

Em 27 de abril de 2016, o Comitê Executivo e Conselho Diretor da ABPI, com a colaboração das Comissões de Estudos de Cultivares e de Biotecnologia, aprovaram a presente Resolução.

RESOLUÇÃO DA ABPI Nº 88

Assunto: Substitutivo ao Projeto de Lei nº 827/2015, do Dep. Dilceu Sperafico (Relator: Dep. Nilson Leitão), que altera a Lei nº 9.456, de 25/04/1997, que institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências.

- a) CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988, no artigo 187, estabelece a Política Agrícola Brasileira, e que o seu inciso III determina como um dos objetivos o incentivo à pesquisa e à realização de investimentos em tecnologia no meio agrícola;
- b) CONSIDERANDO que, para tanto, compete às leis e decretos outorgar a efetividade e a segurança jurídica que o mercado agrícola exige no trato de variedades vegetais, mudas e sementes;
- c) CONSIDERANDO que o Brasil internalizou o TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* – Acordo Relativo aos Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) no ordenamento jurídico pela promulgação do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, o qual estabelece padrões mínimos para a proteção da Propriedade Intelectual a serem aplicados aos países signatários da OMC e dá a opção aos países-membros, para a proteção intelectual das variedades vegetais, por um sistema patentário, um modelo *sui generis*, ou uma combinação de ambos (artigo 27.3(b)), optando o Brasil pelo modelo *sui generis*;
- d) CONSIDERANDO que o Brasil internalizou o Ato de 1978 da União para a Proteção das Obtenções Vegetais - UPOV, pelo Decreto Legislativo nº 28, de 19 de abril de 1999, e promulgou a adesão à UPOV, pelo Decreto nº 3.109 de 30 de junho de 1999, destacando-se que a Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997,

que instituiu a Lei de Proteção de Cultivares (LPC), apóia-se, também, em dispositivos contidos no último Ato da Convenção da UPOV, de 1991;

- e) CONSIDERANDO que a LPC é o mais importante instrumento para 1) atrair investimentos público e privado, tanto de brasileiros quanto de estrangeiros, em melhoramento genético de plantas no Brasil, 2) adicionar valor ao resultado de pesquisa objetivando a obtenção de novas variedades vegetais, 3) avançar programas de melhoramento genético de plantas no país, e 4) encorajar a entrada de tecnologia estrangeira no Brasil, especialmente em áreas do melhoramento que não são realizadas no país ou que ainda estão em fases iniciais de pesquisa;
- f) CONSIDERANDO que a LPC e a Lei de Propriedade Industrial (LPI - Lei nº 9.729 de 14 de maio de 1996) regulam, cada uma, situações fáticas e objetos jurídicos diferentes, quais sejam: a variedade vegetal (objeto do certificado de proteção de cultivar) e construções gênicas, DNA quimérico, e processos biotecnológicos (objeto da patente), e que, portanto, a invenção biotecnológica não se confunde com a variedade vegetal, podendo coexistir, conforme já manifesto na Resolução desta Associação Brasileira da Propriedade Intelectual nº 85/2014 (Assunto: Direitos de Propriedade Intelectual em variedades vegetais geneticamente modificadas), cujo teor faz parte integrante da presente Resolução;
- g) CONSIDERANDO que os direitos de Propriedade Intelectual são previstos na Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso XXIX, e que, portanto, todo trabalho oriundo do intelecto humano é considerado na Constituição Federal como um direito e uma garantia fundamental do indivíduo, “*tendo em visa o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*”;
- h) CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 170, dispõe que a ordem econômica deve ter sua base na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, observado, dentre eles, o princípio da livre concorrência (artigo 170, inciso IV);

A Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), após ter discutido e analisado os dispositivos do substitutivo ao PL nº 827/2015, no âmbito das Comissões

de Estudos de Cultivares e de Biotecnologia, firma a presente Resolução para o fim de demonstrar, concluir e recomendar o quanto segue:

I. Art. 1º do substitutivo ao PL nº 827/2015 - Os artigos 3º, 8º, 9º, 10, 11, 28 e 31 da Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1999, passam a vigorar com as seguintes alterações:

1. A ABPI **não se opõe** à alteração ao artigo 3º da LPC, trazendo três novas definições (denominação, obtentor e titular). Nota-se erro tipográfico na numeração (deve continuar em XIX, e não em XIX).
2. A ABPI **opõe-se veementemente** ao artigo 8º, §§ 1º e 2º, por ser **extremamente preocupante** a provisão por eles dadas, que versa sobre a transferência dos direitos do obtentor para os Grupos Multidisciplinares de Cultivares (“GMCs”) por espécie vegetal, formados por representantes dos obtentores vegetais, produtores de sementes e agricultores e criados conforme o Capítulo I do Título III-A (artigo 4º do PL nº 827/2015).

A ABPI defende que se deve estender o direito de proteção ao produto de colheita. No entanto, a lei **não deve** transferir a terceiros (na figura dos GMCs), de nenhuma forma, o exercício dos direitos que pertencem **exclusivamente** ao obtentor da cultivar, no que se refere ao valor dos *royalties*, formas de arrecadação, fluxos, prazos e a destinação desta remuneração.

De forma absolutamente preocupante, à medida que tais provisões retiram do obtentor, de forma clara e absurda, o direito e os papéis que lhe são devidos, há um atentado frontal à livre iniciativa e à livre concorrência, apresentando-se claramente inconstitucionais por ferir o artigo 170 da Constituição Federal de 1988.

Ainda, a definição dos valores dos *royalties* a serem pagos nos casos de eventos biotecnológicos patenteados contidos em sementes salvas para uso próprio e o produto da colheita não pode ser determinado por um Grupo Multidisciplinar composto por atores que participam da cadeia econômica de desenvolvimento, produção e comercialização do setor, sob pena de caracterização como conduta ilícita anticoncorrencial, conforme dispõe o artigo 36, parágrafo 3º, inciso I da Lei 12.529/2011.

Neste ponto, é mister lembrar que a lei tem por objetos principais atrair investimentos e garantir ao obtentor a retribuição pelo seu trabalho intelectual e criativo e o retorno dos altos investimentos em melhoramento genético vegetal. Assim, o proposto artigo 8º, §§ 1º e 2º, atuará em sentido totalmente inverso aos objetivos da lei, **desestimulando e rechaçando investimentos** dos obtentores na criação de novas variedades, já que há prejuízo das garantias de retorno do seu esforço intelectual e do investimento, indo em total desencontro ao objetivo do artigo 187, III da Constituição Federal de 1988.

Adicionalmente, verifica-se que, além da absoluta falta de clareza e a incerteza quanto a quem se referem os destinatários dos montantes arrecadados (“*conta vinculada de apoio ao direito de propriedade intelectual sobre cultivares*” e “*à pesquisa agrícola nacional*”), tal provisão **choca frontalmente** com os princípios da Convenção da UPOV, do qual Brasil é signatário.

Sugere-se que se a intenção deste substitutivo é estender a proteção aos produtos da colheita (pela inserção da expressão “[...] *ou sobre qualquer outra forma de propagação da planta inteira*” no *caput* do artigo 8º), é recomendável deixar a redação absolutamente clara neste sentido. Exemplos ilustrativos seriam as redações do Anteprojeto de Lei (APL) do Ministério da Agricultura, artigo 8º, §2º, e da UPOV 1991, artigo 14(2), reproduzidos *in verbis* abaixo, com destaque, para pronta referência:

APL do MAPA:

Art. 8º, §2º - Na hipótese de ocorrência de atividade vedada no caput, o direito do titular se estenderá ao produto comercial da colheita, inclusive às plantas inteiras e às partes de plantas.

Ato de 1991 da UPOV (sem tradução):

Art. 14(2) - [Acts in respect of the harvested material] Subject to Article 15 and Article 16, the acts referred to in items paragraph (1)(a)(i) to paragraph (1)(a)(vii) in respect of harvested material, including entire plants and parts of plants, obtained through the unauthorized use of propagating material of the protected variety shall require the authorization of the breeder, unless the breeder has had reasonable opportunity to exercise his right in relation to the said propagating material.

Finalmente, entende-se que a criação de GMCs por espécie vegetal **não é exequível na prática**, importando apontar que atualmente há mais de 150 espécies vegetais passíveis de proteção no Brasil, algumas destas contando com apenas uma cultivar protegida.

3. Esta Associação **não se opõe** às alterações propostas pela nova redação do artigo 9º da LPC, que ampliam os atos exclusivos do obtentor para incluir também doação e armazenamento para fins comerciais do material de propagação de cultivar protegida, tornando mais eficazes os direitos exclusivos do obtentor.

No entanto, sugere-se fortemente incluir também a importação e a exportação no rol dos atos tutelados, para harmonização com a redação do artigo 37 da LPC.

4. Em relação às modificações propostas no artigo 10, §1º da LPC, à inserção dos artigos 36-A à LPC e do Artigo 6º do substitutivo, deve-se **excluir o assunto patentário**, defendendo a retirada *in totum* destes artigos.

A proteção por patentes sobre genes e processos é regulada em legislação específica, mormente a LPI (Lei nº 9.279/96), decorrente de tratados internacionais e da Constituição Federal, e **não deve ser modificada** pela LPC (Lei nº 9.456/97). Tratam-se aqui de objetos jurídicos distintos cujas regulações não podem ser confundidas e misturadas, sob pena de criar tanto um ambiente de insegurança jurídica interna, quanto desconfortos externos pelo choque entre a LPC e LPI. Há, neste aspecto, há uma invasão evidente na esfera de competência da LPI.

Neste sentido, primeiramente, entende-se que a redação do artigo 10, §1º dá tratamento específico àquelas cultivares que compreendam objeto de patente, à medida que autoriza de forma específica o uso de variedade transgênica em programas de melhoramento e a comercialização da nova cultivar transgênica obtida, “*desde que o titular da patente do(s) gene(s) ou processo(s) seja devidamente remunerado*”. Pode-se inferir que este artigo intenta autorizar o uso do germoplasma de cultivar protegida (“isenção do melhorista”, autorizada pela LPC) **em adição** ao uso do gene ou do processo patenteado. No entanto, com relação ao uso de tecnologias objetos de patente para a obtenção das novas cultivares, a proposta do substitutivo gerará confusão e distorção naquelas situações em que há finalidade comercial, já que condiciona o uso de tecnologia patenteada somente ao pagamento de *royalties*, sendo **silente quanto à autorização**. Cabe apontar que:

O direito de patentes constitui um privilégio temporário conferido ao seu titular para impedir que terceiros (e qualquer terceiros, sejam eles o obtentor, produtor ou agricultor) sem o seu consentimento utilizem o seu objeto, conforme garantia fundamental prevista no artigo 5º, XXIX da Constituição Federal, bem como a

obrigação internacionalmente assumida pelo país através do artigo 28.1 do acordo TRIPs (internalizado através do Decreto 1355/1994).

O direito de autorizar ou não a exploração comercial de um gene patenteado é direito intrínseco do titular da patente e não pode ser violado, a despeito de se prever pagamento de remuneração, conforme estabelecido pela LPI, no artigo 42. A violação deste direito constitui crime, como reza o artigo 183 da LPI.

Desta forma, a redação do artigo 10, §1º é **preocupante**, pois que pode levar ao entendimento errôneo de que terceiros não precisarão da autorização do titular da patente em toda e qualquer situação, fato que levará a que o titular de patente na área de biotecnologia tenha seu direito restringido ou limitado.

Ademais, limitar o direito de autorizar e para quem autorizar o uso do objeto de uma patente prejudica de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular em violação ao artigo 30 do TRIPs. Assim, impedir o titular da patente sobre gene transgênicos/eventos biotecnológicos de exercer seu direito de exclusividade intrínseco – qual seja, autorizar ou não terceiros a utilizarem o objeto de sua patente – **viola** a Constituição Federal e o TRIPs, expondo o país a um confronto com os demais membros da OMC pelo descumprimento deste tratado internacional, e cria um marco legislativo de grave desincentivo ao desenvolvimento tecnológico nacional.

Ainda, em adição, cabe comentar que tais provisões também **violam** o artigo 27 do TRIPs. O Brasil, ao optar pela proteção *sui generis* de variedades vegetais, deve garantir que as proteções tanto via patentes quanto via cultivares sigam os parâmetros estabelecidos por este tratado. O artigo 10, §1º, o artigo 36-A e o artigo 6º do substitutivo do PL **discriminam expressamente o campo da biotecnologia**, o que é proibido pelo artigo 27(1) de TRIPs (i.e., discriminação quanto ao setor tecnológico), restringindo direitos e dando tratamento diferenciado àquelas variedades que carreguem invenções biotecnológicas.

5. A ABPI entende que se deve modificar a redação do artigo 10, §2º, no que se refere à ausência da exceção dada pelo Artigo 10, III (“isenção do melhorista”), porque **atenta frontalmente** com ao artigo 5(3) do Ato de 1978 da UPOV e ao artigo 15(1) (iii) do Ato de 1991. A isenção do melhorista é **obrigatória no sistema UPOV**.

Vale ressaltar que o dispositivo de isenção do melhorista tem como objetivo viabilizar o progresso contínuo das atividades de pesquisa em melhoramento vegetal, criando-se um ambiente competitivo, no qual ganham o agricultor, que

disporá sempre de cultivares de ponta, e o país, que eleva os patamares de qualidade e volume de produção.

6. A redação sugerida ao artigo 11 da LPC aumenta a duração da proteção de árvores frutíferas, árvores florestais, árvores ornamentais, videiras e cana-de-açúcar, de 18 anos para 25 anos (conforme estabelecido pelo Ato de 1991 da UPOV) e mantém inalterada a duração da proteção de espécies anuais em 15 anos (conforme estabelecido pelo Ato de 1978 da UPOV).

A ABPI propõe, então, que a duração da proteção de espécies anuais seja também harmonizada com o Ato de 1991 da UPOV, aumentando-se para 20 anos. Ademais, que os novos prazos de proteção sejam aplicados as variedades com certificados concedidos e em vigor na data da entrada em vigor da nova lei.

7. Com relação ao artigo 28 e ao artigo 31, o substitutivo ao PL n° 827/2015 sugere apenas uma correção, substituindo “*Lei n° 8.884, de 11 de junho de 1994*” (revogada) por “*Lei n° 12.529, de 30 de novembro de 2011*”. Esta Associação **não se opõe** a esta alteração.

II. Art. 2° do substitutivo ao PL n° 827/2015 – O Capítulo III do Título II da Lei n° 9.456, de 25 de abril de 1997, passa a vigorar com a denominação “DO USO PÚBLICO RESTRITO E DA PREVENÇÃO E REPRESSÃO ÀS INFRAÇÕES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA”, abrangendo o artigo 36 e o art. 36-A, que lhe é acrescido, com a seguinte redação:

8. A ABPI posiciona-se **veementemente contra** os artigos 36-A e 36B, que devem ser excluídos *in totum*.

Aparentemente, estes artigos intentam mitigar problemas de concentração/reserva de mercado no setor de sementes.

Além disso, estes artigos tratam de temas já regulados pela Lei n° 12.529/2011, de 30 de novembro de 2011 (Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência). Mais especificamente, o sistema legal vigente estabelecido pela Lei n° 12.529/2011 já prevê mecanismos para coibição e penalização de práticas anticoncorrenciais, havendo, portanto, desnecessidade de versar sobre esta matéria. A inserção em lei específica de condições estabelecidas como práticas anticoncorrenciais pode levar a uma distorção indevida dos preceitos gerais já estabelecidos pela lei geral, qual seja a Lei 12.529/2011.

Ademais, estes artigos estabelecem uma presunção de abuso de posição dominante, quando algum titular possuir 20% ou mais do mercado relevante, o que contraria o artigo 36, §2º da Lei nº 12.529/2011 (que presume apenas a existência de posição dominante, mas não o abuso). Diversas condições mercadológicas podem levar a que um titular detenha 20% ou mais de um mercado relevante, sem que tal situação seja resultado de abuso de posição dominante ou qualquer outra conduta contrária às estruturas da concorrência.

Com relação ao artigo 36-A, reitera-se fortemente o disposto no item I.4, no que se refere à inserção de assuntos patentários na LPC.

III. Art. 3º do substitutivo ao PL nº 827/2015 – O Capítulo IV do Título II da Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, passa a vigorar abrangendo o artigo 37, com a redação que ora lhe é dada, e os arts. 37-A, 37-B, 37-C, 37-D e 36E [sic], que lhe são acrescidos, com a seguinte redação:

9. O substitutivo ao PL nº 827/2015 dá nova redação ao artigo 37 da LPC (das Sanções), acrescentando os artigos 37-A ao 37-E. No entanto, continua a **não tipificar as condutas penalmente condenáveis e não há qualquer referência a sanções penais aos atos ilícitos.**

Há ainda a inserção do termo “*imitação flagrante de cultivar protegida*”, que **não é usualmente utilizado e tampouco tem significado técnico**. Vale ressaltar que se o material propagativo não corresponder à da cultivar protegida, não há que se dizer em desrespeito ao direito do obtentor.

Sugere-se que o substitutivo traga instrumentos legais que viabilizem a persecução penal de quem fere direito intelectual de cultivares. Aqui, para fins ilustrativos, faz-se referência à proposta dada pelo APL do Ministério da Agricultura, no seu Título II (“Das Tutelas Administrativa e Judicial”), que tipifica crimes e apresenta as sanções penais.

IV. Art. 4º do substitutivo ao PL nº 827/2015 - A Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, passa a vigorar com novo Título III-A, abrangendo os arts. 45-A, 45-B, 45-C e 45-E, que lhe são acrescidos, com a seguinte redação:

10. Com relação aos Artigos 45-A a 45-E, sob o Título III-A (Dos Grupos Multidisciplinares de Cultivares, do recolhimento de royalties e do fomento à

agricultura sustentável), reforça-se o disposto no item I.2. desta Resolução. Sugere-se a exclusão *in totum* destes artigos.

VI. Art. 6º do PL nº 827/2015 – A obrigação de satisfazer o direito de propriedade de que trata a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, incidente sobre a cultivar que detenha evento biotecnológico, compete exclusivamente ao obtentor, sendo vedada sua extensão, em qualquer hipótese, ao produtor que tenha adquirido a semente.

11. Esta Associação **se opõe** a esta proposta, defendendo a exclusão *in totum* deste artigo.

Mais uma vez, o substitutivo ao PL nº 827/2015 tenta inserir assunto tratado pela LPI na LPC, acrescido ao fato de que veda a possibilidade de alcançar aquele produtor que adquiriu sementes de cultivar transgênica, **em qualquer hipótese** (incluindo aquelas em que há ato ilícito), para o exercício do direito do titular da patente do evento biotecnológico.

Além disto, transfere ao obtentor, de forma absolutamente absurda, a responsabilidade de satisfazer o direito de patente incidente sobre a cultivar transgênica. Reiteram-se fortemente os argumentos dados no item I.4., indicando que este dispositivo significa mais um ponto de insegurança jurídica, um desestímulo ao investimento em melhoramento vegetal e poderá gerar situações injustas e absurdas.

VII. Art. 7º do substitutivo ao PL nº 827/2015 – Revogam-se os seguintes dispositivos da Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997: I – os parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 4º; II – o parágrafo único do art. 22; III – os artigos 51 e 52.

12. Esta Associação **se opõe** a esta proposta, sugerindo a exclusão *in totum* deste artigo do PL.

Aparentemente, este artigo subtrai a atribuição do SNPC/MAPA, dada pelo artigo 4º, §2º de “[...] divulgar, progressivamente, as espécies vegetais e respectivos descritores mínimos necessários à abertura de pedidos de proteção [...]”, descritores mínimos estes necessários para harmonizar o registro e proteção de uma nova cultivar.

Além disto, com a revogação do artigo 22, II, o SNPC não poderá mais verificar a fidedignidade das características da cultivar, prejudicando a segurança quanto à descrição e ao mérito do direito eventualmente conferido.

Entende-se que, em sendo o SNPC/MAPA o órgão competente pela proteção de cultivar, deveriam ser propostas alterações visando ao seu fortalecimento (e não enfraquecimento ou desestruturação, como parece ser o caso), bem como à otimização dos recursos pessoais e financeiros e dos procedimentos administrativos internos.

CONCLUSÃO:

- a) É notório que o Brasil necessita de modernizações na Lei de Cultivares, objetivando-se aumentar e/ou atrair investimentos, criar dispositivos legais para o fortalecimento da Propriedade Intelectual para cultivares, estabelecer confiança em *players* nacionais e internacionais quanto à estabilidade e segurança das normas de Propriedade Intelectual, gerando, assim, um ambiente favorável à inovação na agricultura.
- b) Neste sentido, indicou-se que o substitutivo ao PL n° 827/2015:
- não observa, em vários aspectos, os dispositivos da UPOV e do TRIPs, de que o Brasil é signatário, e não está, portanto, em concordância com os compromissos internacionais assumidos com adesão a estes Tratados e poderá gerar incomensurável prejuízo econômico-social;
 - transfere de forma inaceitável para terceiros o direito exclusivo do obtentor no que se refere ao valor dos *royalties*, formas de arrecadação, fluxos, prazos e a destinação desta remuneração. Fere-se o direito fundamental do titular de direito de propriedade intelectual, conforme previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXIX;
 - resultará em limitações ou exceções à aplicação da legislação sobre patentes de invenções biotecnológicas existentes em variedades vegetais geneticamente modificadas, matéria regulada pela LPI, o que, além de violar a Constituição Federal, artigo 5º, XXIX e o TRIPs, certamente gerará insegurança jurídica interna, desconfiança e desconforto externo;
 - não tipifica as condutas penalmente condenáveis e não há qualquer referência a sanções penais aos atos ilícitos, quando a lei deve trazer em seu corpo

instrumentos legais que viabilizem a persecução penal de quem fere o direito de cultivares.

- c) Neste cenário, conclui-se que a maioria das modificações propostas pelo substitutivo ao PL n° 827/2015 é extremamente preocupante, e firma-se a recomendação de rejeitá-la por representar retrocessos no curto, médio e longo prazo, que poderão trazer sérios prejuízos ao Sistema Brasileiro de Proteção de Cultivares e ao setor agrícola do país.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2016.



Maria Carmen de Souza Brito
Presidente



Benny Spiewak
Diretor Relator



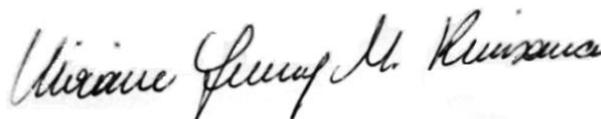
Marisa Moura Momoli
Co-coordenadora do Rio de Janeiro
da Comissão de Estudo de Cultivares



Priscila Mayumi Kashiwabara
Co-coordenadora de São Paulo
da Comissão de Estudo de Cultivares



Leonor Magalhães Galvão
Co-coordenadora do Rio de Janeiro
da Comissão de Estudo de Biotecnologia



Viviane Yumy Mitsuuchi Kunisawa
Co-coordenadora de São Paulo
da Comissão de Estudo de Biotecnologia