

\_\_\_\_\_. Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI. Disponível em [https://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html]. Acesso em: 24.mar.2022.

BRAUER, Bernardo Guitton. **Arbitragem**: questões controversas na propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.

CARMONA, Carlos Alberto. **Um comentário à Lei nº 9.307/96**. 3ª ed., São Paulo: Atlas, 2009.

CARVALHO, Eduardo Neves de. **Contrato de propriedade industrial**: marcas, patentes e desenho industrial. Revista da ABPI, n 125, Julho/Agosto, 2013.

LABRUNIE, Jacques. **Direito de Patentes**: Condições legais de obtenção e nulidade. Barueri: Editora Manole, 2006.

LEMES, Selma Maria Ferreira. **Arbitragem em Propriedade de Intelectual**. Palestra proferida no Seminário “O papel do agente da propriedade industrial na América Latina e Caribe” – Associação Interamericana de Propriedade Industrial – ASIPI e Organização da Propriedade Intelectual – OMPI, Santiago do Chile, 1997. Disponível em [http://selmalemes.adv.br/artigos/Arbitragem%20em%20Propriedade%20Intelectual.pdf]. Acesso em: 24.mar.2022.

MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e propriedade intelectual**: aspectos estratégicos e polêmicos. São Paulo: Sarai-va, 2017.

TUCCI, José Roberto Cruz e. **O árbitro e a observância do precedente judicial**. Disponível em [https://www.conjur.com.br/2016-nov-01/paradoxo-corte-arbitro-observancia-precedente-judicial]. Acesso em: 24.mar.2022.

## A lei de proteção de cultivares e as limitações ao direito de exclusividade e patentes

### *The cultivar protection law and the exclusive right limitations*

● **Daniel Gonçalves Delatorre** ●

Advogado Sócio de Denis Borges Barbosa Advogados no Rio de Janeiro. Mestrando em Direito Civil pela UERJ, Especialista em Direito da Propriedade Intelectual e Bacharel em Direito com ênfase em Contencioso Cível pela PUC-Rio. E-mail: daniel@dbba.com.br

### Resumo

O presente artigo tem como objetivo analisar as limitações aos titulares da situação jurídica subjetiva ativa previstas no Sistema de Proteção de Cultivares brasileiro, bem como no ordenamento jurídico pátrio a partir de suas estruturas, funções e efeitos. Delineou-se a questão da viabilidade econômica das limitações ao direito de cultivares e sua utilização como instrumento de desenvolvimento social, econômico e ambiental. Além de delinear o conteúdo, escopo e a influência da Convenção da UPOV, o artigo buscou tratar das limitações objetivas a partir de suas funções, das limitações compulsórias por interesses públicos e interesses privados, bem como cuidou do abuso da posição dominante como limitação negativa do direito de propriedade intelectual.

**Palavras-chave:** Cultivar. Limites à Proteção de Cultivar no Brasil. Limitações Objetivas. Limitações Compulsórias. Propriedade Intelectual.

### Abstract

This article aims to analyze the rights holder limitations foreseen in the Brazilian System for the Protection of Cultivars, as well as in the national legal system from its structures, functions and effects. The question of the economic viability of limitations on the right to cultivate and its use as an instrument of social, economic and environmental development was outlined. In addition to outlining the content, scope and influence of the UPOV Convention, the article sought to address objective limitations based on its functions, mandatory public and private interest limitations, and abuse of a dominant position as a delimitation of the right to intellectual property.

**Keywords:** Cultivar. Limits to The Protection of Cultivar in Brazil. Objective Limitations. Compulsory limitations. Intellectual property.

**Sumário** • 1 • Introdução - 2 • O Conteúdo, Escopo de Proteção e a influência da Convenção da UPOV quanto aos Limites à Proteção de Cultivar no Brasil - 3 • As Limitações Objetivas: Física, Jurídica, Temporal, Territorial e Legais - 4 • Limitações Compulsórias por Interesse Público e Limitações Compulsórias por Interesse Privado: Licença Compulsória e Uso Público Restrito. O Abuso da Posição Dominante como Limitação Negativa do Direito de Propriedade Intelectual - 5 • Conclusão • Referências bibliográficas

## 1 • Introdução

O estudo referente ao Sistema de Proteção de Cultivares no Brasil não é só uma questão de viabilidade econômica, pelo contrário, pode ser utilizado como instrumento de desenvolvimento social, econômico e ambiental. A alta biologia aplicada na seara da agroindústria poderá incentivar a leal concorrência, e uma busca permanente da produtividade na agropecuária e no aperfeiçoamento da eficácia dos sistemas de produção. No entanto, para que haja inovação e desenvolvimento por meio de variedade de plantas, é necessário se ter em mente a importância das limitações ao direito de exclusividade previstos na Lei de Proteção de Cultivares e no Ordenamento Jurídico.

As Limitações ao Direito de Proteção de Cultivares visam o incentivo e o desenvolvimento econômico e social, sem que haja, em contrapartida, uma violação aos direitos do titular do Certificado de Proteção de Cultivar. Portanto, o Direito à Proteção de Cultivares e sua legislação estão funcionalizados<sup>1</sup> ao papel promocional socioeconômico.

## 2 • O conteúdo, escopo de proteção e a influência da convenção da upov quanto aos limites à proteção de cultivar no brasil

A importância da proteção dos direitos de Propriedade Industrial de Plantas é inegável<sup>2</sup>. A referida proteção é importante

para o Brasil, tanto economicamente, quanto socialmente; assim como para as instituições públicas de pesquisa, para as empresas privadas, para os técnicos e pesquisadores da área e, por óbvio, para os consumidores finais<sup>3</sup>.

Para se delinear de forma concreta a proteção dos direitos de Propriedade Industrial para cultivares, é necessário, dentre todos os aspectos já mencionados, determinar o conteúdo e os limites de proteção dos direitos de exclusividade.

Em síntese, o conteúdo do direito de cultivares está disposto nos art. 5º, 9º, 10, § 2º e 37 da Lei de Proteção de Cultivares. Segundo o art. 8º da LPC, “a proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira”. Sendo assim, todo o material propagativo está coberto pelo direito de proteção, ou seja, qualquer semente e muda, tubérculo, estaca e broto<sup>4</sup>.

O obtentor do direito concedido pelo Certificado de Proteção de Cultivar, que tem validade em território nacional, tem a garantia (art. 9º da LPC), durante o prazo de proteção, de usufruir livremente de sua tecnologia para reprodução comercial, produzir com fins comerciais, oferecer à venda ou comercializar o material de propagação da cultivar no Brasil. Portanto, o titular tem o direito de usar, gozar, dispor e reaver de quem tenha violado o seu direito exclusivo<sup>5</sup>. Sendo assim, a própria LPC prevê sanções administrativas e até mesmo de outra natureza caso haja violação ao direito de exclusividade do titular da cultivar. Segundo o art. 37 da LPC, aquele que vender, oferecer à venda, reproduzir, importar, exportar, bem como embalar ou armazenar para esses fins, ou ceder a qualquer título, material

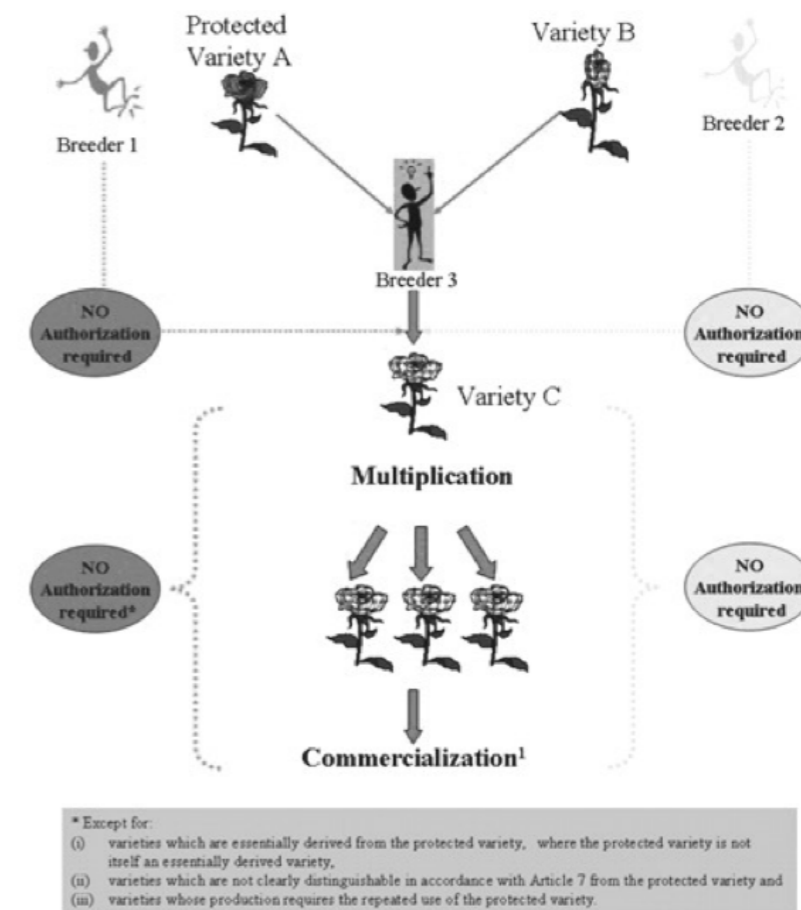
de propagação de cultivar protegida, com denominação correta ou com outra, sem autorização do titular, fica obrigado a indenizá-lo, em valores a serem determinados em regulamento, além de ter o material apreendido, assim como pagará multa equivalente a vinte por cento do valor comercial do material apreendido, incorrendo, ainda, em crime de violação dos direitos do melhorista, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis.

Em que pesem os efeitos gerados pelo Certificado de Proteção de Cultivares, quais sejam, o direito de exclusividade pelo obtentor e a situação de oposição deste direito em face de terceiros violadores, existem diversas limitações e exceções estipuladas por Lei ao referido direito. Segundo o Artigo 15 da Convenção da UPOV (Act of 1991), existem duas espécies de exceções ao direito de exclusividade sobre a proteção de variedades de plantas: as exceções compulsórias e as exceções facultativas (ou opcionais).

Segundo as exceções compulsórias, os direitos do obtentor não se estendem aos atos praticados de forma privada e para fins não comerciais, aos atos praticados para fins experimentais e

aos atos praticados com o objetivo de pesquisa em inovação e desenvolvimento de novas variedades de plantas. Esta última exceção é chamada de “breeder’s exemption” (isenção do criador), sendo considerada elemento fundamental do sistema da UPOV como um mecanismo de incentivo à inovação, tendo como objetivo a facilitação na criação de novas variedades de plantas. Sendo assim, não há restrições ao uso de variedades de plantas quando o objetivo é a criação de novas variedades de plantas.

A fim de ilustrar esta última exceção compulsória prevista no item III do Artigo 15(1) da Convenção da UPOV, propõem-se a seguinte situação hipotética: obtentor usa uma variedade protegida A e uma variedade não protegida B dando origem a uma nova variedade de planta: C. Segundo as regras previstas na Convenção da UPOV, não será necessário que o desenvolvedor da variedade C solicite autorização para produzi-la. Não só isso, a comercialização da variedade C não exigiria a autorização do obtentor da variedade A, salvo em situações em que a variedade A era essencialmente uma base para a variação C, não havendo uma distintividade considerável entre as variedades<sup>6</sup>. Esquema demonstrativo:



Fonte: EXPLANATORY NOTES ON EXCEPTIONS TO THE BREEDER’S RIGHT UNDER THE 1991 ACT OF THE UPOV CONVENTION – UPOV (Tradução livre: Notas Explicativas sobre Exceções ao Direito do Criador segundo o ato de 1991 da Convenção UPO)

<sup>6</sup> Explanatory Notes On Exceptions To The Breeder’s Right Under The 1991 Act Of The Upov Convention – UPOV, Disponível em: [\[https://www.upov.int/edocs/expndocs/en/upov\\_exn\\_exc.pdf\]](https://www.upov.int/edocs/expndocs/en/upov_exn_exc.pdf), acessado em 17 jan.2022, às 23:05.

<sup>1</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo I*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017. p. 75  
<sup>2</sup> A importância das cultivares para a agricultura. Disponível em: [\[https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/51293131/artigo---a-importancia-das-cultivares-para-a-agricultura\]](https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/51293131/artigo---a-importancia-das-cultivares-para-a-agricultura), acessado em: 17 jan.2022, às 23:05.  
<sup>3</sup> CARVALHO, Sergio Medeiros Paulinos de. Proteção de Cultivares e Apropriabilidade Econômica No Mercado De Sementes No Brasil. *Cadernos de Ciência & Tecnologia*, Brasília, v.14, n.3, p.363-409, 1997  
<sup>4</sup> “As stated in the foregoing, natural material is constantly subject to modifications generated by environmental and other cultivational conditions, so that there can hardly be factual identity in the phenotypic traits of plant matter. Thus, only the genotype is crucial. All variations to the phenotype, arising from an identical genotype, therefore fall within the realm of identity of the protected variety.” (Tradução Livre: “Como afirmado anteriormente, o material natural está constantemente sujeito a modificações geradas por condições ambientais e outras condições de cultivo, de modo que dificilmente pode haver identidade de fato nas características fenotípicas da matéria vegetal. Assim, apenas o genótipo é crucial. Todas as variações do fenótipo, decorrentes de um genótipo idêntico, caem, portanto, no domínio da identidade da variedade protegida.”) WÜRTENBERGER, Gert. *The Scope of Protection of Protected Plant Varieties*. Revista da Associação Brasileiro da Propriedade Intelectual – ABPI, n.º 137, Julho/Agosto: 2015. p. 63  
<sup>5</sup> “O obtentor tem o seu direito de explorar comercialmente sua criação assegurada no art. 9º da LPC, ficando vedado a terceiros utilizar-se desse material sem autorização, salvo os casos de limitação do direito do obtentor.” GARCIA, Selemara Berckembrock Ferreira. *A proteção jurídica das cultivares no Brasil*. Curitiba: Paraná: Juruá, 2004. p. 82

Por outro lado, com relação às exceções facultativas (ou opcionais), previstas no Artigo 15(2) da Convenção da UPOV, o obtentor poderá ter novas limitações impostas a depender de diversos fatores devidamente parametrizados pelas autoridades, as quais irão decidir de caso a caso se determinada limitação será estendida a uma variedade de planta ou não. Essa limitação foi inserida pela Conferência Diplomática de 1991, que revisou a Convenção Internacional para a Proteção de Novas Variedades de Plantas, desenvolvendo tal recomendação<sup>7</sup>.

Sendo assim, o que se pode compreender da recomendação da Conferência Diplomática de 1991 é que a referida exceção opcional foi destinada às culturas em que havia uma prática corriqueira em que os agricultores economizavam material colhido para posterior propagação. Ou seja, essa exceção aplica-se às culturas selecionadas em que o produto da colheita é usado para fins de propagação.

Desse modo, para que haja a inserção de limites por meio da exceção opcional a determinadas culturas, deve haver uma análise razoável<sup>8</sup> e a salvaguarda dos interesses legítimos dos criadores/melhoristas, sempre obedecendo a legislação específica. Para tanto, serão levados em conta a combinação de diversos fatores, tais quais: (i) tipo da variedade; (ii) dimensão média das explorações/ área de colheita/ dimensão econômica da colheita; (iii) proporção ou quantidade da colheita; (iv) mudanças no nível do material colhido para propagação adicional, evolução das práticas agrícolas e desenvolvimento econômico do país-membro; (v) remuneração adequada aos obtentores como forma de indenização pelas limitações introduzidas, a fim de assegurar o legítimo interesse destes. Por fim, a exceção opcional também enquadra o agricultor que utiliza a variedade de planta protegida na sua própria exploração. Tal exceção não se estende ao material de propagação produzido na exploração de outro fazendeiro.

Essas são, em sínteses, as principais limitações e exceções ao direito de proteção de cultivares previstas na Convenção da UPOV (*Act of 91*) e que, de certa maneira, influenciam e influenciaram a legislação brasileira no âmbito das limitações. No Brasil, algumas das diretrizes previstas na Convenção da UPOV são encontradas na legislação nacional, ainda que de maneira análoga e adaptada. No entanto, existem algumas particularidades. A legislação nacional prevê 3 (três) grandes blocos de limitações, os quais serão devidamente retratados no capítulo a seguir, quais sejam: (2.1) as Limitações Objetivas: Física, Jurídica, Temporal, Territorial e Legal; (2.2) as Limitações Axiológicas: o Princípio da Função Social da Propriedade e o Princípio da Razoabilidade como parâmetros de limitações ao Direito à Proteção de Cultivares e (2.3) as Limitações Compulsórias por Interesse Público e Limitações Compulsórias por Interesse Privado: Licença Compulsória e Uso Público Restrito.

### 3 • As limitações objetivas: física, jurídica, temporal, territorial e legais

O regime da Proteção de Cultivares, assim como qualquer outra proteção aos direitos relativos à Propriedade Intelectual, é uma ficção jurídica criada com o intuito de trazer segurança e incentivo<sup>9</sup> aos inventores, autores, criadores, melhoristas, etc. Como se sabe, não existe direito natural aos bens intelectuais (imateriais), isso porque suas raízes estão sedimentadas única e exclusivamente na Lei, não resultando de qualquer direito imanente, anterior a determinada legislação<sup>10</sup>. O direito à proteção da Propriedade Intelectual nasceu da Lei. Ou seja, qualquer título de proteção a determinado bem imaterial é uma permissão ou uma concessão pela sociedade<sup>11</sup>, que, por meio da autoridade Estatal, cria direitos e proteções aos bens intelectuais<sup>12</sup> com o intuito de fomentar e incentivar o

desenvolvimento tecnológico, social e econômico<sup>13</sup>. Os bens imateriais, os quais vêm a se tornar propriedade – por meio de atos administrativos<sup>14</sup> praticados pelo Estado, sob prerrogativa prevista em lei – surgem de forma dinâmica e multiforme. O grande responsável pela criação de novos modelos, métodos, práticas, representações, expressões, o conhecimento em si, técnicas, objetos, instrumentos, artefatos é o capital humano<sup>15</sup>. Por sua vez, o capital humano dá origem a uma estrutura de capital (intelectual)<sup>16</sup>.

Assim, visando proteger tais direitos, trazendo segurança jurídica (de fato) aos inventos e às novas tecnologias, tendo em vista que em sua maior parte são destinados à exploração econômica, as autoridades desenvolveram diversas espécies de proteção<sup>17</sup>. Portanto, levando em consideração a união entre os interesses público e privado quanto à exploração econômica de novos inventos e tecnologia, hoje tem-se uma proteção aos bens imateriais bem desenvolvida e diversificada, o que evidencia a importância da consolidação de um sistema legal harmônico na proteção dos bens intangíveis<sup>18</sup>.

Sendo assim, tendo em vista que a proteção de bens imateriais é uma ficção jurídica criada por meio de legislação e, observado que a pretensão primordial é a exploração econômica de novas tecnologias e o fomento ao desenvolvimento e

à inovação, junto aos direitos criados, houve a necessidade de se formular limitações a tais direitos<sup>19</sup>. Essas limitações visam o fomento da livre concorrência de mercado, a produção de riquezas a partir dos valores intelectuais, o combate ao monopólio por *players* que possuam domínio de mercado e previne o mercado de eventuais abusos de direitos concedidos por determinados agentes<sup>20</sup>.

Essa lógica foi inserida na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456, de 25 de Abril de 1997) que, sob influência da Convenção da UPOV (*Act of 1991*), estipulou diversas limitações ao direito de proteção a cultivares. Dentre as diversas limitações, estão evidenciadas as limitações objetivas, que se delimitam nos seguintes espectros: físico, jurídico, temporal, territorial e legal. Em síntese, o conteúdo do direito de cultivares pode ser definido por meio dos artigos 5º, 9º, 10, §2º e 37, onde a cultivar (ou variedade protegida) é classificada como propriedade, onde são apresentados seus limites legais, os atos privados permitidos, as sanções administrativas e os requisitos primordiais para a sua proteção<sup>21</sup>.

O art. 8º da LPC delimita que a proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira. Neste dispositivo o legislador impôs uma *Limitação Física* ao direito de exclusividade sobre cultivares. Um

<sup>7</sup> “The Diplomatic Conference recommends that the provisions laid down in Article 15(2) of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants of December 2, 1961, as Revised at Geneva on November 10, 1972, on October 23, 1978, and on March 19, 1991, should not be read so as to be intended to open the possibility of extending the practice commonly called ‘farmer’s privilege,’ to sectors of agricultural or horticultural production in which such a privilege is not a common practice on the territory of the Contracting Party concerned”. (Tradução Livre: A Conferência Diplomática recomenda que as disposições estabelecidas no artigo 15 (2) da Convenção Internacional para a Proteção de Novas Variedades de Plantas de 2 de dezembro de 1961, revisadas em Genebra em 10 de novembro de 1972, em 23 de outubro de 1978, e em 19 de março de 1991, não deve ser lida de modo a abrir a possibilidade de estender a prática comumente chamada de ‘privilégio do agricultor’ a setores de produção agrícola ou horticola nos quais esse privilégio não é uma prática comum no território da parte contratante em causa.) Explanatory Notes On Exceptions To The Breeder’s Right Under The 1991 Act Of The Upov Convention – UPOV, Disponível em: [https://www.upov.int/edocs/expndocs/en/upov\\_exn\\_exc.pdf](https://www.upov.int/edocs/expndocs/en/upov_exn_exc.pdf), acessado em 17 jan.2022, às 23:05.

<sup>8</sup> Em tópico específico a seguir, serão esmiuçadas as limitações axiológicas à Proteção de Cultivares e, conforme será demonstrado, o Princípio da Razoabilidade é um dos parâmetros de imposição e adequação de exceções ao direito de propriedade em voga.

<sup>9</sup> “Os incentivos existem em três tipos de sabores básicos: econômico, social e moral. É muito comum que um único esquema de incentivos inclua as três variedades. Tomemos a campanha antitabagista dos últimos anos. O acréscimo dar “taxa do pecado” de \$ 3 em cada maço é um forte incentivo econômico contra a compra de cigarros. A proibição do fumo em restaurantes e bares é um poderoso incentivo social. E a afirmação do governo americano de que os terroristas angariam fundos com a venda de cigarros no mercado negro atua como incentivo moral bastante estridente.” LEVITT, Steven. *Freakonomics: o lado oculto de tudo que nos afeta*. 1º ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. p. 19

<sup>10</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual*. Revista da ABPI – n.º 59, Julho/Agosto 2002, p. 16

<sup>11</sup> “O ato administrativo é uma manifestação de vontade, no sentido de que é exteriorizada a vontade de um sujeito dirigida algum fim. Isso significa a existência de dois aspectos inconfundíveis na vontade. Há a exteriorização física, consistente numa ação ou omissão. Mas há um aspecto interno, volitivo, que é a causa da ação ou omissão.” FILHO, Marçal Justen. *Curso de Direito Administrativo*. 6. ed. rev. atual. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 348

<sup>12</sup> “O que vem a ser propriedade Industrial? Na definição da convenção de Paris de 1883 (art. 1 § 2º), é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou definições de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. A Convenção enfatiza que, conquanto a qualificação industrial, este ramo do direito não se resume às criações industriais propriamente ditas, mas “entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só a indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas”.” BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo I*. 2º ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017. p. 8

<sup>13</sup> “O exercício de atividade econômica pelo Estado consiste no desempenho por entidade administrativa, sobre forma e regime de direito privado, de atividade econômica propriamente dita, nas hipóteses previstas na Constituição ou em lei, quando necessário aos imperativos da segurança nacional ou a satisfação de relevante interesse coletivo.” FILHO, Marçal Justen. *Curso de Direito Administrativo*. 6. ed. rev. atual. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 797

<sup>14</sup> “Ato administrativo é uma manifestação de vontade funcional apta a gerar efeitos jurídicos, produzida no exercício de função administrativa.” FILHO, Marçal Justen. *Curso de Direito Administrativo*. 6. ed. rev. atual. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 348

<sup>15</sup> “All individual capabilities, the knowledge, skill, and experience of the company’s employees and managers, is included under the term human capital. [...] Human capital also must include the creativity and innovativeness of the organization.” (Tradução livre: Todos os recursos individuais, o conhecimento, a habilidade e a experiência dos funcionários e gerentes da empresa estão incluídos no termo capital humano. [...] O capital humano também deve incluir a criatividade e a inovação da organização.) EDVINSSON, Leif; MALONE, Michael S. *Intellectual Capital: Realizing your company’s true value by finding its hidden brainpower*. First Edition. New York: Harper Business, 1997. p. 34-35

<sup>16</sup> “Structural Capital might best be described as the embodiment, empowerment, and supportive infrastructure of human capital. It is also the organizational capability, including the physical systems used to transmit and store intellectual material.” (Tradução livre: O Capital Estrutural pode ser melhor descrito como a personificação, capacitação e infraestrutura de suporte do capital humano. É também a capacidade organizacional, incluindo os sistemas físicos usados para transmitir e armazenar material intelectual.) EDVINSSON, Leif; MALONE, Michael S. *Intellectual Capital: Realizing your company’s true value by finding its hidden brainpower*. First Edition. New York: Harper Business, 1997. p. 35

<sup>17</sup> “Portanto, se é verdade que o constituinte rejeitou o modelo econômico socialista, de economia planificada, com apropriação coletiva dos meios de produção, também é certo que ele não aderiu ao laissez-faire, preferindo um regime intermediário, mais consentâneo com as demandas da sociedade contemporânea, que aposta na força criativa empreendedora da iniciativa privada, mas que não foge à sua responsabilidade de discipliná-la e corrigi-la, sempre que isto se faça necessário para a promoção da dignidade da pessoa humana e da justiça social. Esta solução compromissória vê a intervenção direta do Estado nas atividades empresariais como medida excepcional e subsidiária (art. 173, CF), mas reconhece o seu papel como instância reguladora da economia (art. 174, CF), que deve não apenas zelar pelo bom funcionamento dos mercados, mas também corrigir seus rumos no sentido preconizado pelos valores entronizados na Carta Magna.” SARMENTO, Daniel. *Direitos Fundamentais e Relações Privadas*. 2 ed. 3 tir. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 176

<sup>18</sup> “O sistema nacional de PI não garante o progresso ou enriquece, por si só, ou inventor. Mas sua utilização apropriada é o caminho para um crescimento industrial sustentável com competitividade internacional. É fundamental compreender, assim, que os direitos de PI tampouco são distribuídos como privilégios ou favores; são reconhecidos e concedidos a fim de promover o interesse da comunidade. BIGEMER, Maria Isabel Coelho de Castro; CALAZANS, Roberta Xavier da Silveira; MOREIRA, PEDRO. *A Importância da Consolidação de um Sistema Legal Harmônico na Área da Biotecnologia Vegetal*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI. N.º 119, Julho/Agosto: 2012. p. 12

<sup>19</sup> “A noção de “monopólio” de Lorde Coke, de outro lado, suscita um dos temas constitucionais mais importantes quanto aos direitos exclusivos sobre criações intelectuais. O conflito entre a restrição ao livre uso da informação, resultado da exclusividade, e liberdade de empreender, de informar, de ser informado e de usar a informação.” BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo I*. 2º ed. Rio de Janeiro: Editora LumenJuris, 2017. p. 106

<sup>20</sup> “Partindo-se da ideia de processo regulatório como resultado da interação estratégica dos vários agentes, na forma de grupos de pressão da sociedade e do Estado, também este último um agente dotado de agenda e objetivos próprios, compondo e desfazendo alianças com os demais agentes da sociedade, na medida de sua capacitação institucional e de seu posicionamento ideológico. Nesse sentido, sobre uma concepção ampla, tem-se a atuação regulatória do Estado como mera edição de regras e outras providências orientadas a influir sobre a atuação das pessoas e instituições. Já numa ótica restritiva, a regulação caracteriza-se por situações e que não exista mercado e que se deve produzir instrumentos destinados a segurar idênticos efeitos ou que o imitem.” MOREIRA, Egon Bockman; MATTOS, Paulo Todescan Lessa. *Direito Concorrencial e Regulação Econômica*. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 264

<sup>21</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual, Tomo IV*. 2º ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 207

dos meios de exploração econômica da cultivar é propagação material da variedade. Segundo o Departamento de Botânica/ICB da Universidade Federal de Juiz de Fora, a propagação de plantas pode ser definida como a multiplicação de indivíduos através de métodos sexuais ou assexuais. Ainda, segundo o Departamento de Botânica da UFJF:

O sucesso da propagação requer conhecimentos relacionados ao material vegetal, ao ambiente e também à manipulação química de substâncias, além da habilidade técnica que somente é adquirida com a prática e a experiência de especialistas, o que na maioria das situações não está relacionado com a formação acadêmica do agente envolvido no processo. As técnicas relacionadas à enxertia e à produção de mudas por estacas são consideradas uma “arte”. Além disso, o sucesso da propagação requer o conhecimento de fatores relacionados ao crescimento, desenvolvimento e morfologia da planta. Em muitas situações o propagador adquire os conhecimentos empiricamente pelo trabalho contínuo com um grupo de plantas. Contudo, conhecimentos obtidos em cursos formais de química, botânica, horticultura, genética e fisiologia vegetal, associados à experiência prática, ampliam as possibilidades de sucesso na propagação de plantas. Outro aspecto a ser considerado é o tipo de planta e os possíveis métodos pelos quais cada espécie pode ser propagada.<sup>22</sup>

Sendo assim, além do aspecto eminentemente técnico e do substrato biológico, a propagação material de variedades de sementes e/ou plantas protegidas abarca uma noção jurídica-econômica. Conforme se depreende do referido dispositivo da LPC, o que é protegido em específico não é a cultivar em si, mas sim o material de propagação desta (art. 9º., art. 37). Cumpre ressaltar que a proteção não recai sobre a propagação, mas sobre a variedade inserida no material de propagação, o qual pode ser definido como toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal, o que incluiu sementes, na sua específica definição legal<sup>23</sup>, desde

que integre o material de propagação. Tal proteção prevista no art. 8º da Lei de Proteção de Cultivares não recai sobre a planta inteira, pelo contrário, a proteção limita-se ao material de propagação. Segundo Denis Borges Barbosa, a proteção está diretamente sobreposta à função técnica de propagação.

Portanto, não há proteção sobre a planta inteira<sup>24</sup>, nem mesmo sobre o material de propagação. A proteção da cultivar limita-se à função de propagação da variedade de planta (semente), não havendo tutela em casos em que não haja finalidade econômica ou de propagação material para exploração indevida da variedade. Em que pese a limitação física tenha, tanto no contexto nacional, quanto internacional, uma definição objetiva e clara, quando trazida para o caso concreto, tornam-se evidentes as complexidades técnicas. As dificuldades quanto ao monitoramento de propagação material de cultivares, quanto à delimitação de uma possível infração e quanto à adequação do caso concreto à legislação pátria são evidentes<sup>25</sup>.

A Lei de Proteção de Cultivares ainda prevê a *Limitação Jurídica* ao direito de exclusividade de cultivares. Segundo art. 9º da LCP, a proteção assegura a seu titular o direito à reprodução comercial no território brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, (i) a produção com fins comerciais e (ii) o oferecimento à venda ou a comercialização, do material de propagação da cultivar, sem a autorização do titular. Assim, percebe-se, mais uma vez, que, a ação – conduta – vedada a terceiros é a exploração comercial (a lei não fala sobre exploração econômica) da variedade de planta – em situação de exclusividade –, seja por produção com finalidade comercial ou para oferecimento a venda. Assim, nota-se que o objeto de proteção elencado no art. 9º da LCP é *circulação econômica* do material de propagação (da função inovadora da variedade protegida).

Para compreender melhor tanto a *Limitação Jurídica*, quanto as demais que serão tratadas mais à frente neste trabalho, é possível fazer um paralelo entre as limitações/exceções do sistema de patentes com o sistema de proteção de cultivares.

A princípio, o legislador brasileiro, apesar de ter extraído fundamentos para a formulação das bases legais nacionais tanto para o sistema de proteção de patentes (LPI), quanto de proteção para cultivares (LPC), de Convenções, Tratados e Legislações estrangeiras, buscou delinear parâmetros distintos<sup>26</sup> para ambos os sistemas de proteção. Apesar disso, existe certa compatibilidade<sup>27</sup> entre os sistemas de proteção, particularmente, quanto às limitações ao direito de exclusividade.

Quanto ao art. 9º da LCP, que fala a respeito da vedação à circulação econômica do material de propagação (*Limitação Jurídica*), o que excepciona outras categorias de circulação e produção – desde que não tenham finalidade comercial –, é possível fazer um paralelo com os *Limites Extrínsecos* do sistema de proteção patentária, referentes aos atos sem finalidade comercial. Segundo essa limitação, os titulares de patentes seriam obrigados a suportar os atos praticados por terceiros, desde que estes tenham caráter privado, sem finalidade comercial e que não impliquem prejuízo ao interesse econômico do titular. Assim como no sistema de proteção de cultivares no que tange a propagação material, o que define a exceção ao direito de exclusividade do titular de patente é a *finalidade* do ato praticado por terceiros<sup>28</sup>.

Sendo assim, para que a *Limitação Jurídica* à exclusividade seja assegurada, o terceiro de boa-fé não pode explorar co-

mercialmente a variedade de cultivar protegida. Em síntese, não pode haver exploração econômica direta e imediata da tecnologia.

Ainda no esteio das limitações, a Lei de Proteção de Cultivares prevê a clássica *Limitação Temporal* dos direitos de exclusividade pelo titular de determinada tecnologia. Essa limitação é vista em vários institutos, tais como: Desenhos Industriais, Obras Autorais, Patentes, Marcas, Modelos de Utilidade, por óbvio com diferentes prazos e diferentes formas de prorrogação dos mesmos. A limitação temporal estipula um prazo máximo concedido ao titular do direito de exclusividade para este possa gozar economicamente do seu invento. Esse prazo é concedido ao titular como um privilégio por ter contribuído com a sociedade de alguma forma, trazendo melhorias e desenvolvimento em alguma área socioeconômica e por ter disponibilizado à sociedade os segredos de sua criação. Quanto ao prazo de proteção do direito de exclusividade do titular de determinada variedade de planta, a legislação brasileira prevê uma variação de extensão entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos. A LPC confere ao obtentor o direito de exclusividade, a partir da data da concessão do Certificado de Proteção, em território nacional, pelo prazo de 18 (dezoito) anos para videiras, árvores frutíferas, árvores florestais e árvores ornamentais, contados da data da concessão do Certificado de Proteção de Cultivar. Para as demais, o prazo será de 15 (quinze) anos, nos

<sup>26</sup> “As explained below in the analysis of the UPOV 1991 Act, the concept of distinctness is critical to determining the scope of a breeder’s right in plants that are closely related but not identical to a protected variety.” (Tradução livre: *Conforme explicado abaixo na análise da Lei UPOV de 1991, o conceito de distinção é crítico para determinar o escopo do direito de um criador em plantas que estão intimamente relacionadas, mas não são idênticas a uma variedade protegida.*). HELFER, Laurence R. *Intellectual Property Rights in Plant Varieties: International Legal Regimes and Policy Options for National Governments*. Food and Agriculture Org. of the United Nations, FAO Legislative Study, No. 85, 2004. Disponível em: [https://ssrn.com/abstract=711842], acessado em 17 jan.2022, às 23:05.

<sup>27</sup> “Portanto, o patenteamento da Engenharia Genética no Brasil tem sido feito com base os critérios de patenteabilidade inerentes ao processo que se pretende inovar como foi o caso de resistência a herbicidas.” CASTRO, Luiz Antonio Barreto de. *A Compatibilidade Possível entre a Lei de Patentes e a Lei de Cultivares*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI. n.º 111, Março/Abril: 2011. p. 62

<sup>28</sup> “Limites Extrínsecos: Atos sem Fim Comercial. A primeira limitação é a de que o titular da patente deve aceitar os atos praticados por terceiros, de caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não impliquem em prejuízo ao seu interesse econômico. É o caso do artesão doméstico que, em sua oficina, monta o artefato eletrônico patenteado por hobby. Neste caso também entra qualquer outro ato anterior ao esgotamento de direitos, de caráter privado e sem finalidade comercial, como o exemplificado; após ser posto o produto patenteado no mercado, já não é caso de aplicação do art. 43, I. Exaurido o direito pela colocação do produto no mercado, fica dispensada a autorização mesmo para atos de caráter público, de finalidade comercial, e que impliquem em prejuízo ao interesse econômico do titular. A limitação se refere à finalidade do ato, e não a sua dimensão o ato com propósito comercial, mesmo diminuto, acha-se excluído da hipótese. O critério crucial será o da impossibilidade ou implausibilidade da lesão ao interesse econômico do titular da patente, e não o da dimensão do ato; e não se identifique a noção de “privado” com o de pessoa física. Uma instituição de ensino, uma organização cultural, um museu de arte moderna, podem utilizar-se do invento para suas finalidades sem lesão ao titular.” BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 484-485

<sup>22</sup> Departamento de Botânica/ICB da UFJF. Propagação de Plantas: Princípios e Práticas. Disponível em: [http://www.ufjf.br/fisiologievegetal/files/2018/07/Propaga%C3%A7%C3%A3o-Vegetativa-e-Sexuada-de-Plantas.pdf], Acessado em: 17 jan.2022, às 23:05.

<sup>23</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual*, Tomo IV. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 265

<sup>24</sup> Planta inteira: todas as suas partes biológicas, especificações técnicas, funções biológicas, em síntese, a sua totalidade (todas as suas partes) passíveis de serem utilizadas na propagação de uma cultivar.

<sup>25</sup> “Whether under various national PVP laws, including their international consolidation under the UPOV, or various national intellectual property laws, including the global intellectual property regime under TRIPS, intellectual property rights are expensive and difficult to enforce. Despite the complexity and cost of procuring these legal proprietary devices, seeds are still propagating materials. Thus, there is a limit to which seed exchange and propagating materials on their own can be monitored even by the most aggressive right holders whether as plant breeders or utility patentees or both. Private sector pursuit of a cost efficient and watertight proprietary control mechanism for genetic materials in agrobiotech remains an ongoing commitment.” (Tradução livre: *Seja sob várias leis nacionais de PVP, incluindo sua consolidação internacional sob a UPOV, ou várias leis nacionais de propriedade intelectual, incluindo o regime global de propriedade intelectual no TRIPS, os direitos de propriedade intelectual são caros e difíceis de aplicar. Apesar da complexidade e do custo de aquisição desses dispositivos legais, as sementes ainda estão propagando materiais. Portanto, existe um limite no qual a troca de sementes e os materiais de propagação por si só podem ser monitorados, mesmo pelos titulares de direitos mais agressivos, seja como criadores de plantas, patenteadores de utilidades ou ambos. A busca pelo setor privado de um mecanismo de controle proprietário econômico e estaque para materiais genéticos em agrobiotecnologia continua sendo um compromisso contínuo.*) OGUAMANAM, Chidi. *Genetic Use Restriction (or Terminator) Technologies (Gurts) in Agricultural Biotechnology: The Limits of Technological Alternatives to Intellectual Property* (August 11, 2005). Canadian Journal of Law and Technology, pp. 59-76, 2005. Disponível em: [https://ssrn.com/abstract=2308629], acessado em 17 jan.2022, às 23:05.



**MATOS ASSOCIADOS &**  
PROPRIEDADE INTELECTUAL

RUA DA ASSEMBLÉIA, 35, 6º ANDAR – 20011-001  
RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL – TEL: (21) 3861 1250  
FAX: (21) 3861 1251 E-MAIL: mail@matos.com.br



moldes do art. 11 da LPC<sup>29</sup>. Tais prazos estão de acordo com a UPOV 1978. A Convenção da UPOV 1991<sup>30</sup> unificou e estendeu o referido prazo para, no mínimo, 20 (vinte) anos a partir da concessão da proteção<sup>31</sup>. Após o exaurimento deste prazo, a tecnologia protegida passa a compor o rol de tecnologias sob o domínio público<sup>32</sup>.

Apesar do *Limite Temporal*<sup>33</sup> ser, talvez, o mais objetivo, de fácil compreensão e descomplicada aplicação, este gera o efeito mais funcional dentre as limitações: o Domínio Público<sup>34</sup>. Este efeito e suas implicações serão retratados neste trabalho mais à frente.

Um outro limite previsto pela LPC é o difundido limite entre os bens intangíveis: o *Limite Territorial*<sup>35</sup>. No Direito Marcário, há o Princípio da Territorialidade, segundo o qual o registro de determinado signo distintivo emitido pela Autarquia Federal competente (INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial) só gera efeitos protetivos em território nacional<sup>36</sup>. Desse modo, o direito de exclusividade de marca é, essencialmente, territorial, nacional, no caso de marcas registradas, ou nos limites factuais do uso na efetiva concorrência<sup>37</sup>. Do mesmo

modo, no Direito Patentário, a patente de tecnologia só gera efeitos de exclusividade no território do país que a concedeu<sup>38</sup>.

Seguindo esta tendência, tendo em vista que a construção da proteção parte de uma mesma lógica axiológica e histórica, a Proteção de Cultivares também tem previsto em sua legislação específica o *Limite Territorial* de exclusividade. A referida limitação tem sua origem no art. 4º da Convenção da União de Paris e todos os Estados-Membros adotaram essa concepção, que, como visto, tornou-se de aplicação geral nos direitos de exclusividade com relação aos bens imateriais<sup>39</sup>. Tal limitação está prevista no art. 2º da LPC. De acordo com o referido dispositivo, a proteção aos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa no país.

Além das mencionadas limitações, a propriedade industrial de variedade de plantas, segundo a legislação brasileira, ainda

apresenta diversas outras limitações. O art. 10 da LPC elenca um rol de *Limitações Legais* ao direito de exclusividade concedido pela proteção de cultivares. Segundo este dispositivo legal, todas as hipóteses a seguir são permitidas e não apresentam violação ao referido direito, quais sejam: (i) *uso próprio*; (ii) *venda para consumo*; (iii) *uso da cultivar como fonte de variação para obtenção de outros cultivares*; (iv) *uso da cultivar como fonte de variação para fins de pesquisa* e (v) *uso por pequenos agricultores*<sup>40</sup>.

Os limites introduzidos pelo art. 10 da Lei de Proteção de Cultivares são um resultado hermenêutico entre as disposições da Convenção de UPOV 1991<sup>41</sup>, os parâmetros e regras previstos no Acordo TRIPS<sup>42</sup> e os princípios axiológicos presentes na Constituição Brasileira de 1998. Sendo assim, o referido artigo impõe uma série de limites ao exercício dos direitos previstos nos artigos 5º, 9º e 37 da LPC, resultantes da cláusula final do art. 5º, XXIX da CRFB de 1988, que condiciona a propriedade das criações industriais à função

social<sup>43</sup>. Para Pietro Perlingieri, a função social exerce três papéis precípuos quando lida perante a propriedade: causa de legitimação, controle de legitimação e critério de interpretação. Dessa forma, tendo sido funcionalizada a propriedade<sup>44</sup>, ainda que privada, essa passa a ser avaliada como situações conexas à realização de atos e de atividades do titular ou mesmo de terceiro. Sendo assim, o que ganha espaço na situação de propriedade é a finalidade e a funcionalidade.

A partir dessa perspectiva, é possível analisar as Limitações Legais elencadas na Lei de Proteção de Cultivares. Dentre elas, está prevista a legalidade da variedade protegida com finalidade de (i) *Uso Próprio*. Segundo o inciso I do art. 10º da LPC, não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha. Mais uma vez, resta evidenciado que a finalidade do uso próprio não está destinada a finalidade comercial<sup>45</sup> e, portanto, está excepcionada da proteção concedida

<sup>29</sup> JUNIOR, Sidney Pereira de Souza. *Patente de invenção em biotecnologia transgênica: exercícios abusivos na agricultura*. São Paulo: Editora Verbatim, 2017. p. 94

<sup>30</sup> Article 19(2): [Minimum period] The said period shall not be shorter than 20 years from the date of the grant of the breeder's right. For trees and vines, the said period shall not be shorter than 25 years from the said date. [Tradução livre: Artigo 19 (2): [Período mínimo] O referido período não deve ser inferior a 20 anos a partir da data da concessão do direito do criador. Para árvores e trepadeiras, o referido período não deve ser inferior a 25 anos a partir dessa data.]

<sup>31</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual*, Tomo IV. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 267

<sup>32</sup> "Afirma a doutrina, de modo geral, que, para o autor, a exclusividade garantida pelos direitos autorais funciona como um incentivo para a criação. No entanto, não faz sentido essa proteção ser excessivamente longa." BRANCO, Sérgio. *O Domínio Público no Direito Autoral Brasileiro: Uma Obra em Domínio Público*. Rio de Janeiro: Lumen Juris. p. 59

<sup>33</sup> "La duración del período de protección, de acuerdo con el art. 19 del Acta de 1991 se incrementó de un mínimo de 15 años (Acta de 1978) para a un mínimo de 20 años para la mayor parte de las especies, y desde la fecha de concesión del derecho de obtentor. La protección para árboles y vides, se incrementó también de un mínimo de 18 años (Acta de 1978) a un mínimo de 25 años (Acta de 1991b). Es muy claro el espíritu proteccionista de este artículo, el cual no sólo incrementa los periodos de protección sobre el Acta precedente, sino que además especifica periodos mínimos de protección. En otros términos, como la dirección ha sido hacia el incremento de los derechos de protección en favor del obtentor. Otras legislaciones incluyendo la Argentina, tratan a este aspecto, adjudicando periodos máximos de protección, con el fin de poner límites precisos a la duración de los derechos de obtentor." [Tradução livre: A duração do período de proteção, de acordo com o art. 19 da Lei de 1991 passou de um mínimo de 15 anos (Lei de 1978) para um mínimo de 20 anos para a maioria das espécies e a partir da data de concessão do direito do criador. A proteção de árvores e trepadeiras também aumentou de um mínimo de 18 anos (Lei de 1978) para um mínimo de 25 anos (Lei de 1991b). O espírito protecionista deste artigo é muito claro, o que não apenas aumenta os períodos de proteção em relação à Lei anterior, mas também especifica períodos mínimos de proteção. Em outras palavras, como a direção tem sido para o aumento dos direitos de proteção em favor do criador. Outras leis, incluindo a Argentina, tratam desse aspecto, atribuindo períodos máximos de proteção, a fim de estabelecer limites precisos sobre a duração dos direitos do criador.). RAPELA, Miguel Angel. *Derechos de Propiedad Intelectual en Vegetales Superiores*. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2000. p. 74-75

<sup>34</sup> No caso de proteção de cultivares, dispõe o artigo 11 da Lei nº 9.456/1997 que a proteção da cultivar vigorará, a partir da concessão do Certificado Provisório de Proteção viva pelo prazo de 15 anos para as cultivares em geral e de 18 anos para as videiras, árvores frutíferas, árvores florestais e árvores ornamentais. Decorridos os prazos estabelecidos, os direitos de propriedade industrial são extintos e a cultivar e a invenção caem em domínio público ou seja, qualquer pessoa poderá utilizá-los e reproduzi-los. BRUCH, Kelly Lissandra. *Limites do Direito de Propriedade Industrial de Plantas*. Florianópolis: Conceito Editorial, 2013. p. 79

<sup>35</sup> "O Princípio da territorialidade em propriedade industrial que determina o regime jurídico aplicável a esses bens está atrelado ao requisito do registro da marca (sistema constitutivo) patente ou uso local (sistema declaratório) para aquisição originária da propriedade, sem o quê o bem é para o Direito *res nullius*. Este Princípio Territorialidade tem por consequência a função de limitar os efeitos de proteção deste bem no território do registro ou uso local." CASTELLI, Thais. *Propriedade Intelectual: O Princípio da Territorialidade*. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 127

<sup>36</sup> "O registro de marca, como diz o código da propriedade industrial em seu art. 129, garante em todo território nacional a sua propriedade e uso exclusivo. Vale dizer, asseguram direito oponente contra toda e qualquer pessoa que, no território nacional, pretenda fazer o uso da mesma marca para assinalar produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins. Disposição comparável se encontra nas outras legislações estrangeiras." BARBOSA, Denis Borges. *A Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiológica*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 287

<sup>37</sup> BARBOSA, Denis Borges. *A Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiológica*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 287

<sup>38</sup> "Não existe, ainda por agora, uma patente internacional como tal, ainda que existam títulos comunitários e multinacionais, e métodos como o PCT (vide o capítulo sobre o direito internacional da Propriedade Intelectual); no entanto, aparentemente estamos nos aproximando do momento em que tal patente internacional passasse a existir." BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo II*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 1540

<sup>39</sup> BRUCH, Kelly Lissandra. *Limites do Direito de Propriedade Industrial de Plantas*. Florianópolis: Conceito Editorial, 2013. p. 79

<sup>40</sup> BRUCH, Kelly Lissandra. *Limites do Direito de Propriedade Industrial de Plantas*. Florianópolis: Conceito Editorial, 2013. p. 80

<sup>41</sup> Article 15: Exceptions to the Breeder's Right. (1) [Compulsory exceptions] The breeder's right shall not extend to (i) acts done privately and for non-commercial purpose, (ii) acts done for experimental purposes and (iii) acts done for the purpose of breeding other varieties, and, except where the provisions of Article 14(5) apply, acts referred to in Article 14(1) to Article 14(4) in respect of such other varieties. (2) [Optional exception] Notwithstanding Article 14, each Contracting Party may, within reasonable limits and subject to the safeguarding of the legitimate interests of the breeder, restrict the breeder's right in relation to any variety in order to permit farmers to use for propagating purposes, on their own holdings, the product of the harvest which they have obtained by planting, on their own holdings, the protected variety or a variety covered by Article 14(5)(a)(i) or Article 14(5)(a)(ii). (Tradução livre: Artigo 15: Exceções ao direito do criador. (1) [Exceções obrigatórias] O direito do criador não se estenderá a: (i) atos praticados de maneira privada e para fins não comerciais; (ii) atos praticados para fins experimentais; , exceto nos casos em que se aplica o artigo 14.º, n.º 5, os atos referidos no artigo 14.º, n.º 1, e no artigo 14.º, n.º 4, em relação a essas outras variedades. (2) [Exceção opcional] Não obstante o Artigo 14, cada Parte Contratante poderá, dentro de limites razoáveis e sujeito à salvaguarda dos interesses legítimos do criador, restringir o direito do criador em relação a qualquer variedade, a fim de permitir que os agricultores usem para propagação Para fins, nas suas próprias explorações, o produto da colheita que obtiveram plantando, nas suas próprias explorações, a variedade protegida ou uma variedade abrangida pelo artigo 14.º, n.º 5, alínea a), subalínea i) ou pelo artigo 14.º, n.º 5 (a) (ii)).

<sup>42</sup> ARTIGO 30: Exceções aos Direitos Conferidos. Os Membros poderão conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, desde que elas não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular, levando em conta os interesses legítimos de terceiros.

<sup>43</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual*, Tomo IV. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 267

<sup>44</sup> "Em um sistema inspirado na solidariedade política, econômica e social e ao pleno desenvolvimento da pessoa (art. 2 Const.) o conteúdo da função social assume um papel de tipo promocional no sentido de que a disciplina das formas de propriedade e as suas interpretações deveriam ser ateadas para garantir e para promover os valores sobre os quais se funda o ordenamento." PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do Direito Civil*. 3. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 226

<sup>45</sup> "Os itens acima relacionam atos caracterizados como não comerciais. Por estas razões, muitos obtentores dizem que a LPC é uma proteção fraca. A expressão utilizada pelo legislador, quando da criação da norma, no inc. I do art. 10 da LPC "reservar e plantar sementes" para uso próprio não constitui o uso comercial. A produção deve ser realizada em seu estabelecimento ou naquele que tem detenha a posse. Usar ou vender para alimento ou para fins industriais também não está sujeito ao privilégio de proteção. A formação de sementes em campos de plantio é um dos pontos mais importantes da LPC. O agricultor vem realizando a seleção das melhores sementes para replantar há milênios. As melhores sementes são plantadas nos melhores terrenos, que é mais adubado, como melhores condições de água e luz. Essa prática é responsável por mais de 80% da produção agrícola dos países em desenvolvimento, e a proibição da aquisição de sementes elevaria os custos da produção agrícola." GARCIA, Selemara Berckembrock Ferreira. *A proteção jurídica das cultivares no Brasil*. Curitiba: Paraná: Jurú, 2004. p. 111

Seja um associado  
www.abpi.org.br

abpi ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

ao titular, prevista no art. 9º da LPC<sup>46</sup>. Tal exceção é análoga à prevista pelo Artigo 30 do Acordo TRIPS. Segundo o referido dispositivo, os Estados-Membros do Tratado podem conceder limitações ao direito dos titulares de patentes para que terceiros de boa-fé possam utilizar a tecnologia protegida, desde que não conflite de forma significativa com a sua exploração normal e não prejudique de forma não razoável os interesses legítimos dos titulares<sup>47</sup>.

Quanto a este ponto, cabe uma ressalva. O inciso I do art. 10º da LPC versa sobre a reserva e plantio de sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha, mas não limita a quantidade de uso e não se refere à eventual possibilidade de auferir lucros com o plantio a partir da propagação do material protegido. Tendo em vista essa lacuna, ainda que seja suprida pela subsunção do fato concreto a partir da análise concreta da

finalidade do plantio, a Lei nº 10.711/2003, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudanças, prevê uma outra limitação ao replantio de sementes protegidas. Segundo o artigo 23 da Lei de Sementes, o produtor rural, para que possa fazer uso próprio de sementes protegidas, está condicionado à prévia inscrição dos campos de produção perante o MAPA<sup>48 e 49</sup>. Cabe ressaltar que a definição legal de semente para os casos de *Limitações Legais* ao direito de proteção de cultivares é relevante, tendo em vista que serve para definir os limites ao direito do titular do Certificado. Para tanto, segundo a LPC, compreende-se como semente a estrutura vegetal global utilizada na propagação de uma cultivar. Segundo Denis Borges Barbosa,

“semente não é, tradicionalmente, toda e qualquer estrutura vegetal. “Estrutura”, ainda que distinta – mais restrita – do que a lei entende como material propagativo, tem

um alcance muito mais amplo do que “semente”. Assim, o pólen se inclui na definição legal, como também o óvulo antes da fertilização, os elementos de enxerto, etc.”.<sup>50</sup>

Outra *Limitação Legal* ao Certificado é a (ii) *Venda para Consumo*. Segundo o inciso II do art. 10º da LPC, não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos. Em mais essa limitação é possível verificar que o objeto da proteção do Certificado de Cultivares está diretamente ligado ao uso comercial da exclusividade, conforme está explícito do art. 9º da LPC. Assim, quando o inciso II do art. 10º da LPC utiliza a expressão “para fins de reprodução”, está se referindo justamente à propagação da cultivar<sup>51</sup>.

Essa limitação poder sofrer mudanças caso haja um gene protegido pelo sistema de patentes, a exemplo o caso da Soja

RR1, julgado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça<sup>52</sup> e tratado anteriormente. Nessas hipóteses, onde houver uma patente sobre um gene que foi inserido no genoma de determinada árvore e sua exceção resultar na produção, para extração, (a exemplo) de mais óleo que uma árvore normal, o direito do titular alcança esse óleo, posto que não há na lei uma limitação nesse sentido<sup>53</sup>. A dupla proteção, conforme anteriormente mencionado, além de admitida pela jurisprudência do STJ (REsp 1.610.728), encontra certa guarida na UPOV de 1991.

Os Limites Legais mais similares entre o sistema de proteção de cultivares e o sistema de proteção de patentes, sem dúvidas, são os previstos no inciso III e IV do art. 10º da LPC: (iii) *Uso da Cultivar como Fonte de Variação para Obtenção de outros Cultivares* e (iv) *Uso da Cultivar como Fonte de Variação para Fins de Pesquisa*.

<sup>43</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual, Tomo IV*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 267

<sup>44</sup> “Em um sistema inspirado na solidariedade política, econômica e social e ao pleno desenvolvimento da pessoa (art. 2 Const.) o conteúdo da função social assume um papel de tipo promocional no sentido de que a disciplina das formas de propriedade e as suas interpretações deveriam ser atuadas para garantir e para promover os valores sobre os quais se funda o ordenamento.” PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do Direito Civil*. 3. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 226

<sup>45</sup> “Os itens acima relacionam atos caracterizados como não comerciais. Por estas razões, muitos obtentores dizem que a LPC é uma proteção fraca. A expressão utilizada pelo legislador, quando da criação da norma, no inc. I do art. 10 da LPC “reservar e plantar sementes” para uso próprio não constitui o uso comercial. A produção deve ser realizada em seu estabelecimento ou naquele que tem detenha a posse. Usar ou vender para alimento ou para fins industriais também não está sujeito ao privilégio de proteção. A formação de sementes em campos de plantio é um dos pontos mais importantes da LPC. O agricultor vem realizando a seleção das melhores sementes para replantar há milênios. As melhores sementes são plantadas nos melhores terrenos, que é mais adubado, como melhores condições de água e luz. Essa prática é responsável por mais de 80% da produção agrícola dos países em desenvolvimento, e a proibição da aquisição de sementes elevaria os custos da produção agrícola.” GARCIA, Selemara Berckembrock Ferreira. *A proteção jurídica das cultivares no Brasil*. Curitiba: Paraná: Juruá, 2004. p. 111

<sup>46</sup> Segundo o art. 9º da Lei de Proteção de Cultivares, a proteção do material de propagação limita-se ao uso da tecnologia protegida para fins comerciais. Portanto, sempre que a utilização, por terceiro de boa-fé, não tiver essa finalidade, ainda que o mesmo tenha pretensões econômicas indiretas, ela é permitida.

<sup>47</sup> “The type of exceptions that a Member may wish to introduce based on this provision could include experimental use; private use; early working of the patent by a “generics” pharmaceuticals dispute (see under E.2); but certain Members have other specific exceptions. Importation of a patented product legally put on the market in another country could also be allowed – in keeping with the footnote to art. 28.1. Based on guidance from the Canada pharmaceuticals dispute, and to a certain extent at least the previous panel report in the case concerning s. 110(5) of the US Copyright Act (see the Comment to art. 13), an exception must be limited and well circumscribed (generally by class of use or user); it must not significantly prevent a form of commercial exploitation that is or is likely to generate substantial income for the right holder (this includes selling the patented product and/or product made using a patented process, licensing such activities; or assigning the patent); and (the conditions are cumulative); the exception must have a solid public interest justification and be proportional with such objective. This is the balancing of the interests of patent holders and third parties required under the last part of the test in art.30, which differs significantly in that respect from the original test on art.29(2) of the Berne Convention and art.13 of TRIPS. The interests at stake here seem broader than only legally enforceable rights.” (Tradução livre: O tipo de exceção que um Membro pode desejar introduzir com base nesta disposição pode incluir uso experimental; uso privado; início do trabalho da patente por uma disputa de produtos farmacêuticos “genéricos” (veja em E.2); mas certos membros têm outras exceções específicas. A importação de um produto patenteado legalmente colocado no mercado em outro país também poderia ser permitida - de acordo com a nota de rodapé do art. 28.1 Com base nas orientações da disputa farmacêutica do Canadá e, em certa medida, pelo menos no relatório do painel anterior no caso referente a s. 110 (5) da Lei de Direitos Autorais dos EUA (consulte o Comentário ao art. 13), uma exceção deve ser limitada e bem circunscrita (geralmente por classe de uso ou usuário); não deve impedir significativamente uma forma de exploração comercial que seja ou possa gerar renda substancial para o titular do direito (isso inclui vender o produto patenteado e / ou produto fabricado usando um processo patenteado, licenciar essas atividades ou atribuir a patente); e (as condições são cumulativas); a exceção deve ter uma sólida justificativa de interesse público e ser proporcional a esse objetivo. Esse é o equilíbrio dos interesses dos detentores de patentes e de terceiros exigidos na última parte do teste no art.30, que difere significativamente nesse aspecto do teste original no art.29 (2) da Convenção de Berna e no art. 13 do TRIPS. Os interesses em jogo aqui parecem mais amplos do que apenas direitos legalmente aplicáveis.) GERVAIS, Daniel. *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*. 4th Edition. London: Sweet & Maxwell, 1998. p. 473-474

<sup>48</sup> Lei nº 10.711/2003: Art. 23. No processo de certificação, as sementes e as mudas poderão ser produzidas segundo as seguintes categorias: I - semente genética; II - semente básica; III - semente certificada de primeira geração - C1; IV - semente certificada de segunda geração - C2; V - planta básica; VI - planta matriz; VII - muda certificada. § 1º A obtenção de semente certificada de segunda geração - C2, de semente certificada de primeira geração - C1 e de semente básica se dará, respectivamente, pela reprodução de, no máximo, uma geração da categoria imediatamente anterior, na escala de categorias constante do caput. § 2º O Mapa poderá autorizar mais de uma geração para a multiplicação da categoria de semente básica, considerando as peculiaridades de cada espécie vegetal. § 3º A produção de semente básica, semente certificada de primeira geração - C1 e semente certificada de segunda geração - C2, fica condicionada à prévia inscrição dos campos de produção no Mapa, observados as normas e os padrões pertinentes a cada espécie. § 4º A produção de muda certificada fica condicionada à prévia inscrição do jardim clonal de planta matriz e de planta básica, assim como do respectivo viveiro de produção, no Mapa, observados as normas e os padrões pertinentes. Art. 24. A produção de sementes da classe não-certificada com origem genética comprovada poderá ser feita por, no máximo, duas gerações a partir de sementes certificadas, básicas ou genéticas, condicionada à prévia inscrição dos campos de produção no Mapa e ao atendimento às normas e padrões estabelecidos no regulamento desta Lei. Parágrafo único. A critério do Mapa, a produção de sementes prevista neste artigo poderá ser feita sem a comprovação da origem genética, quando ainda não houver tecnologia disponível para a produção de semente genética da respectiva espécie.

<sup>49</sup> BRUCH, Kelly Lissandra. *Limites do Direito de Propriedade Industrial de Plantas*. Florianópolis: Conceito Editorial, 2013. p. 80-81

<sup>50</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual, Tomo IV*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 269

<sup>51</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual, Tomo IV*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 269

<sup>52</sup> INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO COLETIVA. SOJA ROUNDUP READY. TRANSGENIA. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES. ART. 10. INOPONIBILIDADE AO TITULAR DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA. DUPLA PROTEÇÃO. INOCORRÊNCIA. SISTEMAS PROTETIVOS DISTINTOS. PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECÍFICA QUE FOGE À REGRA GERAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. 1. O propósito recursal é definir se produtores de soja podem, sem que haja violação dos direitos de propriedade intelectual das recorridas, reservar livremente o produto da soja transgênica Roundup Ready (soja RR) para replantio em seus campos de cultivo, vender a produção desse cultivo como alimento ou matéria-prima e, com relação apenas a pequenos produtores, doar a outros pequenos produtores rurais ou com eles trocar as sementes reservadas. 2. A Lei de Propriedade Industrial – em consonância com as diretrizes traçadas no plano internacional e na esteira do dever imposto pela norma do art. 5º, XXIX, da Constituição de 1988 – autoriza o patenteamento de micro-organismos transgênicos, a fim de garantir, ao autor do invento, privilégio temporário para sua utilização. 3. Patentes e proteção de cultivares são diferentes espécies de direitos de propriedade intelectual, que objetivam proteger bens intangíveis distintos. Não há incompatibilidade entre os estatutos legais que os disciplinam, tampouco prevalência de um sobre o outro, pois se trata de regimes jurídicos diversos e complementares, em cujos sistemas normativos inexistem proposições contraditórias a qualificar uma mesma conduta. 4. A marcante distinção existente entre o regime da LPI e o da LPC compreende, dentre outros, o objeto protegido, o alcance da proteção, as exceções e limitações oponíveis aos titulares dos respectivos direitos, os requisitos necessários à outorga da tutela jurídica, o órgão responsável pela análise e emissão do título protetivo e o prazo de duração do privilégio. 5. O âmbito de proteção a que está submetida a tecnologia desenvolvida pelas recorridas não se confunde com o objeto da proteção prevista na Lei de Cultivares: as patentes não protegem a variedade vegetal, mas o processo de inserção e o próprio gene por elas inoculado nas sementes de soja RR. A proteção da propriedade intelectual na forma de cultivares abrange o material de reprodução ou multiplicação vegetativa da planta inteira, enquanto o sistema de patentes protege, especificamente, o processo inventivo ou o material geneticamente modificado. 6. Ainda que a LPI veicule o princípio da exaustão como norma geral aplicável a produtos patenteados, há de se destacar que seu art. 43, VI, parte final, prevê expressamente que não haverá exaustão na hipótese de tais produtos serem utilizados para “multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa”. 7. A toda evidência, a opção legislativa foi a de deixar claro que a exaustão, quando se cuida de patentes relacionadas à matéria viva, atinge apenas a circulação daqueles produtos que possam ser enquadrados na categoria de matéria viva não reprodutível, circunstância que não coincide com o objeto da pretensão dos recorrentes. 8. Diante disso, a tese firmada, para efeito do art. 947 do CPC/15, é a seguinte: as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 – aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares – não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. STJ, REsp 1.610.728, 2ª Seção do STJ, Min. Rel. Nancy Andrighi, DJE 14/10/2019

<sup>53</sup> BRUCH, Kelly Lissandra. *Limites do Direito de Propriedade Industrial de Plantas*. Florianópolis: Conceito Editorial, 2013. p. 84



**Montaury Pimenta  
Machado &  
Vieira de Mello**  
ADVOGADOS • PROPRIEDADE INTELECTUAL

COMPROMETIMENTO E FOCO EM RESULTADOS

www.montaury.com.br    montaury@montaury.com.br

Tel.: (21) 2524-0510    Rio de Janeiro - São Paulo

No sistema de patentes, tem-se o instituto da *Exceção Bolar*, traduzido no art. 43, II e VII da LPI. Tal dispositivo compreende a possibilidade de terceiro praticar – de forma livre, desimpedida, sem a necessidade de autorização e mesmo de remuneração ao titular – toda e qualquer forma de investigação, pesquisa, produção de testes e dados, e realização do registro sanitário, pertinentes a uma tecnologia que esteja patenteada. Busca-se, com isso, impedir que o titular goze de uma exclusividade de fato, quando do domínio público da patente. Pois, do contrário, isto é, aguardar o fim do prazo para que fosse possível o desenvolvimento de novas tecnologias ou produtos similares, o, então, ex-titular ainda se beneficiaria do período necessário para os concorrentes produzirem os dados necessários para a desenvolvimento de uma nova tecnologia – isso sem inserir neste cálculo o lapso temporal longo que as Autoridades Competentes tomam para avaliar e conceder o registro<sup>54</sup>.

A Exceção Bolar, análoga aos limites de uso da cultivar como fonte de variação para obtenção de outros cultivares e uso da cultivar como fonte de variação para fins de pesquisa, não é uma particularidade do Brasil. A permissão para esta conduta encontra-se plenamente albergada pelo Acordo TRIPs<sup>55</sup>, é prevista no ordenamento Estadunidense (ainda que com certas especificidades), no Canadense (neste com vertente mais ampla que no Brasil, inclusive)<sup>56</sup> e também foi reconhecida pela Suprema Corte Alemã e pela jurisprudência Francesa<sup>57</sup>. No Brasil, ratifica-se, a doutrina assevera que sua interpretação deve ser a mais ampla possível, visto que tal exceção, em verdade, concretiza o valor da liberdade, regra do ordenamento<sup>58</sup>. O ordenamento pátrio não é direcionado à máxima proteção de um proprietário, à revelia de uma ótica capitalista e excludente. A propriedade privada necessita cumprir função social (art. 5º, XXIII, CF). A propriedade pública é função social (art. 100, CC). E, segundo uma parcela da doutrina, a

propriedade industrial sequer seria uma propriedade, mas um privilégio (art. 5º, XXIX, CF), este sim uma exceção no oceano de liberdades (art. 170, CF). “A regra é a liberdade, o exclusivo industrial ou comercial é a exceção”<sup>59</sup>.

Esta discussão, por sinal, ocorreu há muito na seara de direitos autorais. Buscava-se, justamente, limitar o escopo de abrangência das previsões de uso sem que fosse necessária a autorização do titular. No entanto, ao tratar da hipótese de direitos autorais (área em que a proteção costuma até ser mais intensa), a Corte Cidadã ratificou, com percuciente análise, que a tutela “surge somente após a consideração das restrições e limitações a ele opostas”<sup>60</sup>, ou seja, que os usos livres são uma etapa anterior ao próprio direito monopolista.

Os limites previstos tanto no sistema de proteção de cultivares, como no âmbito dos Direitos Autorais e no sistema de proteção de patentes alinham-se com as mencionadas exceções compulsórias, previstas na UPOV de 1991. Segundo a chamada “*breeder’s exemption*” (isenção do criador), os direitos do obtentor não se estendem aos atos praticados de forma privada e para fins não comerciais, aos atos praticados para fins experimentais e aos atos praticados com o objetivo de pesquisa em inovação e desenvolvimento de novas variedades de plantas<sup>61</sup>.

Cabe ressaltar uma singela, mas importante, diferença entre o uso da cultivar para fins de pesquisa e para obtenção de outras cultivares: enquanto na pesquisa o interesse envolto é o privado, na obtenção de novas cultivares o interesse é público, tendo em vista que haverá uma evolução no conhecimento e no progresso da sociedade<sup>62</sup>.

A Lei de Proteção de Cultivares ainda previu no inciso IV do art. 10º que não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que, 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.

Tal *Limitação Legal* é denominada pela Doutrina como limite por (v) *Uso por Pequenos Agricultores*. Por pequeno produtor rural entende-se, segundo a lei (art. 10º, inciso IV, § 3º da LPC), aquele que explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário ou parceiro; mantenha até dois empregados permanentes, sendo admitido ainda o recurso eventual à ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade agropecuária o exigir; não detenha, a qualquer título, área superior a quatro módulos fiscais, quantificados segundo a legislação em vigor; tenha, no mínimo, oitenta por cento de sua renda bruta anual proveniente da exploração agropecuária ou extrativa; e resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximo. Em mais uma hipótese de *Limitação Legal* objetiva é possível identificar o *uso não comercial* do material de propagação da cultivar protegida. Interessante notar que, apesar de haver uma natureza econômica inerente à utilização da tecnologia protegida, não há violação de propriedade. Essa é mais uma exceção (limitação) ao direito do titular do Certificado, previsto no art. 9º da Lei de Proteção de Cultivares e faz parte de uma ação do Poder Público para incentivo aos pequenos produtores e à agricultura familiar<sup>63</sup>.

Esse direito concedido aos pequenos agricultores, também conhecido como “*farm’s right*”, tem previsão tanto na UPOV de 1984, quando na UPOV de 1991<sup>64</sup>, com a diferença de que anteriormente essa previsão tinha caráter obrigatório e passou a gozar de caráter facultativo.

Sendo assim, o que se depreende das *Limitações Legais* ao Direito de Proteção de Cultivares é o fato de que a lei, a partir da interpretação do art. 9º, conjugado com os arts. 5º, 10º e 37 da LPC, visa o incentivo ao desenvolvimento econômico e social, sem que haja, em contrapartida, uma violação aos direitos do titular do Certificado de Proteção de Cultivar. Por-

<sup>54</sup> “[...] todos os actos praticados por terceiros, por causa e por ocasião desses procedimentos administrativos autorizativos (incluindo a prolação da própria autorização), são lícitos por constituírem uma “exceção” limitada aos direitos do titular da patente, desde que tais procedimentos não sejam seguidos da efectiva utilização comercial do objecto da patente antes da respectiva caducidade. A ilicitude somente ocorrerá, se e quando a exploração comercial do medicamento genérico autorizado ocorrer ainda durante a vigência da direita de patente do medicamento de referência”. MARQUES, Remédio J. P. *Medicamentos versus Patentes: Estudos de Propriedade Industrial*. Coimbra: Editora Coimbra, 2008, p. 101.

<sup>55</sup> “Este texto [do Acordo TRIPs] necessariamente conduce a efectuar un análisis caso por caso de las excepciones que pueden conferirse. Con base en el estado actual del derecho comparado en materia de patentes, podrían considerarse legítimas las siguientes excepciones en el marco del artículo 30: [...] f) Experimentos que se efectúan con el propósito de obtener la aprobación para comercializar un producto después de vencida la patente. Con relación a la última excepción, cabe recordar que la ley de Estados Unidos sobre Competencia de Precios y Restauración del Término de Patentes de Medicamentos (1984) permite llevar a cabo pruebas destinadas a establecer la bioequivalencia de productos genéricos antes de que expire la patente respectiva. Su objetivo es ayudar a los fabricantes de productos genéricos a colocarlos en el mercado tan pronto como venzan las patentes”. (Tradução livre: *Este texto [Acordo TRIPs] necessariamente leva a uma análise caso a caso das exceções que podem ser concedidas. Com base no status atual da lei comparativa de patentes, as seguintes exceções podem ser consideradas legítimas sob o Artigo 30: [...] f) Experiências realizadas com o objetivo de obter aprovação para comercializar um produto após a expiração a patente. Em relação à última exceção, deve-se lembrar que a lei dos Estados Unidos sobre Concorrência de Preços e Restauração do Termo de Patentes de Medicamentos (1984) permite a realização de testes visando estabelecer a bioequivalência de produtos genéricos antes que a respectiva patente expire. Seu objetivo é ajudar os fabricantes de produtos genéricos a colocá-los no mercado assim que as patentes expirarem.*). CORREA, Carlos M. *Acuerdo TRIPs: Regimen Internacional de la Propiedad Intelectual*. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1996. p. 140-141.

<sup>56</sup> “Canadá también adoptó una cláusula de tipo “Bolar” en 1991, por la que, de mane explícita, se permite a una tercera parte fabricar y acumular existencias del producto para introducirlo en el mercado inmediatamente después de la expiración del plazo de vigencia de la patente. Sin embargo, el registro de un producto está vinculado al estado dc aquélla: el productor de genéricos debe notificar al titular de la patente el uso pretendido de la invención, en cuyo caso se otorga automáticamente una medida cautelar a favor del titular. De conformidad con el Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, la aprobación de una versión genérica puede demorarse hasta veinticuatro meses cuando existe un litigio con materia de patentes. Excepciones del tipo “Bolar” también han sido implementadas en Argentina, Australia. Israel y Tailandia. Especialmente cuando no está vinculada a la extensión de la duración de la patente (como es el caso en Argentina y Canadá), dicha excepción favorece el desarrollo de la industria de medicamentos genéricos y permite a los consumidores tener acceso a medicamentos a precios bajos tan pronto como las patentes expiran.” CORREA, Carlos M. *Propiedad Intelectual y Salud Pública: El Contexto General. Flexibilidades Del Acuerdo TRIPs*. In: CORREA, Carlos M; NEGRO, Sandra C. (Orgs). *Propiedad Intelectual y Medicamentos*. Montevideo-Buenos Aires: Editorial B de F. 2010. p. 21-25.

<sup>57</sup> “Though in Europe this exception has not been formally introduced yet, the German Federal Supreme Court accepted a “Bolar” type exception in Boehringer Ingelheim Int. GmbH v. Dr. Rentschler Arzneimittel GmbH and others (11.7.95). The Court stated that “. . . it is not contrary to the permissibility of clinical tests that the defendants are carrying out or supporting these with the further aim of licensing under the laws relating to pharmaceuticals”. In another decision (Wellcome Foundation Ltd. vs. Parexel International and others (1.1.98)), the Paris Court of Appeal held that undertaking tests for obtaining marketing approval did not constitute infringement as such.” (Tradução livre: *Embora na Europa essa exceção ainda não tenha sido formalmente introduzida, o Supremo Tribunal Federal alemão aceitou uma exceção do tipo “Bolar” no Boehringer Ingelheim Int. GmbH v. Dr. Rentschler Arzneimittel GmbH e outros (11.7.95). O Tribunal declarou que “. . . não é contrário à permissibilidade de testes clínicos que os réus estejam realizando ou apoiando estes, com o objetivo adicional de licenciar sob as leis relativas a produtos farmacêuticos”. Em outra decisão (Wellcome Foundation Ltd. vs. Parexel International e outros (1.1. 98)), o Tribunal de Recurso de Paris considerou que a realização de testes para obter a aprovação da comercialização não constituía uma infração como tal.*). RICUPERO, Rubens; Ortiz Ricardo Meléndez. *Resource Book on TRIPs and Development*. USA: UNCTAD-ICTSD, 2005, p. 443-444.

<sup>58</sup> “Não havia qualquer razão para acrescer um novo inciso ao art.43 (o inciso VI), como se fez, para tornar claro que se podem realizar atos destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização do produto objeto da patente. Claramente tais atos têm a natureza de estudos tecnológicos, e, com base no inciso II, continuam plenamente facultados, inclusive para fins de obter registro de comercialização antes do fim do prazo da patente, por exemplo, para obter licença compulsória, para importar na forma do art. 68, § 43, ou para propor ação de nulidade. Como já se enfatizou, tais limitações a uma norma excepcional como é a de patentes devem ser interpretadas extensivamente, até a proporção necessária para a plena realização de seus fins. No caso, a realização de estudos e pesquisas de todo jeito, os quais podem concluir, aliás, que o produto patenteado é insusceptível de registro sanitário inclusive pelo titular da patente. Obrigar que a comunidade esteja exposta a tal risco até perto do fim do prazo da patente é inteiramente irrazoável. Nunca poderia o titular da patente utilizar o seu direito para evitar que terceiros questionassem a toxicidade de seu produto.” BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 484-485.

<sup>59</sup> NUNES, Antônio José Avelãs et al. *A inconstitucionalidade das patentes “pipeline” brasileiras (artigos 230.º e 231.º do Código da Propriedade Industrial de 1996)*, *Revista Eletrônica do IBPI*, 2009, p. 10. Disponível em:[https://ibpieuropa.org/book/revista-eletronica-do-ibpi-edicao-especial-patentes-pipeline], acessado em: 17 jan.2022, às 23:05.

<sup>60</sup> STJ, REsp 964.404/ES, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3º TURMA, julgado em 15/03/2011, DJE 23/05/2011.

<sup>61</sup> “A rigor, tal emprego não tem fim comercial. Mas não é só o melhoramento universitário, governamental ou desinteressado que está coberto pela exceção. Também a pesquisa e desenvolvimento feito por empresas estará abrangido pela regra. É o que deriva da definição do art. 9º., iluminado pelas limitações deste art. 10º. Vide, quanto a este inciso, o que dispõe o § 2º. deste artigo. É a regra internacionalmente aceita e de que haja livre acesso à cultivar para desenvolvimento de novas cultivares”. BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual, Tomo IV*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 270

<sup>62</sup> “Não há e nem pode haver Estado independente sem soberania, isto é, sem esse poder absoluto, indivisível e incontrastável de organizar-se e de conduzir-se segundo a vontade livre do seu Povo e de fazer cumprir as decisões inclusive pela força, necessário. MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. 39ª. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 62

<sup>63</sup> “Neste ponto verifica-se outra clara diferenciação entre a Lei nº 9.279/1996 e a Lei nº 9.456/1997. Ou seja, a limitação negativa ou titular existente na segunda não é prevista na primeira. Nesse caso, embora possa ser entendido como um limite negativo de interesse particular, posto que relacionado a pessoas específicas, também pode ser tido como um limite negativo de interesse público a partir do momento em que permite um uso social de seu objeto de propriedade com a finalidade de garantir a segurança alimentar de uma determinada população caracterizada como impossibilitada de custear o valor da inovação.” CH, Kelly Lissandra. *Limites do Direito de Propriedade Industrial de Plantas*. Florianópolis: Conceito Editorial, 2013. p. 85

<sup>64</sup> Article 15(2): [Optional exception] Notwithstanding Article 14, each Contracting Party may, within reasonable limits and subject to the safeguarding of the legitimate interests of the breeder, restrict the breeder’s right in relation to any variety in order to permit farmers to use for propagating purposes, on their own holdings, the product of the harvest which they have obtained by planting, on their own holdings, the protected variety or a variety covered by Article 14(5)(a)(i) or Article 14(5)(a)(ii). (Tradução livre: *Artigo 15 (2): [exceção opcional] Não obstante o Artigo 14, cada Parte Contratante pode, dentro de limites razoáveis e sujeita à salvaguarda dos interesses legítimos do criador, restringir o direito do criador em relação a qualquer variedade, a fim de permitir que os agricultores utilizem para fins de propagação, nas suas próprias explorações, o produto da colheita que obtiveram plantando, nas suas próprias explorações, a variedade protegida ou uma variedade abrangida pelo artigo 14.º, n.º 5, alínea a), subalínea i) ou 5) (a) (ii).*). UPOV 1991



tanto, o Direito à Proteção de Cultivares e sua legislação estão funcionalizados<sup>65</sup> ao papel promocional socioeconômico.

#### 4 • Limitações Compulsórias por Interesse Público e Limitações Compulsórias por Interesse Privado: Licença Compulsória e Uso Público Restrito. O Abuso da Posição Dominante como Limitação Negativa do Direito de Propriedade Intelectual

Como vimos no item anterior, o Princípio da Função Social e o Princípio da Razoabilidade são instrumentos para imposição de limites legais aos direitos de exclusividade de propriedade intelectual. Quanto a esses limites legais, aplicados ao direito de Proteção de Cultivares, a partir de uma análise do caso concreto à luz dos valores do ordenamento, é possível verificar duas espécies de limites compulsórios: os de interesse privado e os de interesse público.

Quanto aos *Limites de Interesse Privado*, estes podem ser analisados comparativamente aos limites previstos no direito de patentes. Sendo assim, fogem aos direitos inerentes ao titular de determinada patente as seguintes práticas: (a) exercer os direitos decorrentes da titularidade da patente de forma abusiva<sup>66</sup> (art. 68, *caput* da LPI); (b) praticar abuso de poder econômico por meio do uso do direito de patente (art. 68, I da LPI)<sup>67</sup>; (c) não explorar o objeto da patente ou não utilizar o processo patenteado no território nacional no prazo de três anos, ressalvados os casos de inviabilidade econômica (art.

68, II da LPI)<sup>68</sup>; (d) comercializar o produto de maneira insatisfatória no mercado nacional (art. 68, I da LPI)<sup>69</sup>; (e) o titular de uma patente precedente não firmar acordo com o titular da patente dependente quando esta consistir em substancial o progresso técnico (art. 70 da LPI)<sup>70</sup>.

No âmbito da Proteção de Cultivares, as *Limitações Compulsórias de Interesse Privado*, previstas nos arts. 28 ao 35 da LPC, funcionam a partir de um regramento próprio, apesar de, obviamente, ter sofrido influência de outros institutos, como o do sistema de patentes, anteriormente mencionado. A Licença Compulsória (limitação de interesse privado), segundo o artigo 28 da LPC, tem o condão de assegurar a disponibilidade da cultivar no mercado, a preços razoáveis, quando a manutenção de fornecimento regular esteja sendo injustificadamente impedida pelo titular do direito de proteção sobre a cultivar. Não só isso, a referida limitação ao direito tem o condão de promover a manutenção da regular distribuição da cultivar e de sua qualidade. Em contrapartida, o titular que tiver o seu direito de propriedade sobre cultivar limitado fará jus à remuneração razoável<sup>71</sup> a ser aplicada mediante o caso concreto pelo SNPC quando não houver acordo entre o titular e o requerente da licença compulsória, nos moldes do parágrafo único do art. 28 da LPC.

Na prática, a Licença Compulsória visa tutelar os interesses da sociedade em face do privilégio de monopólio concedido pelo Estado ao titular da Proteção de Cultivares. Assim, em casos em que as cultivares forem utilizadas com a finalidade de pesquisa voltada para o desenvolvimento de novas cultivares ou de cultivares essencialmente derivadas; nos casos em que as cultivares forem utilizadas por pequenos proprietários rurais e para seu uso; e ainda, nos casos em que a autoridade compe-

tente conceder licença compulsória para seu uso, estão sendo resguardados interesses sociais maiores em prol do interesse coletivo<sup>72</sup>.

Segundo o art. 29 da LPC, entende-se por licença compulsória o ato da autoridade competente que, a requerimento de legítimo interessado, autorizar a exploração da cultivar independentemente da autorização de seu titular, por prazo de três anos prorrogável por iguais períodos, sem exclusividade e mediante remuneração na forma a ser definida em regulamento. As Licenças Compulsórias funcionam como instrumentos de prevenção e combate aos abusos de direitos<sup>73</sup> por parte dos titulares de cultivares, resguardando a produção nacional e o mercado agroflorestal brasileiro. Não só isso, como dito, tutela o direito de vulneráveis, como é o caso de pequenos agricultores, proporcionando-lhes maiores chances de competição no mercado.

Dessa forma, conforme preconiza Denis Borges Barbosa<sup>74</sup>, três razões dão ensejo à licença: (a) abuso de poder econômico (remissão à lei 8.444/94); (b) falta de uso<sup>75</sup> (remissão à Lei 9.279/96) e (c) dependência (mesma remissão). Cumpre ressaltar que tal limitação, assim como no direito de patentes (art. 73 da LPI), requer do requerente um legítimo interesse, que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do material reprodutivo da cultivar e deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno. Quanto

a este ponto, o art. 30 da LPC é bem específico, o requerente deve demonstrar a sua qualificação técnica para a produção da cultivar e sua capacidade financeira.

O paralelo feito anteriormente entre o sistema de licenças compulsórias<sup>76</sup> no direito patentário e o sistema de cultivares é extremamente relevante, isso porque, conforme se verifica do art. 34 da LPC, a própria lei específica de Proteção de Cultivares determina a aplicação subsidiária, no que couber, das disposições previstas na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI). Isso reforça a ideia de pluralidade de fontes em um ordenamento unitário retratado no item anterior.

A Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, além de revogar a Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, criou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC – e o estruturou com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE –, entidade judicante com jurisdição em todo o território nacional, que se constitui em autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça. Dentre as competências do CADE, o art. 9º da lei específica algumas como: decidir sobre a existência de infração à ordem econômica e aplicar as penalidades previstas em lei e instruir o público sobre as formas de infração da ordem econômica. Desse modo, tendo em vista as competências conferidas ao CADE, a LPC em seu art. 31 prevê que o requerimento de licença será dirigido ao Ministério da Agricultura e

<sup>65</sup> “A raiz histórica e os fundamentos constitucionais da propriedade intelectual são muito menos naturais e muito mais complexos do que a da propriedade romanística; como se verá, disto resulta que - em todas as suas modalidades - a propriedade intelectual é mais funcional, ainda mais condicionada, ainda mais socialmente responsável, e seguramente muito menos plena do que qualquer outra forma de propriedade.” BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo I*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017. p. 75

<sup>66</sup> “O Código assegura o direito de privilégio da invenção, mas ele não pode se eternizar sem o uso efetivo, consistente na exploração comprovada, contínua e regular da invenção em escala industrial (art. 52). Essa é uma consequência da Convenção de Paris para proteção da Propriedade Industrial, de 1883, revista em Estocolmo em 1967, atribuindo a cada País signatário a faculdade de adotar medidas e legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente - como, por exemplo, a falta de exploração (art. 5, A-2)”. ROSAS, Roberto. *Do Abuso de Direito ao Abuso de Poder*. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 34

<sup>67</sup> “O abuso da patente (*rectius*, do poder jurídico dela gerado) pode, ou não, configurar-se abuso de poder econômico. Aliás, não é impossível que a utilização de patente no seu escopo legal (e sem desvio imediato de finalidade) possa a integrar prática que configure abuso de poder econômico. Na redação desse artigo 68, *caput*, haverá pretensão à licença involuntária se por meio do exercício da patente se praticar abuso de poder econômico.” BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *O Código da Propriedade Industrial Conforme os Tribunais: comentado com precedente judiciais*. Vol. II. Patentes. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2018. p. 856

<sup>68</sup> “Parece claro que a necessidade de retribuição pode exceder em muito o simples atendimento ao interesse público de suprimento de bens e serviços, no caso de abuso de patente ou de poder econômico. Não menos claro é que o abuso resultado do não uso da patente, que dá ensejo à licença requerida por particular, resultará não só numa pretensão pública indireta, mas numa estritamente privada, a qual não estará submetida à racionalidade da proporção de interesse.” BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: Patentes*, Tomo II. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017. p. 1637

<sup>69</sup> “De acordo com este inciso, não é suficiente para evitar a concessão de licença compulsória que o titular explore regularmente sua patente em território nacional nos termos do inciso I, sendo necessário, além disso, que satisfaça às necessidades do mercado.” IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários à lei de propriedade industrial*. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 138

<sup>70</sup> BRUCH, Kelly Lissandra. *Limites do Direito de Propriedade Industrial de Plantas*. Florianópolis: Conceito Editorial, 2013. p. 85-86

<sup>71</sup> Article 17(2): [Equitable remuneration] When any such restriction has the effect of authorizing a third party to perform any act for which the breeder's authorization is required, the Contracting Party concerned shall take all measures necessary to ensure that the breeder receives equitable remuneration. (Tradução livre: *Artigo 17 (2): [Remuneração equitativa] Quando qualquer restrição desse tipo tiver como efeito autorizar um terceiro a executar qualquer ato para o qual é necessária a autorização do criador, a Parte Contratante em questão tomará todas as medidas necessárias para garantir que o criador receba equidade remuneração.*) UPOV 1991

<sup>72</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: Patentes*, Tomo IV. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017. p. 282

<sup>73</sup> O abuso consistente no não uso do privilégio é um alvo preferencial das sanções ou ações corretivas do excesso do monopólio. Tal se dá frequentemente através da concessão de licenças compulsórias, pelo qual terceiros podem passar a explorar o privilégio mediante autorização direta do Estado. BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: Patentes*, Tomo II. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017. p. 1652

<sup>74</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: Patentes*, Tomo II. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017. p. 282

<sup>75</sup> “Na redação da Lei 9.279, somando-se às hipóteses de abuso do exercício da patente e de abuso de poder econômico previstas no art. 68, *caput*, a falta de uso (total) da patente, ou o uso (parcial) insuficiente preenchem o fundamento da licença involuntária do art. 68 § 1º. Como já se viu do art. 5º da CUP, a falta de uso seria uma modalidade de abuso do exercício do direito de patentes. Assim, ainda que logicamente a hipótese de desuso se subsuma à de abuso, há requisitos e limitações específicas a esse tipo de modalidade.” BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *O Código da Propriedade Industrial Conforme os Tribunais: comentado com precedente judiciais*. Vol. I. Patentes. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2018. p. 859

<sup>76</sup> “A licença compulsória consistirá numa autorização por parte da autoridade competente, a requerimento de legítimo interessado, para que este proceda a exploração da cultivar independentemente da autorização de seu titular. A autorização vigorará por prazo de três anos prorrogável por igual período; será concedida sem exclusividade e mediante remuneração na forma a ser definido em regulamento. O regulamento não fixará a remuneração, mas a forma de calculá-la. A licença compulsória sobre esta Lei nunca será de ofício, o que é certamente uma curiosa opção para quem não se achava tolhido pelas regras de TRIPs. Mas haverá uso público restrito, sob o art. 36. Atendidos os pressupostos de sua própria lei de regência, nada impedirá a SDE ou o CADE, para fins de prevenção ou para remediar a infração à ordem econômica, tomar medidas que importem em licenciamento até em prazos e condições diversos estipuladas aqui. Os poderes deste capítulo não são exclusivos em face da competência geral dos órgãos em questão, sendo, como são, norma especialíssima.” BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: Patentes*, Tomo II. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017. p. 281-282

**NASCIMENTO**  
Advogados

Advogados - Attorney Society  
Patentes e Marcas - Patents And Trade Marks  
Direito Autoral - Software

04533-012 - RUA TABAPUÁ, 627 - 5º ANDAR - FONE (11) 3078-5411 - FAX (11) 3078-7809/3078-0870 - SÃO PAULO - SP  
e-mail: nascimento@nascimentoadv.com.br  
web site: www.nascimentoadv.com.br



do Abastecimento e decidido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, autoridade competente para tais deliberações.

Além das Limitações Compulsórias de Interesse Privado, a Lei de Proteção de Cultivares ainda prevê as *Limitações Compulsórias de Interesse Público*<sup>77</sup>. Esse segundo gênero de limitação compulsória está previsto no art. 36 da LPC, que dita que a cultivar protegida será declarada de uso público restrito, ex officio pelo Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com base em parecer técnico dos respectivos órgãos competentes (CADE), no exclusivo interesse público, para atender às necessidades da política agrícola, nos casos de emergência nacional, abuso do poder econômico, ou outras circunstâncias de extrema urgência e em casos de uso público não comercial. O legislador da LPC, por meio do parágrafo único do mesmo art. 36, foi cauteloso ao definir quais seriam os parâmetros para que a cultivar seja considerada de “*Uso Público Restrito*” e assim o fez:

“a cultivar que, por ato do Ministro da Agricultura e do Abastecimento, puder ser explorada diretamente pela União Federal ou por terceiros por ela designados, sem exclusividade, sem autorização de seu titular, pelo prazo de três anos, prorrogável por iguais períodos, desde que notificado e remunerado o titular na forma a ser definida em regulamento”.

Essa concepção a respeito das restrições ao exercício do direito do titular em detrimento do interesse público está prevista no artigo 17 da UPOV 1991<sup>78</sup>. Segundo o dispositivo da Convenção, salvo as exceções expressamente previstas, ninguém poderá restringir o livre exercício do criador, a não ser por motivos expressos de interesse público. Portanto, conforme trata no item 2.2, o interesse coletivo na atual conjuntura do Estado contemporâneo<sup>79</sup> tem se sobressaído aos interesses individuais e privados. Cabe ressaltar que não há que se falar em violação aos interesses privados quando a finalidade dos institutos é o interesse coletivo, deslocados da lógica patrimonialista e funcionalizados aos valores existenciais<sup>80</sup>. Assim, as limitações

precisam ser enxergadas a partir de suas finalidades e efeitos, sempre direcionadas às funções sociais promocionais.

Por fim, ainda é possível caracterizar como Limitações de Interesse Público as relações de consumo e a práticas abusivas a elas inerentes, a exemplo do abuso de posição dominante. É possível concluir, assim, que as concepções de livre-iniciativa e mesmo o conceito de propriedade privada, por si próprios, só fazem sentido se estiverem inseridos em um contexto onde os valores constitucionais inerentes às boas práticas de mercado e à dignidade da pessoa humana forem os balizadores das situações jurídicas existentes. Assim, mesmo que façam parte de um modelo de ordem econômica baseado na busca pela justiça social, são saberes que compõem uma determinada relação de poder.

Em relação à ordem econômica e sua busca pela justiça social, os princípios da livre-iniciativa e da propriedade privada, acabam por se ligar, também, aos valores da defesa do consumidor e da função social da propriedade. Sobre este último, Fábio Konder Comparato alerta que:

A função social da propriedade não se confunde com as restrições legais ao uso e gozo dos bens próprios; em se tratando de bens de produção, o poder-dever do proprietário de dar à coisa uma destinação compatível com o interesse da coletividade transmuda-se, enquanto tais bens são incorporados a uma exploração empresarial, em poder-dever do titular do controle de dirigir a empresa para a realização dos interesses coletivos.<sup>81</sup>

Desta forma, pode-se verificar que o direito, ainda que conceda uma prerrogativa ao titular, reconhece que esta faculdade deve obedecer aos objetivos que esta própria lei possui ao concedê-lo ao sujeito, conforme fica destacado por Caio Mário da Silva Pereira<sup>82</sup>. Assim, consistindo em pôr à disposição da sociedade os bens e serviços, visando satisfazê-la sem qualquer distorção da função social das práticas comerciais, tendo por objetivo a preservação da segurança jurídica.

Neste sentido, ao ser conduzida pela função social das práticas comerciais, a tutela dos interesses coletivos por meio das limitações de direito se objetiva a proporcionar a maior satisfação possível da sociedade. Deste modo, o titular adquire o direito de realizar em ampla liberdade as suas práticas comerciais e explorar a tecnologia protegida, sendo certo que é limitado e delimitado pela função social e pelo dever de não violar os interesses coletivos. Caso incorra em uma situação destas, ficará caracterizado o abuso<sup>83</sup>.

Tal moldura, corresponde à necessidade de justiça entre a função social das práticas comerciais e o direito de exercício das mesmas, fixado por lei a partir da instauração do princípio da compatibilização da relação de consumo, por exemplo, e imposição da harmonia do relacionamento jurídico entre o consumidor final e os fornecedores. Para Ricardo Hasson Sayeg:

A harmonia somente poderá ser alcançada se houver a formação e a satisfação adequadas das necessidades do consumidor, mediante o respeito à pessoa do mesmo e à justiça contratual, ou seja, equilíbrio obrigacional, caracterizado pela proporcionalidade das prestações assumidas por cada parte na negociação. No equilíbrio encontram-se equiparados os interesses de ambas as partes, fornecedor e consumidor, que são legitimamente satisfeitos sem qualquer tipo de distorção logrando-se, pois o objetivo máximo do sistema, que é a segurança jurídica, garantindo a cada um aquilo que lhe é devido.<sup>84</sup>

No que tange ao titular de posição dominante, as fronteiras da caracterização do abuso são mais claras, tendo em vista que o consumidor depende do fornecedor para satisfazer suas necessidades, o que faz do último alguém que exerce um múnus público – não somente um ente privado – a qual precisa observar o interesse da sociedade.

O exercício da posição dominante é lícito, porém, quando extrapolado, fica flagrante o caráter da ilicitude pois, conforme destacado por Caio Mário, o direito cessa quando começa o abuso<sup>85</sup>. E, já que as condições de monopólio foram exaustivamente reconhecidas e previstas pela legislação e são juridicamente inaceitáveis<sup>86</sup>, o abuso fica determinado como o uso irregular, possuindo, desde então, natureza jurídica de infração ao direito, dependendo, contudo, dos pressupostos de culpa ou dolo.

A Lei antitruste brasileira de 1994<sup>87</sup>, foi promulgada para, entre outras funções, coibir o avanço da prática de abuso do poder econômico, principalmente por elencar situações que o caracterizam, manifestados, assim, em atos comerciais abusivos e predatórios, independente do intuito de lesar ou não o consumidor. Dessa forma, o dolo e a culpa passam a ser irrelevantes para a identificação de abuso de posição dominante, uma vez que a prática foi tomada como abuso de poder e desvio de finalidade, não como ato ilícito. Cabe ressaltar aqui que a caracterização de eventual abuso de direito tomará como parâmetro os interesses coletivos envolvidos na atividade desenvolvida pelo titular e se essa está cumprindo sua finalidade de forma adequada à função social. Assim, a

<sup>77</sup> “O interesse público asseverado pela lei se reflete, por vezes, mais em uma necessidade pública do que necessariamente em uma atuação inadequada do titular do direito. No caso de patentes, pode se caracterizar a situação de casos configurados como sendo de interesse público ou emergência nacional quando o titular do direito não consiga ou não se disponibilize a atender a uma necessidade apresentada pelo poder público. No caso da proteção de cultivares, a situação caracteriza-se quando se verifica uma emergência nacional, como seria o caso de perigo de segurança alimentar, ou abuso de poder econômico pelo titular da patente.” BRUCH, Kelly Lissandra. *Limites do Direito de Propriedade Industrial de Plantas*. Florianópolis: Conceito Editorial, 2013. p. 87

<sup>78</sup> “Restrictions on the Exercise of the Breeder’s Right - Article 17(1) [Public interest] Except where expressly provided in this Convention, no Contracting Party may restrict the free exercise of a breeder’s right for reasons other than of public interest.” (Tradução livre: *Restrições ao exercício do direito do criador - Artigo 17 (1) [Interesse público] Exceto quando expressamente previsto nesta Convenção, nenhuma Parte Contratante poderá restringir o livre exercício do direito de um criador por motivos que não sejam de interesse público.*) UPOV 1991

<sup>79</sup> “Consagra o tipo descentralizado de organização econômica e reconhece plenamente a iniciativa privada. Entretanto, admite a intervenção do Estado no domínio econômico, a fim de corrigir abusos, a sua atuação como empresário em setores essenciais ou pouco desenvolvidos (princípio da subsidiariedade), estabelece monopólios e tolera nacionalizações. Confirma a propriedade privada dos meios de produção mas impõem a toda e qualquer propriedade uma função social, quer dizer, a compatibilização do seu uso pelo proprietário com as exigências do interesse geral.” FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira. *Direito Constitucional Econômico*. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 14

<sup>80</sup> “Tutela da pessoa (art. 2), da centralidade do respeito dos direitos fundamentais no ordenamento republicano e, por consequente, da funcionalização das situações patrimoniais – propriedade e empresa – as situações existenciais.” PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do Direito Civil*. 3. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 47

<sup>81</sup> COMPARATO, Fábio Konder. *Direito empresarial: estudos e pareceres*. São Paulo, Saraiva, 1995, p. 34.

<sup>82</sup> PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Responsabilidade Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 270.

<sup>83</sup> “No primeiro caso, considerando-se o fim econômico desde a perspectiva individual do titular do direito subjetivo, parece que as hipóteses de configuração do abuso do direito restringem-se em um primeiro momento a caracterização do ato emulativo (inútil, mas animado pela intenção de causar dano). Todavia, tomado o fim econômico do direito subjetivo sobre uma perspectiva geral, ou seja, frente ao interesse da comunidade que leva ao estabelecimento de um determinado direito subjetivo com perfil previsto na lei, o abuso poderá se caracterizar exatamente quando o exercício do direito pelo indivíduo se dê em contrariedade a um fim econômico que lhe dê a medida do conteúdo do próprio direito subjetivo. O critério para determinação deste fim econômico parece ser a medida de utilidade do direito a qual deve ser compreendida desde uma utilidade econômica para o titular, e que deve ser compatibilizada, em seu exercício, com utilidade econômica para comunidade. Ou em outros termos, que utilidade econômica para a sociedade, o que, quando ocorre, determina inclusive a sanção da conduta individual, conforme se verifica nas hipóteses de abuso da posição dominante de mercado, sancionadas pelo direito da concorrência.” MIGAREM, Bruno. *Abuso de Direito: ilicitude objetiva e limite ao exercício de prerrogativas jurídicas no direito privado*. 2. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 148

<sup>84</sup> SAYEG, Ricardo Hasson, *Práticas Comerciais Abusivas: monopólio*. São Paulo: Edipro, 1995, p. 87

<sup>85</sup> PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Responsabilidade Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 269.

<sup>86</sup> Constituição da República Federativa do Brasil (1988), Art. 173, §4º: “A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.”

<sup>87</sup> Lei 8.884/1994.

# NEWTON SILVEIRA WILSON SILVEIRA

E ASSOCIADOS - ADVOGADOS

**Propriedade Intelectual  
Direito Ambiental  
Consultas  
Perícias  
Due Dilligence**



Alameda Casa Branca, 35 - 1º andar CEP: 01408 -001 São Paulo, SP - Brasil  
Fone: + 55 11 3170-1133 Fax: + 55 11 3170-1130 www.silveiraadvogados.com.br

Lei 8.884/1994 inovou ao estabelecer como responsabilidade objetiva o abuso de posição dominante independentemente de verificação de culpa ou dolo. Tal disposição foi mantida pela Lei 12.529/2011, em seu art. 36. Neste sentido, preleciona Doutrina Clássica:

É de se prever que, estruturada a teoria do abuso de direito como instituto autônomo, marchar-se-á para o critério de apuração objetiva. Responderá por perdas e danos o titular do direito que o exercer além dos limites da normalidade ou regularidade, causando dano a outrem, independentemente de penetrar no psiquismo do sujeito, e indagar de seu próprio propósito ou de sua consciência do dano causado. Bastaria, então, verificar se o titular do direito o exerceu excedendo os limites impostos pela destinação econômica ou social dele<sup>88</sup>.

Este mesmo posicionamento é adotado pelo Direito Comunitário Europeu, que considera a aferição subjetiva da boa-fé<sup>89</sup> irrelevante, porque impõe a caracterização como abusivo todo ato provocador de desequilíbrio contratual em prejuízo ao consumidor (leia-se: Coletividade). Assim, fica caracterizado o abuso de posição econômica, no âmbito da relação de consumo, quando o poder econômico do titular de condições de monopólio é exercido irregularmente prejudicando o consumidor, seja com o intuito consciente de lesar, ou mesmo pela ausência deste escuso interesse.

No abuso de posição econômica se encontra a causa ou objeto que estão em flagrante desacordo com a licitude, porque ignoram a função social das práticas mercadológicas e valores constitucionalmente previstos, principalmente aquela que diz respeito ao oferecimento de bens e serviços dos quais os consumidores necessitam.

## 5 • Conclusão

A Proteção de Cultivares se mostra essencial em um país de bases econômicas agrárias como Brasil. Assegurar o direito dos titulares de novas variedades de plantas é função essencial da Autoridade Estatal. Sem isso, não há incentivo. Sem incentivo, não há inovação sustentável. E sem um processo de inovação relevante um país não se desenvolve.

As limitações criam um espectro de fomento à competição, que segundo Richard A. Posner<sup>90</sup>, é o sistema de mercado mais eficiente. Por meio da competição, empresas buscam, como objetivo primordial, ganhar o consumidor, impulsionadas

pelo imperativo competitivo, buscam a dar ao consumidor, o que ele quer, quando ele quer.

Sendo assim, o que pode se refletir é o fato de que sem as limitações aos direitos de propriedade imaterial, em especial quanto às novas variedades de plantas não há inovação e desenvolvimento, não há controle de abusos de direito e não há fomento econômico em nenhuma hipótese.

## Referências Bibliográficas

BARBOSA, Denis Borges. A Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiológica. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual. Revista da ABPI – n.º 59, Julho/Agosto 2002.

BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual, Tomo IV. 2º ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual: Patentes, Tomo II. 2º Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017.

BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo I. 2º ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017.

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2º ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. O Código da Propriedade Industrial Conforme os Tribunais: comentado com precedente judiciais. Vol I. Patentes. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2018.

BIGEMER, Maria Isabel Coelho de Castro; CALAZANS, Roberta Xavier da Silveira; MOREIRA, PEDRO. A Importância da Consolidação de um Sistema Legal Harmônico na Área da Biotecnologia Vegetal. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI. N.º 119, Julho/Agosto: 2012.

BRANCO, Sérgio. O Domínio Público no Direito Autoral Brasileiro: Uma Obra em Domínio Público. Rio de Janeiro: Lumen Juris.

BRUCH, Kelly Lissandra. Limites do Direito de Propriedade Industrial de Plantas. Florianópolis: Conceito Editorial, 2013.

CARVALHO, Sergio Medeiros Paulinos de. Proteção de Cultivares e Apropriabilidade Econômica No Mercado De Sementes No Brasil. Cadernos de Ciência & Tecnologia, Brasília, v.14, n.3, p.363-409, 1997.

CASTELLI, Thais. Propriedade Intelectual: O Princípio da Territorialidade. São Paulo: Quartier Latin, 2006.

CASTRO, Luiz Antonio Barreto de. A Compatibilidade Possível entre a Lei de Patentes e a Lei de Cultivares. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI. n.º 111, Março/Abril: 2011.

CH, Kelly Lissandra. Limites do Direito de Propriedade Industrial de Plantas. Florianópolis: Conceito Editorial, 2013

COMPARATO, Fábio Konder. Direito empresarial: estudos e pareceres. São Paulo, Saraiva, 1995.

CORREA, Carlos M. Acuerdo TRIPS: Regimen Internacional de la Propiedad Intelectual. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1996.

CORREA, Carlos M. Propiedad Intelectual y Salud Pública: El Contexto General. Flexibilidades Del Acuerdo TRIPS. In: CORREA, Carlos M; NEGRO, Sandra C. (Orgs). Propiedad Intelectual y Medicamentos. Montevideo-Buenos Aires: Editorial B de F. 2010.

Departamento de Botânica/ICB da UFJF. Propagação de Plantas: Princípios e Práticas. Disponível em: <http://www.ufjf.br/fisiologiavegetal/files/2018/07/Propaga%C3%A7%C3%A3o-Vegetativa-e-Sexuada-de-Plantas.pdf>, Acessado em: 17.01.2022, às 23:05.

EDVINSSON, Leif; MALONE, Michael S. Intellectual Capital: Realizing your company's true value by finding its hidden brainpower. First Edition. New York: Harper Business, 1997.

Explanatory Notes On Exceptions To The Breeder's Right Under The 1991 Act Of The Upov Convention – UPOV, Disponível em: [https://www.upov.int/edocs/expndocs/en/upov\\_exn\\_exc.pdf](https://www.upov.int/edocs/expndocs/en/upov_exn_exc.pdf), acessado em = 17.01.2022, às 23:05.

FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira. Direito Constitucional Econômico. São Paulo: Saraiva, 1990.

FILHO, Marçal Justen. Curso de Direito Administrativo. 6. ed. rev. atual. Belo Horizonte: Fórum, 2010.

GARCIA, Selemara Berckembrock Ferreira. A proteção jurídica das cultivares no Brasil. Curitiba: Paraná: Juruá, 2004.

GARCIA, Selemara Berckembrock Ferreira. A proteção jurídica das cultivares no Brasil. Curitiba: Paraná: Juruá, 2004.

GERVAIS, Daniel. The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis. 4th Edition. London: Sweet & Maxwell, 1998.

GONÇALVES, Camila de Jesus Melo. Princípio da Boa-Fé: Perspectivas e Aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

HELPER, Laurence R. Intellectual Property Rights in Plant Varieties: International Legal Regimes and Policy Options for National Governments. Food and Agriculture Org. of the United Nations, FAO Legislative Study, No. 85, 2004. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=711842>, acessado em 17.01.2022, às 23:05.

IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à lei de propriedade industrial. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

JUNIOR, Sidney Pereira de Souza. Patente de invenção em biotecnologia transgênica: exercícios abusivos na agricultura. São Paulo: Editora Verbatim, 2017.

LEVITT, Steven. Freakonomics: o lado oculto de tudo que nos afeta. 1º ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

MARQUES, Remédio J. P. Medicamentos versus Patentes: Estudos de Propriedade Industrial. Coimbra: Editora Coimbra, 2008.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39ª. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2012.

<sup>88</sup> PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Responsabilidade Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

<sup>89</sup> "Além disso, o art. 422 é associado pela doutrina à função de integração da boa-fé, remetendo aos deveres de comportamento do credor e devedor, ainda que não expressos na lei ou no contrato e corroborando o seu enquadramento como cláusula geral, genérica e carente de valorização, portanto passível de concretização, mediante a ponderação das variáveis sobre o comportamento das partes, identificadas na operação de preenchimento de seu conteúdo, à luz do caso particular. Por outro lado, o art. 113 do nosso Código Civil, não guarda correspondência com a lei portuguesa, correspondendo à função interpretativa da boa-fé." GONÇALVES, Camila de Jesus Melo. *Princípio da Boa-Fé: Perspectivas e Aplicações*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 122

<sup>90</sup> Richard A. Posner, "The Effects of Deregulation on Competition: The Experience of the United States," 23 *Fordham International Law Journal* S7 (1999)

SEU SÓCIO NA ARGENTINA

Av. Corrientes 1386, Piso 13, Buenos Aires, Argentina.  
Tel. (5411) 5353-0355 - Fax (5411) 5353-0356  
[www.palacio.com.ar](http://www.palacio.com.ar)

 PALACIO  
& Asociados  
ARGENTINA

MIGAREM, Bruno. Abuso de Direito: ilicitude objetiva e limite ao exercício de prerrogativas jurídicas no direito privado. 2. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.

MOREIRA, Egon Bockman; MATTOS, Paulo Todescan Lessa. Direito Concorrencial e Regulação Econômica. Belo Horizonte: Fórum, 2010.

NUNES, António José Avelãs et al. A inconstitucionalidade das patentes “pipeline” brasileiras (artigos 230.º e 231.º do Código da Propriedade Industrial de 1996), Revista Eletrônica do IBPI, 2009, p. 10. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/book/revista-eletronica-do-ibpi-edicao-especial-patentes-pipeline>, acessado em 17.01.2022, às 23:05.

OGUAMANAM, Chidi. Genetic Use Restriction (or Terminator) Technologies (Gurts) in Agricultural Biotechnology: The Limits of Technological Alternatives to Intellectual Property (August 11, 2005). Canadian Journal of Law and Technology, pp. 59-76, 2005. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2308629>, acessado em 17.01.2022, às 23:05.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. 3. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

RAPELA, Miguel Angel. Derechos de Propiedad Intelectual en Vegetales Superiores. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2000.

Richard A. Posner, “The Effects of Deregulation on Competition: The Experience of the United States,” 23 Fordham International Law Journal 57 (1999).

RICUPERO, Rubens; Ortiz Ricardo Meléndez. Resource Book on TRIPS and Development. USA: UNCTAD-ICTSD, 2005.

ROSAS, Roberto. Do Abuso de Direito ao Abuso de Poder. São Paulo: Malheiros, 2011.

SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2 ed. 3 tir. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

SAYEG, Ricardo Hasson, Práticas Comerciais Abusivas: monopólio. São Paulo: Edipro, 1995.

STJ, REsp 964.404/ES, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 23/05/2011.

STJ, REsp 1.610.728, 2ª Seção do STJ, Min. Rel. Nancy Andrighi, DJe 14/10/2019.

WÜRTENBERGER, Gert. The Scope of Protection of Protected Plant Varieties. Revista da Associação Brasileiro da Propriedade Intelectual – ABPI, nº 137, Julho/Agosto: 2015. p. 63.

## Teoria geral do nome empresarial

### General theory of legal entity name

#### ● Luiz Carlos Marques Filho ●

LL.M. em Direito Empresarial (FGV). Especialista em advocacia pública (UERJ). Bacharel em direito (Unesa). Mestrando em direito da linha Empresa e atividades econômicas (UERJ). Advogado. Analista na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja). E-mail: [luizmarquesadvogado@gmail.com](mailto:luizmarquesadvogado@gmail.com)

#### Resumo

O artigo avalia a compatibilidade entre as regras jurídicas de formação do nome empresarial na legislação brasileira e o conceito doutrinário de nome empresarial encontrado em cursos e manuais de direito comercial, a fim de solucionar alguns problemas teóricos. O estado da arte revela a dificuldade de o direito brasileiro, ainda hoje, (i) determinar o conceito e a natureza jurídica do nome empresarial; (ii) distinguir nome empresarial de outros signos empregados no mercado, tais como a o título do estabelecimento, a insígnia, o nome etc.; (iii) delimitar a proteção do nome empresarial; e (iv) resolver eventuais colisões entre o direito à exclusividade do nome empresarial e os direitos sobre os outros signos. Parte-se da hipótese de que o conceito de nome empresarial do qual a doutrina brasileira se serve hoje é falho e merece revisão teórica.

**Palavras-chave:** Nome empresarial. Título do estabelecimento. Nome de fantasia. Tutela da concorrência. Registro empresarial.

#### Abstract

The article assesses the compatibility between the legal rules for the formation of a business name in Brazilian law and the doctrinal concept of business name found in courses and manuals on business law, in order to solve some theoretical problems. The state of the art reveals the difficulty of Brazilian law, even today (i) to determine the concept and legal nature of the business name; (ii) distinguish a business name from other signs used in the market, such as the brand, the insignia, the title of the establishment, etc.; (iii) discipline the protection of the corporate name; and (iv) resolve any conflicts between the right to exclusivity of the business name and the rights to other signs. The hypothesis is that the concept of corporate name which Brazilian jurists uses today is flawed and lacks revision.

**Keywords:** Company name. Title of establishment. Trade name. Protection from competition. Business registration.