasil e em outros países, através de consultas às bases de dados da UPOV e à lista de cultivares protegidas e com registro comercial.

2.2.4 Abrangência da Proteção

Pelo disposto do art. 8º da LPC, a “proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira” (BRASIL, 1997). Tal proteção garantirá, ao titular do direito, a exclusividade sobre os direitos de reprodução comercial da cultivar no Brasil. A proteção da variedade vegetal será feita por meio de um Certificado de Proteção de Cultivar emitido pelo SNPC.

Cabe mencionar que o art. 2º da LPC determina de forma expressa que esse certificado de proteção será a “única forma de proteção de cultivares e

direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa” (BRASIL, 1997). Tal disposição está em consonância com o disposto na Convenção de 1978 da UPOV, que proíbe a dupla proteção das variedades vegetais. Assim, ao menos em teoria, não seria possível a proteção de plantas por meio de patentes.

Munido do certificado de proteção, o titular do direito terá, durante o prazo de vigência da proteção, direitos exclusivos sobre a cultivar, ficando vedado a terceiros, a produção com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização do material de propagação da cultivar, sem a autorização do obtentor.

A proteção, de acordo com o art. 8º da LPC, abrange tão somente o material de reprodução ou multiplicação das plantas, quer dizer, incide sobre as sementes ou qualquer outra estrutura de multiplicação vegetativa da planta. Disto é possível depreender que a proteção não é conferida à cultivar em si, mas sim sobre sua função de propagação.

Tal restrição implica limitações ao direito do obtentor sobre as variedades vegetais, como é o caso do disposto no art. 10 da LPC e:

Art. 10. Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que:

- I - reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha;
- II - usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos;
- III - utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica;
- IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, autorizados pelo Poder Público. (BRASIL, 1997).

Trata-se de uma limitação de direitos do titular do certificado de proteção em detrimento dos direitos dos agricultores e do fomento de pesquisas. Dessa forma, a LPC permite aos agricultores reservar as sementes de uma safra e utilizá-las na próxima, selecionando os melhores grãos de cada colheita, processo denominado campo de replantio.

Esta prática é comum em diversos países, e tem sido assim há séculos: os agricultores adquirem as primeiras sementes (ou material

reprodutivo da planta) e multiplicam-nas, até obterem quantidade suficiente para suprir suas necessidades futuras. Esta prática visa justamente não minar as forças da agricultura de pequeno porte, inclusive aquela em que os agricultores não possuem terras, e sejam meros posseiros da mesma (...). (FRANCISCO, 2009, p. 176).

Também não incidem os direitos do obtentor da cultivar, e o consequente não pagamento de *royalties*, nos casos de pesquisa científica de melhoramento genético da variação e nos casos de trocas e doações de sementes por pequenos agricultores, demonstrando o interesse da Lei de Proteção de Cultivares em manter um equilíbrio entre o direitos dos agricultores e dos obtentores de cultivares.

Contudo, essa limitação não vale para as culturas de cana-de-açúcar. A LPC (art. 10, § 1º) dispõe que o produtor dessa espécie vegetal deverá obter autorização do titular da variedade, mesmo que a utilize para uso próprio. Garcia (2010) coloca que essa ressalva foi feita devido à baixa taxa de multiplicação da muda de cana-de-açúcar, bem como ao elevado volume de insumos necessários para o plantio, de modo que seria inviável adquirir todas as mudas necessárias para o plantio comercial dessa espécie, o que aumentaria substancialmente o custo da variedade caso a lei não regulamentasse essa exceção.

2.2.5 Prazos

Em compasso com as disposições da UPOV, a Lei de Proteção de Cultivares, em seu art. 8º, estabeleceu o prazo de proteção de 15 anos para as cultivares em geral, e 18 anos para as videiras, árvores frutíferas, florestais e ornamentais. Findo esse período de concessão, haverá a extinção do direito do titular e a cultivar cairá em domínio público, podendo ser utilizada por terceiros, sem autorização ou pagamento de *royalties*.

Também haverá extinção do direito de proteção em casos de renúncia do titular, pela ausência de sua homogeneidade ou estabilidade, pela ausência de pagamento da anuidade, pela não apresentação da amostra viva quando solicitada e pela comprovação de que a cultivar causou impacto desfavorável ao meio ambiente ou à saúde humana. A extinção do direito do titular produz efeitos a partir da data inicial da publicação de instauração *ex officio* do processo ou do protocolo de pedido de cancelamento.

De maneira diversa ocorre com a nulidade. Está prevista no art. 43 da LPC e ocorrerá quando a cultivar não apresentar novidade ou distinguibilidade, caso a proteção seja contrária a direitos de terceiros, caso o título conferido não corresponda ao verdadeiro objeto e caso seja emitida qualquer exigência estipulada pela LPC. Constatada a nulidade, o certificado emitido terá efeito *ex tunc*, gerando efeitos à data do pedido.

A licença compulsória, por sua vez, está prevista no art. 28 da LPC e consiste na autorização da exploração da cultivar independentemente da autorização do obtentor do direito de proteção. Barbosa (2014) coloca que são três as hipóteses, em que é possível a licença compulsória, as quais estão previstas na Lei de Propriedade Industrial (Lei. 9.279/96): o abuso de poder econômico por parte do obtentor; a falta de uso da cultivar protegida; e a dependência.

A solicitação desse tipo de licença deve ser feita diretamente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e a autoridade competente pela análise do requerimento deverá observar o disposto na Lei Antitruste (Lei 8.884/1994).

Feitas essas considerações preliminares quanto ao sistema de cultivares, será abordado a seguir aspectos principais da Lei de Propriedade Industrial, especificamente, na área de patentes.

2.2.6 – Aspectos da Lei de Propriedade Industrial e patentes

A propriedade industrial, como visto anteriormente, constitui um ramo do direito empresarial que protege os direitos dos inventores. No Brasil, é regida pela Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) ou LPI, que “regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”. A referida lei abrange todo o escopo de patentes, marcas, desenho industrial, indicação geográfica, contratos de tecnologia, dentre outras áreas da propriedade industrial.

Sua gênese decorre do Acordo sobre aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)⁸, que consiste em um tratado firmado na Rodada Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e Comércio

⁸ *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Também é conhecido por sua sigla na língua espanhola ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados com el Comercio).

(GATT). Trata-se de uma longa negociação que teve início em 1986 e somente foi encerrada em dezembro de 1993, com a conclusão de diversos acordos multilaterais, dentre os quais o TRIPS, que foram anexados à ata final em Marraqueche, em abril de 1994. Em linhas gerais, o TRIPS possui como objetivo a harmonização das legislações nacionais referente à propriedade intelectual no plano internacional, com o intuito de facilitar o comércio entre países e a troca de tecnologia.

O Brasil ratificou a ata final do GATT, incorporando o TRIPS em seu ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto Legislativo 30/1994, com entrada em vigor marcada para o dia 01 de janeiro de 1995 tanto em âmbito nacional quanto internacional, ainda que TRIPS facultasse a não aplicação do acordo por mais quatro anos, o que gerou controvérsias quanto a sua aplicação imediata no Brasil.

Apesar de embates em relação ao seu cumprimento, o Brasil cumpriu o disposto no acordo e revisou sua legislação nacional sobre a propriedade intelectual, originando as principais leis que regem a matéria, como é o caso da Lei 9.279/96, que será a seguir comentada.

Considerando a extensa gama de subcategorias abordadas pela LPI, este trabalho irá atentar-se somente no escopo das patentes, trazendo suas principais características, como definição, requisitos, limites e prazos.

2.2.7 Tipos de patente

As patentes possuem diversas formas de classificação, as quais, essencialmente, se dividem em duas maiores: invenção e modelo de utilidade, cujas definições estão contidas nos arts. 8º e 9º da LPI.

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. (BRASIL, 1996).

Uma invenção pode ser entendida como uma solução nova para a resolução de problema técnico específico, dentro de uma determinada área tecnológica. Por sua vez, modelo de utilidade seria uma nova forma ou disposição de um objeto, ou parte dele, de uso prático, com o intuito de

proporcionar uma melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Trata-se, desse modo, de um aperfeiçoamento de uma invenção já existente.

Além dessa classificação, podemos também dividir as patentes em produtos e processos. As patentes de produto são aquelas que incidem sobre um objeto físico determinado, uma máquina por exemplo, e é prevista no art. 42, inciso I da LPI. Já as patentes de processo, como coloca Barbosa (2014), consistem na utilização de certos métodos para alcançar um determinado resultado técnico através da ação sobre a natureza, abrangendo todo um conjunto de ações humanas ou procedimentos químicos ou mecânicos para se obter um resultado. Sua previsão legal está disposta no inciso II do art. 42 da LPI, sendo que a proteção não abrange somente o processo em si, mas também se estende ao produto obtido diretamente por meio do processo protegido.

2.2.8 Critérios para patenteabilidade

A LPI, em seu art. 8º estabelece como patenteável “a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”. Estes requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles invalida o pedido de patente.

Quanto ao critério de novidade, o art. 11 da LPI coloca que “a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica” (BRASIL, 1996). Por esse dispositivo entende-se que a tecnologia a ser protegida não pode já ter-se tornado acessível ao público, salvo exceções previstas em lei, devendo ser constatado um avanço no estado da técnica⁹. Cabe colocar que a novidade não se restringe ao território brasileiro, de modo que o estado da técnica abrange todos conhecimentos que podem ter sido adquirido pelo público no Brasil e no exterior.

No que diz respeito ao critério da atividade inventiva, está se dará quando o invento, para um técnico do ramo do conhecimento envolvido, não resultar de maneira óbvia ou evidente do estado da técnica, como preceitua o art. 13 da LPI. No caso dos modelos de utilidade, será considerado ato inventivo, nos moldes

⁹ Nos termos do art. 11, §1º da LPI, “o estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17”. (BRASIL, 1996).

do art. 14 da referida lei, quando decorrer de maneira incomum do estado da técnica.

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. (BRASIL, 1996).

Por último, para ser passível de proteção, a invenção ou modelo de utilidade deve ter aplicação industrial, por determinação do art. 15 da LPI, que prevê que a “invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria”. (BRASIL, 1996). A lei entende que se dará por satisfeito esse requisito quando o invento puder ser utilizado ou produzido em qualquer tipo de indústria. Coelho (2010) coloca que a intenção do legislador ao estabelecer esse requisito foi o de impedir a concessão de proteção patentária àquelas invenções que ainda não podem ser fabricadas, por força de limitações tecnológicas, e àquelas desprovidas de qualquer utilidade para o homem.

2.2.9 Matéria patenteável

Apesar dos requisitos necessários para obtenção de patentes, a legislação brasileira elenca objetos que não podem ser patenteados, sendo excluídos do escopo de patenteabilidade, ainda que cumpram os requisitos base. Estes objetos estão dispostos no art. 10 e 18 da Lei de Propriedade Industrial, que assim dispõe:

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

- I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- II - concepções puramente abstratas;
- II - 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. (BRASIL, 1996)

Art. 18. Não são patenteáveis:

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

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

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os 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. (BRASIL, 1996).

Assim, se o objeto se enquadrar em um desses requisitos, este não poderá ser protegido por meio do sistema de patentes, o que inclui, como é possível ser depreendido no art. 18, III da LPI, o todo ou parte de seres vivos.

Entretanto, é possível notar que a lei estabeleceu uma exceção para o caso dos microrganismos transgênicos definidos na LPI como microrganismos transgênicos como organismos que, mediante intervenção humana direta na composição genética, apresente uma característica que normalmente não seria alcançada pela espécie em condições naturais. Essa definição não abarca o todo ou parte de plantas ou animais. Desse modo, se um organismo geneticamente modificado por meio de engenharia genética contiver os três requisitos de patenteabilidade poderá ser protegido por meio de patentes. Esse ponto da lei será abordado posteriormente, a fim de confrontá-lo com outras legislações.

2.2.10 Sujeitos de direito e abrangência da proteção

O sujeito de direito da proteção patentária, nos moldes do art. 6º da LPI, é o autor da invenção ou modelo de utilidade, o qual tem o direito de obter o título que lhe assegura a proteção. Cabe lembrar, que a titularidade da patente é concedida ao primeiro a proceder o depósito, não surgindo da mera criação, como é o caso dos direitos autorais. A patente poderá ser cedida a terceiros, uma vez que se trata de um direito patrimonial, e sua cessão somente produzirá efeitos após a publicação de sua anotação pelo INPI, como determina o art. 60 da supracitada lei.

A patente permite que o titular impeça terceiros, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto que seja objeto

de patente, ou mesmo o produto diretamente obtido por meio de processo patentado. Também é facultado ao titular impedir que terceiros possam contribuir para que outros indivíduos pratiquem os atos mencionados. A lei também confere, em seu art. 44, o direito do titular de receber indenizações pela exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido de proteção e a data de sua concessão. Nos casos em que o infrator tenha o prévio conhecimento do pedido de proteção antes da sua publicação, a indenização contará desde a data do início da exploração do bem protegido.

O prazo de proteção para as patentes de invenção é de 20 anos contado da data do depósito (art. 40 da LPI). Para os casos de patentes de modelo de utilidade o prazo será de somente 15 anos. Findado esse período de proteção, as invenções e modelos de utilidade passaram a integrar o domínio público.

2.3 O ADVENTO DA BIOTECNOLOGIA

A fim de se verificar a colidência de dois institutos de propriedade intelectual, é necessário entender os conceitos contemporâneos de biotecnologia. Iacomini (2009) coloca que a última década do XX foi caracterizada pelos grandes avanços nas ciências da vida, em especial a biologia molecular, e engenharia genética. Começaram também os intensos debates sobre o patenteamento de animais e plantas e a manipulação genética do genoma humano e da exploração econômica e exercício de direitos de monopólio sobre pesquisas dessa área.

Vieira e Buainain (2004) lecionam que a biotecnologia pode ser entendida, em seu sentido amplo, como qualquer tipo de técnica que utilize organismos vivos com intuito de modificar ou produzir produtos para melhorar plantas e animais ou mesmo para desenvolver microrganismos para usos específicos.

Nesse escopo abrangente do termo, o uso da biotecnologia teve o seu início com os processos fermentativos, cuja utilização remonta ao início da civilização. Os sumérios e babilônios desde antes do ano 6.000 a. C. já produziam bebidas alcoólicas pela fermentação de grãos de cereais. Posteriormente, por volta do ano 2.000 a. C., os egípcios, que já se valiam do fermento e levedura para a fabricação de cerveja, começaram a empregá-los também na fabricação de pão. Trata-se da chamada biotecnologia tradicional, caracterizada por Silveira e Borges (2004) como a utilização de organismos vivos

do modo como são encontradas na natureza ou modificados por métodos de melhoramento genético tradicional.

Contudo, ao pensarmos na biotecnologia contemporânea, tem-se a ideia do sentido mais restrito do termo, que Vieira e Buainain (2004) colocam que é utilizado para designar as técnicas advindas tanto da Bioquímica quanto da Biologia molecular que possam trazer benefícios aos seres humanos.

Tratam-se das técnicas avançadas de engenharia genética que Diaféria (1999) define como o conjunto de técnicas de laboratório desenvolvidas a partir de 1972, que possibilitaram a criação do DNA recombinante, dentre outras atividades. Essas técnicas podem ser utilizadas para separar, copiar, duplicar ou modificar partes do genoma de plantas, animais ou humano, possuindo bases científicas na biologia molecular, engenharia bioquímica e genética, microbiologia, dentre outros ramos da ciência.

Por meio dessas novas descobertas os cientistas têm decifrado o código genético da vida e manipulado a matéria biológica para criar objetos úteis, e recombinando e entrelaçando material vivo para a obtenção de bens industriais.

Os genes são o equivalente aos recursos naturais na nova era econômica. Os biólogos moleculares de todo o mundo estão desenhando os mapas dos genomas de vários seres da Terra, da bactéria mais simples aos seres humanos, e criando assim uma enorme biblioteca genética aberta à exploração comercial. A tecnologia genética já está sendo utilizada em vários ramos de negócios, entre elas a agricultura, medicina, reprodução de animais, produção de energia, materiais de construção, medicamentos, alimentos e bebidas. Desse modo está sendo criado um mundo bioindustrial". (RIFKIN apud DEL NERO, 2008, p. 59).

Com tamanho crescimento e relevância no mercado mundial, cada vez mais são feitos investimentos em pesquisa nesse campo. Iacomini (2009) coloca que, por exemplo, a criação de uma única molécula nova requer aproximadamente dez anos de atividades de pesquisa e cerca de 250 milhões de dólares em investimentos. Tais valores demonstram a rentabilidade do ramo, bem como a necessidade de grandes financiamentos tanto público quanto privado no setor, de modo que a biotecnologia tem sido objeto de disputa entre países e indústrias no mundo todo.

Com a crescente importância que a biotecnologia apresenta, no mundo contemporâneo, o Direito teve que dar maior relevância para a regulação desse

crescente ramo através dos direitos de propriedade intelectual, uma vez que os inventores necessitam de mecanismos que os protejam contra cópias e uso indiscriminado.

Diversos mecanismos jurídicos foram surgindo ou se atualizando para regular a proteção desse novo ramo científico, como é o caso das patentes, da proteção de variedades vegetais, dentre outras.

No campo das patentes, o grande marco da biotecnologia contemporânea é por muitos considerado o emblemático caso *Diamond vs. Chakrabarty*¹⁰, sobre o qual a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu pela patenteabilidade da bactéria geneticamente modificada *Pseudomonas putida*. A partir deste julgado é que foi possível o patenteamento de seres vivos nos Estados Unidos, e devido a força econômica do país no mercado mundial, logo houve a disseminação desse sistema ao redor do mundo.

Frise-se, ainda, que o patenteamento da bactéria de Chakrabarty por meio da decisão da Suprema Corte que discutiu sobre organismos geneticamente modificados, foi um marco no patenteamento de organismos vivos. Não obstante a decisão anterior do Escritório de Patentes que concedia a Louis Pasteur a patente de uma levedura purificada, somente após o precedente de Chakrabarty que o USPTO reconheceu a patenteabilidade de outros organismos vivos não-humanos modificados geneticamente. (NAVES e GOIATÁ, 2014, s/n).

Temos então que biotecnologia contemporânea é um ramo recente da ciência e, conseqüentemente, sua regulação é uma novidade para o Direito, de modo que por vezes este acaba se deparando com questões controversas e polêmicas em seus mais diversos ramos.

¹⁰ *Diamond vs. Chakrabarty* (447 U.S. 303 (1980)). No caso em tela, Ananda Mohan Chakrabarty, um geneticista que trabalhava para General Electric, modificou geneticamente a bactéria *Pseudomonas genus* com o intuito de quebrar os componentes do petróleo, de modo que teria aplicação em casos de acidentes que envolvessem o derramamento da referida substância. Ao realizar o requerimento da carta patente, o geneticista teve seu pedido negado pelo *United States Patent and Trademark Office (USPTO)* sob o argumento de que organismos vivos não objetos de proteção de patentes. O caso chegou até a Suprema Corte Americana e em 16 de junho de 1980, a referida Corte, em uma apertada decisão de 5 votos contra 4, entendeu que um microrganismo geneticamente modificado é patenteável, sob o argumento de que se tratava de uma criação que se deu por meio da intervenção e engenhosidade humana, sendo uma ocorrência não natural.

3 METODOLOGIA

Elege-se, nessa investigação, a pesquisa do tipo qualitativa, no sentido de verificar os limites legislativos dos dois institutos de proteção intelectual, sua aplicabilidade à variedades vegetais geneticamente modificadas, e as consequências da cumulação de direitos em um mesmo bem imaterial, sobretudo no que diz respeito tanto à exaustão de direitos quanto à reserva de sementes para safras futuras.

No que tange aos procedimentos, adotar-se-á a pesquisa bibliográfica e documental.

Será feito levantamento bibliográfico sobre a temática de cultivares no Brasil e sobreposição e de legislação que regula o tema.

Após, será feito o levantamento de precedentes judiciais abordando a problemática de sobreposição e contratos de licenciamento entre a Monsanto do Brasil Ltda e agricultores e produtores de sementes, bem como de patentes e cultivares de titularidade da Monsanto e associadas;

Com o arcabouço, será realizada a conceituação e descrição do sistema de propriedade intelectual para variedades vegetais no Brasil, a descrição e consequências da controvérsia gerada pela sobreposição no mercado de sementes no Brasil e a análise do REsp 1.610.728/RS e seus impactos.

Para o levantamento de precedentes judiciais sobre o tema, foram feitas buscas através do portal *Jusbrasil* em jurisprudência, feitas no período de 05 de maio de 2022 a 30 de maio de 2022 buscando pelas chaves “Monsanto” e “cultivares”, filtrando os resultados para mostrar processos dos tribunais de justiça estadual do país, selecionando precedentes que elucidassem a controvérsia analisada.

Em relação aos contratos de licenciamento entre a Monsanto do Brasil Ltda e agricultores e produtores de sementes. foram feitas buscas em processos de execução e recuperação judicial em nos tribunais de justiça de São Paulo e do Goiás.

A escolha dos tribunais se deu pelo quantitativo de processos contendo a Monsanto do Brasil Ltda como parte, bem como número de processos digitais ou digitalizados e que pudessem ser acessados autos na íntegra por cadastro de advogado feito à distância.

Quanto às patentes, foi feita busca no site do INPI na sessão de busca de patentes. No campo titular foi inserido o termo “Monsanto” e no campo resumo foi inserido o termo “glifosato”. Para busca de cultivares, foi feita pesquisa de registros no RNC, buscando por titular os termos “Monsanto” e, posteriormente “Monsoy”. O período de busca ocorreu entre 07 de maio de 2022 a 30 de maio de 2022.

4 RESULTADOS OBTIDOS

Verificou-se que o art. 18 da Lei de Propriedade Industrial proíbe o patenteamento de seres vivos de forma expressa. Faz, contudo, uma exceção aos microrganismos transgênicos, exceto o todo ou parte de um animal.

Assim, de forma aparente, haveria um sistema de proteção harmônico, em que uma semente ou planta somente poderia ser protegida por sua legislação específica, qual seja, a Lei de Proteção de Cultivares, em consonância com o art. 2º da referida lei.

Barbosa (2013) complementa que, diferentemente do que ocorre no sistema de proteção europeu e americano, no Brasil, uma semente jamais poderá ser objeto de patente, pois o sistema de patente brasileiro veda a proteção de partes de plantas.

Entretanto, desde o advento dos diplomas legais, em análise no presente trabalho, foi verificada a possibilidade de patenteamento de plantas que foram modificadas por engenharia genética, pela técnica de transgenia.

4.1 RESULTADO DE ANÁLISE DE BANCO DE DADOS, CONTRATOS E JURISPRUDÊNCIA

O advento da biotecnologia contemporânea trouxe à tona processos de engenharia genética e de transgenia nunca antes vistos, eis que a partir da recombinação genética, seria possível criar espécies ou adicionar características em espécies não encontradas na natureza, de modo que, com o avanço da técnica e da legislação, houve reconhecimento de possibilidade e patenteamento destes organismos.

É nesse sentido que a Lei de Propriedade Industrial, em que pese proibir o patenteamento do todo ou parte de seres vivos, traz em seu parágrafo único,

a exceção à regra, possibilitando patenteamento de microrganismos transgênicos, desde que atendidos os demais requisitos de patenteabilidade.

Dada a possibilidade, inúmeras patentes de biotecnologia foram depositadas, como é o caso da tecnologia RR (Roundup Ready), de titularidade da empresa Monsanto. A RR confere à soja tolerância ao herbicida Roundup, que tem como principal ativo o Glifosato, desse modo melhora o manejo da cultura no que se refere à ação de ervas daninhas de difícil controle. A Monsanto é uma empresa norte-americana transnacional que atua no campo da agroquímica e biotecnologia, trabalhando no ramo de sementes e pesquisas vegetais. A empresa veio para o Brasil durante a década de 50, quando seus produtos começaram a ser comercializados no país. Em 2018 ela foi adquirida pela Bayer.

Dentre de seus produtos mais conhecidos, temos as variedades vegetais, sobretudo a soja Roundp Ready, sendo a semente transgênica mais conhecida no Brasil, de acordo com Bruch et al (2005), para ser utilizada conjuntamente pelo herbicida desenvolvido denominado Roundup

O Roundup é um herbicida à base de glifosato desenvolvido pela Monsanto Inc. Como coloca Rodrigues et al (2011), o glifosato (N-(phosphonomethyl)glycine) é um herbicida sistêmico não seletivo desenvolvido para matar ervas, principalmente perenes, pois inibe a enzima 5-enolpiruvil-shikimato-3-fosfato sintase (EPSPS), que sintetiza os aminoácidos aromáticos. O referido herbicida acaba por matar quaisquer plantas com a qual entra em contato.

A Monsanto desenvolveu a tecnologia denominada Roundup Ready com o intuito tornar a variedade vegetal resistente a herbicidas a base de glifosato, através de inserção de gene que torna a planta resistente a determinadas quantidade de glifosato, conhecidos como soja Roundup Ready (RR). Através da técnica de transgenia, foi possível inserir genes em uma variedade vegetal que confere resistência ao herbicida comercializado.

Conforme mencionado, a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 13, considera que um invento possui o critério de atividade inventiva “sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”. (BRASIL, 1996).

Dessa forma, um gene, isoladamente, não pode ser objeto da proteção, uma vez que ele não traz uma solução técnica a um problema, de modo que não poderíamos considerar uma sequência gênica como material a ser patenteado. Para ser passível de proteção por meio do sistema de patentes, existe a necessidade de solução de um problema técnico.

Assim, a inserção de um gene em determinada planta - gene esse que não seria alcançável de forma natural pela planta - com a finalidade de resolver um problema técnico, como, por exemplo, conferir resistência da planta a determinada praga, pode ser considerado uma atividade inventiva. Se analisado nesse sentido, seria possível o patenteamento de um gene ou do processo de inserção de material genético em determinada planta, uma vez que atendem aos requisitos de patenteamento e estão abarcados na exceção do art. 18 da LPI.

Garcia (2010) entende que com o advento da engenharia genética moderna, foi possível o patenteamento de variedades vegetais, permitindo em nosso ordenamento jurídico a proteção indireta de uma cultivar por meio de patente.

Temos assim que – apesar de não ser possível o patenteamento da semente ou da planta em si – seria possível proteger o gene modificado ou processo de inserção de tais na genes na cultivar, desde que contenham os requisitos de patenteabilidade. Tal proteção seria estendida para proteger a planta como um todo, uma vez que o gene passa a ser uma característica indissociável da variedade vegetal melhorada. O que de fato se estaria protegendo diz respeito à tecnologia de melhoramento de uma qualidade da planta, e não a planta em si.

Analisando os depósitos de patentes do INPI, verificando-se patentes contendo o termo glifosato, tendo como titular a Monsanto Inc, foram localizados 71 pedidos de patente. Dentre os pedidos, temos que 14 pedidos foram elencados na classificação IPC C12N que diz respeito a composições de microrganismos e enzimas e na categoria A61K 38/17, que corresponde a preparações medicinais contendo peptídeos tendo mais de 20 aminoácidos.

Podemos destacar os seguintes resumos:

Patente de Invenção: **"PLANTAS RESISTENTES A GLIFOSATO"**. Esta invenção refere-se a um vetor de clonagem ou expressão compreendendo um gene que codifica o polipeptídio 5-enolpiruvilshiquimato 3-fosfato sintase (EPSPS) que, quando expresso em uma célula de planta, contém um peptídio de trânsito para

cloroplasto que permite que o polipeptídeo, ou uma porção enzimaticamente ativa do mesmo, seja transportado do citoplasma da célula de planta para um cloroplasto na célula de planta, e confere um grau substancial de resistência ao glifosato à célula de planta e às plantas regeneradas a partir da mesma. A sequência de codificação de EPSPS pode ser ligada a um promotor forte, tal como o promotor 35S do vírus de mosaico da couve-flor, para criar um gene quimérico. Estes genes podem ser enxertados em vetores de transformação de plantas, e subsequentemente introduzidos em células de plantas. Células de plantas transformadas usando-se estes genes e plantas regeneradas a partir das mesmas mostraram apresentar um grau substancial de resistência ao glifosato. (DILIP et al, 1996)

5-enolpiruvilshiquimato-3-fosfato sintases tolerantes ao glifosato. São apresentados genes que codificam enzimas EPSPS classe II. Os genes que codificam enzimas EPSPS classe II. Os genes são úteis para produção de bactérias e plantas transformadas que são tolerantes à herbicida de glifosato. Genes de EPSPS classe II compartilham muito pouco da homologia dos genes de EPSPS Classe I. As enzimas EPSPS Classe II são caracterizadas por serem mais eficiente cineticamente do que as EPSPS Classe I na presença de glifosato. Também são apresentadas plantas transformadas com genes de EPSPS Classe II, bem como um método para o controle seletivo de ervas daninhas em um campo de cultura plantada. (BARRY et al, 1996).

MÉTODOS PARA PRODUZIR PLANTA QUE TOLERA APLICAÇÃO DE HERBICIDA GLIFOSATO E PARA PRODUZIR FENO DE ALFAFA. EVENTOS DE ALFAFA COM TOLERÂNCIA A GLIFOSATO E MÉTODOS PARA DETECÇÃO DOS MESMOS". A presente invenção refere-se a eventos J-101 e J-163 de alfafa e moléculas de DNA singulares para esses eventos. A invenção também proporciona métodos para detectar a presença dessas moléculas de DNA em uma amostra da planta. (BEAZLEY et al, 2004).

MÉTODOS E COMPOSIÇÕES PARA A TOLERÂNCIA DO GLIFOSATO EM PLANTAS. A presente invenção refere-se a métodos e composições para conferir tolerância ao glifosato nas plantas. A invenção também fornece plantas, sementes, tecidos, células e partes de plantas tolerantes ao glifosato compreendendo as EPSP sintases modificadas e moléculas de DNA recombinante que codificam as EPSP sintases modificadas, bem como métodos para produzir os mesmos e o uso dos mesmos. (Asmar-Rovira et al, 2018).

Ao analisar o sistema de cultivares, por sua vez, que tem seu registro no Registro Nacional de Cultivares – RNC, verificou-se 1558 pedidos de proteção de cultivares concedidas à Monsanto do Brasil Ltda, em cultivares de *Helianthus annuus* L. (girassol), *Zea mays* L. (milho), *Saccharum* L. (cana-de-açúcar) e *Sorghum bicolor* (L.) Moench (sorgo).

Por sua vez, em pesquisa ao RNC por titular Monsoy Ltda, marca utilizada pela Monsanto para seus produtos de soja, foram localizados 28 registros de cultivares da variedade vegetal *Glycine max* (L.) Merr – soja. Todos os registros dizem respeito a soja geneticamente modificada e trazem o seguinte texto

idêntico no campo de evento de transformação genética: “MON87701 x MON89788: Soja geneticamente modificada resistente a insetos e tolerante ao herbicida glifosato (Soja Intacta RR2PRO)”.

Percebe-se, desse modo, que existem registros de cultivar de plantas geneticamente modificadas para conferir resistência a herbicidas à base de glifosato, devidamente registrada pelo sistema de cultivares prevista na LPC. Contudo, verificando as patentes localizadas, percebe-se que é possível proteger de processo envolvendo genes geneticamente modificados.

Nesse sentido, seria possível patentear o gene modificado que confere à planta uma característica distinta, como, por exemplo, a resistência a determinado herbicida ou praga. Nesse caso, não se estaria protegendo a planta ou a semente em si, mas sim o gene modificado que confere a melhoria à variedade vegetal.

Temos com isso que – apesar de não ser possível o patenteamento da semente ou da planta em si, ante expressa vedação legal da LPI – é possível proteger o gene modificado ou processo de inserção de tais na genes na cultivar, desde que contenham os requisitos de patenteabilidade. Tal proteção seria estendida para proteger a planta como um todo, uma vez que o gene passa a ser uma característica indissociável da variedade vegetal melhorada. Desse modo, o que de fato se estaria protegendo diz respeito à tecnologia de melhoramento de uma qualidade da planta, e não à planta em si.

A possibilidade de cumulação de direitos de propriedade intelectual havia sido verificada desde o advento da LPI e da LPC, de modo que os contratos de licenciamento de sementes privilegiavam as disposições referente à proteção de patentes, com consequente exclusão das exceções previstas na LPC.

Nesse sentido, Plaza (2013) já colocava que nos contratos da Monsanto a patente da soja com tecnologia *Roundup Ready* (RR) impede que o plantador reserve ou replante as sementes protegidas, obrigando-os a sempre recomprar da empresa a cada nova safra. A autora diz ainda que a empresa entende que se a semente protegida for usada para fins de plantio, trata-se de uso do objeto de patente, de modo que a empresa licencia o objeto da compra da semente. E justamente é o que transparece nos contratos da Monsanto com produtores e multiplicadores de sementes.

Foi feita a busca de contratos entre a Monsanto do Brasil Ltda de licenciamento de tecnologia entre outras empresas. Considerando que os contratos não são publicados e não foram localizadas minutas de contrato em website da Bayer, e que as ações ajuizadas pelos Sindicatos Rurais as quais serão posteriormente analisados não trazem os contratos individuais com os produtores, decidiu-se por fazer a pesquisa em processos de execução e recuperação judicial que possuíssem a Monsanto do Brasil como polo.

Em busca realizada nos sistemas de processo judicial eletrônico do estado de São Paulo e do estado de Goiás, localizou-se um acordo de licenciamento de tecnologia, nos autos da Ação de Cobrança de numeração 002243-68.2017.8.26.0400, em trâmite na 31ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, e um contrato de licenciamento de tecnologia, nos autos do processo de Recuperação Judicial de numeração 5018556.53.2018.8.09.0051, em trâmite na 12ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO.

Observando o acordo de licenciamento realizado, é possível verificar que foi firmado em 14/12/2015 e trata de regras de licenciamento de uso da tecnologia Intacta RR2 PRO, devendo o termo ser assinado antes que o agricultor possa adquirir ou obter sementes de soja da linha Intacta.

O contrato traz em seu rol de definições que a tecnologia Intacta RR2 PRO é tecnologia que confere resistência à soja de produtos a base de glifosato, pelo evento de transgenia MON89788 e resistência à insetos pelo evento MON87701. Coloca ainda que a tecnologia é protegida por “direitos de propriedade intelectual de diversos tipos, incluindo patente e pedido de patente, segredo de negócios e comerciais, informações e aprovações regulatórias, bem como melhorias contínuas, entre outro”.

Traz ainda que as sementes certificadas Intacta estariam devidamente registradas pelo RNC e SNPC. Ademais, temos destaque para o item 4 do acordo de licenciamento que traz a proibição de salva de sementes para uso próprio sem autorização:

Caso o Agricultor Licenciado pretenda reservar sementes de Soja Intacta para seu próprio uso, ele deverá notificar a Monsanto, por escrito, e fornecer à mesma cópia da documentação que comprove que os campos de produção de Sementes Reservadas foram registradas e todas as atividades para a efetiva produção dessas foram realizadas em conformidade com a Lei 10.711/2003. Adicionalmente, ele deverá realizar o pagamento dos respectivos Royalties sobre Sementes Reservadas e/ou royalties Pós Plantio, conforme aplicável.

Em relação ao contrato de licenciamento localizado nos autos da Recuperação Judicial, temos que se trata de Contrato entre a Monsanto do Brasil Ltda e uma empresa produtora de sementes. O contrato tem por objeto estabelecer as condições entre a Monsanto e o produtor de sementes para que possa produzir e multiplicar sementes certificadas Intacta, comercializa-las bem cobrar os royalties devidos e proceder com o repasse a Monsanto.

Em seu campo de definições, tal como o contrato anterior, traz em suas descrições, quanto a direitos de propriedade da Monsanto, a tecnologia Intacta RR2 PRO, que incluiriam patentes, pedidos de patentes, *know-how*, segredos de negócios, dentre outros tipos de proteção.

E, tal como o acordo de licenciamento, existe cláusula específica referente à salva de sementes, em que é vedado ao produtor a salva para uso próprio, somente podendo fazê-la com autorização da Monsanto e mediante pagamento de royalties.

Verificou-se ainda que o contrato possui anexo que se refere à sugestão de texto enviado para sacarias, a fim de que fosse impresso nos sacos de sementes comercializados. O referido anexo traz informações sobre a tecnologia utilizada nas sementes, descrevendo que a licença de uso limitado, colocando que a Tecnologia Intacta RR2 PRO possui pantetária no exterior e que, no Brasil, possui patentes concedidas, exemplificando a PI0016460-7¹¹, devidamente concedida pelo INPI, bem como demais pedidos de patentes e tecnologias não patenteadas.

Traz também informação de que o uso das sementes em desacordo com a licença concedida iria constituir em violação de propriedade intelectual e o infrator sujeitos às penalidades da Lei de Propriedade Industrial e Lei de Proteção de Cultivares, conforme trecho extraído:

O uso das sementes contendo a Tecnologia Intacta RR2 PRO™ em desacordo com os termos dessa licença sujeitará o infrator às penalidades previstas na Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) e

¹¹ SEQUÊNCIA DE DNA DE PROMOTOR QUIMÉRICO, CONSTRUCTOS DE DNA, MÉTODO DE EXPRESSAR UMA SEQUÊNCIA DE DNA ESTRUTURAL EM UMA PLANTA E MÉTODO DE CONTROLAR ERVAS DANINHAS. CONSTRUÇÕES DE EXPRESSÃO DE PLANTA NOVAS". A presente invenção refere-se a construções de expressão de planta novas. Mais especificamente a presente invenção fornece construções de DNA compreendendo sequências reguladoras 5' para modular a expressão de genes operacionalmente ligados em plantas. A referida patente foi depositada em 12/12/2000 e teve sua concessão em 02/10/2012.

na Lei de Proteção de Cultivares (Lei 9.456/97). Ademais, o agricultor ficará obrigado a ressarcir à Monsanto do Brasil Ltda. por todas e quaisquer perdas e danos ocorridos em decorrência de infração dos termos dessa licença, além das demais cominações aplicáveis.

Verificou-se, desse modo, que os contratos da Monsanto do Brasil Ltda trazem, de forma expressa, a aplicação da LPI e da LPC na sua variedade de soja geneticamente modificada contendo a tecnologia Intacta RR2 PRO™.

E pelas cláusulas de ambos os instrumentos, que vedam a reserva de sementes para uso próprio, percebe-se a clara prevalência dos institutos da LPI em detrimento da LPC. Esta última, conforme verificado, veda de forma expressa a reserva de sementes para uso próprio, em clara violação à exceção prevista no art. 10 da Lei de Proteção de Cultivares.

E foi essa prevalência do sistema de patentes em detrimento da proteção de cultivares existentes nos contratos de licenciamento de sementes - desde a inserção de cultivares geneticamente modificadas no mercado brasileiro - que gerou embates judiciais dos produtores e agricultores, representados pelos sindicatos, contra as empresas titulares dos direitos de propriedade intelectual das sementes.

As ações, dentre outros pedidos, pleiteavam ao juízo a proibição da Monsanto do Brasil Ltda de impedir que os agricultores fizessem a reserva de sementes para uso próprio, bem como a possibilidade de troca gratuita de sementes entre pequenos produtores rurais, com aplicação dos incisos I e IV do art. 10 da LPC, com afastamento da incidência da LPI, eis que não aplicável para sementes, ante vedação expressa de cumulação de proteção prevista no art. 2º da LPC.

As sucessivas ações em estados diferentes acarretaram em acórdãos com decisões conflitantes, sendo alguns entendendo pela prevalência da LPC, com afastamento de cobrança de royalties nas exceções do art. 10 da LPC, e outros julgados entendendo que os direitos de patentes seriam válidos, os quais foram deferidos pelo INPI como aplicáveis às sementes geneticamente modificadas.

Em busca feita no sistema *jusbrasil* para consulta de jurisprudência nacional, foram localizados os acórdãos, explorados a seguir, aptos a demonstrar a controvérsia judicial.

Em relação a prevalência da aplicação da LPC, destaca-se acórdão proferido em Agravo de Instrumento no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À PROPRIEDADE INTELECTUAL - DEVOLUTIVIDADE LIMITADA - SOJA GENETICAMENTE MODIFICADA - VARIAÇÃO DA ESPÉCIE - QUALIFICAÇÃO COMO CULTIVAR - APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.456/97 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA NO USO DA TECNOLOGIA - PRESERVAÇÃO DO NÚCLEO ESSÊNCIA DO ALEGADO DIREITO DA AGRAVANTE - AGRAVO IMPROVIDO. I- A discussão cinge-se, basicamente, em saber se a utilização de biotecnologia pelo produtores rurais, consubstanciada no cultivo da soja geneticamente modificada por intermédio da tecnologia conhecida como INTACTA RR2-PRO, submete-se à disciplina da Lei nº 9.279/96, que trata da proteção industrial, ou à Lei nº 9.456/97, que estabelece as diretrizes sobre a proteção de cultivares. II- Em face dos limites do efeito devolutivo inerente ao recurso de agravo de instrumento, não se pode aprofundar a análise de temas, cujo deslinde venha ensejar o seu esgotamento, esvaziando, prematuramente, o objeto da demanda, a acarretar supressão de instância. III- Deve-se frisar que o acórdão proferido pela 5ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul o tema foi julgado com base em juízo de cognição exauriente, cuja análise envolve valoração da ampla produção probatória, em contraditório, enquanto neste recurso instrumental o juízo decisório se limite aos requisitos do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*. IV- A agravante é detentora da invenção biotecnológica conhecida como INTACTA RR2-PRO, a qual introduz modificações genéticas nas sementes de soja, tornando-a resistentes a pragas comuns da região, aumentando, por conseguinte, a produtividade por hectare plantado com esse insumo. V- A soja, equipada com a criação tecnológica desenvolvida pelo agravante, apresenta todas as qualidades para ser considerada uma "cultivar", ou seja, uma variante estável do vegetal, criada por força de modificação genética, levada a efeito por uma introdução tecnológica em sua estrutura íntima, conforme se extrai da definição legal contida no art. 3º, IV da Lei nº 9.456/97 e da doutrina sobre o tema. VI- No que se refere à cláusula "3" do "Acordo de Licenciamento de Tecnologia", ela é uma repetição da cláusula "2" do mesmo instrumento, no tocante à necessidade de assinatura da avença, a fim de submeter os produtores às regras que disciplinam o uso da tecnologia. A sua suspensão, portanto, não eximirá os produtores de cumprir as regras de segurança, tanto por força do quanto estabelecido no contrato, quanto em virtude da legislação vigente sobre a matéria. VII- As cláusulas '4' do "Acordo de licenciamento de Tecnologia" e a cláusula '10' do "Acordo de licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral", estabelecem, respectivamente, o pagamento de royalties em favor da Monsanto, para as hipóteses de sementes reservadas e/ou destinadas ao pós-plantio e a renúncia, por parte dos produtores, de eventuais direitos à restituições e/ou indenizações de valores que detêm junto à Monsanto, relacionados a algum problema havido com a utilização da tecnologia RR1. Elas não remetem à questão da segurança na utilização da cultivar. VIII- A fim de não esvaziar o núcleo essencial do direito alegado pela agravante, preservando a possibilidade de reaver eventuais valores com o julgamento final da demanda, fica a liberação dos grãos, em favor de cada produtor individualmente, vinculada à informação que cada um deles fornecer ao Sindicato agravado, indicando a quantidade de hectares plantados com a soja INTACTA RR2-PRO, devendo o referido Sindicato manter esse controle em relação aos produtores beneficiados. AGRAVO DE

INSTRUMENTO IMPROVIDO (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0020247-36.2013.8.05.0000, Relator(a): SARA SILVA DE BRITO, Publicado em: 05/11/2014). (BRASIL, 2014).

O acórdão em questão foi proferido em sede de Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso da Monsanto do Brasil Ltda, tentou reverter a decisão de primeiro grau, acolheu tutela de urgência para suspender a exigência de assinatura de acordo de licenciamento, ante abusividade das cláusulas.

Temos acórdãos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que entenderam pela prevalência do sistema de patentes:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SEMENTES GENETICAMENTE MODIFICADAS. PAGAMENTO DE *ROYALTIES* OU INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DE NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. o recurso de apelação atende aos requisitos dispostos no artigo 514 do código de processo civil, apresentando os argumentos de fato e de direito, que servem à postulação de reforma da decisão. Indenização. Pagamento de royalties o laudo pericial produzido nos autos confirma a titularidade das apeladas sobre a tecnologia RR (*Roundup Ready*) patenteada, sendo objeto da perícia a avaliação técnica da tecnologia RR inserida na soja e a constatação de que esta tecnologia está protegida pelas patentes. O uso pelos produtores demandantes de semente desenvolvida e patenteada pelas empresas demandadas junto ao INPI, tendo exclusividade na exploração do produto, justifica o pagamento de indenização ou *royalties* por aqueles, em retribuição pela utilização da tecnologia desenvolvida por estas. Provado ser a Monsanto titular do registro e patente das sementes geneticamente modificadas que foram plantadas pelos autores, é devida a indenização pela utilização da tecnologia inerente a tais sementes. Proteção da propriedade industrial, químico-genética e intelectual - lei nº 9.279/96. Afora isto, também justifica o direito a indenização o princípio que veda o enriquecimento sem causa. Alegação de violação a lei de cultivares não há incidência no caso em exame do previsto no 10º da lei nº 9456/97 (lei das cultivares), que regulou especificamente a propriedade intelectual em relação às cultivares e o uso de sementes reservadas de outras safras para o replantio, sendo que sua aplicação somente se daria se o agricultor tivesse obtido as sementes licitamente e pago royalties à empresa titular da patente. Alegações de abuso na cobrança de royalties não foi produzida nos autos qualquer prova acerca de eventual abuso nos percentuais cobrados a título de *royalty* pelas apeladas. (APELAÇÃO CÍVEL nº 70030660799, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ANGELA MARIA SILVEIRA, JULGADO EM 23/09/2009). (BRASIL, 2009).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. DIREITO À PROPRIEDADE INTELECTUAL. SOJA TRANSGÊNICA. LEI DE PATENTES E LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES. RAZÕES DE AGRAVOS RETIDOS AFASTADAS E PRELIMINARES SUPERADAS. Suficiência do laudo pericial e ausência de nulidade da prova a afastar o acolhimento das razões dos agravos retidos. Preliminares superadas por julgamento no STJ. Afastamento da disciplina normativa do Código de Defesa do Consumidor, não aplicada ao caso em discussão nos autos. No mérito, ainda que a Lei de Patentes não permita a proteção decorrente de patentes para o todo ou partes de seres vivos, houve expressa

exclusão desta proibição em relação aos microorganismos transgênicos (art. 18, inc. III, da Lei de Patentes), justamente porque resultantes de um produto de intervenção cultural, por meio do invento. Possível a extensão dos efeitos da propriedade intelectual sobre microorganismos transgênicos desde que atendam os critérios próprios à situação jurídica de patenteabilidade - no caso, a novidade, a atividade inventiva e a aplicabilidade à atividade industrial. Circunstância expressamente reconhecida, por certificados próprios, em relação ao produto ora discutido em juízo. Não há como excluir dos efeitos de proteção desta o produto do objeto de patente, por força da proteção conferida pelo art. 42 da Lei nº 9.279/96. A doutrina, na interpretação mais correta da Lei de Patentes acerca de casos de propriedade intelectual, esclarece que o art. 42 da Lei 9.279/96, por meio... de seus incisos, protege tanto o produto que é objeto direto da patente, como o processo ou o produto obtido diretamente pelo processo, caso seja este patenteado. Descabe excluir-se o direito de patentes sobre o produto de uma intervenção humana por técnica de transgenia - e que abranja todas as características próprias à proteção -, inclusive quando isto ocorra sobre uma cultivar. E isto, porque ambas as Leis mencionadas são omissas na hipótese de sobreposição de situações. Quando uma variedade é desenvolvida pela técnica da transgenia - podendo, portanto, receber a proteção da Lei de Patentes - e sofre, posteriormente, uma melhora por via biológica, recebendo o certificado de cultivares, em tese, tem-se situação de duplicidade de proteção, algo que estaria vedado pelas disposições da UPOV referente à Convenção de 1978. Tal conflito, para a doutrina mais recente, enquanto inexistente uma definição legal específica, poderia sofrer solução suficiente por meio do instituto da "patente dependente", previsto na disciplina da Lei de Patentes. Não se trata, portanto, de hipótese de aplicação de lei mais específica, para a resolução do conflito de regras. Aqui, tem-se leis que disciplinam objetos de tutela diversos. A própria Exposição de Motivos da cartilha elaborada à Lei nº 9.456/97 deixa clara tal situação quando justifica a criação da Lei de Proteção de Cultivares como "mecanismo distinto de proteção à prop... há como fazer subsistir o argumento de que o licenciamento concedido para a pesquisa sobre o produto e para o desenvolvimento de técnica de aperfeiçoamento afaste o direito originário sobre patentes. O que pode é o titular de patente celebrar contrato de licença para exploração e investir o licenciado nos poderes para agir em defesa da patente (art. 61 da Lei de Patentes). Tal não afasta os direitos de exercício desta titularidade, seja pelo proprietário do invento, seja pelo licenciado, ressalvada apenas a hipótese de análise do aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada (art. 63 da Lei de Patentes). O debate proposto é referente ao produto da soja transgênica, para a qual é identificada a situação de proteção específica e comprovada - ao menos até 31.08.2010 - por meio de carta de patente. Não há, portanto, como se pretender a aplicação de disposições normativas da Lei de Proteção de Cultivares para o caso em comento, na medida em que diversa é a proteção jurídica identificada. Reconhece-se causa legítima à cobrança - a descaracterizar hipótese de ilicitude para os fins do art. 187 do CC brasileiro -, por força de aplicação da Lei de Patentes na hipótese, não afastada a cobrança por situação diversa de proteção do produto pela Lei de Cultivares, como na hipótese das exceções do art. 10 da Lei referida. Com relação ao percentual de royalties estabelecido, a desproporção é apontada ainda na inicial, por meio de..." seja judicialmente estabelecido percentual não abusivo para adequadamente indenizar as demandadas, em índices que variam entre 0,06% a 0,10% sobre o valor da soja transgênica comercializada, preferindo o menor índice pelas razões anotadas " (fl. 31 dos autos). Nesse ponto, há que se observar os limites estabelecidos em Lei e

mesmo a partir de acordos mais amplos, realizados entre os envolvidos, por meio de suas entidades representativas. Não há que se falar em abusividade quando negociados entre entidades representantes de ambas as partes royalties em percentual (2%) proporcional à prática de mercado internacional, sem que demonstrada efetiva abusividade de cobrança. Sucumbência invertida e honorários advocatícios redimensionados em concreto. À UNANIMIDADE, DESACOLHERAM OS AGRAVOS RETIDOS E AFASTARAM AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, POR MAIORIA, DERM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LOPES DO CANTO. (Apelação Cível Nº 70049447253, Quinta Câmara Cível - Serviço de Apoio Jurisdição, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em 24/09/2014). (BRASIL, 2014).

Percebeu-se que o acórdão do TJ-BA, apresenta entendimento divergente do TJ-RS. Este último tribunal privilegia a incidência da LPI, pois os direitos de patente concedidos não poderiam ser afastados por outra legislação, eis que as leis tutelam direitos distintos.

Assim, constatou-se a divergência jurisprudencial entre tribunais. Tal divergência motivou a interposição de Recurso Especial na citada Apelação Cível Nº 70049447253, que acabou por dar origem ao REsp 1.610.728/RS do Superior Tribunal de Justiça, que em 2019 proferiu acórdão que fixou tese, no seguinte sentido:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO COLETIVA. SOJA ROUNDUP READY . TRANSGENIA. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES. ART. 10. INOPONIBILIDADE AO TITULAR DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA. DUPLA PROTEÇÃO. INOCORRÊNCIA. SISTEMAS PROTETIVOS DISTINTOS. PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECÍFICA QUE FOGE À REGRA GERAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. 1. O propósito recursal é definir se produtores de soja podem, sem que haja violação dos direitos de propriedade intelectual das recorridas, reservar livremente o produto da soja transgênica Roundup Ready (soja RR) para replantio em seus campos de cultivo, vender a produção desse cultivo como alimento ou matéria-prima e, com relação apenas a pequenos produtores, doar a outros pequenos produtores rurais ou com eles trocar as sementes reservadas. 2. A Lei de Propriedade Industrial – em consonância com as diretrizes traçadas no plano internacional e na esteira do dever imposto pela norma do art. 5º, XXIX, da Constituição de 1988 – autoriza o patenteamento de micro-organismos transgênicos, a fim de garantir, ao autor do invento, privilégio temporário para sua utilização. 3. Patentes e proteção de cultivares são diferentes espécies de direitos de propriedade intelectual, que objetivam proteger bens intangíveis distintos. Não há incompatibilidade entre os estatutos legais que os disciplinam, tampouco prevalência de um sobre o outro, pois se trata de regimes jurídicos diversos e complementares, em cujos sistemas normativos inexistem proposições contraditórias a qualificar uma mesma conduta. 4. A marcante distinção existente entre o regime da LPI e o da LPC compreende, dentre outros, o objeto protegido, o alcance da proteção,

as exceções e limitações oponíveis aos titulares dos respectivos direitos, os requisitos necessários à outorga da tutela jurídica, o órgão responsável pela análise e emissão do título protetivo e o prazo de duração do privilégio. 5. O âmbito de proteção a que está submetida a tecnologia desenvolvida pelas recorridas não se confunde com o objeto da proteção prevista na Lei de Cultivares: as patentes não protegem a variedade vegetal, mas o processo de inserção e o próprio gene por elas inoculado nas sementes de soja RR. A proteção da propriedade intelectual na forma de cultivares abrange o material de reprodução ou multiplicação vegetativa da planta inteira, enquanto o sistema de patentes protege, especificamente, o processo inventivo ou o material geneticamente modificado. 6. Ainda que a LPI veicule o princípio da exaustão como norma geral aplicável a produtos patenteados, há de se destacar que seu art. 43, VI, parte final, prevê expressamente que não haverá exaustão na hipótese de tais produtos serem utilizados para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. 7. A toda evidência, a opção legislativa foi a de deixar claro que a exaustão, quando se cuida de patentes relacionadas à matéria viva, atinge apenas a circulação daqueles produtos que possam ser enquadrados na categoria de matéria viva não reprodutível, circunstância que não coincide com o objeto da pretensão dos recorrentes. 8. Diante disso, a tese firmada, para efeito do art. 947 do CPC/15, é a seguinte: as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 – aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares – não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (BRASIL, 2019).

Diante do teor do acórdão, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que as proteções conferidas pela LPI, nos casos de cultivares geneticamente modificadas, possuem escopo de proteção diverso da LPC, de modo que as limitações da LPC não seriam oponíveis aos titulares de patentes de variedades vegetais geneticamente modificadas.

O referido acórdão teve seu trânsito em julgado em 25 de agosto de 2021, após o Recurso Extraordinário não ser conhecido pelo Supremo Tribunal Federal - STF, que manteve a decisão do STJ inalterada.

Feitas essas coletas de resultados, faz-se necessário a discussão dos limites de sobreposição dos direitos da LPI e LPC para variedades vegetais geneticamente modificadas e a análise dos impactos decorrentes da decisão proferida pelo STJ.

5 DISCUSSÃO

Feitas as considerações quanto às disposições gerais de propriedade intelectual e principais aspectos da LPI e LPC, bem como análise dos dados coletados, é necessário verificar a ocorrência de sobreposição de direitos entre

patentes e proteção de cultivares para variedade vegetais geneticamente modificadas e análise do REsp 1.610.728/RS, com seus possíveis impactos.

5.1 SOBREPOSIÇÃO DE DIREITOS ENTRE PROTEÇÃO DA LPI E LPC

A sobreposição de direitos, conforme leciona Medeiros (2019) é um fenômeno que sempre existiu e uma exceção ao sistema de propriedade intelectual, ocasionada quando um único objeto atrai direitos de proteção intelectual diversos. A autora diz ainda que a complexidade da inter-relação de direitos de propriedade intelectual aliada à legislação omissa e a julgados divergentes permitiria a proliferação de estratégias protetivas agressivas por parte dos titulares dos direitos.

Medeiros (2019) complementa que a sobreposição pode ser da modalidade subsequente, na qual, quando expirado um direito de propriedade intelectual, outra proteção incidiria no lugar; e da modalidade concomitante, que acontece quando um único objeto é protegido por múltiplos mecanismos da propriedade intelectual.

Resta analisar os institutos de patentes de microrganismos geneticamente modificados e os institutos da LPC, a fim de verificar a ocorrência de sobreposição.

No que diz respeito à Lei de proteção de cultivares, temos que o escopo da proteção abrange a planta como um todo e veda a comercialização do material reprodutivo da planta. Entretanto, em seu art. 10, impõe uma série de limitações, nas quais o direito do obtentor não incidirá, no que diz respeito à permissão de salvar sementes para uso próprio, bem como à doação de sementes de forma gratuita entre pequenos produtores rurais.

Os campos de replantio são elementos essenciais na agricultura, permitindo que o agricultor reserve as melhores sementes de uma safra para replantar na próxima, selecione aquelas com características desejadas considerando a adaptabilidade da planta ao longo das gerações. Essa técnica que remonta milênios. Assim comenta Garcia sobre o tema:

A formação de sementes em campos de replantio é um dos pontos mais importantes da LPC. O agricultor vem realizando a seleção das melhores sementes para replantar há milênios. As melhores sementes são plantadas nos melhores terrenos, que é mais adubado, com melhores condições de água e luz. Essa prática é responsável por mais de 80% da produção agrícola em países em desenvolvimento, e a

proibição da aquisição de sementes elevaria os custos da produção agrícola. (GARCIA, 2010, p. 111)

A importância da tradição do replantio fez com que a LPC trouxesse a exceção de forma expressa, a fim de preservar esse direito milenar dos agricultores.

A Lei de Propriedade Industrial, por sua vez, em seu art. 42, elenca os direitos que o titular da patente tem sobre o bem protegido.

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. (BRASIL, 1996).

O titular da patente, desse modo, possui direito de exclusividade sobre os produtos por ele patenteados, bem como sobre os produtos diretamente derivados de processos protegidos.

Entretanto, conforme colocam Vieira e Plaza (2010), a lei não estabelece de forma específica o limite da proteção desse produto ou processo, de modo que a lei deixa uma denominada cláusula aberta, quando se fala de patente de plantas, uma vez que é possível haver interpretação extensiva, para que a proteção patentária inclua as sementes, bem como as descendentes da planta, ou seja, seu material propagativo.

Autores como Varela (1996), desde antes do advento da LPC, já comentavam sobre a problemática da patente de seres vivos. A lei foi elaborada inicialmente para invenções e para plantas que se reproduzem naturalmente, sendo que agricultores que utilizassem sementes estariam cometendo infração à propriedade intelectual.

Temos que a Lei de proteção de cultivares, por ser lei mais específica e direcionada para variedade vegetais, deixa bem delimitado os limites de sua proteção, bem como estabelece exceções para resguardar o direito dos

agricultores, a fim de manter um equilíbrio entre os interesses dos titulares do certificado de proteção de cultivares e os agricultores.

Na Lei de Propriedade Industrial, por sua vez, os limites da proteção por patentes não são bem claros, pois, a princípio, a lei proíbe dispor do bem por qualquer meio, devendo levar em conta os limites por ela fixados no art. 43 que assim coloca:

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;

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. (BRASIL, 1996).

Em que pese a LPI também tomar para si uma série de limitações no que diz respeito às patentes e a sua extensão, por ser menos específica, instaura-se um problema visto que a referida lei não abrange o escopo previsto na Lei de proteção de cultivares.

A primeira exceção da LPC diz respeito ao pequeno agricultor, que pode – sem ter que ter autorização do titular ou pagamento de *royalties* – reservar, doar sementes para outros pequenos agricultores, no âmbito de programas de financiamento e de programas comerciais.

Tal exceção ao direito do titular não é prevista na LPI, não havendo um equivalente no art. 43, pois o inciso I deste artigo isenta terceiros de utilizar o produto sem autorização e pagamento se, cumulativamente, fizerem sem fins comerciais, em caráter privado e sem gerar prejuízos ao titular, caso que não ocorre com os pequenos agricultores, que podem doar as sementes e utilizá-las

para plantio, para uso próprio ou venda dos produtos advindos, dependendo do programa financiamento aplicado. Nesse caso, como não houve a primeira concessão do titular, não há exaustão de direitos da LPI, de modo que a exaustão do agricultor não se aplica à Lei de Propriedade Industrial.

Vieira e Plaza (2010) apontam outra limitação trazida pela LPI em detrimento às exceções da LPC, a qual permite o uso das variedades vegetais pelo melhorista tanto na fase de pesquisa e desenvolvimento de novas variedades, quanto para a comercialização da nova cultivar desenvolvida. Tal comercialização é vedada na Lei de Propriedade Industrial, uma vez que esbarra na finalidade econômica, que é proibida pelo inciso V, deste diploma legal.

Ademais, há outra exceção da Lei de proteção de cultivares, que diz respeito ao replantio, ou seja, quanto a guardar as melhores sementes de uma safra e usá-las na próxima, consistindo em um conhecimento milenar.

Apesar da LPI não colocar essa exceção de maneira objetiva, o inciso IV e VI, do art. 43 da lei trata da exaustão de direitos, de modo que, em teoria, se o agricultor adquirir licitamente o produto objeto da patente (a semente, no caso em questão), haverá a exaustão de direitos e o titular da patente não terá mais direitos sobre o que o adquirente fizer, exceto se for utilizá-la para fins de propagação e multiplicação comercial.

Plaza (2012) coloca, sobre a matéria de exaustão:

No Brasil não há aplicação da exaustão de direitos quando o produto patenteado seja utilizado para multiplicação ou propagação da matéria viva em causa. Tal norma possibilita que terceiros, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio (interno ou externo) 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. (PLAZA, 2012, p. 9)

Entretanto, autores como Garcia (2010) pontuam que a proteção por meio de patentes, justamente por não permitir a multiplicação, acaba por impedir a formação de campos de replantio, uma vez que ao replantar sementes, os agricultores estariam reproduzindo um bem patenteado, ainda que naturalmente, e que isto por si só constituiria uma infração, pois o sistema de patentes não foi criado para proteção de seres vivos, mas sim de objetos que não se reproduzem.

Essa proibição, de fato, foi observada nos instrumentos de licenciamento de sementes feitas pela Monsanto do Brasil Ltda, que trabalha com sistema de

patentes, restringindo os direitos dos agricultores tanto para doação de sementes quanto para a salva de sementes para uso próprio.

Verificou-se, no levantamento feito pela presente pesquisa, haver uma interpretação extensiva que não exaure os direitos de patente com a compra da primeira geração, sendo a proteção estendida às demais descendentes da planta com seu gene modificado, de modo que há uma total supressão da exceção do art. 10 da LPC, que permite a formação de campos de replantio.

Vieira e Plaza (2010) colocam que tal interpretação gera uma colisão com o interesse público, desde a sustentabilidade da agricultura aos preços dos alimentos no mercado, uma vez que os agricultores ficam obrigados a recorrer ao mercado de sementes a cada safra, havendo uma supressão de sua autonomia de manejar os recursos genéticos de sua propriedade.

Tem-se, desse modo, que em que pese não haver proteção direta sobre a planta em si por meio de patente, o gene modificado pode ser passível de proteção, e sua multiplicação pode ser obstada, que é indissociável da semente, o que, na prática, acaba por proteger a variedade vegetal como um todo, de modo que mostra a existência de sobreposição em sua modalidade concomitante.

Ademais, verificou-se a presença de sobreposição em sua modalidade subsequente também, isso porque o prazo de proteção da LPC, por força do seu art. 11, é de quinze anos contados da concessão do direito para as espécies anuais e de dezoito anos para o caso das demais espécies.

Por sua vez, a LPI confere aos titulares das patentes o direito de exclusivo de monopólio jurídico por um período de até vinte anos contados a partir da data de depósito, por determinação do art. 40 da lei, tendo assim a possibilidade de estender o prazo de proteção de uma variedade vegetal geneticamente modificada.

Tem-se assim que além da vedação de proteção de variedade vegetal por outra legislação prevista no art. 2º da LPC, temos ainda, com essa possibilidade de extensão do prazo, uma violação do art. 12 da referida lei, a qual estabelece que, uma vez decorrido o prazo de vigência do direito de proteção da cultivar, esta cairá em domínio público, de modo que nenhum outro direito poderá obstar sua livre utilização.

Autores como Plaza e Santos (2010) entendem que essa prorrogação da proteção constitui um contra direito, que acaba por desequilibrar a função primordial da LPC, pois assegurar um prazo de proteção mais duradouro, que o sistema de proteção *sui generis* estabelece, contraria o preceito constitucional de liberdade econômica.

Feitas essas considerações quanto à sobreposição, é necessário verificar o REsp 1.610.728/RS, a fim de analisar o acórdão que fixou tese quanto à matéria de aplicação de legislação de patentes para variedades vegetais transgênicas.

5.2 ANÁLISE DO RESP 1.610.728/RS

O panorama de tensões de interesses e normativas conflitantes em relação a aplicação da LPI em variedades vegetais transgênicas, com a supressão das exceções de direitos previstos no art. 10 da LPC, acarretou no ajuizamento, no ano de 2009, de Ação Coletiva pelo Sindicato Rural de Passo Fundo – RS, Sindicato Rural de Sertão, e Sindicato Rural de Santiago, em face da Monsanto do Brasil Ltda.

A ação, dentre outros pedidos, pleiteava o reconhecimento do direito de pequenos, médios e grandes agricultores de reservar o produto de cultivares de soja transgênica para replantio em seus próprios campos de cultivo e o direito de comercializar essa produção sem a necessidade de pagamento de royalties, indenização ou taxa de tecnologia, em conformidade com o art. 10, incisos I e II da Lei 9456/97. Pleiteava também, nos termos do inciso IV do art. 10 da LPC, o reconhecimento do direito de pequenos produtores rurais de doar e trocar sementes reservadas a outros pequenos produtores rurais.

A Requerida Monsanto, em sede de contestação, alegou que era detentora das patentes da tecnologia RR na soja, sendo conferidas as cartas patentes pelo INPI, de modo que só deverá incidir sobre a soja o regramento da Lei de Propriedade Industrial, não sendo aplicável a LPC por constituir de normatização diversa e independente LPI, sendo legal a cobrança de *royalties*.

Em sentença, o magistrado de primeiro grau entendeu que as patentes da RR já haviam caducado, declarando o direito dos agricultores de reservar o produto das cultivares de soja transgênica para replantio em seus campos, o direito de vender a matéria prima da produção sem mais nada a pagar e o direito

de doar e trocar sementes reservadas, nos termos do art., 10 da Lei de Proteção de Cultivares. Também confirmou liminar para determinar a suspensão da cobrança de *royalties*, taxa tecnológica e indenizações cobradas pela Monsanto sobre o valor da comercialização da produção de soja transgênica, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

A Requerida Monsanto recorreu da decisão para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, alegando em suas razões que o juízo de primeiro grau negou a existência da LPI e ampliou de forma arbitrária a LPC para além de seu escopo de proteção, pleiteando o reconhecimento de inexistência de dupla proteção por propriedade intelectual, uma vez que não se trataria de proteção de cultivar, mas sim de patente de biotecnologia.

Após remessa dos autos, conforme observado em tópico anterior, em 2014 foi proferido o Acórdão na Apelação Cível Nº 70049447253, que reformou a sentença de primeiro grau e julgou a demanda improcedente, ante o reconhecimento da não incidência da LPC nas cultivares geneticamente modificadas objetos da ação, ou seja, as patentes biotecnológicas, sendo aplicável a legislação específica, qual seja, a LPI.

A desembargadora relatora, em suas razões, entendeu que as Leis nº 9.279/96 e 9.456/97 são distintas entre si e, na abrangência, não se confundem quanto à proteção de seu objeto. Dessa forma, caso o bem imaterial possua os requisitos de patenteabilidade, não há como excluir os efeitos conferidos por essa proteção, colocando que a lei de patentes poderia incorrer em uma cultivar, uma vez que ambas as leis são omissas nesse sentido.

Ressalta-se que a decisão não foi unânime, havendo um voto de divergência proferido pelo desembargador revisor Jorge Luiz Lopes do Canto. De acordo com o entendimento do referido desembargador, o Brasil adotou a convenção de 1978 da UPOV, que veda expressamente a dupla proteção e resguarda o direito dos agricultores. Asseverou que não há, no ordenamento jurídico, um direito de propriedade absoluto que possa prevalecer em face de sua função social, como a função de preservar o pequeno agricultor e a agricultura familiar, ou mesmo que possa atingir a segurança alimentar e restringir o plantio em solo brasileiro para alimentar a população.

O relator entendeu que haveria sobreposição e que seria possível a incidência de ambas as leis, mas em momentos distintos, de modo que a LPI

incidiria no momento da venda das sementes, com o devido pagamento de *royalties*. Contudo, no momento em que o agricultor reservar e plantar sementes para uso próprio, usar ou vendê-la como matéria prima, seria aplicada a LPC, com suas limitações de direito do art. 10.

O desembargador reconheceu o desembargador que a Lei de Proteção de Cultivares é lei mais específica, considerou que existe uma legislação especial editada com a finalidade maior de conferir um tratamento mais benéfico para certas categorias, logo cumpre o mandado constitucional de proteção dos pequenos agricultores. Segundo o magistrado, esta é a norma que, em conflito com outros interesses, deve prevalecer. Em seu entendimento deveria ser afastada a LPI e aplicada a LPC, de modo que votou por negar o provimento do recurso e manter a sentença do juízo *a quo*.

Foram opostos embargos de declaração e embargos infringentes, entretanto não foram aptos a alterar o acórdão.

Assim, os Autores da ação coletiva, interpuseram Recurso Especial contra o acórdão proferido, sendo os autos remetidos ao STJ, onde tomou a numeração REsp 1.610.728/RS.

O recurso especial foi interposto com fundamento nos art. 5º, LV; e do art. 105, III, ambos da Constituição Federal.

Nas razões do Recurso Especial, foi alegada a violação dos arts. 2º, 7º e 10 da LPC, do art. 2.1 da UPOV/78, do art. 18, III, parágrafo único, e 42 da LPI, bem como de divergência jurisprudencial.

Devidamente admitido, houve petição por parte da recorrida Monsanto no sentido de que fosse reconhecida a relevância do tema e ainda que fosse seja admitido o Incidente de Assunção de Competência (IAC).

O IAC é um instituto previsto no art. 947 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil – CPC), que assim dispõe:

Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. (BRASIL, 2015).

O Incidente de Assunção de Competência tem por objetivo formar tese que vincula todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. Segundo Santos (2020), o IAC facilita o conhecimento das teses pela

sociedade, evita que a corte superior desconheça suas próprias teses e auxilia na inibição de judicialização de controvérsias sobre o tema, ante seu caráter vinculante.

No caso concreto, o Incidente de Assunção de Competência foi admitido pelo STJ, sob fundamento de repercussão social, gerando a seguinte fixação de tese a ser julgada:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. ART. 947, CAPUT, DO CPC/15. RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO. GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. PROPRIEDADE INTELECTUAL. CULTIVO DE SOJA TRANSGÊNICA. REGULAMENTAÇÃO. LEI DE PATENTES OU LEI DE CULTIVARES. COBRANÇA DE ROYALTIES, TAXAS TECNOLÓGICAS E INDENIZAÇÕES. 1. O incidente de assunção de competência, na hipótese do caput do art. 947 do CPC/15, garante a segurança jurídica, a celeridade e a economia processuais com o julgamento de relevante questão de direito com grande repercussão social e sem repetição em múltiplos processos no órgão colegiado de composição mais completa e com a participação ampla de interessados. 2. Delimitação da controvérsia: definir se é possível conferir proteção simultânea - pelos institutos da patente de invenção (Lei 9.279/96) e da proteção de cultivares (Lei 9.456/97)- a sementes de soja Roundup Ready, obtidas mediante a técnica da transgenia, e, como corolário, se é ou não facultado aos produtores rurais o direito de reservar o produto de seu cultivo para replantio e comercialização como alimento ou matéria prima, bem como o direito de pequenos agricultores de doar ou trocar sementes reservadas no contexto de programas oficiais específicos. 3. Instauração de incidente de assunção de competência, com submissão do recurso especial à 2ª Seção. (STJ - ProAfr no REsp: 1610728 RS 2016/0171099-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/04/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/04/2018) (BRASIL, 2018)

Após a admissão do IAC, tem-se o reconhecimento da repercussão social gerada pela controvérsia, tomando o STJ a função de firmar tese a fim de unificar a jurisprudência quanto à aplicação simultânea das proteções previstas na LPI e LPC a sementes de soja *Roundup Ready*, obtidas mediante a técnica da transgenia.

Foi juntado aos autos, o parecer do Ministério Público Federal que opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. O *parquet* entendeu que os institutos de propriedade industrial não se harmonizavam com as normativas mais específicas que traziam privilégios ao agricultor.

Após apreciação das razões e dos pareceres, o STJ, em 2019, acabou por conhecer do recurso especial e por negar provimento, mantendo o acórdão recorrido na íntegra e fixando tese em IAC:

A tese a ser firmada, portanto, para efeito do art. 947 do CPC/15, é a seguinte: as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 – aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares – não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais. (BRASIL, 2019, p. 6281).

Analizando o voto da ministra relatora Nancy Andrigli, vê-se que foi tecido entendimento de que os sistemas de LPI e LPC são complementares e que, para variedades vegetais geneticamente modificadas, a patente não protege a variedade vegetal em si, mas tão somente o processo de inserção e o próprio gene inoculado na semente.

Segundo a relatora:

Patentes e proteção de cultivares, como visto, são diferentes espécies de direitos de propriedade intelectual, que objetivam proteger bens intangíveis distintos. Não há, por isso, incompatibilidade entre os estatutos legais que os disciplinam, tampouco prevalência de um sobre o outro, pois se trata de regimes jurídicos diversos e complementares, em cujos sistemas normativos inexistem proposições contraditórias a qualificar uma mesma conduta. (BRASIL, 2019, p. 6268).

A ministra reconhece ainda os diversos questionamentos na esfera econômica, social, ambiental e alimentar, gerados pelo crescente número de variedades vegetais geneticamente modificadas, coloca que o judiciário, vinculado a questões restritas em uma controvérsia, não seria a arena adequada para discussão, inferindo que a necessidade de inovações normativas *de lege ferenda*.

Do acórdão proferido foram opostos embargos de declaração e, em sequência, foi interposto Recurso Extraordinário, alegando a violação dos artigos 1º, III e IV; 3º, II e III; 5º, XXII, XXIII, XXVI, XXXV, LIV, LV, XXIX; 6º; 9º, IX; 102, III, 'a'; 105, III, 'c'; 170º caput, I, III, IV, V, IX; 185, I; 218 a 219-B; e 227, todos da Constituição Federal.

Ao serem remetidos os autos do processo ao Supremo Tribunal Federal – STF, em que o Recurso Extraordinário foi conhecido, mas negado provimento, mantendo o acórdão do STJ inalterado.

O acórdão da corte suprema teve seu trânsito em julgado em 25 de agosto de 2021, encerrando a discussão do caso concreto em âmbito judicial e consolidando a tese fixada pelo STJ.

5.3 CONSIDERAÇÕES E IMPACTOS DA TESE FIXADA PELO STJ

A decisão do STJ, que acabou por fixar a tese, consolidou a sistemática contratual já aplicada pelas empresas titulares dos direitos de patentes de biotecnologia.

Tal decisão, por seu caráter vinculante, acaba por ditar a orientação da corte superior para sua reprodução em casos análogos, realidade que já se observa. Existem julgados de tribunais estaduais decidindo com base na fixação de tese do STJ, como pode ser observado no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso – TJMT:

APELANTE (S): CLODOVEU FRANCIOSI APELADO (S): MONSANTO DO BRASIL LTDA APELADO (S): MONSANTO TECHNOLOGY LLC E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ROYALTIES PELA UTILIZAÇÃO, NAS SAFRAS DE 2015/2016 E 2016/2017, “SEMENTES TRANSGÊNICAS SALVAS” DE SAFRA ANTERIOR – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E ULTRA PETITA – REJEIÇÃO – MÉRITO: PRETENSÃO CONTRÁRIA À TESE PARADIGMA FIRMADA NO TEMA IAC Nº 4 DO STJ – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA PARA QUESTIONAR A LEGITIMIDADE/LEGITIMIDADE DA CONCESSÃO DE CARTA DE PATENTE ÀS RÉS – INOVAÇÃO RECURSAL – DESACOLHIMENTO – APELO DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, “não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.” (AgInt no AREsp 1587128/MG). E igual modo, “não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência. Ademais, os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito).” (STJ – REsp 1605466/SP). Ao julgar o recurso paradigma REsp nº 1.610.728/RS sob o rito de Incidente de Assunção de Competência, a Segunda Seção do STJ firmou a seguinte tese que deu origem ao Tema IAC nº 4, segundo o qual “as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 – aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares – não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais.” (gr. n.) Diante disso, produtores adquirentes de sementes transgênicas não podem se valer de “sementes salvas” – ou

seja, produtos das sementes de soja transgênica (geneticamente modificadas) que adquirem para safra anterior – para o replantio de novas safras sem a respectiva contraprestação à empresa detentora da propriedade industrial e da respectiva patente. Não deve ser acolhida a pretensão de suspensão do presente feito para aguardar o julgamento definitivo da Ação Coletiva nº 1002596-43.2017.4.01.3600, proposta pela APROSOJA/MT perante a seção judiciária da Justiça Federal desta Unidade Federativa quando suscitada exclusivamente em sede de apelação, em verdadeira inovação recursal. (TJ-MT - EMBDECCV: 00142379520178110055 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2020) (BRASIL, 2020).

Entretanto, em que pese a segurança jurídica em decorrência de unificação da jurisprudência, a decisão do STJ não parece ter respeitado a normativa da LPC e da UPOV e o próprio princípio constitucional de função social da propriedade e propriedade industrial. Fato que acabou por ratificar uma situação de desequilíbrio entre poderes do titular de patentes de biotecnologia e agricultores.

Porto (2016) coloca que o direito de patente e o direito de cultivar em uma mesma variedade vegetal traz como consequência a limitação ou até mesmo a eliminação das exceções permitidas na LPC aos direitos sobre a cultivar, sobretudo em relação aos agricultores e melhoristas com potencial de sérios danos aos agricultores nacionais e até mesmo de desenvolvimento de experimentos e pesquisas. Em último cenário, a autora afirma que pode, inclusive, gerar a falência do sistema de proteção de cultivares.

É nessa tese que este trabalho de pesquisa se filia. De fato, a decisão do STJ não anula a LPC e seus institutos. Para cultivares que foram desenvolvidas sem o método de transgenia, a lei continua perfeitamente aplicável e eficaz, entretanto, nas variedades vegetais que foram geneticamente modificadas pelo processo de transgenia, o titular tem por opção proteger a cultivar como patente de biotecnologia, afastando a incidência da LPC em suas exceções, aplicando os institutos de patente da LPI, que não comportam as limitações previstas na lei específica. Seria uma hipótese de exceção do instituto da LPC.

Contudo, o crescente uso de variedades vegetais geneticamente modificadas, sobretudo para as principais *commodities* produzidas pelo Brasil acabam por tornar a exceção em uma regra. É importante ressaltar, conforme mencionado neste estudo, que mais de 94% das safras principais de exportação

consiste em variedades geneticamente modificadas, tem-se, dessa forma, que a exceção acaba por se tornar regra, visto que a quase totalidade das maiores produções agrícolas do país são constituídas de variedades vegetais transgênicas, com a possibilidade de incidir a legislação patentária.

Verifica-se, assim, a que LPC, que foi selecionada desde sua gênese para ser a única forma de proteção de cultivares no país, em consonância com a legislação da UPOV, acaba por ser utilizada de forma subsidiária em relação à maior parte da produção agrícola do país. Sua aplicação se limita a cultivares de não transgênicas, tornando a lei inócua nesse ponto, pois suas principais limitações ao direito do titular são suprimidas por utilização de legislação menos específica.

Temos que essa sobreposição de direitos, na medida em que suprime limitações previstas em legislação específicas para variedades vegetais, acaba por gerar um superdireito aos titulares de patentes de biotecnologia, acarretando em desequilíbrio das relações entre titulares de patentes e agricultores e produtores de sementes, de modo que a sobreposição acaba por impactar de forma negativa na dinâmica do mercado de sementes no país.

E nesta senda, autores como Vieira e Plaza (2010) entendem que essa sobreposição vai de encontro aos preceitos constitucionais do art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, pois gera colisão com o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico do país, vez que impede a difusão do conhecimento e gera uma restrição no desenvolvimento e nas pesquisas de novas variedades vegetais, afrontando a função sistemática da propriedade por impedir o progresso técnico.

Dessa forma, a decisão do STJ não foi a mais acertada, pois acaba por causar um desequilíbrio legislativo, com supressão de aplicação da LPC, tornando-a inócua para grande parte das variedades vegetais do país, o que gera vantagens excessivas aos titulares de patentes. Por grande parte das culturas geneticamente modificadas serem commodities, seu preço é ditado pelo mercado internacional. Somado à limitação de disponibilidade a sementes convencionais adaptadas, tem-se que os agricultores têm cada vez mais seu poder de escolha mitigado quanto à seleção de culturas e sementes a serem produzidas.

A EMBRAPA, como fornecedora, desenvolvedora e pesquisadora, acaba tendo reflexos da decisão em suas políticas internas. Tal consolidação na lei de patentes pode alterar as estratégias de proteção de pesquisas futuras, eis que será levar em consideração a inaplicabilidade de direitos de melhoristas para variedades protegidas por patentes, bem como de trazer informação aos agricultores sobre os ônus e alternativas viáveis ao uso de variedades geneticamente modificadas.

Inclusive, é nesse sentido de maior liberdade produtiva e preocupação com as formas de contrato e direitos de propriedade intelectual aplicados, que a EMBRAPA, juntamente com a Aprosoja Mato Grosso criaram, em 2017 o Instituto Soja Livre¹², que tem como objetivo justamente contribuir para o desenvolvimento do mercado de Soja Convencional, gerando maior liberdade de escolha do produtor rural na escolha da tecnologia, da cultivar e do sistema produtivo que irá trazer maior rentabilidade e segurança na safra.

Não obstante ao desenvolvimento do mercado de soja convencional, o Instituto Soja Livre também busca a atos que visam tolher a escolha dos agricultores de qual tecnologia de sementes utilizar. Nesse sentido, o instituto demonstrou preocupação com a recente proposta submetida ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), feito pelas empresas Basf, Monsanto do Brasil, Du Pont e Dow Agrosiences (Corteva) e Syngenta para criar um sistema que denominado Cultive Biotec, que promoverá a cobrança conjunta dos royalties devidos em razão da biotecnologia de soja¹³.

Para além dos impactos de ordem econômica, a dependência de sementes em cada safra e a ausência de desenvolvimento natural de variedades, pode acarretar a diminuição sucessiva de diversidade genética de variedades vegetais, com implicações de ordem ambiental.

Como forma de solução possível a problemática consolidada pela decisão do STJ, Avila (2016) traz uma perspectiva apontada pelo doutrinador Denis Barbosa, o qual, desde 2010, propôs alterações legislativas para elidir a interpretação que permite a sobreposição de direitos, destacando uma inserção de um parágrafo no art. 42, da LPI, com a seguinte redação: “art. 42 § 3º - “o

¹² Website do instituto disponível em: <<https://sojalivre.com.br/>> Acesso em 01 mai. 2022.

¹³ Para mais informações acessar: <<https://sojalivre.com.br/instituto-soja-livre-em-alerta-sobre-o-anuncio-do-sistema-unico-de-cobranca-de-royalties-por-gigantes-do-setor/>> Acesso em 20 mai. 2022.

disposto no inciso II do caput, no tocante aos produtos diretamente obtidos por processos patenteados, não será aplicável às cultivares suscetíveis de proteção segundo legislação própria”. (AVILA, 2016,p. 171).

Tal alteração prevê a exclusão do sistema de patentes da variedade vegetal, o que tornaria o sistema novamente harmônico. Nesse mesmo sentido, haveria também proposta de alteração do art. 43, para acrescentar à exceção do art. 10 da LPC, que trata justamente das exceções aos direitos dos titulares de cultivares.

Souza (2021), por outro lado, entende que a referida alteração, apesar de positiva para encerrar a problemática de sobreposição nociva, acaba por trazer outro desequilíbrio, pois acabaria por conceder vantagem excessiva às empresas multiplicadoras de sementes que trabalham em parceria com as titulares das patentes.

Assim, coloca o autor:

A proposta é um avanço, mas merece ajustes, dado que iria gerar outro problema. Acabaria também por beneficiar aquelas obtentoras e multiplicadoras de sementes que trabalham em parceria com as titulares das patentes. Qual referido em outra oportunidade, a presente tese não labora para desonerá-las dos royalties pela tecnologia licenciada. Assim, a proposta de Denis Barbosa – no sentido de criação de um parágrafo 3º para o art. 42 da LPI - poderia ser ajustada para o seguinte formato: O disposto no inciso II do caput, no tocante aos produtos diretamente obtidos por processos patenteados, não será aplicável aos privilégios concedidos aos agricultores pela lei de proteção de cultivares. (SOUZA, 2021, p. 189).

Considerando o encerramento da demanda no âmbito judicial, com o recente trânsito em julgado e tese fixada, a alteração legislativa dos diplomas legais se faz necessária para que possibilite uma nova reconfiguração nos contratos de licenciamento de tecnologia e garantia dos princípios previstos nos art. 2.1, da UPOV e princípios constitucionais de propriedade intelectual, com melhor equilíbrio jurídico-econômico das relações entre produtores rurais e fornecedores de sementes, bem como difusão maior no mercado de variedades vegetais convencionais, livres de taxa de tecnologia que possibilitem um mais amplo leque de opções aos produtores rurais de escolha do tipo de tecnologia implementar em suas plantações.

6 CONCLUSÃO

Ao longo do trabalho foi possível perceber que a legislação pertinente à proteção de variedades vegetais no Brasil é a LPC, sendo a única proteção possível para cultivares no país, em atendimento à ata da UPOV o qual o Brasil é signatário.

Com o advento da biotecnologia contemporânea e o processo de transgenia, começou a ser crescente no mercado a difusão de variedades vegetais geneticamente modificadas, como é o caso da soja RR tolerante a herbicidas à base de glifosato.

Tal técnica permitiu que sementes pudessem ser modificadas geneticamente para adquirir características específicas, e a inserção desse gene e sua manifestação na planta pode ser considerado como invenção, sendo categorizado e protegido como patente de biotecnologia.

Assim, nos contratos de licenciamento de sementes entre titulares de direitos de patente e cultivar e os produtores rurais, não é aplicada a LPC e seus institutos, mas sim o sistema de proteção de patentes existente na LPI. Tal aplicação da LPI acaba por afastar a limitação de direitos do titular prevista na LPC, tal como a possibilidade de reservar sementes para uso próprio e doação de forma gratuita a pequenos produtores rurais.

Observou-se, ao comparar os limites de proteção das duas leis, que a Lei de Proteção de Cultivares, na medida em que é mais específica, deixa de forma explícita os limites de sua proteção e o resguardo dos direitos dos agricultores, com o intuito de manter um equilíbrio nos interesses privados das empresas detentoras da tecnologia e dos agricultores que adquirem as sementes.

A LPI, por outro lado, é menos específica quanto a limitações dos direitos do titular da patente. Essa carência de especificidade gera uma cláusula aberta, que permite uma interpretação extensiva que acaba por suprimir as limitações estabelecidas na LPC, extinguindo os direitos dos agricultores em detrimento dos interesses dos titulares de patentes de biotecnologia, o que colide com os ditames da lei de cultivares e acaba por torná-la inócua para essas variedades.

Assim, tem-se a ocorrência de sobreposição de direitos, observada tanto em sua modalidade concomitante quanto na sua modalidade subsequente.

A controvérsia gerada pela discussão motivou diversas demandas judiciais que acabaram gerando decisões conflitantes entre os tribunais e até mesmo nas próprias câmaras cíveis de um mesmo tribunal.

Nesse aspecto, o REsp 1.610.728/RS buscou julgar a controvérsia e admitiu o IAC, que fixou tese no sentido de que as limitações previstas na LPC não são oponíveis aos titulares de patentes de biotecnologia, por entender que se tratam de institutos independentes, que tutelam bens diversos.

Em que pese a segurança jurídica trazida pelo julgamento, na medida que uniformiza a jurisprudência do país quanto ao tema, entende-se que a decisão da corte superior não foi adequada, e acabou por consolidar um desequilíbrio nas relações entre titulares de patentes e produtores rurais que adquirem sementes.

Considerando o crescimento massivo do uso de variedades vegetais geneticamente modificadas, sobretudo nas principais commodities agrícolas do país, temos que a LPC acaba por se tornar ineficaz para grande parte das cultivares do país, ante sua não aplicação para essas variedades transgênicas.

Tal fato acaba por gerar um direito majorado aos titulares de patentes, colocando em xeque o interesse social da propriedade intelectual, em violação ao art. 5º, XXIX da CF.

Nesse sentido, entende-se ser necessária a adoção de medidas para trazer um reequilíbrio das relações entre titulares de agricultores. Para tanto, faz-se necessária a redução da dependência massiva dos produtores rurais de cultivares protegidas por patentes, com a formulação de políticas públicas disseminação do acesso os agricultores de cultivares tradicionais, sobre as quais não incidem taxas tecnológicas, tal como EMBRAPA tem feito com a criação do Instituto Soja Livre.

Ademais, é necessária a discussão de propostas de alteração legislativa, a fim de modificar o art. 42 da LPI e inserir parágrafo que exclua do escopo de proteção da LPI as variedades protegidas pela LPC, a fim de restabelecer equilíbrio entre os atores do mercado de sementes no Brasil.

Considerando que ainda é recente a decisão do Superior Tribunal de Justiça e ainda mais recente seu trânsito em julgado, trabalhos futuros podem analisar as repercussões a médio e longo prazo nos precedentes judiciais após a decisão da corte superior, sobretudo em reflexos nos contratos de

licenciamento de sementes de empresas de biotecnologia, a fim de verificar como tem tratado da matéria em suas cláusulas e suas modificações após a decisão do STJ.

Também se faz necessário estudar as cláusulas contratuais e suas eventuais alterações ante o CADE e sob a ótica do direito da concorrência, como outra modalidade que possibilitaria a regulação das relações entre os atores, para além das propostas feitas no presente trabalho.

REFERÊNCIAS

ALBAGLI, S. **Da Biodiversidade A Biotecnologia**: A Nova Fronteira da Informacao. Ciência da Informação, v. 27, n.1, p. 7-11, 1998.

ÁVILA, C. **Proposta para neutralizar os efeitos deletérios da sobreposição de direitos entre patentes e cultivares no material propagativo de plantas**. In: REVISTA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - DIREITO CONTEMPORÂNEO E CONSTITUIÇÃO. Aracaju: PIDCC, v. 10, n. 2, jul. 2016.

BARBOSA, Dennis Borges. **Biotecnologia e Propriedade Intelectual**. 1995. Disponível em: <<https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/biotecnologia-e-propriedade-industrial-1995.pdf>>. Acesso em: 08 mar. 2022

_____. **Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia Roundup Ready no Brasil**: a questão da soja transgênica. 2013.

BARROS, C. E. C. **Manual de direito da propriedade intelectual**. – Aracaju: Evocati, 2007.

_____. **A sobreposição dos direitos de propriedade intelectual em biotecnologia**: patentes e cultivares. Modificações dos artigos 43 e 70 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. In: PLAZA, Charlene Maria Coradini de Avila; DEL NERO, Patrícia Aurélia (coord.). **Proteção Jurídica para as Ciências da Vida**: Propriedade Intelectual e Biotecnologia. – São Paulo: IBPI, 2012.

BARRY, G. F. et al. **5-ENOLPIRUVILSHIQUIMATO-3-FOSFATO SINTASES TOLERANTES AO GLIFOSATO**. Titular: Monsanto Technology LLC. PP 1100008-2 B1. Depósito: 12 jun. 1996. Concessão: 24 abr. 2007.

BRASIL. Acordo sobre os aspectos da propriedade intelectual relativos ao comércio – TRIPS. Decreto 1.355, de 30.12.1004. Regula a ata final que incorporou os resultados da rodada Uruguai de negociações comerciais multilaterais do GATT.

_____. Agravo de Instrumento nº 0020247-36.2013.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, Serviço de Apoio Jurisdição, Tribunal de Justiça da BA, Relatora: Sara Silva de Brito, Publicado em 05 nov. 2014.

_____. Apelação Cível nº 70030660799, Vigésima Câmara Cível, Serviço de Apoio Jurisdição, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Maria Silveira, Julgado em 23 set. 2009.

_____. Apelação Cível nº 70049447253, Quinta Câmara Cível, Serviço de Apoio Jurisdição, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em 24 set. 2014.

_____. Apelação Cível nº 00142379520178110055, Segunda Câmara de Direito Privado, Tribunal de Justiça do MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Publicado em 02 jun. 2020.

_____. Congresso Nacional. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Disciplina os direitos e obrigações referentes à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 mai. 1996.

_____. Congresso Nacional. Lei 9.456, de 25 de abril de 1997, Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 abr. 1997, retificação, 26 ago. 1997.

_____. Congresso Nacional. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 fev. 1998.

_____. Congresso Nacional. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002.

_____. Congresso Nacional. 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 de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga a Lei 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória 2.191 – 9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 16 da Lei 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 mar. 2005.

_____. Constituição Federal de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988.

_____. Presidência da República. Decreto 75.541, de 31 de março de 1975. Promulga a Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

_____. Presidência da República. Decreto 75.572, de 08 de abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revisão de Estocolmo de 1967.

_____. Presidência da República. Decreto 2.366, de 05 de novembro de 1997. Regulamenta a Lei 9.456, de 25 de abril de 1997, que institui a proteção de cultivares, dispõe sobre o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 06 nov. 1997.

_____. Recurso Especial nº 1610728, Superior Tribunal de Justiça, Segunda Seção, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Julgado em 09 out. 2019.

_____. Ministério da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária. Exposição de Motivos nº. 15/96, de 18 de janeiro de 1996. Acompanha o Projeto de Lei de Propriedade Intelectual de Cultivares. Brasília, 1996.

CHÁVEZ, A. L. L.; BARRETO; E. H. **Área plantada com soja transgênica no Brasil após a legalidade safras 2003/2004 a 2012/2013**. Disponível em: <www.admpg.com.br/2014/down.php?id=1240&q=1>. Acesso em: 31 ago. 2020.

CHIZZOTTI, A. **Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais**. 5ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

COELHO, F. U. **Curso de direito comercial, volume 1: direito de empresa**. – 14ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2010.

DEL NERO, P. A. **Biotecnologia: análise crítica do marco jurídico regulatório**. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.

_____. **Propriedade Intelectual**: a tutela jurídica da biotecnologia. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.

DERCLAYE, E.; LEISTNER, M. **Intellectual property overlaps**: a European perspective. Oxford: Hart Publishing, 2011.

DILIP, M. S. et al. **GENE DE PLANTA QUIMÉRICO, VETOR DE CLONAGEM OU EXPRESSÃO, VETOR DE TRANSFORMAÇÃO DE PLANTA, MÉTODO PARA PRODUZIR UMA PLANTA E PLASMÍDEO**. Titular: Monsanto Technology LLC. PP 1100007-4 B1. Depósito: 12 jun. 1996. Concessão: 17 ago. 1999.

DINIZ, M. H. **Curso de direito civil brasileiro**: direito das coisas. 27ª edição. Volume 3. – São Paulo: Saraiva, 2010.

EMBRAPA. **Embrapa em números**. Embrapa, Secretaria-Geral, Gerência de Comunicação e Informação. – Brasília, DF, 2022.

FINCHER, L. K. et al. **SEQUÊNCIA DE DNA DE PROMOTOR QUIMÉRICO, CONSTRUCTOS DE DNA, MÉTODO DE EXPRESSAR UMA SEQUÊNCIA DE DNA ESTRUTURAL EM UMA PLANTA E MÉTODO DE CONTROLAR ERVAS DANINHAS**. Titular: Monsanto Technology LLC. PI 0016460-7 B1. Depósito: 12 dez. 2000. Concessão: 02 out. 2012.

FRANCISCO, A. C. **Royalties de cultivares transgênicas**: sua formação no plano nacional e internacional sob a convenção da UPOV. São Paulo, 2009. Dissertação (mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

GARCIA, S. B. F. **A proteção jurídica das cultivares no Brasil**. 1ª ed. 5ª reimpressão. – Curitiba: Juruá, 2010.

IACOMINI, Vanessa. **Propriedade Intelectual e Biotecnologia**. – Curitiba: Juruá, 2009.

ISAAA - **Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops in 2019: Biotech Crops Drive Socio-Economic Development and Sustainable Environment in the New Frontier**. 2019. Disponível em: <<https://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/55/executivesummary/default.asp>> Acesso em 01 mai. 2022.

MEDEIROS, H. G. **Softwares e direitos de propriedade intelectual**. – Curitiba: Gedai, 2019.

PARANAGUÁ, P. REIS, R. **Patentes e criações industriais**. – Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

PLAZA, C. M. C. A. **Das patentes aos royalties** – o caso da soja transgênica da Monsanto. 2013. Disponível em: <http://pidcc.com.br/artigos/032013/edicao_0301.pdf>. Acesso em: 31 ago. 2020.

_____. **A antinomia jurídica da intercessão entre patentes e cultivares**. In: Barbosa, Denis Borges; Wachowicz. (Org.). **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento na Agricultura**. 1ed. Curitiba: GEDAI/UPPR, 2016, v. 1, p. 163-200.

PLAZA, C. M. C. A.; SANTOS, N. **Interpretação de direitos de proteção em propriedade intelectual: o caso das patentes de invenção e cultivares.** – Fortaleza, 2010. Disponível em: <<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3132.pdf>> Acesso em: 31 ago. 2020.

PORTO, P. C. R.. **LIMITES AOS DIREITOS DE PROTEÇÃO INCIDENTES SOBRE OS CULTIVARES - CULTIVAR NO BRASIL TEM CORPO FECHADO CONTRA ENCOSTO, OLHO GORDO, PATENTES E OUTRAS MANDINGAS.** Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, v. 10, p. 19, 2016.

dos SANTOS, C. V. R. (2020). **CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA: critérios utilizados pelo STJ para a admissão do incidente nos Recursos Especiais 1.610.728/RS e 1.799.343/SP.** Caderno Virtual, 3(48). Recuperado de <<https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/cadernovirtual/article/view/4846>> Acesso em: 01 mai. 2022.

SILVEIRA, J. M. F. J.; BORGES, I. C. B. **Um panorama da Biotecnologia Moderna.** In: SILVEIRA, J. M. F. J.; POZ, M. E. D.; ASSAD, A. L. D. (org.). **Biotecnologia e recursos genéticos: desafios e oportunidades para o Brasil.** – Campinas: Instituto de Economia/ FINEP, 2004.

SILVEIRA, N. **Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes.** 5ª. Ed. – Barueri, SP: Manole, 2014.

SOUZA, M. C. **A REFUTAÇÃO DA DUPLA INCIDÊNCIA DE DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL SOBRE CULTIVARES TRANSGÊNICAS FRENTE AO COMPROMISSO BRASILEIRO COM O ACORDO TRIPS.** Curitiba, 2021. Tese (Doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC/PR. Disponível em: <https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2021/10/Tese_Marcos_da_Cunha_e_Souza.pdf> Acesso em 10 mai. 2022.

VARELLA, M. D. **Propriedade intelectual de setores emergentes: biotecnologia, fármacos e informática.** – São Paulo: Atlas, 1996.

VELHO, P. E. **Análise da controvérsia sobre a lei de proteção de cultivares no Brasil: implicações socioeconômicas e os condicionantes políticos para seu encerramento.** Campinas: Unicamp, São Paulo, 1995. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas.

ZUCOLOTO, G. F. FREITAS, R. E. **Propriedade intelectual e aspectos regulatórios em biotecnologia.** – Rio de Janeiro: Ipea, 2013.

VIEIRA, A. C. P.; PLAZA, Charlene Maria Coradini de Avila. **Os limites de cumulação de direitos entre patentes e cultivares de plantas transgênicas.** – Florianópolis, 2010. Disponível em: <<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/florianopolis/Integra.pdf>>. Acesso em: 05 set. 2020.

ANEXO A – Comprovante de submissão/publicação de artigo



Paulo França <paulofrancfs@gmail.com>

[CP] Agradecimento pela submissão

1 mensagem

Denise A. Bunn <projetos.lede@gmail.com>

7 de julho de 2022 11:03

Para: Paulo Felipe França Ferreira da Silva <paulofrancfs@gmail.com>

Paulo Felipe França Ferreira da Silva:

Obrigado por submeter o manuscrito, "PROPRIEDADE INTELECTUAL E VARIEDADES VEGETAIS GENETICAMENTE MODIFICADAS FRENTE AO RESP 1.610.728/RS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA" ao periódico Cadernos de Prospecção. Com o sistema de gerenciamento de periódicos on-line que estamos usando, você poderá acompanhar seu progresso através do processo editorial efetuando login no site do periódico:

URL da Submissão: <https://periodicos.ufba.br/index.php/nit/authorDashboard/submission/49986>

Usuário: paulofranca

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Agradecemos por considerar este periódico para publicar o seu trabalho.

Denise A. Bunn

=====

Revista Cadernos de Prospecção

<https://periodicos.ufba.br/index.php/nit>

ANEXO B – Declaração de interesse da empresa inovadora

Brasília/DF, 24 de junho de 2022.

Eu, Mônica Cíbele Amâncio, empregada público da EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS E BIOTECNOLOGIA, de CNPJ nº 00.348.003/0038-02, de matrícula 303200, considerando a missão da EMBRAPA de viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira, e considerando a decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.610.728/RS, que afeta o mercado de sementes transgênicas no país, solicito elaboração de relatório técnico conclusivo/parecer jurídico, abordando os seguintes tópicos:

- Descrever a sistemática da legislação que tutela as variedades vegetais no país e seus escopos de proteção.
- Discorrer sobre a problemática de sobreposição de direitos de propriedade intelectual nas variedades vegetais geneticamente modificadas.
- Analisar os precedentes judiciais sobre a demanda, o REsp 1.610.728/RS e seus impactos no mercado de sementes transgênicas no país.

O referido relatório técnico conclusivo será elaborado pelo advogado Paulo Felipe França Ferreira da Silva, inscrito no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Maranhão sob a numeração 14.500, e discente do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação – PROFNIT, ponto focal Universidade Federal do Maranhão – UFMA, sob a matrícula 2020101935, sob orientação da Prof^a. Dr^a. Heloisa Gomes Medeiros.

A elaboração do relatório não irá implicar em qualquer ônus ou contrapartida por parte da Embrapa, seja financeira ou de qualquer outra espécie, possuindo o trabalho elaborado fins puramente acadêmicos e de pesquisa, como requisito para conclusão de curso de pós-graduação.

Certo do pronto atendimento da solicitação realizada, nos colocamos à disposição e aguardamos resposta.

Atenciosamente,



MONICA CIBELE AMANCIO

ANEXO C – Contrato de licenciamento da intacta RR2 PRO

CONTRATO DE LICENCIAMENTO DA TECNOLOGIA INTACTA RR2 PRO™
 ("Contrato")

O presente Contrato é celebrado na cidade de São Paulo, no dia 30 de Julho de 2014, por **MONSANTO DO BRASIL LTDA**, ("Monsanto"), com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Torre Norte, 3º (conjuntos n-301 e n-302), 7º, 8º, 9º e 19º (conjuntos n-1901 e n-1902) andares, Brooklin Paulista, CEP 04578-000, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.858.525/0001-45, e **AGROPECUARIA SEMENTES TALISMÃ LTDA** ("Produtor de Sementes"), com endereço na cidade de GOIÂNIA, Estado de GO, na RUA JOAO DE ABREU 192 EDIF ATON 192, e inscrito no CPF/MF ou CNPJ/MF sob nº 37.637.139/0001-50 e com inscrição de produtor rural ou Renasem nº BA 00900/2009 e TO 00704/2012.

Considerando que a Monsanto e suas Afiliadas declaram possuir certos direitos exclusivos sobre a Tecnologia Intacta RR2 PRO™ e que o uso dessa tecnologia sem prévia e expressa autorização constitui infração aos Direitos de Propriedade da Monsanto;

Considerando que o Produtor de Sementes tem interesse em ser autorizado pela Monsanto a produzir sementes de soja contendo a Tecnologia Intacta RR2 PRO™ e comercializar as sementes certificadas contendo a Tecnologia Intacta RR2 PRO™, bem como ter a faculdade de licenciar sementes reservadas contendo a Tecnologia Intacta RR2 PRO™, nos termos definidos neste Contrato;

Considerando que o Produtor de Sementes se compromete a obter autorização junto às Empresas de Sementes Intacta para produzir cultivares de soja que estejam devidamente registradas no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares do MAPA;

Resolvem as Partes, de comum acordo, estabelecer os seguintes termos e condições aplicáveis exclusivamente para a produção e comercialização de sementes de soja contendo Tecnologia Intacta RR2 PRO™:

CLÁUSULA 1 DEFINIÇÕES

1.1 Sem prejuízo das demais definições estabelecidas neste Contrato, as seguintes palavras, expressões e abreviações, com as primeiras letras maiúsculas, terão os significados especificados nesta **Cláusula 1**, salvo se o contexto as tornar inequívocas e obviamente incompatíveis com o significado especificado nesta cláusula. Os termos poderão ser empregados no singular ou no plural conforme requeira o contexto:

"**Acordo de Licenciamento de Tecnologia**" significa o acordo de licenciamento da Tecnologia Intacta RR2 PRO™ a ser assinado por determinados agricultores no momento da primeira aquisição de Sementes Certificadas Intacta.

"**Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral**" significa o acordo de licenciamento da Tecnologia Intacta RR2 PRO™ e quitação recíproca com relação ao uso da soja contendo a Tecnologia RR1, a ser assinado por determinados agricultores no momento da primeira aquisição de Sementes Certificadas Intacta.

"**Agricultor Licenciado**" significa o agricultor que tiver assinado o Acordo de Licenciamento de Tecnologia ou Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral.

"**Afiliadas**" significa (i) as sociedades que controlam, direta ou indiretamente, uma das Partes, (ii) as sociedades controladas, direta ou indiretamente, por uma das Partes, (iii) as sociedades que são controladas, direta ou indiretamente, por uma sociedade que controla, direta ou indiretamente, uma das Partes, (iv) as sociedades que são controladas, direta ou indiretamente, por uma sociedade que é controlada, direta ou indiretamente, por uma das Partes; (v) as sociedades coligadas de uma das Partes; (vi) as sociedades coligadas das sociedades que controlam, direta ou indiretamente, uma das Partes (vii) as sociedades coligadas das sociedades controladas, direta ou indiretamente, por uma das Partes; ou (viii) qualquer outra sociedade sob controle comum ou compartilhado, direta ou indiretamente, por uma das Partes ou pelo controlador dessa Parte.

1/16



Rep. Monsanto:



“**Bônus do Agricultor**” significa um crédito concedido pela Monsanto ao Agricultor Licenciado de acordo com os termos do Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral. O Bônus do Agricultor deverá ser aplicado pelo Produtor de Sementes quando da comercialização de Sementes Certificadas Intacta para um Agricultor Licenciado, conforme informação disponibilizada no ITS. A Monsanto reembolsará o Produtor de Sementes pelo valor total concedido por ele de acordo com o **item 4.2** deste Contrato, mediante a emissão da respectiva nota de débito conforme modelo constante do **Anexo III**.

“**Contrato de Prestação de Serviços**” significa o contrato assinado entre as Partes, cujo objeto refere-se a prestação de serviços relacionados ao Modelo de Licenciamento de Soja.

“**Direitos de Propriedade da Monsanto**” significa os direitos de propriedade intelectual de natureza diversa de titularidade da Monsanto e/ou de suas Afiliadas, abrangendo tecnologia patenteada e não patenteada, segredos de negócios, o *Know How*, dados, aprovações regulatórias e aperfeiçoamentos contínuos relativos à construção, ao evento e/ou a seus componentes relacionados à Tecnologia Intacta RR2 PRO™ e incorporados em quaisquer variedades de soja, os quais são necessários para a comercialização das Sementes Certificadas Intacta.

“**Distribuidor Licenciado**” significa um distribuidor que tenha licença válida da Monsanto para comercializar Sementes Certificadas Intacta produzidas pelo Produtor de Sementes para os Agricultores Licenciados.

“**Empresa de Sementes Intacta**” significa uma empresa de semente que possua um programa de melhoramento genético e que tenha uma licença válida da Monsanto para desenvolver, produzir e comercializar Soja Intacta no Território. As Empresas de Sementes Intacta serão informadas anualmente pela Monsanto no respectivo Termo de Licenciamento.

“**Gestão Responsável da Tecnologia**” significa o conjunto de ações de gerenciamento de produtos e tecnologias, incluindo requisitos de Refúgio, empregadas em estrita conformidade com a legislação aplicável e em conformidade com princípios de integridade absoluta, de forma a evitar e reduzir os riscos de práticas e comportamentos indevidos e/ou irresponsáveis de uso, desenvolvimento, produção e comercialização dos referidos produtos e tecnologias.

“**ITS**” significa o sistema operacional desenvolvido pela Monsanto onde serão cadastradas e armazenadas todas as informações relativas aos licenciamentos de Soja Intacta. Na hipótese de não funcionamento do ITS, os reportes deverão ser feitos por outro meio previamente acordado com a Monsanto.

“**Know How**” significa todo o conjunto de tecnologias, conhecimentos técnicos, segredos de comércio, processos, materiais biológicos, ou qualquer outra informação relativa à Soja Intacta, que seja útil ou necessária ao Produtor de Sementes para desenvolver o objeto desse Contrato. Esse Know-How constitui segredo de negócio de propriedade exclusiva da Monsanto e suas Afiliadas.

“**Lista de Parceiros Monsanto**” é a relação contendo os nomes dos Produtores de Sementes licenciados pela Monsanto para produzir e comercializar Sementes Certificadas Intacta. Esta lista será disponibilizada a terceiros periodicamente pela Monsanto.

“**MAPA**” significa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil.

“**Modelo de Licenciamento de Soja**” significa o modelo de negócio desenvolvido pela Monsanto para o licenciamento de uso da Tecnologia Intacta RR2 PRO™.

“**Multiplicação e/ou Produção**” significa a multiplicação e/ou produção, o plantio, irrigação, controle de pragas e doenças e colheita, sem exclusão de qualquer outro procedimento.

“**Produtor(es) de Sementes**” significa multiplicador(es) de soja convencional, soja com Tecnologia RR1 e/ou soja com Tecnologia Intacta RR2 PRO™, que realize(m) atividades de Multiplicação e/ou Produção e esteja(m) devidamente registrado(s) no Registro Nacional de Sementes e Mudanças (RENASEM) do MAPA.

2/16



Rep. Monsanto:



“Refúgio” significa a prática agrônômica de manejo de resistência de insetos com o objetivo de preservar a eficácia da Tecnologia Intacta RR2 PRO™, conforme informado pela Monsanto.

“Royalty de Multiplicação” significa o valor (R\$/ha inscrito no MAPA) devido em favor da Monsanto por cada hectare inscrito no MAPA para produção de Sementes Certificadas Intacta (nas categorias de sementes subsequentes à categoria “genética”, tais como definidas no Decreto Federal 5.153/04) pelo Produtor de Sementes, ainda que este último efetue a produção, total ou parcialmente, através de cooperantes. Este valor será definido anualmente pela Monsanto e formalizado através da assinatura do respectivo Termo de Licenciamento.

“Royalty sobre Sementes” significa o valor (R\$/ha de Sementes Certificadas Intacta) informado anualmente pela Monsanto e devido pelo Agricultor Licenciado em decorrência da licença de uso da Tecnologia Intacta RR2 PRO™.

“Sementes Certificadas Intacta” significam as variedades de Soja Intacta registradas perante o Registro Nacional de Cultivares (RNC) e listadas no sistema Cultivar Web do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), as quais serão comercializadas no varejo diretamente a um Agricultor Licenciado para um único plantio.

“Sementes Reservadas Intacta” significam as sementes de Soja Intacta reservadas pelo Agricultor Licenciado para uso próprio em conformidade com a legislação aplicável e com os termos do Acordo de Licenciamento de Tecnologia ou do Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral.

“Soja Intacta” significa a soja que contém somente a Tecnologia Intacta RR2 PRO™ e nenhum outro evento transgênico ou *trait* de qualquer natureza.

“Tecnologia Intacta RR2 PRO™” significa uma tecnologia que confere à soja tolerância ao glifosato, pelo evento transgênico MON89788 e resistência a insetos pelo evento transgênico MON87701, a qual é protegida pelos Direitos de Propriedade da Monsanto.

“Tecnologia RR1” significa uma tecnologia que confere à soja resistência ao glifosato, especificamente identificada como evento transgênico 40-3-2.

“Termo de Licenciamento” significa o instrumento de licenciamento assinado entre as Partes anualmente, segundo o qual a Monsanto autoriza o Produtor de Sementes a produzir e/ou comercializar Sementes Certificadas Intacta especificamente para uma determinada safra.

“Território” significa a República Federativa do Brasil. Eventual multiplicação, produção e/ou exploração comercial das Sementes Certificadas Intacta fora do Território deverá ser precedida de negociação por escrito entre as Partes.

“Valor Total Devido” significa o valor devido pelo Produtor de Sementes à Monsanto em decorrência da comercialização de Sementes Certificadas Intacta a um Agricultor Licenciado pelo próprio Produtor de Sementes e/ou pelo Distribuidor Licenciado, a ser calculado conforme o item 4.2 deste Contrato.

“Volume de Isenção” significa a quantidade de grãos de Soja Intacta que o Produtor de Sementes poderá comercializar sem qualquer pagamento adicional, conforme estabelecido pela Monsanto observando critérios técnicos de produtividade nas diferentes condições do Brasil. O Volume de Isenção estará divulgado no site www.monsanto.com.br e terá validade até o dia 31 de janeiro de cada ano subsequente ao ano de colheita para a qual foi outorgado, sendo cancelado após essa data.

CLAUSULA 2 OBJETO

2.1 O objeto do presente Contrato é estabelecer as condições gerais aplicáveis no Território para que, em caráter não exclusivo, o Produtor de Sementes possa (i) produzir Sementes Certificadas Intacta, (ii) comercializar as Sementes

3/16



Rep. Monsanto:



Certificadas Intacta (por ele produzidas/multiplicadas) para um Agricultor Licenciado e/ou um Distribuidor Licenciado, (iii) cobrar os respectivos *royalties* e remetê-los à Monsanto.

2.2 As disposições deste Contrato somente serão válidas e exigíveis na medida em que as Partes assinem o respectivo Termo de Licenciamento, o qual terá validade apenas para a safra para o qual ele foi assinado.

2.3 O Produtor de Sementes reconhece e confirma que deverá estar em estrito cumprimento das obrigações determinadas no Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre as Partes.

2.4 O Produtor de Sementes deverá incluir o valor dos *Royalties* sobre Sementes no preço das sementes de Soja Intacta a ser comercializada por ele ao Agricultor Licenciado e/ou Distribuidor Licenciado.

Direitos sobre a Tecnologia Intacta RR2 PRO™

2.5 O Produtor de Sementes reconhece que os direitos e titularidade da Monsanto e suas Afiliadas, no Brasil e no exterior, com relação à Tecnologia Intacta RR2 PRO™ estão protegidos pelos Direitos de Propriedade da Monsanto.

2.5.1 Nada contido no presente Contrato, no Contrato de Prestação de Serviços e/ou nos Termos de Licenciamento deverá ser interpretado como uma licença ou transferência integral ou parcial de quaisquer direitos que poderiam esgotar os direitos da Monsanto e suas Afiliadas referentes aos direitos de patente, direitos regulatórios, marcas, *Know-How* da Monsanto e/ou de suas Afiliadas e quaisquer outros direitos de propriedade intelectual de titularidade da Monsanto ou suas Afiliadas em relação à Soja Intacta, à Tecnologia Intacta RR2 PRO™, aos Direitos de Propriedade da Monsanto, ao ITS e/ou ao Modelo de Licenciamento de Soja.

2.5.2 As Partes reconhecem e concordam que o disposto neste Contrato, no Contrato de Prestação de Serviços e/ou nos Termos de Licenciamento não exaure os direitos da Monsanto e/ou de suas Afiliadas com relação a autorizações futuras ao Produtor de Sementes e/ou a quaisquer terceiros, no que se refere à Tecnologia Intacta RR2 PRO™, aos Direitos de Propriedade da Monsanto, ao ITS e/ou ao Modelo de Licenciamento de Soja, nem a qualquer outro direito de propriedade intelectual da Monsanto e/ou de qualquer de suas Afiliadas, não sendo admitida qualquer interpretação no sentido de exaustão de direitos em virtude deste Contrato.

Salva de Sementes

2.6 O Produtor de Sementes reconhece e concorda que não poderá: (i) salvar Sementes Certificadas Intacta (exceto para a produção de novas sementes nas áreas registradas no MAPA para a safra imediatamente seguinte), nem (ii) adotar ou facilitar a adoção por terceiros de qualquer procedimento que importe em violação aos direitos sobre a Tecnologia Intacta RR2 PRO™. As Partes, neste ato, reconhecem que o salvamento de Sementes Certificadas Intacta sem autorização expressa da Monsanto, para qualquer finalidade, representa infração aos Direitos de Propriedade da Monsanto, sujeitando a parte infratora às penalidades cabíveis. A Monsanto reserva-se desde já o direito de exigir em juízo a execução deste Contrato, podendo requerer, a qualquer momento, a apreensão dos grãos resultantes do salvamento indevido, sem prejuízo de compensação pelas perdas e danos cabíveis.

CLAÚSULA 3 GESTÃO RESPONSÁVEL DA TECNOLOGIA

3.1 Na medida em que a Monsanto estabelecer programas (atualizações ou modificações) de Gestão Responsável da Tecnologia aplicáveis à Soja Intacta, o Produtor de Sementes compromete-se a participar e apoiar tais programas tal como for orientado pela Monsanto.

3.2 O Produtor de Sementes reconhece que o Refúgio é essencial para preservar a Tecnologia Intacta RR2 PRO™ e se compromete a: (i) plantar área de refúgio com soja não resistente a pragas em pelo menos 20% da área total plantada com Soja Intacta, respeitando o distanciamento máximo de 800 (oitocentos) metros entre a área de refúgio e a área de Soja Intacta, e (ii) permitir acesso da Monsanto e/ou de seus representantes às áreas de plantio, desde que notificado previamente.

CLAÚSULA 4 CONDIÇÕES COMERCIAIS

4/16



Rep. Monsanto:



Valor referente à produção/multiplicação de Sementes Certificadas Intacta

4.1 Em contraprestação ao licenciamento da Tecnologia Intacta RR2 PRO™ para a produção de Sementes Certificadas Intacta, o Produtor de Sementes concorda em pagar à Monsanto, a cada safra, um valor em reais por hectare inscrito no MAPA a título de *Royalty* de Multiplicação conforme estabelecido em cada respectivo Termo de Licenciamento.

4.1.1 O *Royalty* de Multiplicação deverá ser pago até o dia 14 de março após o plantio, na produção de sementes na safra verão e até o dia 15 de agosto após o plantio, na produção de sementes na safra inverno.

4.1.2 O pagamento do *Royalty* de Multiplicação será devido pelo Produtor de Sementes ainda que as sementes de Soja Intacta produzidas sejam destinadas à comercialização como soja-grão.

4.1.3 Mediante o pagamento do *Royalty* de Multiplicação e visando permitir a comercialização pelo Produtor de Sementes da produção e/ou do descarte como soja-grão sem custo adicional, a Monsanto irá gerar o respectivo Volume de Isenção em favor do mesmo. Para tanto, o Produtor de Sementes, **antes de realizar a comercialização dos volumes de soja-grão** e até as datas abaixo indicadas, deverá informar à Monsanto (tanto referente ao mesmo, quanto aos seus cooperantes):

Informações (áreas em ha e quantidades em kg)	Prazo (após plantio)	
	Verão	Inverno
área de produção de semente inscrita e homologada pelo MAPA	30/01	30/06
quantidade descartada na colheita	30/05	30/08
quantidade destinada a Unidade de Beneficiamento de Sementes	30/05	30/08
quantidade beneficiada	30/08	30/08
quantidade descartada na Unidade de Beneficiamento de Sementes	30/08	30/08
quantidade aprovada para comercialização	30/09	30/09
quantidade comercializada	30/12	30/12
quantidade de semente própria destinada para produção	30/12	30/12
quantidade de sobra de semente	30/12	30/12

Valor referente à comercialização de Sementes Certificadas Intacta

4.2 Em decorrência da comercialização de Sementes Certificadas Intacta a Agricultores Licenciados e a Distribuidores Licenciados, o Produtor de Sementes deverá pagar a Monsanto o Valor Total Devido composto pela somatória de todas as vendas realizadas pelo Produtor de Sementes, conforme registro no ITS e calculado através da seguinte fórmula:

$$VT = (RM \times \sum HC) - \sum BA$$

VT = Valor Total Devido

RM = Royalty devido à Monsanto (R\$/ha)

$\sum HC$ = Somatória dos Hectares de Semente Certificada Intacta comercializada em cada venda (ha)

$\sum BA$ = Somatória Bônus do Agricultor (R\$/ha)

Sendo que,

$$HC = \frac{VC}{VS}$$

HC = Hectares de Semente Certificada Intacta comercializada em cada venda (ha)

VC = Volume total de Semente Certificada Intacta comercializado pelo Produtor de Sementes em cada venda (Kg), conforme registro no ITS

5/16

Rep. Monsanto:



VS = Volume de Semente Certificada Intacta (Kg/ha), conforme recomendações específicas de cada variedade. Para estabelecer o cálculo da variável Volume de Semente Certificada Intacta (VS) em Kg/ha será utilizada a seguinte fórmula:

$$VS = \frac{RP}{PG} \times FPMS$$

RP = Recomendação de plantio indicada pela Empresa de Sementes Intacta (mil plantas por hectare)

FPMS = Faixa média do peso de mil sementes em cada venda (Kg)

PG = Poder Germinativo de 85%

4.2.1 A Somatória do Bônus do Agricultor (Σ BA) corresponde ao Bônus do Agricultor efetivamente concedido ao agricultor pela Monsanto acrescido (i) do cálculo por dentro ("gross up"), (ii) do Pis (Programa de Integração Social) e (iii) da Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), conforme legislação vigente aplicável. A Somatória do Bônus do Agricultor será reembolsada pela Monsanto ao Produtor de Sementes.

4.2.2 Para o pagamento do Valor Total Devido pelo Produtor de Sementes, a Monsanto emitirá o respectivo boleto de cobrança considerando as informações reportadas pelo Produtor de Sementes no ITS. Nesse sentido, o Produtor de Sementes deverá escolher no ITS a respectiva data de pagamento das vendas de Sementes Certificadas Intacta. Os reportes de vendas de Sementes Certificada de Intacta com registro fiscal e as operações de concessão de bônus para os agricultores deverão respeitar os prazos estabelecidos na tabela abaixo:

Período de emissão da Nota Fiscal de Venda de Sementes Certificadas Intacta	Período de Reporte de Informação	Período de Validação e Correção	Mês Referência	Vencimento do boleto (Dia/Mês)
16/03 a 23/07	De 01 a 23/07	De 24 a 29/07	Maio	10/06
			Julho	10/08
			Setembro	10/10
			Novembro	10/12
24/07 a 23/08	Até 23/08	De 24 a 27/08	Maio	10/06
			Julho	10/08
			Setembro	10/10
			Novembro	10/12
24/08 a 23/09	Até 23/09	De 24 a 29/09	Maio	10/06
			Julho	10/08
			Setembro	10/10
			Novembro	10/12
24/09 a 23/10	Até 23/10	De 24 a 28/10	Maio	10/06
			Julho	10/08
			Novembro	10/12
24/10 a 30/11	Até 30/11	De 01 a 04/12	Maio	10/06
			Julho	10/08
			Novembro	10/12

4.2.3 O valor de *Royalty* devido a Monsanto (RM) e do Bônus do Agricultor (BA) serão informados anualmente pela Monsanto e formalizados através da assinatura do respectivo Termo de Licenciamento.

6/16

Rep. Monsanto:



4.2.4 Caso seja constatado no ITS, que o Produtor de Sementes produziu e/ou comercializou mais de 80% (oitenta por cento) do seu volume total de semente certificada com Sementes Certificadas Intacta, o Royalty devido a Monsanto (RM) para o pagamento do Valor Total Devido à Monsanto será automaticamente alterado de acordo com o respectivo Termo de Licenciamento. Estas informações serão passíveis de auditoria de acordo com a Cláusula 5, sendo que o Produtor de Sementes deverá arcar com eventual diferença de valores. O Produtor de Sementes será auditado na safra subsequente e se constatado que houve não cumprimento das condições acima, o Produtor de Sementes deverá arcar na safra seguinte com eventuais diferenças de valores, conforme estabelecido no Termo de Licenciamento referente à safra seguinte.

4.2.5 Todo o volume de Sementes Certificadas Intacta utilizado para desenvolvimento de mercado pelo Produtor de Sementes será considerado volume de Sementes Certificadas Intacta comercializado para fins do cálculo do Valor Total Devido, salvo se acordado de forma distinta entre as Partes.

4.2.6 Todos os registros realizados no ITS e validados dentro do período estabelecido, são de responsabilidade do Produtor de Sementes, sendo estes auditados conforme Cláusula 5. Após a validação dos registros pelo Produtor de Sementes não haverá possibilidade de estornos dos valores considerados.

4.2.7 Todas as vendas realizadas para distribuidores de sementes licenciados pela Monsanto deverão ser informadas ao representante local da Monsanto em até 10 (dez) dias contados da data da emissão da Nota Fiscal.

Outros

4.3 Ocorrendo atraso no pagamento do Royalty de Multiplicação e/ou do Valor Total Devido, o Produtor de Sementes incorrerá em juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (*pro-rata*) e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em aberto, sem prejuízo dos honorários advocatícios à razão de 20% (vinte por cento) sobre o montante devido, na hipótese da cobrança ser levada a juízo.

4.4 As Partes desde já concordam que na hipótese de serem ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra, as duas obrigações automaticamente extinguem-se, até onde se compensarem, nos termos do art. 368 e seguintes do Código Civil Brasileiro.

CLAUSULA 5 AUDITORIA

5.1 Com a finalidade de assegurar que o Produtor de Sementes esteja operando em conformidade com os termos e condições do presente Contrato, o Produtor de Sementes será avaliado periodicamente, a livre critério da Monsanto, pela Monsanto e/ou por auditores independentes por ela contratados.

5.2 As auditorias terão como escopo a avaliação do seguinte:

- (i) campos de produção de Sementes Certificadas Intacta inscritos no MAPA;
- (ii) volumes totais de descartes de produção de Soja Intacta e respectivas comercializações;
- (iii) volumes totais de Sementes Certificadas Intacta produzidos e comercializados; e
- (iv) concessão do Bônus do Agricultor nas vendas realizadas, quando aplicável.

5.3 Neste sentido, o Produtor de Sementes, quando solicitado pela Monsanto, compromete-se a:

- (i) disponibilizar: (a) todos os registros, inclusive fiscais, relativos a produção e comercialização de Sementes Certificadas Intacta, (b) as cópias de inscrição de campos no MAPA (inclusive para o caso de licenciamento de Soja Intacta), e (c) as informações relativas aos cooperantes;
- (ii) permitir à Monsanto, e/ou às pessoas por ela indicadas, acesso aos campos de produção e às instalações de beneficiamento e armazenagem de sementes do Produtor de Sementes, bem como de seus cooperantes;
- (iii) manter sob sua guarda todos os documentos acima mencionados pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do presente Contrato, independentemente do término ou rescisão deste, por qualquer motivo; e

7/16

Rep. Monsanto:



- (iv) informar o total das vendas de sementes certificadas realizadas na safra corrente para verificação do cumprimento do item 4.2.3.

CLAÚSULA 6 USO E MANUTENÇÃO DA MARCA INTACTA RR2 PRO™

6.1 A Monsanto concede ao Produtor de Sementes uma licença não exclusiva e não onerosa, precária e intransferível de uso da marca "Intacta RR2 PRO™" especificada no **Anexo II**, que se encontra devidamente depositada e/ou registrada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI ("Marca Intacta") no Território, durante o prazo deste Contrato e desde que atrelada ao cumprimento pelo Produtor de Sementes de todas as obrigações aqui dispostas e a um correto posicionamento da Tecnologia Intacta RR2 PRO™ em todos os materiais promocionais relacionados à Soja Intacta (brochuras, sacarias, propagandas, placas de campo, apresentações, entre outros), de acordo e em estrita observância com as orientações contidas no Manual de Aplicação da Marca Intacta a ser entregue pela Monsanto e/ou disponibilizado no site: www.intactarr2pro.com.br.

6.2 O Produtor de Sementes reconhece que a Monsanto (e/ou suas Afiliadas) é legítima proprietária da Marca Intacta e concorda que a presente outorga não lhe concede: (i) qualquer titularidade sobre a mesma ou sobre quaisquer sinais distintivos da Monsanto e/ou de qualquer das suas Afiliadas, senão os direitos de uso especificados no presente Contrato, ou (ii) qualquer permissão para sublicenciamento da Marca Intacta a terceiros.

6.2.1 A utilização da Marca Intacta pelo Produtor de Sementes deverá ser realizada em estrita observância às instruções da Monsanto. Todo e qualquer uso da Marca Intacta pelo Produtor de Sementes, bem como qualquer fundo de comércio gerado através do uso da Marca Intacta, reverterá exclusivamente em benefício da Monsanto e de suas Afiliadas.

6.2.2 Nada no presente Contrato constituirá limitação ou impedimento ao uso e/ou sublicenciamento a quaisquer terceiros da Marca Intacta pela Monsanto e/ou suas Afiliadas dentro ou fora do Território.

6.2.3 Fica entendido que a defesa da Marca Intacta permanece a cargo da Monsanto e de suas Afiliadas, que tomarão as medidas judiciais e/ou extrajudiciais que julgarem necessárias para a defesa da Marca Intacta. Não obstante, se o Produtor de Sementes constatar a existência de infrações da Marca Intacta, o Produtor de Sementes deverá, de imediato, levar o fato ao conhecimento da Monsanto, bem como fornecer, se possível, materiais que comprovem a violação, para que a Monsanto possa tomar as medidas que julgar cabíveis.

6.3 Especificamente nas sacarias e materiais técnicos das Sementes Certificadas Intacta, o Produtor de Sementes deverá fazer constar, sempre mediante prévio ajuste com a Monsanto acerca de forma e conteúdo: (i) advertência acerca da proteção sobre a Tecnologia Intacta RR2 PRO™ em conformidade com a Lei 9279/96 na forma do **Anexo I**; (ii) advertência acerca da proteção de cultivares da Soja Intacta, em conformidade com a Lei de Proteção de Cultivares (Lei 9456/97); (iii) advertência acerca da obrigatoriedade contratual de realização de Refúgio; e (iv) qualquer informação cuja divulgação seja obrigatória, de acordo com a legislação aplicável a sementes e a cultivares, inclusive cultivar da Soja Intacta.

6.4 Nenhuma das Partes poderá usar o nome, marca e /ou logomarca da outra Parte (ou de qualquer outra empresa pertencente ao mesmo grupo econômico) sob qualquer hipótese, seja em quaisquer materiais promocionais ou anúncios, sem o consentimento prévio e por escrito da outra Parte, exceto nos termos do item 6.5 abaixo e/ou se especificamente previsto neste Contrato ou em outros documentos afins.

6.5 O Produtor de Sementes desde já autoriza a Monsanto a divulgar o seu nome na Lista de Parceiros Monsanto a qual será disponibilizada pela Monsanto a terceiros.

CLAÚSULA 7 CONFIDENCIALIDADE

7.1 As Partes se obrigam por si, suas Afiliadas, seus representantes, funcionários ou pessoal contratado, a manter o mais completo e absoluto sigilo em relação a toda e qualquer informação relacionada às atividades da outra Parte e/ou de

8/16

Rep. Monsanto: 

suas Afiliadas (exceto conforme **item 7.2** abaixo), incluindo, dentre outras, informações técnicas, comerciais, econômicas, financeiras e de marketing, Know-How, dados, direitos de propriedade intelectual, segredos comerciais, as informações inseridas no ITS, reveladas verbalmente, por escrito ou de outra forma tangível, bem como outros materiais físicos de propriedade ou detidos por cada Parte deste Contrato, aos quais venha a ter conhecimento ou acesso em razão do cumprimento do presente Contrato (doravante denominadas "**Informações Confidenciais**"); não podendo utilizar, divulgar, revelar, reproduzir ou delas dar conhecimento a terceiros, responsabilizando-se, em caso de descumprimento dessa obrigação assumida, por eventuais perdas, danos diretos e demais cominações legais.

7.1.1 Fica desde já convencionado que, para efeitos do disposto nesta Cláusula, as Informações Confidenciais não conterão ou virão acompanhadas necessariamente de qualquer tipo de advertência de confidencialidade, devendo tal característica ser sempre presumida pelo Produtor de Sementes.

7.1.2 As obrigações ora assumidas com a assinatura desse Contrato subsistirão à rescisão ou ao término do mesmo, bem como de seus termos aditivos, por qualquer motivo, alcançando as Partes, seus representantes e sucessores a qualquer título pelo prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da data da rescisão ou término.

7.2 As restrições de divulgação e limites de uso das Informações Confidenciais não serão aplicadas quando as Informações Confidenciais:

- (i) comprovadamente sejam ou se tomem de conhecimento público ou disponíveis ao público em geral por qualquer motivo que não em decorrência de revelação pela parte divulgadora; em violação ao presente Contrato, ou, ainda, que não em decorrência de alguma outra divulgação indevida;
- (ii) forem comprovadamente do conhecimento da parte receptora, de forma não confidencial e anterior ao seu recebimento;
- (iii) forem divulgadas pela parte divulgadora de forma não confidencial; e
- (iv) tenham sua divulgação exigida por lei, regulamentação, procedimento legal ou autoridade reguladora (sendo limitada apenas às informações específicas necessárias para cumprir com a exigência legal), desde que a parte receptora notifique a parte divulgadora sobre tal exigência, por escrito e previamente à revelação, sendo que a parte receptora deverá usar todos os esforços necessários para garantir a proteção confidencial de tais informações e permitir que a parte divulgadora tenha oportunidade de buscar a proteção de tais informações confidenciais antes da divulgação (sem oposição pela parte receptora).

7.3 O Produtor de Sementes não deverá realizar comunicados à imprensa, anúncios ou confirmações públicas a respeito da Monsanto, deste Contrato, ou seu objeto sem prévio consentimento por escrito da Monsanto.

CLAÚSULA 8 PRAZO E RESCISÃO

8.1 O presente Contrato entrará em vigor na data de assinatura e vigorará por prazo indeterminado, podendo ser resiliado por quaisquer das Partes mediante o envio de notificação com 90 (noventa) dias de antecedência, sem qualquer ônus para as Partes.

8.2 Sem prejuízo do disposto acima, qualquer Parte poderá imediatamente terminar este Contrato nas hipóteses mencionadas abaixo, mediante notificação por escrito à outra Parte:

- (i) informando sobre infração deste Contrato, desde que a referida infração notificada: (i) não possa ser razoavelmente corrigida, ou (ii) não tenha sido corrigida pela parte infratora depois de 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data de recebimento da mencionada notificação; e/ou
- (ii) caso sejam ajuizados por ou contra a outra Parte, voluntaria ou involuntariamente, processos de recuperação judicial ou de falência sob qualquer legislação aplicável, ou um depositário ou custodiante assuma a outra Parte, ou sejam ajuizados por ou contra a outra Parte processos de dissolução desta outra Parte, processos esses que, caso involuntários, não sejam extintos dentro do prazo de sessenta (60) dias após a data do ajuizamento, ou caso a outra Parte firme um acordo em benefício de seus credores, ou caso todo o ativo desta outra Parte seja confiscado, indisponibilizado e/ou penhorado judicialmente e não liberado dentro do prazo de trinta (30) dias; e/ou

9/16

Rep. Monsanto: 

- (iii) em caso de cessão, no todo ou em parte, de qualquer direito ou obrigação deste Contrato pelo Produtor de Sementes a qualquer terceiro sem que haja autorização expressa da Monsanto.

8.3 Ademais, na hipótese de falta de apresentação de informações e/ou garantia insuficientes pelo Produtor de Sementes de acordo com os termos dos itens 9.1 e 9.1.1 abaixo, a Monsanto poderá rescindir o presente Contrato mediante o envio de notificação por escrito ao Produtor de Sementes com 20 (vinte) dias de antecedência.

8.4 Quando da rescisão ou término deste Contrato, por qualquer motivo, restará imediatamente extinta a licença para utilização da Tecnologia Intacta RR2 PRO™ e da Marca Intacta ora estabelecida.

- 8.4.1 Nesta hipótese, de acordo com as instruções da Monsanto, o Produtor de Sementes deverá:
- (i) destruir ou devolver à Monsanto todo o material recebido que contenha as Informações Confidenciais e/ou Direitos de Propriedade da Monsanto, incluindo, mas não se limitando, ao material relativo à transferência de *Know How*, abstendo-se de utilizar tais Informações Confidenciais a partir do término ou rescisão deste Contrato, por qualquer motivo;
 - (ii) comercializar eventual estoque de Sementes Certificadas Intacta como sementes, única e exclusivamente na safra subsequente, através de um conta compartilhada ou mediante a disponibilização de garantias que suportem esta operação. As Partes poderão ainda acordar sobre comercialização de estoque como soja-grão. O descumprimento dessa condição poderá acarretar danos irreparáveis à Monsanto, sujeitando o Produtor de Sementes às sanções cíveis e criminais cabíveis, sem prejuízo da reparação dos danos a que o Produtor de Sementes der causa; e
 - (iii) cessar imediatamente o uso da Tecnologia Intacta RR2 PRO™, dos Direitos de Propriedade da Monsanto, do *Know How*, do ITS e da Marca Intacta.

8.5 O término ou rescisão deste Contrato não desobrigará as Partes de suas obrigações existentes e/ou contraídas até a data de seu efetivo término ou rescisão de acordo com os termos ora ajustados.

8.6 O efetivo término ou rescisão do presente Contrato implicará no término ou rescisão automática do Contrato de Prestação de Serviços assinado entre as Partes, sendo que todas as obrigações e responsabilidades pendentes decorrentes do mesmo permanecerão vigentes até a sua integral quitação por cada uma das Partes.

CLAUSULA 9 DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 Com a finalidade de possibilitar a análise da saúde financeira e operacional do Produtor de Sementes, segundo os critérios da política de crédito e cobrança da Monsanto, o Produtor de Sementes está ciente e concorda em enviar, quando solicitado, informações para a referida análise, tais como, mas não se limitando a, demonstrações financeiras (balanços patrimoniais, demonstração de resultado do exercício, demonstração de fluxo de caixa), imposto de renda e ficha cadastral.

9.1.1 A análise de crédito conduzida pela Monsanto poderá requerer do Produtor de Sementes o fornecimento de alternativas para mitigação de risco, nos termos da política de crédito e cobrança da Monsanto, tais como, mas não se limitando a, garantias reais e pagamento antecipado para a continuidade do presente Contrato, com o que desde já o Produtor de Sementes concorda.

9.2 Relacionamento das Partes: O Produtor de Sementes e sua(s) Afiliada(s) são e deverão sempre permanecer como autônomos em relação à Monsanto e sua(s) Afiliada(s) no tocante à execução deste Contrato. As disposições deste Contrato não poderão ser interpretadas como fornecendo autoridade ou reservando à Monsanto qualquer direito de exercer qualquer controle ou direção das operações, atividades, sobre administradores, empregados ou agentes do Produtor de Sementes ou sua(s) Afiliada(s), sendo certo e acordado que o controle total e a administração de tais operações, atividades, administradores, empregados ou agentes deverão permanecer com o Produtor de Sementes. Nenhuma das Partes será considerada como empregada ou agente da outra Parte. Outrossim, nos termos deste Contrato, o Produtor de Sementes e sua(s) Afiliada(s) não estão autorizados e não poderão agir ou pretender agir como representantes comerciais da Monsanto, seja a que título for.

10/16

Rep. Monsanto: 

9.3 Cessão: Os direitos adquiridos pelo Produtor de Sementes, nos termos deste Contrato, não poderão ser cedidos nem transferidos no todo ou em parte para terceiros, sem o consentimento prévio e por escrito da Monsanto.

9.4 Este Contrato, Anexos, seus Termos de Licenciamento, bem como o Contrato de Prestação de Serviços constituem o entendimento integral das Partes em relação ao seu objeto. Em havendo contrato para licenciamento da Tecnologia Intacta RR2 PRO™ assinado anteriormente, o mesmo será considerado como distratado e imediatamente rescindido a partir da data de assinatura do presente instrumento, sendo que todas as obrigações e responsabilidades pendentes decorrentes do mesmo permanecerão vigentes até a sua integral quitação por cada uma das Partes.

9.4.1 Em havendo divergência entre os termos do presente Contrato e de algum Termo de Licenciamento, prevalecerão os termos do respectivo Termo de Licenciamento para a respectiva safra.

9.5 O não exercício de qualquer direito por uma das Partes não poderá ser considerado como renúncia definitiva de tal direito ou direitos. Qualquer tolerância ou concessão das Partes será considerada mera liberalidade, não constituindo novação, precedente invocável, renúncia ou perda de quaisquer direitos ou direito adquirido pela outra Parte.

9.6 Nenhuma disposição deste Contrato poderá ser interpretada de forma a exigir, induzir ou encorajar o descumprimento de qualquer disposição legal. Havendo conflito nítido entre o presente Contrato e qualquer disposição legal, esta última deverá prevalecer, sendo certo que o dispositivo deste Contrato envolvido no conflito será ajustado somente na medida necessária à sua conformidade com a lei aplicável.

9.7 Qualquer notificação cuja apresentação seja exigida ou permitida nos termos do presente Contrato será considerada como corretamente entregue quando do recebimento pela Parte apropriada e será apresentada por escrito, podendo ser enviada por fac-símile, e-mail, carta aérea registrada ou outros meios idôneos de comunicação eletrônica, aos endereços constantes do preâmbulo deste Contrato.

9.8 Este Contrato somente poderá ser modificado através de instrumento escrito, assinado por representantes autorizados de ambas as Partes.

9.9 Na hipótese de ações judiciais propostas por terceiros, a Monsanto eximirá o Produtor de Sementes, assegurando-lhe o direito de regresso, quanto a qualquer responsabilidade que lhe seja imputada ou questionada em relação a meio-ambiente e biossegurança, bem como em relação aos Direitos de Propriedade Intelectual da Monsanto, inclusive ao direito da Monsanto de cobrar *Royalties*, em conformidade com a legislação aplicável, e à participação do Produtor de Sementes no Sistema, na medida em que tais questionamentos ou imputações estejam relacionadas ao fiel cumprimento do disposto no presente Contrato e desde que a Monsanto tenha sido imediatamente informada sobre eventual ação judicial e as medidas sejam tomadas de forma a permitir que apresente defesa em tempo hábil.

9.10 O Produtor de Sementes reconhece que este Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretroatável e constitui título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicando-se, para tanto, as disposições dos artigos 461, 461-A, 466-A a 466-C e 632 e seguintes do Código de Processo Civil e reconhecendo as Partes que a imposição de perdas e danos não constituirá reparação adequada pelo descumprimento de qualquer disposição ora pactuada.

9.11 Cada parte responderá pelos respectivos encargos fiscais e tributários que lhe couberem por força deste instrumento, na forma da legislação aplicável.

9.12 As Partes declaram, garantem e concordam que, com relação às atividades conduzidas segundo este Contrato, não ofereceram, deram ou prometeram, e não oferecerão, darão ou prometerão qualquer importância em dinheiro ou qualquer artigo de valor a qualquer representante/funcionário de governo, em qualquer instância, ou de partido político para os fins de:

- (a) influenciar qualquer ato ou decisão desse representante/funcionário de governo, em qualquer instância, ou de partido político em sua qualidade oficial;

11/16

Rep. Monsanto:



- (b) induzir esse representante/funcionário de governo, em qualquer instância, ou de partido político a praticar ou deixar de praticar qualquer ato em violação ao dever legal desse representante/funcionário de governo, em qualquer instância, ou de partido político; ou
- (c) induzir esse representante/funcionário de governo, em qualquer instância, ou de partido político a usar sua influência junto a qualquer governo ou qualquer órgão deste para efetuar ou influenciar qualquer ato ou decisão desse governo ou órgão com o fim de auxiliar o Produtor de Sementes e/ou a Monsanto na obtenção de qualquer favorecimento, autorização ou permissão governamental.

9.13 O presente Contrato cancela e substitui todo e qualquer outro entendimento, acordo, termo, contrato ou proposta anterior ajustado entre as Partes, relativamente ao objeto do presente Contrato, inclusive o Contrato de Licenciamento da Tecnologia Intacta RR2 PRO™, ficando tal contrato automaticamente rescindido a partir da data de vigência do presente Contrato.

9.14 Foro e Legislação Regente. Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. As Partes elegem o foro central da comarca da cidade de São Paulo - SP, para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes das cláusulas e disposições do presente Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as Partes firmam este Contrato em 2 (duas) vias, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo qualificadas.

MONSANTO DO BRASIL LTDA.

Nome: Maria Luiza Nachreiner
Cargo: Gerente de Negócios de Soja
CPF: 288.456.858-10

Testemunhas:

Nome: Felipe Albuquerque
CPF/MF: 346.785.298-02

PRODUTOR DE SEMENTES

Nome: Aparecida Carneiro de Oliveira
CPF/MF: 323.573.621-20

4. TABELIONATO DE NOTAS
RUA 9 N. 1155, Ed. Aton - Terreo -
Oeste
GOIÂNIA - GO

Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) e/ou a(s) firma(s) de:
[assinatura] JOAO LENINE BONIFACIO DE SOUSA
que assina por AGRICULTURA SEMENTES TALISMA LTDA
posto que analisei a(s) constante(s) nos arquivos deste Tabelionato.

Doou fe. Em Testemunha da Verdade.
Goiania-GO, 25 de Agosto de 2014

DANUBIA SILVEIRO DE OLIVEIRA
ESCREVENTE

Selo Digital n.
102041403071033023143768.
Confirme a Autenticidade do selo no site:
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>
13:31:16

12/16



Rep. Monsanto:

CONTRATO DE LICENCIAMENTO DA TECNOLOGIA INTACTA RR2 PRO™

Anexo I – Modelo de Texto para Sacarias

ATENÇÃO LEIA ANTES DE ABRIR O SACO. CASO NÃO CONCORDE COM OS TERMOS, NÃO PLANTE E ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE COM SEU DISTRIBUIDOR

SEMENTES DE SOJA

SOJA GENETICAMENTE MODIFICADA
Soja Intacta RR2 PRO™

Produto aprovado para plantio e comercialização no Brasil, em conformidade com o Parecer Técnico Nº 2.542/2010 da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBIO).

Produto contendo a Tecnologia Intacta RR2 PRO™ protegida em conformidade com a Lei 9.279/96. Uso mediante licença por escrito da Monsanto Company ou da Monsanto do Brasil Ltda.

LICENÇA LIMITADA DE USO DA TECNOLOGIA INTACTA RR2 PRO™

As sementes desse saco contêm a Tecnologia Intacta RR2 PRO™, que combina (i) a tecnologia de resistência a determinados insetos praga na cultura da soja e (ii) a tecnologia Roundup Ready 2 que determina a tolerância a herbicidas à base de glifosato na pós-emergência da cultura da soja ("Tecnologia Intacta RR2 PRO™").

A Tecnologia Intacta RR2 PRO™ é de propriedade exclusiva da Monsanto Technology LLC, que pertence ao grupo da Monsanto do Brasil Ltda., e possui proteção patentária no exterior. No Brasil, a Tecnologia Intacta RR2 PRO™ está protegida por direitos de propriedade intelectual de natureza diversa, compreendendo inclusive patentes concedidas (como, por exemplo, a patente PI0016460-7, que já foi devidamente concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial), pedidos de patente, tecnologia não patenteada, segredos de negócio, marcas depositadas e/ou concedidas, dados e aprovações regulatórias, além de aperfeiçoamentos contínuos, sobre os quais a Monsanto do Brasil Ltda. possui direitos de uso e/ou sublicenciamento. Ao adquirir essas sementes, o agricultor recebe uma licença de exportação de grãos, que pode ser usufruída pelo próprio agricultor adquirente ou por qualquer outro integrante da cadeia de distribuição desses grãos oriundos da safra produzida com essas sementes adquiridas, de modo que a eventual exportação desses grãos para países onde a Tecnologia Intacta RR2 PRO™ já se encontra protegida por patentes não caracterizará violação aos direitos de propriedade intelectual da Monsanto Technology LLC no país de destino.

O agricultor usuário dessas sementes deverá utilizá-las exclusivamente para o plantio e será de sua responsabilidade a obediência às normas legais e/ou administrativas relacionadas ao seu uso. É proibido o uso dessas sementes para multiplicação comercial sem a autorização prévia e por escrito da Monsanto do Brasil Ltda.

A aquisição dessas sementes não abrange quaisquer direitos de propriedade intelectual sobre a Tecnologia Intacta RR2 PRO™, além da licença de uso precária, não exclusiva, limitada e intransferível aqui contemplada, nem implica em qualquer exaustão dos direitos da Monsanto Technology, LLC sobre a referida tecnologia, sendo que o uso (plantio, armazenagem, comercialização, beneficiamento, exportação, etc.) das sementes sem prévia autorização, por escrito e/ou em desacordo com o disposto acima constitui infração aos direitos de propriedade intelectual da Monsanto Technology LLC.

13/16

Rep. Monsanto:



O uso das sementes contendo a Tecnologia Intacta RR2 PRO™ em desacordo com os termos dessa licença sujeitará o infrator às penalidades previstas na Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) e na Lei de Proteção de Cultivares (Lei 9.456/97). Ademais, o agricultor ficará obrigado a ressarcir a Monsanto do Brasil Ltda. por todas e quaisquer perdas e danos ocorridos em decorrência de infração dos termos dessa licença, além das demais cominações legais aplicáveis.

As demais regras de licenciamento para utilização da Tecnologia Intacta RR2 PRO™ no Brasil encontram-se estabelecidas no acordo de licenciamento de tecnologia registrado e disponível para consulta no 6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital de São Paulo. O referido Acordo de Licenciamento de Tecnologia deve ser assinado por todo agricultor no momento da primeira aquisição de sementes contendo a Tecnologia Intacta RR2 PRO™.

Caso o agricultor pretenda reservar sementes de Soja Intacta RR2 PRO™ para seu próprio uso, o agricultor terá que cumprir com todas as condições previstas no referido Acordo de Licenciamento de Tecnologia, inclusive com o pagamento de royalties pelo uso da Tecnologia Intacta RR2 PRO™.

Refúgio

O plantio de Refúgio com soja não Bt (*Bacillus thuringiensis*) em pelo menos 20% da área do agricultor é condição necessária para o licenciamento da Tecnologia Intacta RR2 PRO™ visando prevenir a ocorrência de insetos resistentes à tecnologia, o que pode ocorrer nos métodos de controle de insetos. Esta prática faz parte do Programa de Manejo de Resistência de Insetos (MRI).

AO ABRIR ESTA EMBALAGEM VOCÊ, AGRICULTOR, RECONHECE E CONCORDA INTEGRALMENTE COM O DISPOSTO ACIMA DE MANEIRA IRRESTRITA.

14/16

Rep. Monsanto:



CONTRATO DE LICENCIAMENTO DA TECNOLOGIA INTACTA RR2 PRO™

Anexo II – Marca Intacta

Número Oficial	Marca Licenciada	Classe
830822704	INTACTA RR2 PRO	31
830822712	INTACTA RR2 PRO	01

15/16



Rep. Monsanto: 



CONTRATO DE LICENCIAMENTO DA TECNOLOGIA INTACTA RR2 PRO™

Anexo III – Modelo de Nota de Débito

NOTA DE DÉBITO

Produtor de Sementes:

Razão Social:			
CNPJ:		IE:	
Endereço:			
Município:		UF:	

Destinatário:

Razão Social:	Monsanto do Brasil Ltda.		
CNPJ:	64.858.525/0001-45		
Endereço:	Avenida Nações Unidas, nº 12.901, 7º, 8º e 9º andares		
Município:	São Paulo	UF:	São Paulo

Data de emissão: ____/____/____

Descrição: reembolso do Bônus do Agricultor referente ao mês _____

Valor: R\$ _____ (_____ reais)

Assinatura: _____

Inserir carimbo da empresa

16/16



Rep. Monsanto: _____



TERMO DE LICENCIAMENTO - SAFRA 2014/2015

O presente Termo de Licenciamento – Safra 2014/2015 (“**Termo**”) é celebrado em 30/07/2014 por MONSANTO DO BRASIL LTDA. (“**Monsanto**”), com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Torre Norte, 3º (conjuntos n-301 e n-302), 7º, 8º, 9º e 19º (conjuntos n-1901 e n-1902) andares, Brooklin Paulista, CEP 04578-000, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.858.525/0001-45, e AGROPECUARIA SEMENTES TALISMÃ LTDA (“**Produtor de Sementes**”), com endereço na cidade de GOIÂNIA, Estado de GO, na RUA JOAO DE ABREU 192 EDIF ATON 192, e inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob nº 37.637.139/0001-50, em conjunto, doravante designadas como “Partes”, e individualmente como “Parte”.

Considerando que a Monsanto e o Produtor de Sementes celebraram, em 30/07/2014, o Contrato de Licenciamento da Tecnologia Intacta RR2 PRO™ (“**Contrato**”), segundo o qual as partes definiram as condições gerais para o Produtor de Sementes realizar a produção/multiplicação na safra 14/15 de Sementes Certificadas Intacta em todo o Território;

Considerando que as Empresas de Sementes Intacta à serem consideradas sob esse Termo são Monsoy (MONSOY LTDA), Agroeste (MONSANTO DO BRASIL LTDA), GDM (GDM GENETICA DO BRASIL LTDA), Coodetec (COODETEC COOP CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA), Nidera (NIDERA SEMENTES LTDA), CCGL TEC (COOP CENTRAL GAUCHA LTDA), TMG (TMG TROPICAL MELHORAMENTO E GENETICA LTDA), Syngenta (SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA), Embrapa (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA) e Bayer (BAYER S.A.).

Considerando que o Produtor de Sementes tem interesse em ser licenciado pela Monsanto para, na safra 2014/2015, produzir/multiplicar sementes de Soja Intacta e comercializar as Sementes Certificadas Intacta produzidas na safra 2013/2014 e 2014/2015 com o que a Monsanto está de acordo;

RESOLVEM as Partes, de comum acordo, celebrar o presente Termo que estabelecerá as seguintes condições:

1. Todas as palavras, expressões e abreviações com as primeiras letras maiúsculas que não estejam expressamente definidas neste Termo terão os significados especificados no Contrato, salvo se o contexto torná-las inequívocas e obviamente incompatíveis com o significado especificado nesse Termo.
2. Através do presente Termo, a Monsanto autoriza o Produtor de Sementes, especificamente na safra 2014/2015, a (i) comercializar as Sementes Certificadas Intacta produzidas na safra 2013/2014, e (ii) produzir novas Sementes Certificadas Intacta obtidas junto às Empresas de Sementes Intacta; e (iii) comercializar as novas Sementes Certificadas Intacta produzidas na safra 2014/2015, desde que o Produtor de Sementes permaneça em fiel cumprimento de todas as obrigações dispostas no Contrato e no Contrato de Comercialização. As Sementes Certificadas produzidas na safra 2014/2015 somente poderão ser comercializadas até 30/11/2016.
3. Para fins do **item 4.1** do Contrato, o valor de *Royalty* de Multiplicação devido pelo Produtor de Sementes à Monsanto referente à safra 2014/2015 será de R\$73,85 (setenta e três reais e oitenta e cinco centavos) por hectare inscrito no MAPA para produção das Sementes Certificadas Intacta.
4. Para fins do **item 4.2** do Contrato, as Partes concordam que:

Especificamente para a safra 2014/2015, o termo RM = *Royalty* devido à Monsanto será calculado conforme tabela abaixo, sendo que o Produtor de Sementes deverá escolher no ITS a respectiva data de pagamento das vendas de Sementes Certificadas Intacta com registro fiscal e as operações de concessão de bônus para os agricultores deverão respeitar os prazos estabelecidos na tabela abaixo (os termos de pagamento

1/4

Rep. Monsanto:



definidos abaixo deverão substituir os termos do item 4.2.2 apenas e especificamente em relação à safra 2014/2015):

Período de emissão da Nota Fiscal de Venda de Sementes Certificadas Intacta	Período de reporte	Período de Validação e Correção	Mês Referência	Vencimento do boleto (Dia/Mês)	Valor Produtor de Sementes (R\$/ha)
16/03 a 23/07	De 01 a 23/07	De 24 a 29/07	Maio	10/06	R\$ 96,34
			Julho	10/08	R\$ 99,00
			Setembro	10/10	R\$ 101,70
			Novembro	10/12	R\$ 104,47
24/07 a 23/08	Até 23/08	De 24 a 27/08	Maio	10/06	R\$ 96,34
			Julho	10/08	R\$ 99,00
			Setembro	10/10	R\$ 101,70
			Novembro	10/12	R\$ 104,47
24/08 a 23/09	Até 23/09	De 24 a 29/09	Maio	10/06	R\$ 96,34
			Julho	10/08	R\$ 99,00
			Setembro	10/10	R\$ 101,70
			Novembro	10/12	R\$ 104,47
24/09 a 23/10	Até 23/10	De 24 a 28/10	Maio	10/06	R\$ 96,34
			Julho	10/08	R\$ 99,00
			Novembro	10/12	R\$ 104,47
24/10 a 30/11	Até 30/11	De 01 a 04/12	Maio	10/06	R\$ 96,34
			Julho	10/08	R\$ 99,00
			Novembro	10/12	R\$ 104,47

2/4



Rep. Monsanto:



e na hipótese do **item 4.2.4**, o Produtor de Sementes será auditado na safra subsequente e se constatado que houve não cumprimento das condições acima, o Produtor de Sementes deverá arcar na safra seguinte com eventuais diferenças de valores, sendo que neste caso o RM será calculado conforme tabela abaixo:

Período de emissão da Nota Fiscal de Venda de Sementes Certificadas Intacta	Período de reporte	Período de Validação e Correção	Mês Referência	Vencimento do boleto	Valor Produtor de Sementes (R\$/ha)
16/03 a 23/07	De 01 a 23/07	De 24 a 29/07	Maio	10/06	R\$ 104,34
			Julho	10/08	R\$ 107,00
			Setembro	10/10	R\$ 109,70
			Novembro	10/12	R\$ 112,47
24/07 a 23/08	Até 23/08	De 24 a 27/08	Maio	10/06	R\$ 104,34
			Julho	10/08	R\$ 107,00
			Setembro	10/10	R\$ 109,70
			Novembro	10/12	R\$ 112,47
24/08 a 23/09	Até 23/09	De 24 a 29/09	Maio	10/06	R\$ 104,34
			Julho	10/08	R\$ 107,00
			Setembro	10/10	R\$ 109,70
			Novembro	10/12	R\$ 112,47
24/09 a 23/10	Até 23/10	De 24 a 28/10	Maio	10/06	R\$ 104,34
			Julho	10/08	R\$ 107,00
			Novembro	10/12	R\$ 112,47
24/10 a 30/11	Até 30/11	De 01 a 04/12	Maio	10/06	R\$ 104,34
			Julho	10/08	R\$ 107,00
			Novembro	10/12	R\$ 112,47

Em caso de descumprimento das condições estabelecidas no **item 4.2.4** do Contrato, o Produtor de Sementes arcará na safra seguinte com eventuais diferenças de valores, conforme estabelecido no Termo de Licenciamento da safra seguinte, se aplicável.

3/4

Rep. Monsanto: 



BA = Bônus do Agricultor será indicado pela Monsanto através do ITS ou por outro meio por ela determinado.

5. O prazo do presente Termo iniciar-se-á a partir de sua assinatura e vigorará até que sejam cumpridas todas as atividades e obrigações referentes à (i) comercialização das Sementes Certificadas Intacta produzidas na safra 2013/2014 para plantio na safra 2014/2015; e (ii) produção e comercialização de Sementes Certificadas Intacta na safra 2014/2015, podendo ser terminado nos termos do Contrato.

6. Todas as demais cláusulas e condições do Contrato não alteradas pelo presente Termo, permanecem válidas e exigíveis naquilo que não colidirem com o ora acordado. Em caso de conflito entre os termos do Contrato e do presente Termo, as disposições deste Termo deverão prevalecer em relação à safra 2014/2015.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo de Licenciamento - Safra 2014/2015 em 2 (duas) vias de igual teor e forma na data mencionada no preâmbulo e na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, para que produza todos os efeitos de direito.

MONSANTO DO BRASIL LTDA.

Nome: Maria Luiza Nachreiner
Cargo: Gerente de Negócios de Soja
CPF: 288.456.858-10

Testemunhas:

Nome: Felipe Albuquerque
CPF/MF: 346.785.298-02

PRODUTOR DE SEMENTES

Nome: Aparecida Carneiro de Oliveira
CPF/MF: 323.573.821-20

4. TABELA DE NOTAS

RUA 9 N. 1155, Ed. Aton - Terreo -
Oeste
GOIÂNIA - GO

Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) supra-assinada(s) de:
VIRGINIA SHIL-JOAO LUIZ BONIFACIO DE SOUSA
que assina por PROPECUARIA SEMENTES TALISMA LTDA
posto que analisei a(s) cópia(s) dos arquivos desta Talismã.

Doou fe. Em Teste, no local e data, em presença de 2 (duas) testemunhas.
Goiania-GO, 25 de Agosto de 2014.

DANUBIA SILVERIO DE OLIVEIRA
ESCREVENTE

Selo Digital n
02041403071033023143748.
Confirme a Autenticidade do selo no site:
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo
13:27:16

4/4

Rep. Monsanto:



ANEXO D – Acordo de Licenciamento de Tecnologia

ACORDO DE LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA E QUITAÇÃO GERAL ("Acordo")

Este Acordo é celebrado entre: na qualidade de **LICENCIADORA**, MONSANTO DO BRASIL LTDA. ("Monsanto"), sociedade constituída em conformidade com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Avenida das Nações Unidas, 12.901 Torre Norte, 7º andar, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.858.525/0001-45 e, na qualidade de **LICENCIADO**, a pessoa física ou jurídica identificada abaixo ("Agricultor Licenciado").

1. Definições:

Afiliada é uma entidade que seja controlada por, ou sob controle comum a qualquer parte deste Acordo.

Distribuidor é uma pessoa jurídica licenciada pela Monsanto para comercialização de Sementes Certificadas Intacta.

Lista de Parceiros Monsanto é a relação contendo os nomes dos Multiplicadores licenciados a multiplicar e comercializar Sementes Certificadas Intacta. Esta lista será disponibilizada periodicamente pela Monsanto.

Multiplicador é uma pessoa, jurídica ou física, licenciada pela Monsanto para multiplicação e comercialização de Sementes Certificadas Intacta.

Sementes Certificadas Intacta são variedades de Soja Intacta registradas perante o Registro Nacional de Cultivares (RNC) e listadas no sistema Cultivar Web do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), nos termos dos artigos 114 e 115 do Decreto 5.153/2004, produzidas e comercializadas por um Multiplicador e/ou Distribuidor conforme Lista de Parceiros Monsanto.

Sementes Reservadas Intacta são sementes de Soja Intacta reservadas pelo Agricultor Licenciado para seu próprio uso em conformidade com a legislação aplicável e com os termos estabelecidos neste instrumento.

Royalties sobre Sementes é o valor, em reais, anunciado, anualmente, pela Monsanto pelo uso da Tecnologia Intacta RR2 PRO™ (por hectare de Sementes Certificadas Intacta). Os Royalties sobre Sementes são devidos no momento da aquisição de Sementes Certificadas Intacta em conformidade com a política comercial anual da Monsanto e poderão ser incorporados ao preço total do saco das Sementes Certificadas Intacta.

Royalties sobre Sementes Reservadas é o valor, em reais, anunciado, anualmente, pela Monsanto pelo uso da Tecnologia Intacta RR2 PRO™ por hectare de Sementes Reservadas Intacta. Os Royalties sobre Sementes Reservadas são devidos de outubro de cada ano a janeiro do ano seguinte em conformidade com a política comercial anual da Monsanto.

Royalties Pós Plantio é o valor anunciado anualmente pela Monsanto pelo uso da Tecnologia Intacta RR2 PRO™ caso o Agricultor Licenciado (i) não tenha adquirido Semente Certificada Intacta (cujo valor de Royalty sobre Semente está incorporado no preço total das sementes) ou não tenha pago os Royalties sobre Sementes, e/ou (ii) não tenha observado as obrigações referentes às Sementes Reservadas Intacta (item 4 abaixo), e/ou (iii) não possua Volume de Isenção suficiente para a quantidade de grãos entregue. Os Royalties Pós Plantio são devidos no momento da venda da produção de grãos de Soja Intacta, a não ser que instruído de forma diversa pela Monsanto ou determinado em conformidade com a política comercial anual da Monsanto.

Soja Intacta é a soja que contém somente a Tecnologia Intacta RR2 PRO™ e nenhum outro evento transgênico ou *trait* de qualquer natureza.

Soja RRI é a soja que contém a Tecnologia RRI e nenhum outro evento transgênico ou *trait* de qualquer natureza.

Tecnologia Intacta RR2 PRO™ é uma tecnologia que confere à soja tolerância ao glifosato, pelo evento transgênico MON89788 e resistência a insetos pelo evento transgênico MON87701. A Tecnologia Intacta RR2 PRO™ é protegida por direitos de propriedade intelectual de diversos tipos, incluindo patente e pedido de patente, segredos de negócios e comerciais, informações e aprovações regulatórias, bem como melhorias contínuas, entre outros.

Tecnologia RRI é uma tecnologia que confere à soja resistência ao glifosato, especificamente identificada como evento transgênico 40-3-2. A Tecnologia RRI é protegida por direitos de propriedade intelectual de diversos tipos, incluindo patente e pedido de patente, segredos de negócios e comerciais, informações e aprovações regulatórias, bem como melhorias contínuas, entre outros.

Volume de Isenção é a quantidade de grãos de Soja Intacta isenta do pagamento do Royalty Pós Plantio estabelecida pela Monsanto conforme critérios técnicos de produtividade nas diferentes condições do Brasil e com validade até o dia 31 de janeiro de cada ano subsequente à colheita para a qual foi outorgado. Após essa data, o Volume de Isenção será automaticamente cancelado, exceto na hipótese do Agricultor Licenciado comprovar que a sua produção de Soja Intacta está armazenada para comercialização após 31 de janeiro do respectivo ano e solicitar tal prorrogação para a Monsanto.

2. O presente Acordo estabelece as regras de licenciamento de uso da Tecnologia Intacta RR2 PRO™ no Brasil e deverá ser assinado pelo Agricultor Licenciado no primeiro momento que adquirir ou obtiver sementes de Soja Intacta.

Este documento encontra-se registrado no 6º Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital de São Paulo sob o nº 1.716.588, datado de 24/07/2013, disponível para consulta.

3. O Agricultor Licenciado reconhece que todos os direitos e a licença para utilização de Soja Intacta (sementes e grãos) no Brasil está condicionada à (i) devolução deste Acordo devidamente assinado à Monsanto, ao Multiplicador ou ao Distribuidor, e (ii) ao cumprimento de todas as condições previstas neste Acordo.

3.1 O Agricultor Licenciado deverá: (i) adquirir Sementes Certificadas Intacta produzidas somente pelos Multiplicadores descritos na Lista de Parceiros Monsanto, (ii) utilizar as Sementes Certificadas Intacta e/ou as Sementes Reservadas Intacta somente para plantio no Brasil; e (iii) pagar o valor correspondente: (1) à aquisição das Sementes Certificadas Intacta (cujo valor de Royalty sobre Semente está incorporado no preço das sementes) ou aos Royalties sobre Sementes, e/ou (2) aos Royalties sobre Sementes Reservadas e/ou aos Royalties Pós Plantio, conforme aplicável.

3.2 Quando da entrega da produção, o Agricultor Licenciado deverá: (i) assegurar que as cargas de grãos de Soja Intacta serão entregues segregadas de cargas de outros grãos senão contendo a Tecnologia Intacta RR2 PRO™ e (ii) declarar a presença ou não de Tecnologia Intacta RR2 PRO™ nos grãos entregues. Caso o Agricultor Licenciado declare não haver Tecnologia Intacta RR2 PRO™, a Monsanto se reserva o direito de executar, direta ou indiretamente, testes nos referidos grãos visando confirmar a ausência da Tecnologia Intacta RR2 PRO™.

4. Caso o Agricultor Licenciado pretenda reservar sementes de Soja Intacta para seu próprio uso, ele deverá notificar a Monsanto, por escrito, e fornecer à mesma cópia da documentação que comprove que os campos de produção de Sementes Reservadas foram registrados e todas as atividades para a efetiva produção dessas foram realizadas em conformidade com a Lei 10.711/2003. Adicionalmente ele deverá realizar o pagamento dos respectivos Royalties sobre Sementes Reservadas e/ou Royalties Pós Plantio, conforme aplicável.

4.1 Em contrapartida dessa licença de uso da Tecnologia Intacta RR2 PRO™, o Agricultor Licenciado concorda que se multiplicar sementes de Soja Intacta para doação ou trocas, o fará somente com outros sojicultores devidamente licenciados para utilizar a Tecnologia Intacta RR2 PRO™.

5. Mediante (i) a aquisição de Semente Certificada Intacta (cujo valor de Royalty sobre Semente está incorporado no preço total das sementes) ou o pagamento dos Royalties sobre Sementes, e/ou (ii) o pagamento dos Royalties sobre Sementes Reservadas, o Agricultor Licenciado receberá o respectivo Volume de Isenção. Na hipótese do Agricultor Licenciado obter produtividades acima do Volume de Isenção estabelecido pela Monsanto, o Agricultor Licenciado poderá solicitar auditoria especializada. Em havendo confirmação dessa produtividade a maior, o Agricultor Licenciado receberá uma quantidade adicional de Volume de Isenção para cobrir o volume excedente.

6. O Agricultor Licenciado reconhece que o refúgio é essencial para preservar a Tecnologia Intacta RR2 PRO™ e se compromete a (i) plantar área de refúgio com soja não resistente a pragas em pelo menos 20% da área total plantada com sementes de Soja Intacta, respeitando o distanciamento máximo de 800 (oitocentos) metros entre a área de refúgio e a área de Soja Intacta e (ii) permitir acesso da Monsanto ou de seus representantes às áreas de plantio, desde que notificado previamente.

7. Durante as safras 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, o Agricultor Licenciado signatário do presente Acordo terá direito a receber da Monsanto ou de um terceiro por ela indicado um bônus comercial no montante de, no mínimo, R\$18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos) por hectare plantado com Semente Certificada Intacta e/ou Semente Reservada Intacta para ser utilizado no momento (i) da aquisição de Sementes Certificadas Intacta (cujo valor de Royalty sobre Semente está incorporado no preço total das sementes) ou do pagamento de Royalties sobre Sementes, e/ou (ii) do pagamento de Royalties sobre Sementes Reservadas, com validade para a safra imediatamente seguinte ao plantio que gerou esse crédito. O bônus comercial será corrigido a partir da data de sua emissão (que deverá ser a mesma da aquisição de Sementes Certificadas e/ou do pagamento dos Royalties sobre Sementes Reservadas) até a data de seu efetivo uso, pelo mesmo índice aplicado à correção da Tecnologia Intacta RR2 PRO™. O Agricultor Licenciado reconhece que os benefícios referidos acima são significativos, suficientes e representam uma contraprestação adequada para os compromissos aqui assumidos. Durante as mencionadas safras, os valores de Royalties sobre Sementes, de Royalties sobre Sementes Reservadas e do bônus comercial poderão ser reajustados anualmente, a critério da Monsanto, de acordo com a variação do IGP-M.

8. A inobservância das obrigações estabelecidas nesse Acordo constituirá descumprimento e/ou violação dos direitos de propriedade intelectual da Monsanto, nos termos da legislação brasileira. Nesse sentido, o não pagamento dos valores devidos pelo uso da Tecnologia Intacta RR2 PRO™ autorizará a Monsanto a proceder à devida cobrança judicial e resultará na responsabilidade do Agricultor Licenciado ao pagamento à Monsanto do valor total associado ao uso da Tecnologia Intacta RR2 PRO™, acrescidos de outros danos e das despesas judiciais incorridas para recebimento desses valores, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação vigente.

Este documento encontra-se registrado no 1º Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital de São Paulo sob o nº 1.716.588, datado de 24-07-2013, disponível para consulta

8.1 O Agricultor Licenciado reconhece e concorda que, em caso de rescisão ou término desse Acordo por qualquer motivo, terá o direito de realizar a colheita de qualquer plantio de Soja Intacta em curso, ou realizar o plantio das sementes de Soja Intacta remanescentes que estejam em sua posse, se houver, exclusivamente na safra seguinte àquela correspondente a do momento da rescisão, e deverá pagar os Royalties Pós Plantio devidos em decorrência dessa venda. Em qualquer dessas hipóteses, o Agricultor Licenciado se obriga a cumprir os termos do item 4.1 acima, que subsistirão ao término deste Acordo. O Agricultor Licenciado também se obriga a não mais utilizar a Tecnologia Intacta RR2 PRO™.

9. Independentemente do Agricultor Licenciado optar por usar a Tecnologia Intacta RR2 PRO™, o Agricultor Licenciado declara que foi previamente licenciado para plantar, ou de outra forma utilizou Soja RR1 no Brasil e pagou por esse uso. A Monsanto libera o Agricultor Licenciado do pagamento ou de qualquer cobrança de royalties pelo uso de Tecnologia RR1 no plantio de Soja RR1 e/ou pela venda de grãos resultado do plantio de referida Soja RR1 exclusivamente pelo Agricultor Licenciado no Brasil nas suas instalações ou em instalações de terceiros detidas pelo Agricultor Licenciado. Nesse sentido, a Monsanto e suas Afiliadas outorgam ao Agricultor Licenciado a mais plena, rasa, geral e irrevogável quitação, bem como renúncia definitivamente a quaisquer reclamações ou ações relacionadas a questões anteriores à data desse Acordo, relacionadas à falta de pagamento de royalties pelo uso da Tecnologia RR1 no Brasil.

10. Independentemente do Agricultor Licenciado optar por usar a Tecnologia Intacta RR2 PRO™, o Agricultor Licenciado (e qualquer Afiliada, se houver) outorga à Monsanto (e suas Afiliadas) a mais plena, rasa, geral e irrevogável quitação, bem como renúncia definitivamente a quaisquer reclamações ou ações relacionadas a questões anteriores à data deste Acordo, relacionadas ao uso ou exploração da Tecnologia RR1 em soja, incluindo reclamações decorrentes do licenciamento, uso, cobrança ou pagamento relativo ao uso da Soja RR1 e a produção de grãos resultante, independentemente do resultado de qualquer ação judicial já ajuizada ou que venha a ser ajuizada no futuro. O Agricultor Licenciado reconhece que não fará jus ao recebimento de qualquer restituição, indenização, ou outros valores resultantes de reclamações ou ações, aos quais renúncia sob este Acordo.

11. Este Acordo constitui o entendimento integral do Agricultor Licenciado e da Monsanto no que concerne ao licenciamento da Tecnologia Intacta RR2 PRO™ e à quitação geral conferida em relação à Tecnologia RR1 e cancela e substitui todos e quaisquer acordos prévios, sejam escritos ou verbais, que possam existir entre as partes em relação aos referidos tópicos, sendo tais possíveis acordos prévios imediatamente rescindidos com a assinatura do presente instrumento. Este Acordo é nominal e intransferível e as partes elegem o foro da comarca da capital do Estado de São Paulo como o competente para julgar quaisquer questões oriundas do presente Acordo.

12. A Monsanto se compromete a disponibilizar informações mais detalhadas sobre a Lista de Parceiros Monsanto, Refúgio, uso de Sementes Reservadas Intacta e o Sistema Roundup Ready Plus por meio do www.intactarr2pro.com.br.

13. Ambas as partes declaram e garantem que: leram e concordam com os termos do presente Acordo, que estão autorizados e vinculam suas Afiliadas, se houver; e que os signatários têm poderes de representação para vincular as partes e suas Afiliadas.

14 DEZ 2015

Regina Helio Pten Brouilho

Assinatura

Nome:

CPF ou CNPJ: 3.359.924-5RG-159.37668820

Endereço: Al. dos Oquideps 125 apto 14

Cidade/Estado: Olimpia S.P.

Monsanto do Brasil Ltda.

2ª TABELAÇÃO DE NOTAS DE OLIMPIA

Testemunhas:

1. _____

Nome:

RG:

2. _____

Nome:

RG: