

Acolhendo a recomendação formulada por suas Comissões de Estudos de Biotecnologia e Cultivares, o Comitê Executivo e o Conselho Diretor da ABPI aprovaram a presente Resolução.

RESOLUÇÃO Nº 85/2014 DA ABPI

ASSUNTO: Direitos de propriedade intelectual em variedades vegetais geneticamente modificadas

I. CONSIDERANDO que, nas últimas duas décadas, a base tecnológica utilizada na agricultura tem passado por grandes transformações e que uma das mais importantes inovações nesta seara é a modificação genética de plantas com DNA recombinante, que permite a obtenção de linhagens de plantas com diversas características de interesse, tais como resistência a insetos, fungos e vírus, tolerância a herbicidas e maior concentração de nutrientes;

II. CONSIDERANDO que os custos e tempo investidos na pesquisa e desenvolvimento de variedades vegetais através da atividade de melhoramento, bem como no desenvolvimento de invenções biotecnológicas como construções gênicas, DNAs quiméricos, vetores e técnicas de transformação, incorporadas em variedades vegetais geneticamente modificadas com novos traços genéticos (*traits*), são demasiados altos;

III. CONSIDERANDO que, com a adequada proteção da propriedade intelectual de variedades de plantas e das invenções da biotecnologia moderna ligadas à agricultura, garante-se a segurança jurídica indispensável para a recuperação desses elevados custos e a manutenção de um ambiente fértil para P&D na agricultura no país;

IV. CONSIDERANDO que o Brasil ratificou e internalizou a Convenção Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais da UPOV (sigla em inglês para União Internacional para a Proteção de Novas Variedades de Plantas) em sua Ata de 1978, conforme aprovação pelo Congresso por meio de Decreto Legislativo No. 28/99 e promulgação pelo Presidente da República por meio do Decreto No. 3.109/99, destacando-se, entretanto, que a Lei Brasileira de Proteção de Cultivares, Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, apoia-se, também, em dispositivos contidos na última Ata da Convenção da UPOV, de 1991;

V. CONSIDERANDO que o Artigo 2.1, da Ata de 1978 da referida Convenção estabelece que o direito do obtentor de uma variedade vegetal deve ser concedido por meio da outorga de uma patente ou de um título especial, não podendo o mesmo gênero ou a mesma espécie botânica ser protegido(a) por ambas as formas;

VI. CONSIDERANDO que o proibido pela referida Convenção, portanto, é a existência de duas formas de proteção para o mesmo objeto tutelado, qual seja, a variedade vegetal;

VII. CONSIDERANDO que o regime jurídico de proteção das variedades vegetais vigente, segundo instituído pela Lei No. 9.456/97, respeita integralmente os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e que, neste sentido, o Artigo 2º, do referido diploma legal, estabelece que o certificado de proteção de cultivar é a única forma de proteção para uma nova variedade vegetal, que preenche os requisitos de distintibilidade, homogeneidade e estabilidade, salientando-se ainda que a extensão, limites e duração dos direitos decorrentes do certificado de proteção de cultivar são claramente estabelecidos na Lei No. 9.456/97, sendo o certificado de proteção de cultivar exatamente o título especial mencionado pelo Artigo 2.1 da Ata de 1978 da Convenção da UPOV;

VIII. CONSIDERANDO que não trata a Convenção da UPOV, nem a Lei de Proteção de Cultivares, das demais formas de proteção por propriedade intelectual que podem existir para outros objetos que não a própria variedade vegetal, mas a ela associados, como, por exemplo, a marca que se lhe quer agregar comercialmente, o segredo de negócio para quaisquer dados sigilosos etc.;

IX. CONSIDERANDO não existir nada no ordenamento jurídico vigente que exclua a proteção por patentes para matérias biotecnológicas que podem estar presentes em uma variedade vegetal, eis que, de fato, para obter-se uma variedade vegetal geneticamente modificada, construções gênicas, DNAs quiméricos, vetores e técnicas de transformação são normalmente utilizados, notando-se também que, não havendo nenhuma proibição legal expressa na Lei No. 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), se os requisitos de patenteabilidade forem satisfeitos, tais matérias podem ser protegidas por patentes;

X. CONSIDERANDO que a variedade vegetal protegida por um certificado de proteção de cultivar pode também incorporar tecnologias passíveis de proteção por patentes, resultantes de

invenções, que estas invenções, por sua vez, podem até ter sido realizadas por terceiros que não o próprio obtentor da variedade: a cultivar é fruto do trabalho do melhorista, que, por cruzamentos variados e outras técnicas, traz a nova variedade à vida; por outro lado, os vetores, as construções gênicas, as técnicas de transformação, entre outras matérias biotecnológicas, são resultado do engenho de inventores da área de biotecnologia, cuja atividade de pesquisa difere bastante da atividade de melhoramento;

XI. CONSIDERANDO QUE, quando uma invenção biotecnológica, a partir de um evento, for incorporada ao fruto do trabalho do melhorista, haverá dois diplomas jurídicos diferentes (Lei de Proteção de Cultivares e Lei da Propriedade Industrial), regendo duas realidades: a cultivar e a invenção biotecnológica,

Em conformidade com a sua missão institucional de promover o avanço da legislação, jurisprudência e doutrina relacionadas ao tema da propriedade intelectual, a **Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI** adota a presente **RESOLUÇÃO**, nos seguintes termos:

1. Não há nenhuma antinomia ou exclusão de quaisquer direitos garantidos na Lei de Proteção de Cultivares ou na Lei da Propriedade Industrial, pois cada uma regula situações fáticas e objetos jurídicos diferentes: variedade vegetal (objeto do certificado de proteção de cultivar) e construções gênicas, DNA quimérico, processos biotecnológicos, entre outros (objeto da patente). Os direitos garantidos em ambas as leis são distintos e, assim, um terceiro não autorizado deve observar as normas existentes na Lei de Proteção de Cultivares e na Lei da Propriedade Industrial se desejar realizar atos de comércio com uma variedade vegetal protegida por meio de Certificado de Proteção de Cultivar e que incorpore elementos biotecnológicos patenteados.

2. Os direitos oriundos de um certificado de proteção de cultivar podem coexistir harmonicamente com aqueles conferidos por patentes no caso de biotecnologias incorporadas

a variedades vegetais, sem que os dois direitos incidam sobre o mesmo objeto jurídico, eis que a invenção biotecnológica não se confunde com a variedade vegetal.

3. Assim, a ABPI resolve firmar o entendimento de que não sejam impostas quaisquer limitações ou exceções à aplicação da legislação sobre patentes às invenções biotecnológicas existentes em variedades vegetais geneticamente modificadas pelo fato de existir a proteção de cultivares em legislação específica.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2014.

Leonor Galvão
Co-coordenadora RJ

Viviane Kunisawa
Co-coordenadora SP

Alice Rayol Ramos Sandes
Co-coordenadora RJ

Edson Souza
Co-coordenador SP

Cláudio Lins de Vasconcelos
Diretor Relator

Elisabeth Kasznar Fekete
Presidente

Sede – Rua da Alfândega, 108, 6º andar, Centro
20070-004 - Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Tel.: (21) 2507-6407 – Fax: (21) 2507-6411

Filial – Alameda dos Maracatins, 1217, Cj. 608
Ed. Supéria Moema Corporate, Moema
04089-014 – São Paulo – SP - Brasil
Tel.: (11) 3044-6613