

XVII Congresso de Direito de Autor e Interesse Público

PATROCÍNIO



REALIZAÇÃO



APOIO



**XVII Congresso de Direito de Autor e
Interesse Público**

PATROCÍNIO
DBBA
GOV. DO RIO
GRANDE
BRASIL

REALIZAÇÃO

UFPR

IBR

PPGD

APOIO

RIAPI

IODA

SAB
PARANÁ

CNPq

CAHS

IBPI

CAPEX

AÇÃO RESCISÓRIA E INTERESSE PÚBLICO
*Case Monsanto Technology, Monsanto do Brasil
versus Sindicato rural de sojicultores de Passo
Fundo e outros*

Dra. Charlene de Ávila
pesquisadoracmca2505@gmail.com

FUNDAMENTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA RELATIVA AO CASO

1. Erros de fato – violação das normas jurídicas;
2. Fatos inexistentes;
3. Fatos não controvertidos que influenciaram a decisão da lide.

Da Propriedade Intelectual sobre Seres Vivos Regra Geral:

Lei 9.279/96 - **NÃO admite** que **seres vivos** sejam objeto de propriedade intelectual, precisamente em seus artigos 8.º 10. inciso IX e artigo 18 inciso III.

Requisitos objetivos de patenteabilidade – artigo 8
O que não se considera invenção – artigo 10, IX
O que não se considera patenteável – artigo 18, III

Assim, o que a Lei de Propriedade Industrial:

(i) Não considera como sendo um invento e, por conseguinte, NÃO pode ser patenteado; e

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.

(ii) O que não pode ser patenteado e, por sua vez, não goza de proteção por parte da LPI:

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. (...)

PRIMEIRO ERRO DE FATO NA DECISÃO DO RECURSO ESPECIAL:

(Objeto das patentes: exceção do inciso III do art. 18 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96)).

DENIS BARBOSA - Monsanto não ter nenhuma PATENTE DE SEMENTES, tampouco possuía patentes de PLANTAS GENETICAMENTE MODIFICADAS. LPI não admite proteção patentária de seres vivos (no todo ou em parte), transgênicos ou não.

FATO INCONTROVERSO:

O OBJETO da Patente n. PI 1100008-2 ENGLOBA reivindicações referentes a:

(i) Moléculas de DNA; e

(ii) Métodos para produção de plantas geneticamente modificadas, tolerantes ao glifosato.

O que **NÃO ENGLOBA** a proteção da Patente, ora analisada: segundo a **Lei** e o **INPI** em suas **Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Biotecnologia**.

(i) **qualquer planta transgênica**;

Observação: vedação expressa de patenteabilidade do todo de seres vivos, nos termos do art. 18, III, LPI e das Diretrizes de Biotecnologia do INPI;

(ii) **qualquer semente obtida de planta transgênica**;

Observação: vedação expressa de patenteabilidade de parte de seres vivos, nos termos do art. 18, III, LPI e com base nas Diretrizes de Biotecnologia do INPI;

(iii) qualquer processo de reprodução natural de planta transgênica ou de multiplicação natural de sementes obtidas dessa planta;

Observação: não são considerados inventos os processos biológicos naturais (como a reprodução ou a multiplicação), nos termos do art. 10, IX, LPI e com base nas Diretrizes de Biotecnologia do INPI;

Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Biotecnologia (DOC. 04)

Hipótese	Entendimento do INPI	Referência
Microrganismo obtido por mutação induzida por UV Células animais e vegetais	Não incidirá no art. 10 (IX) da LPI desde que não haja evidência concreta de que o microrganismo com aquela característica é verificado na natureza; PATENTEÁVEL ; Não são passíveis de proteção, já que o todo ou parte de plantas e animais, ainda que transgênicos, não é patenteável; NÃO PATENTEÁVEL ;	p. 8 p. 25
DNA ou RNA encontrados na natureza	São considerados produtos biológicos naturais, e não serão considerados como invenção, pois incidem no art. 10 (IX) da LPI; NÃO PATENTEÁVEL ;	p. 19
DNA ou RNA modificados	São consideradas suficientes para não incidir no art. 10 (IX) da LPI, desde que a sequência resultante formada também não seja de ocorrência natural; PATENTEÁVEL ;	p. 36
Animais, plantas e suas partes	Se forem naturais ou isolados não são considerados como invenção, segundo o art. 10 (IX) da LPI; NÃO PATENTEÁVEL ; OBS: conquanto plantas não sejam patenteáveis, elas são passíveis de proteção de propriedade intelectual por meio da Lei de Proteção de Cultivares (Lei n. 9.456/97)	p. 61
Plantas transgênicas e suas partes	Plantas transgênicas e suas partes (por exemplo, célula transgênica, tecido transgênico e órgão transgênico) não são consideradas como matérias patenteáveis segundo o art. 18 (III e parágrafo único) da LPI; NÃO PATENTEÁVEL ; OBS: conquanto plantas transgênicas não sejam patenteáveis, elas são passíveis de proteção de propriedade intelectual por meio da Lei de Proteção de Cultivares (Lei n. 9.456/97)	p. 63
Método para a produção de uma planta transgênica	Métodos baseados na engenharia genética (por exemplo, a produção de uma planta transgênica), onde a intervenção técnica é significativa, são passíveis de privilégio; PATENTEÁVEL ;	p. 22 e 63

FATO INEXISTENTE

Não existe na Patente n. PI 1100008-2 (e em todas as outras) qualquer **MATÉRIA VIVA PATENTEADA uma vez que:**

- (i) moléculas de DNA não se caracterizam como “seres vivos” ou como “matérias vivas” ou capazes de reprodução autônoma (e mais: ainda pudessem ser consideradas partes de um ser vivo, este não seria um microrganismo transgênico);**

- (ii) Muito menos, os processos de obtenção de plantas transgênicas são considerados seres vivos.**

EM RESUMO:

- 1- A Lei da Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96) não admite proteção patentária de seres vivos, seja ela no todo ou em parte, exceção que é feita tão somente aos microrganismos transgênicos (no todo).
- 2- Apesar da impossibilidade jurídica de proteção de seres vivos, por meio de patente, a Lei de Proteção de Cultivares (Lei n. 9.456/97) reconhece, nos cultivares, a proteção, mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar.
- 3- A proteção patentária da Ação Coletiva originária – e da Ação Rescisória – recai sobre (i) moléculas de DNA geneticamente modificadas; e (ii) processos de obtenção de plantas transgênicas.

A Lei da Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96) e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ADMITEM a proteção patentária de:

- (i) moléculas de DNA geneticamente modificadas; e**
- (ii) processos de obtenção de plantas transgênicas;**

De outro lado, a LPI e o INPI NÃO ADMITEM que a proteção incida sobre:

- (i) plantas (transgênicas ou não);**
- (ii) sementes (transgênicas ou não).**

Por fim, a Lei de Proteção de Cultivares (Lei n. 9.456/97) e o Ministério da Agricultura ADMITEM a proteção de:

- (i) plantas (transgênicas ou não); e**
- (ii) sementes (transgênicas ou não).**

Da Violação Manifesta às Normas dos artigos 42 da LPI

“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.

Admitir que se atribua proteção patentária àquilo que legalmente não é patenteável derrota, por completo, o sentido da LPI.

SEGUNDO ERRO DE FATO

Eminente Ministra Relatora consignou, em seu Voto:

“De tudo o que foi até aqui exposto, é possível extrair-se algumas conclusões. Como as patentes em questão foram concedidas em razão da **INSERÇÃO DE UM GENE que conferiu à planta uma função distinta da que naturalmente possuía, os direitos do titular do privilégio vão incidir sobre o **atributo inoculado** (que confere resistência ao glifosato) e, via de consequência, tendo a planta sido reproduzida e **a nova geração** conservado tal atributo, sobre ele também devem se projetar os direitos de exclusiva.**

Da Violação Manifesta às Normas dos artigos 42 da LPI

- (i) as moléculas de DNA configuram-se como “produto objeto de patente”, nos termos do inciso I do art. 42 da LPI;
- (ii) os processos de obtenção de plantas geneticamente transformadas patenteados configuram-se como “processo”, nos termos da primeira parte do inciso II do art. 42 da LPI;
- (iii) a planta geneticamente modificada configura-se como “produto obtido [diretamente] por processo patentado”, nos termos da segunda parte do inciso II do art. 42 da LPI.**

OBSERVAÇÃO: No caso do item (iii), plantas geneticamente modificadas, como “produto obtido diretamente de processo patentado” não são consideradas como inventos (art. 10, IX, LPI) – e, portanto, não são patenteáveis (art. 8.º, LPI) – nem são patenteáveis, por expressa e direta vedação legal (art. 18, III, LPI).

Da Violação Manifesta às Normas dos artigos 42 e 43 da LPI

Convém lembrar:

1. A planta, ainda que transgênica, não se submete a proteção patentária, por força da norma do art. 10, IX, c/c o art. 8.º e do art. 18, III, todos da LPI; e,
2. A reprodução da planta, como processo biológico natural, tampouco se submete a proteção patentária, nos termos da parte final do inciso IX do art. 10 c/c o art. 8.º, ambos da LPI.
3. Também não se admite proteção patentária à união da molécula de DNA (efetivamente patenteada) com a planta (não patenteada, nem patenteável).

Da Violação Manifesta às Normas dos artigos 42 e 43 da LPI

QUAL A INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA NA DECISÃO?

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

(...) VI - **a terceiros [sujeito]** que, no caso de patentes relacionadas com **matéria viva [objeto]**, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um **produto patenteado [hipótese]** que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença **[pressuposto da exaustão]**, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa **[requisito negativo]**.

A EXCEÇÃO DA EXAUSTÃO DE DIREITOS neste enunciado **NÃO É APLICÁVEL** à espécie, uma vez que, **NÃO SE ADEQUA** aos elementos descritos na norma referenciada.

Da Violação Manifesta às Normas dos artigo 43 da LPI QUAL A INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA NA DECISÃO?

Primeiro paragrafo da decisão - erro de interpretação, porquanto **nenhum “produto PATENTEADO”** foi introduzido no comércio.

No que interessa à hipótese, verifica-se que o inciso VI desse dispositivo afasta do espectro protetivo da lei, quando se tratar de ‘patentes relacionadas com matéria viva’ – hipótese dos autos –, o uso de produto patenteado ‘que haja sido introduzido licitamente no comércio’ por seu próprio detentor ou por seu licenciado.

Introdução no comercio – **SEMENTES**

Da Violação Manifesta às Normas dos artigo 43 da LPI

No segundo parágrafo , ignorou-se que o requisito negativo do art. 43, inciso VI, diz respeito à utilização para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa do PRODUTO PATENTEADO.

(... Todavia, e aqui reside ponto fundamental da presente controvérsia, a parte final do inc. VI do art. 43 da LPI expressamente prevê que não haverá exaustão na hipótese de o produto patenteado ser ‘utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa’.

ASSIM:

NÃO há qualquer “PRODUTO PATENTEADO” enquadrado como MATÉRIA VIVA, eis que, nem moléculas de DNA, nem um processo [de obtenção de plantas geneticamente transformadas], podem ser enquadrados como “matéria viva”.

Da Violação Manifesta às Normas dos artigo 43 da LPI QUAL A INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA NA DECISÃO?

O tribunal assentou que não seria aplicável o Princípio da Exaustão, que impede a cobrança de *royalties* depois que um produto patenteado é introduzido no comércio pelo detentor da patente.

Segundo a decisão, o art. 43, inc. VI, da LPI, continuaria a proteger o produto patenteado, mesmo depois da sua introdução no comércio, uma vez que as **sementes** seriam utilizadas para multiplicação comercial.

Esse enunciado pressupõe que o produto colocado no comércio seja patenteado, e a **Monsanto não tem nenhuma patente de planta ou de semente transgênica**, já que essas patentes são proibidas pela legislação brasileira, o que foi reconhecido pelo STJ.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 1. As Patentes da Monsanto, em especial a de n. PI 1100008-2, não se trataram de microrganismos transgênicos, não lhes sendo aplicável, portanto, a exceção do art. 18, inciso III, da LPI;**
- 2. A violação às normas dos artigos 8.º, 10 (especialmente em seu inciso IX), 18 (especialmente em seu inciso III), 42 e 43 (especialmente em seus incisos IV e VI) da LPI (Lei n. 9.279/96), bem como às normas dos artigos 2.º, 8.º e 10 da LPC (Lei n. 9.456/97).**
- 3. O caso trata-se de patentes de:**
 - (i) moléculas de DNA; e de**
 - (ii) processos de obtenção de plantas geneticamente transformadas; e NÃO ENVOLVE, direta ou indiretamente, qualquer microrganismo transgênico, não sendo o caso de consideração ou aplicação da exceção contida na norma do art. 18, inciso III, da LPI;**

CONSIDERAÇÕES FINAIS

5. Existe possibilidade de registro e proteção, como cultivares, de plantas e sementes transgênicas, sob a égide da Lei de Proteção de Cultivares (Lei n. 9.456/97), não havendo a compartimentalização proposta, no sentido de que plantas/sementes transgênicas receberiam proteção por meio de patente, com base na LPI, ao passo em que plantas/sementes naturais receberiam proteção por meio de certificado de registro de cultivar, com base na LPC;

6. Que as plantas geneticamente transformadas, como seres vivos resultantes do processo patenteado, ainda que hospedem a molécula de DNA – resultando em uma composição entre produto patenteado e produto não patenteável –, **NÃO** admitem qualquer tipo de proteção, nos termos do art. 10, inciso IX, c/c com o art. 8.º, e do art. 18, inciso III, todos da LPI;

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim,

6. Que a proteção da propriedade intelectual da planta transgênica poderá ser realizada como cultivar, por meio de certificado de registro de cultivar, nos termos da Lei de Proteção de Cultivares (Lei n. 9.456/97), sem Exaustão, mas com observância do chamado “privilégio do agricultor”

XVII CODAIP

**Agradeço a toda equipe do XVII CODAIP,
principalmente ao Professor Dr Marcos
Wachowicz pelo convite. Obrigada!!!.**

PATROCÍNIO



REALIZAÇÃO



APOIO

