XXIX CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI BALNEÁRIO CAMBORIU - SC

DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA

MARIA DE FATIMA RIBEIRO

JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM

Copyright © 2022 Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito

Todos os direitos reservados e protegidos. Nenhuma parte destes anais poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados sem prévia autorização dos editores.

Diretoria – CONPEDI
Presidente - Prof. Dr. Orides Mezzaroba - UFSC – Santa Catarina
Diretora Executiva - Profa. Dra. Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini - UNIVEM/FMU – São Paulo
Vice-presidente Norte - Prof. Dr. Jean Carlos Dias - Cesupa – Pará
Vice-presidente Centro-Oeste - Prof. Dr. José Querino Tavares Neto - UFG – Goiás
Vice-presidente Sul - Prof. Dr. Leonel Severo Rocha - Unisinos – Rio Grande do Sul
Vice-presidente Sudeste - Profa. Dra. Rosângela Lunardelli Cavallazzi - UFRJ/PUCRio – Rio de Janeiro
Vice-presidente Nordeste - Profa. Dra. Gina Vidal Marcilio Pompeu - UNIFOR – Ceará

Representante Discente: Prof. Dra. Sinara Lacerda Andrade – UNIMAR/FEPODI – São Paulo

Conselho Fiscal:
Prof. Dr. Caio Augusto Souza Lara – ESDHC – Minas Gerais
Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim - UCAM – Rio de Janeiro
Prof. Dr. José Filomeno de Moraes Filho – Ceará
Prof. Dr. Lucas Gonçalves da Silva – UFS – Sergipe
Prof. Dr. Valter Moura do Carmo – UNIMAR – São Paulo
Secretarias
Relações Institucionais:
Prof. Dra. Daniela Marques De Moraes – UNB – Distrito Federal
Prof. Dr. Horácio Wanderlei Rodrigues - UNIVEM – São Paulo
Prof. Dr. Yuri Nathan da Costa Lannes - Mackenzie – São Paulo
Comunicação:
Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho - UPF/Univali – Rio Grande do Sul
Profa. Dra. Maria Creusa De Araújo Borges - UFPB – Paraíba
Prof. Dr. Matheus Felipe de Castro - UNOESC – Santa Catarina
Relações Internacionais para o Continente Americano:
Prof. Dr. Heron José de Santana Gordilho - UFBA – Bahia
Prof. Dr. Jerônimo Siqueira Tybusch - UFSM – Rio Grande do Sul
Prof. Dr. Paulo Roberto Barbosa Ramos - UFMA – Maranhão
Relações Internacionais para os demais Continentes:
Prof. Dr. José Barroso Filho – ENAJUM
Prof. Dr. Rubens Beçak - USP – São Paulo
Profa. Dra. Viviane Coêlho de Séllos Knoerr - Unicuritiba – Paraná
Eventos:
Prof. Dr. Antônio Carlos Diniz Murta - Fumec – Minas Gerais
Profa. Dra. Cinthia Obladen de Almendra Freitas - PUC – Paraná
Profa. Dra. Livia Gaigher Bosio Campello - UFMS – Mato Grosso do Sul

Membro Nato – Presidência anterior Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa – UMICAP – Pernambuco

D597

Direito, inovação, propriedade intelectual e concorrência [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI

Coordenadores: João Marcelo de Lima Assafim; Maria De Fatima Ribeiro.

– Florianópolis: CONPEDI, 2022.

Inclui bibliografia
ISBN: 978-65-5648-622-2
Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações
Tema: Constitucionalismo, Desenvolvimento, Sustentabilidade e Smart Cities

1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Encontros Nacionais. 2. Direito e inovação. 3. Propriedade intelectual e concorrência. XXIX Congresso Nacional do CONPEDI Balneário Camboriu - SC (3: 2022: Florianópolis, Brasil).

CDU: 34



Conselho Nacional de Pesquisa
e Pós-Graduação em Direito Florianópolis
Santa Catarina – Brasil
www.conpedi.org.br

XXIX CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI BALNEÁRIO CAMBORIU - SC

DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA

Apresentação

Trata-se do grupo de trabalho (GT) número 52 (cinquenta e dois) intitulado DIREITO

INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA, realizado no âmbito do

XXIX Congresso Nacional do CONPEDI, realizado no período de 07 a 09 de Dezembro

de 2022, em Balneário Camboriú – Santa Catarina. Este GT, fundado diante do

advento do sistema nacional de inovação (com pedra angular no artigo 218 da

Constituição da República Federativa do Brasil), teve sua importância reforçada do

papel da inovação nas políticas públicas de desenvolvimento. A perspectiva de

transição do capitalismo de “shareholder” para o de “stakeholder”, a luz da produção

intelectual de autores da envergadura de Mariana MAZZUCATO, terminou por criar

uma relação direta das políticas de inovação (e r. instrumentos de atribuição

patrimonial) com o desenvolvimento sustentável e o respeito aos direitos humanos,

para, ao fim e ao cabo, engendrar políticas crescimento econômico e de inclusão

social.

A obra intitulada “A propriedade intelectual e sua contribuição ao desenvolvimento

local: problematizações a partir da política catarinense de ciência, tecnologia e

inovação", da lavra de Reginaldo Pereira demonstra como as políticas públicas de inovação podem servir ao desenvolvimento, descortinando fragilidades do sistema nacional de inovação e que em que pontos tais politicas de ciência e tecnologia podem gerar crescimento econômico e desenvolvimento local e regional. As políticas do estado de Santa Catarina podem servir de referencia para toda a Federação.

O capítulo intitulado "Inovação e propriedade intelectual no Brasil: perspectivas e desafios", da autoria de Aline Lanzarin e Kerlyn Larissa Grando Castaldello, enfrentam os desafios da inovação. Alguns problemas como atraso do exame de pedidos de patente e de marcas no INPI (backlog), de um lado, e, pior, a desindustrialização que levou ao sucateamento da indústria de insumos impôs ao Brasil a dependência de matéria prima em vários setores (farmacêutico, alimentício, suplementos alimentaras, etc.). Outro ponto, polêmico, é a perda de cérebros, mas, deve-se considerar, não restrito a isso, pois tão ou mais relevante é a perda dos resultados de pesquisas financiadas com dinheiro dos contribuintes brasileiros. Há a falta de uma política de direitos de propriedade intelectual não só para a CAPES, CNPq e FAPs, como, também, para o sistema de avaliação do SNPG. O problema principal, na forma do debate no GT, ainda é o cultural.

O trabalho intitulado "Inovação social como mecanismo de acesso à informação e inclusão dos imigrantes no Brasil", da autoria de Ana Paula Nezzi e Kamila Lorenzi,

aborda a hipótese de inovação tecnológica a serviço do acesso à informação. São consideradas as hipóteses de criação de totens físicos para permitir a inclusão. Um exemplo a ser seguido por outras entidades e órgãos da República Federativa do Brasil. A ideia é extraordinária, mas, a partir dos debates, percebeu-se que, ainda que esse tipo de inovação venha acompanhado da percepção de que a propriedade intelectual seria despicienda para a inovação (de natureza humana), esta mesma percepção derrete quando seus criadores tentam “monetizar a inovação”. No entanto, nem sempre a tempo de se reparar a proteção de exclusivos a ponto de atrair investidores e/ou tornar a iniciativa autossustentável.

A obra intitulada “A presença da sustentabilidade como a quinta hélice dos Ecossistemas de inovação do Brasil: Análise dos documentos Normativos expedidos pelo MCTI nos anos de 2016 a 2020”, de titularidade de Erika Juliana Dmitruk recupera o problema da fragilidade das politicas de inovação, trazendo para pauta o meio ambiente e os direitos humanos. A discussão inclui a ESG no centro das politicas publicas de desenvolvimento com base no crescimento econômico e na inovação. A preocupação central, bem destacada nos debates no âmbito do GT, é a de se engendrar desenvolvimento pela sustentabilidade de longo prazo, e a importância de se ter uma politica de estado, não de governo. Aparece, também, aqui, a necessidade do MRE pelejar internacionalmente pela proteção dos biomas, patrimônio genético,

conhecimentos tradicionais e indicações geográficas como instrumentos de geração de riqueza para o Brasil e populações ribeirinhas, indígenas e quilombolas.

A pesquisa abrange o tema “Ambientes promotores de inovação API como instrumentos de desenvolvimento nas sociedades 5.0.: mapeamento dos programas de apoio no estado de Santa Catarina (2011-2021)”, de autoria de Tuana Paula Lavall, lança um olhar para as políticas públicas. O trabalho parte do Artigo 219, complementando o trabalho anterior realizado no âmbito das politicas catarinenses, para catalogar os ambientes promotores de inovação. Outro elemento importante foi o aporte de recursos por editais a partir do período em análise.

O capítulo intitulado “o direito autoral de obras criadas por inteligências artificiais”, de titularidade de Roberto Berttoni Cidade, traz uma polêmica já não tão nova, mas sujeita a problemas reais cada vez mais reais e concretos. A partir da obra de Pablo Esteban Fabricio Caballero, após o enfrentamento de uma lista de hipóteses, destaca-se o fato de que um robô não é pessoa, sendo, inclusive, mencionado, e destacado nos debates, a possibilidade de uma distorção do sistema de direito autoral implicar em concentração estrutural e incremento de poder econômico, em situações não previstas pela norma antitruste, bem como, a aparente omissão sobre os abusos de DPI por parte do fazedor de políticas públicas em alguns casos.

O trabalho intitulado “A (Im)possibilidade Jurídica de Proteção da Propriedade

Intelectual Criada por uma Inteligência Artificial", da lavra de Aleteia Hummes Thaines conclui no mesmo sentido do debate no trabalho anterior, destacando a natureza do direito e a legitimidade ativa do direito ao exclusivo.

A obra intitulada "Vida on-line e inovação: o impacto das novas tecnologias para o futuro do direito", da lavra de Fernando de Brito Alves e Amanda Quirino dos Santos Barbosa, traz um oportuno debate sobre o acelerado desenvolvimento tecnológico da nova economia. No entanto, novas plataformas podem alterar comercialmente métodos de negócio, mas não o direito positivo e categorias dogmáticas aplicáveis ao direito mercantil e civil, como já percebido pela OMPI nos debates sobre "las autopistas de la información" em meados dos anos 1990 em Sevilla, Espanha (vide Seminário Internacional da OMPI, 1996). De outro lado, o avanço tecnológico também ocorre em outros setores da economia e, fundamentalmente, com fundamento no uso estratégico de direitos de propriedade intelectual em mercados concentrados.

A pesquisa "Sandbox regulatório: instrumento estratégico para promoção da inovação sustentável" da autoria de Pablo Esteban Fabricio Caballero, a exemplo do serviço de interesse geral do direito administrativo espanhol. No entanto, o debate trouxe como pauta a necessidade de usar o, assim denominado, sandbox, para viabilizar a criação e capitalização de sociedades nacionais de capital nacional

competitivas no mercado global.

“Tecnologia e inovação: interrelação entre o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico – o papel regulador do Estado” foi desenvolvido por José Carlos Francisco dos Santos e a partir da temática do direito ao desenvolvimento, a partir de autores como SHUMPETER, SHAPIRO, entre outros.

A obra “A função social da propriedade intelectual aplicada às tecnologias verdes: limites e possibilidades”, da autoria de João Pedro do Nascimento Costenaro, traz a lume a importância das políticas de desenvolvimento a partir dos vários bens portadores de tecnologia, com destaque para o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável. Nos debates, surgiu a necessidade de atuação do Itamaraty (MRE) na defesa de interesses nacionais como a indicação geográfica, patrimônio genético e conhecimentos tradicionais.

A pandemia e resolução número 247 foi abordada na obra da lavra de Rocha de Oliveira e Andressa Mendes Souza, intitulada “Propriedade intelectual em tempos de pandemia: a atuação do INPI no enfrentamento à COVID-19”. Há 16 modalidades de trâmite prioritário, todos positivos para a redução dos efeitos do backlog, no entanto, ainda não se sabe em que medida houve aceleração do procedimento e ganho para a sociedade.

A obra intitulada “Império TESLA (TSLA34) e a difícil adequação ao ESG: uma análise

baseada nos reflexos do custo social e da competitividade” da autoria dos pesquisadores Joasey Pollyanna Andrade da Silva e Maria de Fatima Ribeiro aborda a questão dos valores humanos e ambientais na governança corporativa com vetor de incentivo ao desenvolvimento sustentável. Os debates destacaram a necessidade do uso estratégico da propriedade intelectual combinada com a atenção aos direitos humanos e ao desenvolvimento sustentável.

O artigo intitulado “Os reflexos contratuais da cláusula de exclusividade nas plataformas de comida no Brasil: uma análise da conduta anticompetitiva, tributação e renda” da lavra de Jonathan Barros Vita e Joasey Pollyanna Andrade da Silva indicam o risco de abuso de direito de propriedade intelectual e restrições verticais em mercados concentrados na nova econômica podem descortinar situações de abuso de posição dominantes e outras formas de restrições anticompetitivas. Com efeito, nos debates, a partir da citação de PIKETTY e HA JOON CHANG, há relação entre a velocidade da concentração do produto interno bruto superior a distribuição pelo crescimento econômico e a falência de políticas eficientes de distribuições de renda a partir do incremento do produto através de políticas de desenvolvimento, com base na educação, pesquisa aplicada e inovação tecnológica proprietária de sociedades brasileiras de capital nacional, e não, apenas, do endividamento público sem lastro no crescimento econômico.

O capítulo intitulado “(Estrutur)ação da Agência Nacional de Proteção de Dados: Efetividade do Órgão e Aplicabi(rea)lidade da Norma no Espaço Tempo Brasileiro Atual”, de titularidade de Raphael da Rocha Rodrigues Ferreira traz o tema da privacidade que, embora conhecido e relevante. Não há atividade que não dependa da disciplina da privacidade relativamente aos dados pessoais, mas, no entanto, o debate descortinou o fato de que a aparente falta de uma fiscalização com penas de algum significado econômico tem, de alguma forma, incentivado as sociedades empresarias a não se adequar, desde locadoras de automóveis a condomínios, passando por seguradoras de traficam interna e externamente dados pessoais sem autorização.

A pesquisa intitulada “Trade dress: Meio de Proteção à Concorrência Desleal e sua Conformidade Jurisprudencial e Legislativa”, foi desenvolvido pelo autor Fabio Fernandes Neves Benfatti, e destaca a importância do padrão de prova na repressão a concorrência desleal. O debate indica que uma serie de supostos critérios que não afere concorrência nem o desvio de clientela, elementos essenciais, para que se crie um pacote de elementos fracos podem induzir a instrução a erro e a uma distorção do instituto.

A obra de autoria de João Pedro do Nascimento Costenaro, intitulada “Os Conhecimentos Tradicionais e a Refundação do Sistema de Propriedade intelectual: A

Necessidade de um Regime Sui Generis” tem relevância indiscutível diante da inovação, da nova economia, das politicas de desenvolvimento, mas, não, sem o alerta do debate, no sentido de que um sistema sui generis, apartado da dogmática, tende a implicar em elevado risco para segurança jurídica.

Por todo este conteúdo, os trabalhos do GT52 do Conselho Nacional de Pesquisa em Direito foram expostos a debate em uma tarde profícua de produção intelectual aplicada em resposta a demanda social e ao bom serviço do Sistema Nacional de Pós-Graduação na área do Direito, sem deixar de enfrentar problemas interdisciplinares colocados, trazendo soluções resultantes da análise sistêmica do Direito. Quizá, muitos destes problemas (e soluções) de interesse das outras 47 áreas do conhecimento (no âmbito do Conselho Técnico e. Científico da CAPES - CTC) relativamente ao sistema nacional de inovação.

Tenham uma excelente leitura.

Maria de Fátima Ribeiro

João Marcelo de Lima Assafim

A COBRANÇA DE ROYALTIES POR SEMENTES TRANSGÊNICAS NO BRASIL: LEI DE CULTIVARES VS. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

COLLECTION OF ROYALTIES FOR TRANSGENIC SEEDS IN BRAZIL: CULTIVARES LAW VS. INDUSTRIAL PROPERTY LAW

Erickson Gavazza Marques [1]
Tiago Octaviani [2]

Resumo

O estudo ora proposto busca investigar e compreender o regime jurídico brasileiro no que tange às regras de proteção intelectual no campo das sementes transgênicas, inclusive quanto à eventual possibilidade de imposição e cobrança de royalties em favor das respectivas empresas detentoras dos estudos de transgenia em sementes no Brasil. Analisa sobretudo o aparente embate verificado entre os regimes jurídicos estabelecidos entre a Lei de Propriedade Industrial e a Lei de Cultivares quanto ao referido tema. Ainda, o presente estudo analisa também, com grande enfoque, a tese vinculante recentemente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp n.º 1610728/RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que ensejou o Incidente de Assunção de Competência n.º 04, de observância obrigatória no campo jurisdicional. Por fim, o estudo ora desenvolvido propõe também novas reflexões acerca da temática, dadas as suas sensíveis peculiaridades econômicas, sociais, políticas e ambientais, inclusive a necessidade de criação de um subsistema legislativo próprio e específico sobre o tema, de forma a conjugar, com o necessário equilíbrio, os interesses das empresas da agrobiotecnologia e dos produtores rurais.

Palavras-chave: Agrobiotecnologia, Agronegócio, Direito, Sementes, Transgenia

Abstract/Resumen/Résumé

The study proposed here seeks to investigate and understand the Brazilian legal system regarding the rules of intellectual protection in the field of transgenic seeds, including the possibility of imposition and collection of royalties in favor of the respective companies that hold the transgenic studies in seeds in Brazil. Above all, it analyzes the apparent clash between the legal regimes established between the Industrial Property Law and the Cultivars Law on that subject. Still, the present study also analyzes, with great focus, the binding thesis recently signed by the Superior Court of Justice (STJ) in the judgment of REsp n.º 1610728 /RS, by the Rapporteur of Minister Nancy Andrighi, which gave rise to the Incident of Assumption Competence n.º 04, mandatory in the jurisdictional field. Finally, the study developed here also proposes new reflections on the subject, given its sensitive economic,

[1] Desembargador do TJSP. Doutor em Direito. Professor da UNINOVE.

[2] Juiz de Direito do TJSP. Mestrando em Direito Empresarial pela UNINOVE.

social, political and environmental peculiarities, including the need to create its own and specific legislative law subsystem on the subject, in order to combine, with the necessary balance, the interests of agrobiotechnology companies and rural producers.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Agrobiotechnology, Agribusiness, Law, Seeds, Transgenic

1 – INTRODUÇÃO

O presente artigo analisa a possibilidade jurídica da cobrança de *royalties* em favor de empresas detentoras de estudos e patentes de transgenia em sementes no Brasil, com enfoque no aparente embate teórico havido entre os regimes jurídicos da Lei de Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96) e a Lei de Cultivares (Lei n.º 9.456/97) quanto à temática, bem como propõe uma análise crítica acerca da tese vinculante recentemente firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp n.º 1610728/RS, de Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, cujo julgamento fora inclusive afetado e consubstanciado no Incidente de Assunção de Competência n.º 04 (Art. 947 do CPC).

2 – CONSIDERAÇÕES SOBRE O REGIME JURÍDICO PATENTÁRIO BRASILEIRO NO CAMPO DA TRANSGENIA

Sabe-se que, em princípio, seres vivos, organismos naturais e materiais biológicos em si não são patenteáveis, uma vez que carecem dos atributos essenciais da novidade e da atividade inventiva[1], os quais, juntamente com a aplicação industrial, são os atributos essenciais para que estejamos diante de uma invenção patenteável.[2]

Assim, haverá atividade inventiva, segundo o Art. 13 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96), nas hipóteses em que, aos olhos de "*um técnico no assunto*", a invenção não decorra de maneira evidente do estado da técnica.

Por sua vez, a novidade, enquanto requisito de patenteabilidade, está prevista no Art. 11 e seguintes da referida Lei de Propriedade Industrial, segundo o qual *"a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica",* sendo que o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal diz ainda que *"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."*

Da mesma forma, mostra-se de fácil compreensão que sementes, plantas, animais e demais organismos biológicos encontrados de forma espontânea na própria natureza, e não

[1] DUARTE, Melissa de Freitas; BRAGA, Cristiano Prestes. *Propriedade Intelectual.* Porto Alegre: Sagah, 2018, p. 13 e 67-68.
[2] Vide o Art. 8º da Lei n.º 9.279/1996: *"É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial."*

como produto resultante da atividade criativa humana, não possam ser apropriados por particulares no campo da propriedade industrial, tampouco possam ensejar *royalties* em favor de terceiros, como fundamento inicial.

Tal premissa elementar, além de intuitiva, já restava positivada em boa parte dos países do globo onde o sistema jurídico é baseado em leis escritas, dentre os quais no nosso. Enquanto a anterior Lei n.º 5.772/1971 negava, peremptoriamente, proteção de patente para organismos vivos[3], a nova legislação pátria relativa à propriedade industrial (Lei n.º 9.279/96), em seu Art. 10, inciso IX, reproduziu, em princípio, e em outros termos[4], aquela anterior proibição. Todavia, há agora uma aparente exceção à referida previsão do Art. 10, IX: trata-se do Art. 18, inciso III, e parágrafo único[5], da mesma Lei de Propriedade Industrial.

Noutro giro, os significativos avanços da engenharia genética, observados nas últimas décadas, tem levado seus responsáveis a procurar, no sistema patentário, uma proteção ao produto de suas pesquisas. E foi dessa procura que emergiu a problemática sobre a possibilidade, ou não, de instituição de patentes sobre organismos geneticamente modificados, em especial no que tange às sementes transgênicas de alimentos, com a consequente exigência de remuneração, chamadas de *royalties*, em favor das empresas detentoras de tais conhecimentos tecnológicos.

Nesse cenário, culturas tradicionais como a soja, milho e trigo (dentre diversos outros alimentos), que exigem determinadas condições climáticas, preparo de solo, adubação, umidade e defensivos, todos harmoniosamente necessários a propiciar um ambiente favorável ao plantio, produção e colheita bem sucedidos, cada vez mais são alvos de pesados investimentos em estudos avançados de melhoramento genético, que visam sobretudo conferir maior fertilidade, resistência e produtividade às referidas culturas (qualitativa e quantitativamente), ensejando então maior lucratividade.

---

[3] Art. 9º, letra "f", da Lei n.º 5.772/71: *"Não são privilegiáveis: [...] f) os usos ou empregos relacionados com descobertas, inclusive de variedades ou espécies de microorganismo, para fim determinado;"*

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

[5] *Art. 18. Não são patenteáveis: [...] III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. [...] Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais."*

Com efeito, por meio do processo de transgenia, altera-se determinado gene ou composição genética da semente/planta, visando obter determinados melhoramentos induzidos por intervenção humana direta.[6]

É possível, por exemplo, tornar a semente/planta mais resistente a secas, umidade excessiva, solos defeituosos, pragas e até mesmo a defensivos utilizados para combater tais pragas. Assim, utilizando-se da habilidade humana, amparada em avançados estudos tecnológicos de engenharia genética, altera-se determinadas características naturais da semente/planta disponível na natureza, de forma cirúrgica, para torná-la mais produtiva, tanto qualitativa, quanto quantitativamente, fazendo, dessa forma, aumentar os ganhos decorrentes de tal exploração econômica.

Nesse contexto, surge então a seguinte pergunta: pode a empresa responsável por tais estudos/pesquisas bem-sucedidas, que culminaram em efetivo melhoramento genético produtivo de sementes e plantas, reivindicar patente e cobrar *royalties* dos produtores rurais que se utilizarem de tais sementes transgênicas?

Em outras palavras, em sendo a semente/planta produto/organismo essencialmente natural, posto que disponível na natureza há incalculáveis milênios, seria possível que a mera alteração de determinada composição genética, específica e pontual, pudesse conferir, à respectiva empresa responsável por tal estudo, o direito de cobrar *royalties* de todos os produtores que desejarem se utilizar das referidas sementes melhoradas, ainda que estes não realizem a compra direta das sementes junto às referidas empresas detentoras?

Assim é que, se a regra geral reside na impossibilidade de se instituir patentes sobre seres naturais e materiais biológicos em geral, a própria lei ressalva a possibilidade excepcional de tratamento diferenciado aos microorganismos transgênicos que, por intervenção humana na sua composição genética, venha a propiciar um melhoramento induzido e não natural (não disponível na natureza). Porém, salta aos olhos que a própria exceção do Art. 18, parágrafo único, da Lei n.º 9.279/96, é literal ao fazer uma aparente espécie de "ressalva da ressalva", quando ainda prevê "*exceto o todo ou parte de plantas ou de animais".*

Nesse cenário, observa-se que, conquanto a Lei de Propriedade Industrial tenha estabelecido as premissas iniciais para a demarcação de um regime jurídico das sementes/plantas transgênicas, a nosso sentir, não se trata de marco legal claro e conclusivo,

[6] BARBOSA, Denis Borges. *Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia Roundup Ready no Brasil.* Revista de Propriedade Intelectual, Direito Contemporâneo e Constituição (PIDCC), Aracaju, Ano III, Edição 7/2014, Out/2014, p. 437.

pois deixam lacunas e fundadas dúvidas que geram conflitos de interesses econômicos, os quais fatalmente desaguam no Poder Judiciário.

3 – O APARENTE EMBATE ENTRE A LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A LEI DE CULTIVARES: CONFLITO DE INTERESSES ENTRE EMPRESAS DA AGROBIOTECNOLOGIA E PRODUTORES RURAIS

Um importante precedente judicial acerca da matéria, que inclusive originou o Incidente de Assunção de Competência 04 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, teve início no Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, perante o qual sindicatos de produtores rurais acionaram uma grande empresa multinacional responsável por desenvolver estudos e pesquisas de melhoramento genético em sementes de soja.

Mais especificamente, a referida ação judicial tinha por objeto, na ocasião, a soja transgênica "RR"[7], resistente ao glifosato que, por sua vez, é o princípio ativo principal do defensivo agrícola "*roundup".* Em outras palavras, o referido processo de transgenia havia tornado a "*soja RR*" resistente ao glifosato, principal componente do defensivo agrícola que combate determinadas pragas na lavoura da soja, de modo a reduzir os custos de produção, inclusive mediante o consumo menor de defensivos agrícolas, além de aumentar consideravelmente a produtividade final.

A sentença de primeiro grau sagrou vencedora, ao menos inicialmente, a tese dos produtores rurais, no sentido de ser juridicamente impossível a cobrança de *royalties* pelo uso das referidas sementes de soja transgênica, já a partir da safra de 2003/2004, por entender a sentença que a lei aplicável ao regime jurídico de tais sementes transgênicas não seria a Lei de Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96), mas sim a Lei de Cultivares (Lei n.º 9.456/97).

Dessa forma, na essência, a tese jurídica inicialmente vencedora (favorável aos produtores rurais) reconhecia que a empresa desenvolvedora de sementes transgênicas, na verdade, não fazia propriamente *jus* à obtenção de uma patente, com direito a cobrança de *royalties*, mas apenas ao certificado de proteção de cultivar, regulamentado na Lei n.º 9.456/97, e cuja proteção jurídico-econômica se revela muito mais efêmera frente àquela conferida aos detentores de carta-patente industrial.

[7] A marca "RR", ou seja, "*Roundup Ready*", significa soja pronta e resistente ao *roundup.*

Nesse aspecto, verifica-se que o Art. 10 da Lei n.º 9.456/97 (Lei de Cultivares) prevê algumas exceções ao direito exclusivo do detentor da inovação consubstanciada na modificação genética da semente objeto de plantio.[8]

Em outros termos, há diversas exceções que dispensam os demais produtores em geral de pagarem pela utilização e exploração econômica das cultivares, em detrimento das empresas detentoras dos respectivos certificados de proteção, especialmente se a exploração dos terceiros produtores ocorrer para uso próprio, venda do produto do plantio como alimento ou matéria-prima e/ou se a multiplicação das próprias sementes modificadas ocorrer entre pequenos produtores rurais, dentre outras hipóteses legais que flexibilizam os direitos de proteção de natureza econômica.

Ora, mostra-se evidente que, para o produtor rural, o regime jurídico mais favorável é, de longe, aquele instituído pela Lei de Cultivares (Lei n.º 9.456/97), ao passo em que, para as empresas detentoras da tecnologia de engenharia e melhoramento genético das sementes transgênicas, a melhor proteção jurídico-econômica reside definitivamente na Lei de Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96).

Isso porque, se a empresa desenvolvedora da tecnologia de melhoramento genético detiver patente, poderá impor a cobrança de *royalties* em face de todos os produtores que se utilizarem de tais sementes transgênicas, mesmo que estes não as tenham adquirido diretamente das referidas companhias detentoras, ou seja, ainda que não tenham realizado a compra direta das sementes junto à mesma empresa que ostenta a respectiva carta-patente do melhoramento genético.

Vale observar que, em se tratando de semente, é perfeitamente factível e previsível sua reprodução e consequente multiplicação por terceiros vendedores, intermediários ou até mesmo pelo próprio produtor no campo. Na hipótese de aplicação da Lei de Propriedade Industrial, portanto, qualquer produtor rural que optar por realizar o plantio da semente transgênica, em algum momento, deverá pagar *royalties* à empresa detentora da carta-patente, não importando a forma como as adquiriu, seja diretamente da referida empresa, de terceiros intermediários,

[8] *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. V - multiplica, distribui, troca ou comercializa sementes, mudas e outros materiais propagativos no âmbito do disposto no Art. 19 da Lei n.º 10.696, de 2 de julho de 2003, na qualidade de agricultores familiares ou por empreendimentos familiares que se enquadrem nos critérios da Lei n.º 11.326, de 24 de junho de 2006.*

revendedores, de outros produtores rurais ou, ainda, mediante reprodução das sementes em suas próprias terras.

Por outro lado, se a empresa desenvolvedora da tecnologia de melhoramento genético detiver mero certificado de proteção de cultivar, conquanto haja determinada proteção jurídico-econômica na Lei n.º 9.456/97, esta apresenta diversas ressalvas, exceções e flexibilizações, conforme já ponderado acima, de forma a esvaziar em grande monta o efetivo proveito econômico pretendido pela empresa detentora, porém beneficiando, na outra ponta, os produtores rurais que optarem por utilizá-la, já que acarretará no aumento da produtividade com sensível redução dos custos.

Importante observar também que o referido embate não reside apenas no cenário jurídico, mas também no âmbito político, econômico e ambiental. Afinal, se o melhoramento genético da semente acarreta significativo aumento da produtividade no campo, significa dizer então que a transgenia bem-sucedida resulta em mais alimentos oferecidos ao mundo, observando-se, nesse aspecto, que o Brasil é notório exportador de alimentos.

Ainda, aumentar a produtividade utilizando-se do mesmo espaço de terra significa também contribuir com a preservação ambiental, já que cada vez menos será necessário ampliar os hectares de plantio para obter a produção desejada, diminuindo o desmatamento e preservando a vegetação nativa às gerações futuras.

Portanto, parece claro que o aumento da produtividade propiciado pela semente transgênica gera maior oferta de alimentos à população mundial, incremento à economia nacional, bem como evita que novas áreas de vegetação nativa sejam desmatadas, consagrando também o conceito de desenvolvimento sustentável.[9]

Assim, novas indagações de cunho político, econômico e ambiental vem a somar na já complicada equação jurídica travada acerca da matéria: é razoável, sob tais aspectos, que as empresas desenvolvedoras de sementes transgênicas criem barreiras econômicas para que os produtores rurais as utilizem?

Exigir o pagamento de *royalties* na utilização e plantio de tais sementes transgênicas representaria entrave desnecessário e desestímulo ao aumento da produtividade de alimentos ao mundo? Encarecer a possibilidade de aumento da produtividade na mesma fração de terra geraria desestímulo à preservação ambiental?

Por outro lado, não se pode olvidar também que o desenvolvimento de estudos e pesquisas bem-sucedidas em matéria de transgenia se trata de processo longo, complexo e

[9] FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. *Curso de Direito Ambiental Brasileiro.* São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 475.

extremamente caro. É preciso grande investimento de capital e de tempo para que resultados significativos sejam alcançados com relativo sucesso, necessitando de profissionais altamente especializados, grandes estruturas de laboratórios e insistentes tentativas, muitas vezes frustradas e infrutíferas.

Assim, obter efetivo melhoramento genético em sementes, de forma a gerar aumento prático e sensível da produtividade, exige grande investimento de capital e tempo, mediante organizações estruturadas, sem sequer a certeza de retorno, e muitas vezes percorrendo longo e insistente processo de "tentativa e erro".

Dessa forma, por via oposta, não é equivocado presumir que a falta de segurança jurídica adequada em favor de tais empresas desenvolvedoras de transgenia poderia até mesmo inviabilizar a própria continuidade dos estudos e pesquisas na área.

Afinal, se uma empresa da agrobiotecnologia se mostra disposta a investir tempo, estrutura, recursos humanos e grande quantidade de capital em suas pesquisas, certamente o faz na expectativa de que, se o resultado for bem-sucedido, possa então obter o justo e oportuno retorno financeiro de todo seu investimento.

Além do mais, em última análise, nada obsta que o produtor rural continue a se utilizar da semente comum (disponível na natureza), ao invés da semente transgênica. Assim, se optou voluntariamente por plantar e produzir a semente geneticamente modificada, mesmo que tenha que pagar eventuais *royalties* por tal exploração, é porque provavelmente ainda assim verificou que tal caminho compensava também sob sua óptica.

4 – A FORMAÇÃO DO PRECEDENTE JUDICIAL VINCULANTE SOBRE A MATÉRIA: IAC 04 DO STJ

Enfim, exposta toda a problemática supra, voltemos ao precedente judicial que originou o IAC 04 no âmbito do STJ, já antes reportado. Conquanto a sentença de primeiro grau tenha acolhido inicialmente a tese dos produtores rurais, no sentido de que as sementes transgênicas não se submetem à Lei de Propriedade Industrial, não são patenteáveis e, portanto, não conferem, à respectiva empresa desenvolvedora, o direito de cobrar *royalties*, sendo a matéria regida pela Lei de Cultivares, fato é que houve ulterior reversão do referido julgamento em grau recursal, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, acolhendo-se a tese jurídica sustentada pela empresa detentora da tecnologia de melhoramento genético em

segunda instância, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais formulados naquela demanda.

Ato contínuo, a matéria foi levada à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp n.º 1610728/RS, de Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, cuja temática fora inclusive afetada e sedimentada no Incidente de Assunção de Competência n.º 04, nos termos do Art. 947 do CPC.

Eis que, após debruçar-se sobre a matéria, o STJ manteve o entendimento exarado em segunda instância pelo TJRS, mas agora em sede de precedente vinculante, consagrando a tese de que as sementes geneticamente modificadas por atividade criativa humana são patenteáveis e conferem às respectivas empresas detentoras da carta-patente expedida a prerrogativa de cobrarem *royalties* em face daqueles que optarem por delas se utilizar, de forma que a matéria é regida então pela Lei de Propriedade Industrial, e não pela Lei de Cultivares.

Ainda, uma vez afetada a matéria, o STJ também fixou a tese vinculante no seguinte sentido (REsp 1610728/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, IAC n.º 04): *"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."*

Dessa forma, cristalizou-se no STJ, por unanimidade, o entendimento de que a atividade inventiva humana que induz o melhoramento genético deve prevalecer frente à premissa geral de que plantas e sementes não seriam patenteáveis, uma vez que tal intervenção humana diferencia o produto (ainda que biológico) frente àqueles disponíveis originariamente na natureza.

Conforme o voto-vista do Exmo. Ministro Marco Buzzi:[10]

> Sendo assim, na hipótese de se constatar que, no exercício da atividade laboral do melhorista/agricultor, no desenvolvimento de cultivares a fim de obter a multiplicação vegetativa da planta inteira, a teor do art. 8º da Lei de Cultivares, houve a utilização de elementos decorrentes de processo inventivo, obtidos mediante o exercício de atividade inovadora, com aplicação industrial - tal como na hipótese dos autos em relação à soja *Roundup Ready (RR)* - e devidamente patenteado pelo INPI, há que se respeitar de maneira rigorosa e estrita a Lei de Propriedade Industrial e seus

[10] Íntegra do voto-vista do Ministro Marco Buzzi, proferido no REsp 1610728/RS, disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=99331420&num_registro=201601710999&data=20191014&tipo=3&formato=PDF

consectários, impondo-se, por conseguinte, a concessão de autorização de uso de seus respectivos titulares, bem como o pagamento de *royalties,* de modo a demonstrar, segundo escólio doutrinário, o *"(...) balanceamento equitativo de direitos e obrigações, entre produtores e usuários de tecnologia, numa forma que conduza ao bem estar econômico e social "* (*ut.* BARBOSA, Denis Borges. Propriedade Intelectual: a aplicação do acordo TRIPs. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 58/59).

E assim prossegue, mais adiante, o Exmo. Ministro Marco Buzzi, em seu voto-vista, acerca da matéria:[11]

> Sendo assim, exigindo-se do interessado ao registro de patente a efetiva demonstração de um resultado criativo - e não simples descoberta de algo já existente na natureza - que traga consigo a possibilidade de exploração industrial, é necessário, portanto, superado esse procedimento administrativo, a devida proteção ao inventor. Com esse norte hermenêutico, é incontroverso, na hipótese dos autos [...], a utilização pelos ora recorrentes, no exercício da atividade de melhoramento de sementes (cultivares), em suas várias formas (plantio, replantio, reserva, cruzamento, etc), de elementos genéticos decorrentes de processo inventivo, obtidos em favor das ora recorridas, mediante o exercício de atividade inovadora e devidamente patenteado pelo INPI, sendo de rigor, consoante destacado alhures, observância à Lei de Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96), exigindo-se, por conseguinte, a autorização de uso de seus respectivos titulares, bem como o pagamento de *royalties.*

No mesmo sentido, observou a Exma. Ministra Relatora Nancy Andrighi que a tese ora fixada pelo STJ não acarretaria propriamente prejuízos ou novos entraves aos produtores rurais, pois lhes continuaria sendo facultada a utilização plena da semente original, disponível na natureza, sem qualquer restrição ou cobrança de *royalties.*

Noutro giro, se o produtor rural optar livremente por fazer uso da semente geneticamente modificada por empresa terceira, sobre a qual recai a garantia da carta-patente, deverá arcar então com os *royalties,* cuja análise e cálculo de custo-benefício cabe diretamente ao próprio produtor rural exercer, conforme melhor lhe aprouver.

[11] Idem.

A propósito, observe-se os seguintes trechos do voto da Exma. Ministra Relatora Nancy Andrighi no âmbito do referido julgamento:[12]

> Nessa linha intelectiva, entender que os agricultores representados pelos recorrentes possuem o direito de reservar o produto da soja RR (que contém tecnologia patenteada pelas recorridas) para replantio e posterior comercialização, bem como o de doar ou trocar essas sementes, equivale a esvaziar o conteúdo normativo do dispositivo em questão, tornando-o letra morta, o que se revela inadmissível do ponto de vista técnico-jurídico.
>
> [...]
>
> De se consignar, por derradeiro, que, conforme destacado no acórdão recorrido, nada impedia que os agricultores representados pelos recorrentes empregassem a soja convencional em seus plantios, sem o custo relacionado a royalties ou taxa tecnológica; mas, a partir do momento em que optaram pelo cultivo de sementes modificadas por meio de invenção patenteada, inafastável o dever de contraprestação pela tecnologia utilizada. Se escolheram fazer uso desta variedade específica, é porque lhes pareceu economicamente vantajoso, devendo arcar com as consequências dessa opção.

Portanto, verifica-se que, no âmbito do cenário exclusivamente jurídico (ou melhor, jurisdicional), a referida matéria está por ora pacificada perante o STJ, cuja tese firmada ostenta inclusive caráter vinculante (IAC 04), com necessidade de observância obrigatória pelos demais Tribunais e juízes do Brasil, conforme dispõe o Art. 927, inciso III, do CPC.

De fato, conforme claramente se infere do v. acórdão do STJ, não há como ignorar que a atividade criativa humana, residente não propriamente sobre o produto final, mas sobre a alteração genética específica e pontual provocada por atividade inventiva na composição da semente, configura realmente tecnologia patenteável, eis que tal alteração do código genético frente ao natural traduz processo industrial de transgenia, distinguindo a semente transgênica daquela originária disponível na natureza. Observe-se:[13]

> Se o inventor inserir um novo atributo em uma planta existente, tal como um novo gene com nova função, seu direito de propriedade industrial se restringe ao atributo inserido nesta e

---

[12] Íntegra do voto da Ministra Nancy Andrighi, proferido no REsp 1610728/RS, disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=97022993&num_registro=201601710999&data=20191014&tipo=91&formato=PDF

[13] BRUCH, Kelly Lissandra; VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto e DEWES, Homero. *A propriedade industrial: dupla proteção ou proteções coexistentes sobre uma mesma planta. In Propriedade intelectual e inovações na agricultura.* Org.: Antônio Márcio Buainain, Maria Beatriz Machado Bonacelli, Cássia Isabel Costa Mendes. Brasília; Rio de Janeiro: CNPq, FAPERJ, INCT/PPED, IdeiaD; 2015, p. 314-315.

> não se expande para toda a planta modificada. As outras plantas da mesma espécie que não receberam este novo atributo também continuarão não pertencentes a ele. Deste direito surgem três situações: 1) Se esta planta com o novo atributo se replica, conservando nas plantas-filhas o atributo inserido originalmente, sobre este atributo tem o titular do DPI sua titularidade. Se esta planta replicada for utilizada por causa do atributo protegido, é lógico que este atributo dá ao seu titular o direito de cobrar pelo seu uso. 2) Contudo, se esta planta com o novo atributo for cultivada e o atributo inserido nela não permanecer na planta ou não for utilizado pelo usuário da planta, pode-se concluir que não cabe ao inventor do atributo reivindicar a cobrança de royalties pelo uso do novo atributo protegido. 3) Ademais, se esta planta com o novo atributo ou os produtos derivados dela forem utilizados, sendo que neste uso é irrelevante o novo atributo, não cabe ao inventor do atributo direito de cobrar sobre o seu uso. [...] Contudo, deve-se deixar claro que, em existindo o atributo protegido em uma planta, mesmo que esta planta em si seja protegida por terceiro, a existência desse atributo confere ao seu titular o direito de cobrar royalties pelo seu uso, bem como ao titular da proteção da cultivar. [...] Quando a invenção recair sobre o processo de inserção de um atributo em uma planta e a planta e o atributo já forem conhecidos, os direitos de propriedade industrial devem se restringir ao processo de inserção. Somente a reprodução deste processo na mesma ou em outra planta dará direito ao proprietário de cobrar por sua utilização.

Em termos claros, não se trata de patentear a soja, o milho, o trigo etc, mas sim apenas a alteração genética específica descoberta pela atividade inventiva humana, que torna a respectiva produção mais resistente, farta e rentável. E, por consequência, uma vez admitida a possibilidade de instituição de patente, com emissão da respectiva carta-patente, não há como cogitar-se na eventual aplicação da Lei de Cultivares, mas sim da Lei de Propriedade Industrial, com incidência de todo seu regramento protetivo.

5 – A NECESSIDADE DE INSTITUIÇÃO DE REGRAMENTO ESPECÍFICO PARA COBRANÇA DE *ROYALTIES* EM MATÉRIA DE SEMENTES TRANSGÊNICAS: NOVAS REFLEXÕES

O fato da referida matéria restar (por ora) pacificada no campo jurídico (ou melhor, jurisdicional) não representa empecilhos para que novas reflexões possam ainda ser exercidas sobre a temática. Afinal, em última análise, o STJ aplicou ao litígio a legislação nacional existente e cabível quanto à matéria, tendo afastado a Lei de Cultivares e feito prevalecer a Lei

de Propriedade Industrial sobre o tema, cujos diplomas legislativos vigentes, ao nosso sentir, não são claros ou suficientes em matéria de transgenia de sementes, conforme já apontado. A esse respeito, ademais:[14]

> Dessa premissa, verificamos que há um problema constitucional quando da concessão de patente sobre um processo biotecnológico para a criação de uma planta transgênica, ao conferir ao titular os mesmos direitos de propriedade sobre essa planta criada a partir do processo patenteado. A proteção para o processo de transgenia, uma vez patenteado, abarca a variedade vegetal e suas partes, além de todos os materiais provenientes desse produto derivado da multiplicação ou propagação – havendo, outrossim, a sobreposição de direitos de proteção sobre um único bem imaterial. Logo, pela regra do artigo 42, I e II, tem-se que o titular de patente de invenção, cuja proteção abarca "novo" atributo de uma planta, tal como um gene com uma nova função, tem o direito de explorar com exclusividade essa planta no Brasil ou vedar que terceiros a utilizem comercialmente, sem sua autorização, ou mesmo a cobrança através de contratos de royalties e taxa tecnológica pelo uso da tecnologia protegida. A proteção conferida aos produtos fabricados com processos patenteados de acordo com o artigo 42, I e II; a estes, se dará a tutela equivalente ao dos produtos patenteados somente enquanto provenham efetivamente do processo reivindicado, atentando que, se exige: "produto obtido diretamente por processo patenteado". Entretanto, a patente é um privilégio condicionado a uma finalidade e/ou interesse público. Sendo assim, neste caso em estudo, é um contrassenso ou um contra direito a alegação de que a patente de processo para obtenção de uma planta transgênica abarca indiretamente a proteção a sua semente por ser esta produto do processo protegido pela exclusiva. A semente não é, e nunca será um produto sujeito a proteção privada, mesmo que temporária.

Nesse contexto, diversas outras ponderações de cunho ambiental, econômico, político e até mesmo estratégico são ainda perfeitamente aceitáveis e desejáveis na referida temática, com reflexos no Direito, especialmente quando se considera que o Brasil é atualmente um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo (no caso da soja, o maior do mundo)[15], com vastas áreas de produção, empregando milhões de trabalhadores, e cujo PIB do

---

[14] PLAZA, Charlene Maria C. de Ávila. *DAS PATENTES AOS ROYALTIES - O CASO DA SOJA TRANSGÊNICA DA MONSANTO*. Revista de Propriedade Intelectual, Direito Contemporâneo e Constituição (PIDCC), ISSN ELETRÔNICO 2316-8080, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, Jun/2013, p. 14.

[15] Dados disponíveis em: https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/62619259/brasil-e-o-quarto-maior-produtor-de-graos-e-o-maior-exportador-de-carne-bovina-do-mundo-diz-estudo

agronegócio nacional responde hoje por quase 30% do PIB nacional do Brasil[16], ao passo em que as empresas detentoras de patentes de transgenia em sementes são essencialmente gigantes multinacionais estrangeiras, com altíssimos faturamentos e lucros, e cujos rendimentos finais tendem a ser migrados às suas matrizes no exterior.

Assim, a magnitude dos números e a relevância do agronegócio brasileiro impõem a necessidade de atenção e sensibilidade à matéria, sem olvidar ainda que o estímulo ao crescente aumento da produção rural, além de gerar riquezas ao País, também acarreta a disponibilidade de maior oferta de alimentos ao mundo, bem como possibilita que o mesmo espaço de terra venha a produzir maior quantidade de frutos, sem a necessidade de promover novos desmatamentos para aumento da produção.

Portanto, encontrar mecanismos que fomentem o aumento da produção do agronegócio nacional significa gerar mais riquezas ao PIB, novos empregos, combate à fome, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável.

Desse modo, salvo melhor juízo, ainda há farto campo legislativo em aberto para que se estabeleça eventuais novas premissas e marcos legais sobre a matéria, especialmente quanto às regras de exploração econômica das sementes transgênicas no Brasil, mediante a criação de um possível arquétipo/subsistema legislativo próprio e especial, ponderando os interesses nacionais frente aos também legítimos interesses das empresas detentoras de tecnologia de transgenia, pois depara-se atualmente, em verdade, a um notável anacronismo legislativo nessa seara tão específica.

À título exemplificativo (e sugestivo), cite-se a possibilidade de criação de novos parâmetros legais e específicos quanto aos limites da proteção jurídica da empresa detentora da carta-patente de transgenia, fixação de critérios de qualificação da transgenia passível de efetiva proteção econômica, criação de limites máximos de valores/percentuais para imposição de *royalties* (inclusive podendo ser variável conforme o volume da produção, classificação do produto, porte do produtor rural, respeito às normas ambientais, sucesso ou não da colheita, destinação da produção, essencialidade do produto frente à cesta-básica etc), fixação de limites temporais para tal proteção econômica (inclusive em patamares de valores decrescentes ao longo dos anos), dentre inúmeras outras possibilidades de disposição em lei especial.

6 – CONCLUSÃO

[16] Dados disponíveis em: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/pib-do-agronegocio-brasileiro.aspx

Por todo exposto, conquanto tenha havido por ora pacificação da matéria pela via jurisdicional, ainda é perfeitamente possível ao Legislador, após amplo debate, atuar visando propiciar o desejável equilíbrio entre os interesses das empresas que investem pesadamente no desenvolvimento de melhoramento genético e dos produtores rurais que se utilizam dessa tecnologia, tendo como norte a ideia de facilitar a geração de mais riquezas, alimentos, empregos e desenvolvimento sustentável ao Brasil.

Assim, conclui-se que a presente temática, conquanto seja de grande relevância nos campos econômico, social, ambiental e político, ainda carece de um regramento jurídico específico, atento às suas sensíveis peculiaridades, e que seja efetivamente capaz de oferecer o desejável ponto de equilíbrio entre os interesses dos produtores rurais e das empresas de agrobiotecnologia, detentoras dos estudos e patentes em matéria de transgenia de sementes.

7 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRÃO, Carlos Henrique. *Direito do Agronegócio.* Rio de Janeiro: GZ Editora, 2018.

BRUCH, Kelly Lissandra; VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto e DEWES, Homero. *A propriedade industrial: dupla proteção ou proteções coexistentes sobre uma mesma planta. In Propriedade intelectual e inovações na agricultura.* Org.: Antônio Márcio Buainain, Maria Beatriz Machado Bonacelli, Cássia Isabel Costa Mendes. Brasília; Rio de Janeiro: CNPq, FAPERJ, INCT/PPED, IdeiaD; 2015.

BARBOSA, Denis Borges. *Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia Roundup Ready no Brasil.* Revista de Propriedade Intelectual, Direito Contemporâneo e Constituição (PIDCC), Aracaju, Ano III, Edição 7/2014, Out/2014.

BURANELLO, Renato; SOUZA, André Ricardo Passos de; JUNIOR, Ecio Perin. *Direito do Agronegócio: mercado, regulação, tributação e meio ambiente.* São Paulo: Quartier Latin, 2019.

DUARTE, Melissa de Freitas; BRAGA, Cristiano Prestes. *Propriedade Intelectual.* Porto Alegre: Sagah, 2018.

FAVACHO, Frederico; PERES, Tatiana Bonatti. *Novos Temas de Direito do Agronegócio.* Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. *Curso de Direito Ambiental Brasileiro.* São Paulo: SaraivaJur, 2022.

GUERRANTE, Rafaela Di Sabato. *Transgênicos: uma visão estratégica.* Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2003.

JESUS, Katia Regina Evaristo de; PLONSKI, Guilherme Ary. *Biotecnologia e Biossegurança: integração e oportunidades no Mercosul.* Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2006.

PLAZA, Charlene Maria C. de Ávila. *DAS PATENTES AOS ROYALTIES - O CASO DA SOJA TRANSGÊNICA DA MONSANTO.* Revista de Propriedade Intelectual, Direito Contemporâneo e Constituição (PIDCC), Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, Jun/2013.

RIECHMANN, Jorge. Cultivos e alimentos transgênicos: um guia crítico. Petrópolis: Vozes, 2002.

RIZZARDO, Arnaldo. *Direito do Agronegócio.* 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

SAYEG, Ricardo; BALERA, Wagner. *O capitalismo humanista: filosofia humanista de direito econômico.* São Paulo: KBR, 2012.