

Os limites da exceção de não-exaustão no direito de patentes brasileiro – um estudo de caso

*The limits of the non-exhaustion exception in Brazilian
patent law – a case study*

CHARLENE DE ÁVILA , NERI PERIN 

Neri Perin Advogados Associados, Brasília – DF, Brasil

RESUMO: O artigo submete a escrutínio dogmático a interpretação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça brasileiro no Incidente de Assunção de Competência nº 4 (REsp nº 1.610.728/RS) sobre o regime de exaustão de direitos patentários aplicável a sementes transgênicas, à luz dos arts. 18, III, 42 e 43, VI, da Lei nº 9.279/1996 (LPI). Sustenta-se que o precedente incorre em erro de subsunção normativa ao equiparar a planta transgênica, produto não patenteável, ao conceito de “produto patenteado”, categoria reservada, em matéria viva, aos microrganismos transgênicos; e que a mesma imprecisão compromete a reivindicação do próprio gene isolado como produto autônomo, matéria igualmente estranha à exceção do art. 18, III, parágrafo único. A partir de método dogmático-crítico e de pesquisa em fontes primárias, identificam-se vícios estruturais na ratio decidendi do precedente, entre eles a confusão entre plano objetivo e temporal do advérbio “diretamente”, a criação de categoria doutrinária sem amparo legal, a inversão hermenêutica entre regra e exceção, e a supressão do elemento “comercial” do art. 43, VI. Contrapõe-se a solução brasileira a *Bowman v. Monsanto Co.* e à Diretiva 98/44/CE, e propõe-se releitura constitucionalmente orientada que preserve o incentivo à pesquisa biotecnológica sem converter as exclusões legais de patenteabilidade em letra morta.

PALAVRAS-CHAVE: PROPRIEDADE INTELECTUAL; PATENTES BIOTECNOLÓGICAS; IMPATENTEABILIDADE DO GENE ISOLADO; PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO; PRIVILÉGIO DO AGRICULTOR.

ABSTRACT: This article critically examines the interpretation adopted by the Brazilian Superior Court of Justice in the judgment of Assumption of Jurisdiction Incident No. 4 (Special Appeal No. 1,610,728/RS) regarding the patent exhaustion regime applicable to transgenic seeds, in light of articles 18(III), 42 and 43(VI) of Brazilian Industrial Property Law No. 9,279/1996. It argues that the precedent commits a normative subsumption error by equating the transgenic plant, a non-patentable subject matter, with the concept of “patented product”, a category reserved, in living matter, to transgenic microorganisms; and that the same imprecision undermines the claim over the isolated gene as an autonomous product, likewise outside the exception in article 18(III), sole paragraph. Using a dogmatic-critical method grounded in primary sources, the article identifies structural flaws in the precedent's ratio decidendi, including conflation of the objective and temporal senses of “directly”, judicial creation of an unsupported doctrinal category, hermeneutical inversion between rule and exception, and omission of the qualifier “commercial” from article 43(VI). It contrasts the Brazilian solution with *Bowman v. Monsanto Co.* and EU Directive 98/44/EC, proposing a constitutionally-oriented reading that preserves the incentive to biotechnological research without rendering the statutory patentability exclusions a dead letter.

KEYWORDS: INTELLECTUAL PROPERTY; BIOTECHNOLOGY PATENTS; NON-PATENTABILITY OF THE ISOLATED GENE; EXHAUSTION DOCTRINE; FARMER'S PRIVILEGE.

INTRODUÇÃO

Em 9 de outubro de 2019, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça brasileiro concluiu o julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 4, instaurado no Recurso Especial nº 1.610.728/RS, fixando tese vinculante segundo a qual as limitações ao direito de propriedade intelectual previstas no art. 10 da Lei nº 9.456/1997 (Lei de Proteção de Cultivares – LPC), aplicáveis exclusivamente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivar, não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionadas à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais.¹

A decisão, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, pôs fim, ao menos provisoriamente, a um litígio que se arrastava desde 2009 entre sindicatos rurais e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (FETAG-RS), de um lado, e a Monsanto do Brasil Ltda. e a Monsanto Technology LLC, de outro, a respeito da cobrança de royalties sobre a soja transgênica tolerante ao glifosato, popularmente conhecida como soja Roundup Ready (RR).

O precedente tornou-se, desde então, o marco de referência obrigatório para qualquer discussão sobre biotecnologia agrícola no direito brasileiro, condicionando a prática regulatória, contratual e contenciosa de um setor que movimenta, segundo estimativas veiculadas à época do julgamento, algo em torno de R\$ 15 bilhões em cobranças de royalties e taxas tecnológicas.²

Não obstante a relevância prática e técnica do voto condutor, este artigo sustenta que a ratio decidendi

do precedente incorre em erro de subsunção normativa que compromete a coerência sistêmica do ordenamento jurídico brasileiro e que, na prática, produz um resultado que o legislador expressamente vedou: a proteção patentária, ainda que por via transversa, de plantas transgênicas como tais.

O objeto empírico da controvérsia é preciso e não comporta generalizações apressadas. As rés eram titulares de cartas-patente concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sobre um processo de transformação genética e sobre o gene por ele introduzido, ou seja, o gene CP4 EPSPS, isolado da bactéria *Agrobacterium tumefaciens*, linhagem CP4, capaz de conferir tolerância ao herbicida glifosato.³

A perícia judicial produzida no processo originário, subscrita pelo Engenheiro Agrônomo Luiz Carlos Federizzi, identificou, entre as cinco cartas-patente juntadas pelas rés, uma única como efetivamente aplicável ao caso, a Carta-Patente nº PI 1100008-2, com reivindicações de moléculas de DNA e de métodos para produção de plantas geneticamente modificadas tolerantes ao glifosato, vigente até 31 de agosto de 2010.⁴

Nenhuma das cartas-patente reivindicava a planta de soja, a semente ou a variedade vegetal como tais; todas incidiam sobre o gene isolado, sobre construções gênicas e sobre o processo biotecnológico de inserção. É precisamente nessa base fática, incontroversa, documentada pericialmente e reconhecida por todas as instâncias julgadoras que reside o problema dogmático central deste artigo.

Se a Carta-Patente nº PI 1100008-2 protege, quando muito, o processo de transformação genética e não,

¹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.610.728/RS (2016/0171099-9). Incidente de Assunção de Competência nº 4. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Segunda Seção, julgado em 09/10/2019, DJe 14/10/2019. Ação coletiva ajuizada por sindicatos rurais do Rio Grande do Sul e pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do RS (FETAG-RS) contra Monsanto do Brasil Ltda. e Monsanto Technology LLC.

² STJ fixa tese em IAC que trata de royalties de soja transgênica. Migalhas, 9 out. 2019. Disponível em: www.migalhas.com.br. Acesso em: ago. 2026.

³ Voto da Relatora, Min. Nancy Andrighi, no REsp nº 1.610.728/RS, Capítulo 4 ("Do sistema jurídico de patentes: proteção à atividade inventiva"), e-STJ fls. 6.255-6.257, com referência expressa à Carta-Patente nº PI 1100008-2 e ao gene CP4 EPSPS.

⁴ Laudo pericial elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Luiz Carlos Federizzi, Perito Judicial nomeado no processo originário nº 001/1090106915-2, e-STJ fls. 2.246-2.247 e 2.251, identificando a Carta-Patente nº PI 1100008-2 como a única aplicável ao gene CP4 EPSPS isolado de *Agrobacterium tumefaciens* sp., linhagem CP4.

autonomamente, o gene isolado nele empregado, matéria que, como demonstrado, tampouco encontra amparo na exceção do art. 18, III, parágrafo único, da LPI, e não a planta transgênica em si (que, segundo o art. 18, III, da Lei nº 9.279/1996 – Lei de Propriedade Industrial, LPI –, não é patenteável), então a extensão dos efeitos da exceção de não-exaustão do art. 43, VI, in fine, da LPI à reprodução da planta inteira configura, tecnicamente, uma ampliação do objeto da proteção patentária para além dos limites que a própria lei fixou.

O ponto central da discussão está em delimitar, com precisão, o objeto efetivamente protegido pela Carta-Patente nº PI 1100008-2. Se essa patente, como se sustenta, protege essencialmente um processo de transformação genética, a proteção patentária deve permanecer circunscrita a esse objeto técnico específico. Não se pode, a partir da proteção de um processo, presumir automaticamente uma proteção autônoma sobre todos os elementos biológicos envolvidos ou sobre a planta inteira resultante do processo.

Ainda mais porque, no sistema jurídico brasileiro, a planta, como tal, não é objeto patenteável, nos termos do art. 18, III, da Lei nº 9.279/1996. A proteção conferida a uma invenção não pode, portanto, ultrapassar os limites do objeto que a lei admite como patenteável.

A mesma conclusão se aplica ao gene isolado empregado no processo. Se esse elemento genético, considerado autonomamente, não encontra proteção na exceção prevista no parágrafo único do art. 18, III, da LPI, tampouco seria juridicamente possível reconstruir, por via interpretativa, uma proteção sobre ele como se constituísse, por si só, o objeto exclusivo da patente. Em outras palavras, a proteção do processo não se transforma automaticamente em proteção absoluta do material biológico utilizado no processo nem da planta que dele resulta.

É justamente nesse ponto que surge a questão relativa ao art. 43, VI, in fine, da LPI. A exceção à regra da exaustão dos direitos de patente não pode

ser interpretada de maneira a produzir, indiretamente, uma exclusividade sobre aquilo que não poderia ser protegido diretamente por patente.

Se a aplicação dessa norma permitir que a reprodução de uma planta inteira seja tratada como violação da patente, mesmo quando a patente não tem como objeto a planta em si, haverá uma extensão prática dos efeitos do privilégio patentário para além de seu objeto legalmente definido.

Em termos simples, não se pode utilizar a regra da não-exaustão para transformar uma patente de processo em uma patente sobre a própria planta. Seria como reconhecer, por um caminho indireto, uma exclusividade sobre a reprodução do organismo vegetal inteiro, embora a legislação brasileira expressamente exclua as plantas da patenteabilidade. A consequência técnica dessa interpretação seria uma espécie de ampliação oblíqua do objeto da patente: aquilo que a LPI não permite proteger diretamente, a planta transgênica em si passaria a receber proteção indireta por meio da extensão dos efeitos de uma patente que possui objeto distinto.

Dito isso, imagine que a lei permita patentear o método utilizado para introduzir determinada característica em uma planta, mas não permita patentear a planta propriamente dita. O titular da patente pode exercer seus direitos dentro dos limites legalmente vinculados à invenção patenteada. Contudo, se esses direitos forem interpretados de tal forma que toda reprodução posterior da planta passe a depender indefinidamente da autorização do titular, o resultado prático será semelhante à concessão de uma patente sobre a própria planta, justamente o objeto que a lei declarou não patenteável. É essa a incoerência técnico-jurídica que o trecho procura evidenciar.

A síntese da tese, portanto, é a seguinte: a exceção à exaustão prevista no art. 43, VI, in fine, deve ser interpretada de forma coerente com o objeto da patente e com os limites materiais da patenteabilidade estabelecidos pela LPI. Ela pode

impedir que a aquisição legítima de um produto patenteado autorize determinadas formas de reprodução ou utilização economicamente autônomas da própria invenção patenteada, mas não pode servir para expandir a patente de um processo até transformá-la, na prática, em um direito exclusivo sobre a planta inteira.

Do contrário, uma norma relativa aos efeitos da patente acabaria produzindo uma proteção material que o próprio sistema jurídico brasileiro não admite como objeto de patente.

É essa operação hermenêutica que se submete a exame crítico nas páginas seguintes.

Cabe registrar, por dever de transparência acadêmica, que a autora deste artigo foi anteriormente citada, em obra doutrinária de 2012, no próprio voto condutor do precedente ora analisado, a propósito da caracterização da não-exaustão para fins de multiplicação comercial da matéria viva patenteada. A presente investigação retrata, portanto, o aprofundamento crítico sobre o alcance objetivo dessa proteção, quando confrontada com a base fática específica de patentes de produto-gene e processo, e não de patentes de planta ou de microrganismo transgênico como tal.⁵

O artigo está estruturado em nove partes, além desta introdução e da conclusão. A Seção 2 reconstrói o arcabouço normativo da não patenteabilidade vegetal no direito brasileiro. A Seção 3 descreve a base fática comum às diferentes decisões proferidas no litígio, com ênfase na identificação da matéria protegida pelas cartas-patente. A Seção 4 percorre o itinerário jurisprudencial da controvérsia, da sentença de primeiro grau ao precedente do STJ. A Seção 5 identifica o núcleo do erro de subsunção normativa. A Seção 6 desenvolve quatro vícios estruturais da ratio decidendi. A Seção 7 dialoga com

o direito comparado. A Seção 8 examina a compatibilidade da interpretação com os tratados internacionais ratificados pelo Brasil. A Seção 9 analisa a assimetria criada frente ao regime de cultivares e suas consequências práticas. A Seção 10, por fim, propõe uma releitura sistemática alternativa.

2 O ARCABOUÇO NORMATIVO DA NÃO PATENTEABILIDADE VEGETAL NO DIREITO BRASILEIRO

2.1 A opção legislativa pela exclusão de plantas e animais da patenteabilidade

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), internalizado no Brasil pelo Decreto nº 1.355/1994, autoriza, em seu art. 27.3(b), que os Estados-membros excluam da patenteabilidade plantas e animais, exceto microrganismos, bem como processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, exceto processos não biológicos e microbiológicos, desde que instituem, em contrapartida, proteção às variedades vegetais por meio de patentes, de sistema *sui generis* eficaz, ou de uma combinação de ambos.⁶

O Brasil exerceu essa margem de conformação de duas formas complementares: pela Lei nº 9.279/1996 (LPI), que veda a patente sobre o todo ou parte de seres vivos, ressalvados os microrganismos transgênicos (art. 18, III), e pela Lei nº 9.456/1997 (LPC), que instituiu sistema *sui generis* de proteção às variedades vegetais mediante Certificado de Proteção de Cultivar.⁷⁸

O art. 10, IX, da LPI é categórico ao excluir da própria noção jurídica de invenção, não apenas da patenteabilidade, mas da qualificação prévia como

⁵ PLAZA, Charlene Maria C. de Ávila. Das patentes aos royalties — o caso da soja transgênica da Monsanto. *Revista de Propriedade Intelectual: Direito Contemporâneo e Constituição*, Aracaju, n. 1, 2012, p. 9.

⁶ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS). Anexo 1C do Acordo de Marraqueche, 1994, arts. 27.3(b) e 28.1. Internalizado no Brasil pelo Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de

1994.

⁷ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 15 maio 1996, arts. 10, IX, e 18, III e parágrafo único.

⁸ BRASIL. Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997. Institui a Proteção de Cultivares e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 28 abr. 1997, art. 10.

objeto potencialmente patenteável, o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza ou dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.⁹

O art. 18, III, por sua vez, reforça essa exclusão ao dispor que não são patenteáveis o todo ou parte dos seres vivos, ressalvados os microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade — novidade, atividade inventiva e aplicação industrial — e que não sejam mera descoberta.

O parágrafo único do mesmo artigo delimita, com precisão dogmática relevante, o conceito de microrganismo transgênico: organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

A conjugação desses dispositivos autoriza uma conclusão estrutural que este artigo reputa central para toda a análise subsequente, ou seja:

No ordenamento jurídico brasileiro, os únicos seres vivos, ou parte deles, passíveis de proteção patentária são os microrganismos transgênicos, categoria que, por definição legal, exclui expressamente o todo ou parte de plantas e de animais. Plantas transgênicas, ainda que resultantes de sofisticada intervenção biotecnológica, permanecem, para fins de patenteabilidade, na mesma posição jurídica de qualquer outra planta: fora do alcance da LPI, ao alcance exclusivo quando presentes os requisitos de distinguibilidade, homogeneidade, estabilidade e novidade do sistema de cultivares.

2.2 A proteção conferida pelo artigo 42 da LPI: produto, processo e produto derivado do processo

O artigo 42 da LPI, em cumprimento ao art. 28.1 do Acordo TRIPS, confere ao titular da patente o direito de impedir terceiros, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar, para esses fins: (I) o produto objeto da patente; e (II) o processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.¹⁰

A doutrina distingue, a partir desse dispositivo, três categorias analiticamente diversas: o produto patentado propriamente dito (inciso I); o processo patentado, considerado em si mesmo; e o produto obtido diretamente pelo processo patentado (inciso II, segunda parte), categoria residual, criada para impedir que a proteção conferida ao processo fosse contornada mediante simples importação do resultado material desse processo, produzido no exterior.

A distinção entre produto patentado (inciso I) e produto obtido diretamente por processo patentado (inciso II) possui consequências jurídicas diversas, notadamente para fins da exceção de não-exaustão prevista no art. 43, VI, in fine, da LPI, cujo texto se refere expressamente a "produto patentado", locução que, à luz da estrutura do art. 42, remete ao inciso I, e não ao produto derivado do inciso II. Essa distinção estrutural constitui o cerne do erro de subsunção identificado neste artigo.

2.3 O princípio da exaustão e a exceção do art. 43, VI

O artigo 43 da LPI estabelece limites ao exercício dos direitos do titular da patente, autorizando terceiros a determinadas condutas independentemente de autorização e sem contraprestação pecuniária.

⁹ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 maio 1996, arts. 10, IX, e 18, III e parágrafo único.

¹⁰ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Acordo sobre Aspectos

dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS). Anexo 1C do Acordo de Marraqueche, 1994, arts. 27.3(b) e 28.1. Internalizado no Brasil pelo Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

O inciso VI, aplicável a patentes relacionadas com matéria viva, afasta do espectro protetivo da lei o uso de produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo próprio titular ou por seu licenciado, positivamente do que a doutrina denomina princípio da exaustão de direitos. Em outras palavras, uma vez que o titular tenha auferido o benefício econômico da exclusividade, cessam os seus direitos sobre aquele produto específico, restando-lhe apenas a exclusividade de reprodução.¹¹

A parte final do inciso VI, contudo, ressalva expressamente que não haverá exaustão quando o produto patenteado for utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. É essa exceção que serviu de fundamento normativo para a tese fixada pelo STJ: a de que o "privilégio do agricultor" previsto no art. 10 da LPC não seria oponível aos titulares de patentes de produto e/ou processo relacionadas à transgenia, na medida em que a reserva de sementes para replantio configuraria, precisamente, multiplicação da matéria viva patenteada.

O problema dogmático é que a "matéria viva em causa" mencionada no art. 43, VI, in fine, há de ser, por coerência textual e sistemática, a mesma matéria viva que constitui o "produto patenteado" referido na primeira parte do mesmo dispositivo. Não havendo patente sobre a planta que, repita-se, não é patenteável no direito brasileiro, a planta

transgênica não pode, tecnicamente, ser a "matéria viva em causa" cuja multiplicação a lei excepciona da exaustão.

2.4. Apontamentos sobre a doutrina Da exaustão de direitos de patentes e da natureza autorreplicante das sementes

A doutrina do esgotamento de direitos, também conhecida como doutrina da primeira venda no direito autoral, é uma doutrina pertencentes ao direito consuetudinário dos EUA, que limita o poder de controle de um produto patenteado após a denominada venda autorizada pelo titular da tecnologia.¹²¹³

De acordo com a doutrina, uma vez que ocorre uma venda autorizada de um objeto ou produto patenteado, os direitos exclusivos do titular da patente são considerados "esgotados" e o comprador é livre para usar ou revender esse artigo sem restrições adicionais da lei de patentes. Contudo, ao abrigo da doutrina, o titular da patente possui o direito de excluir e impedir que os objetos e/ou artigos sejam copiados (ou seja, de fazerem outro), a menos que seja especificamente autorizado pelo titular da patente a tal ato, mas o adquirente poderá modificá-lo através de alguma melhoria, ou alterar sua funcionalidade.¹⁴

Assim, o esgotamento dos direitos de patentes

¹¹ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Código da Propriedade Industrial conforme os Tribunais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, v. I, p. 259 e 598, e p. 611 (exemplo da espiga de milho).

¹² O termo "doutrina do esgotamento de direitos" é usado em casos de patentes. O termo "doutrina da primeira venda" é usado em casos de direitos autorais. Compare *Quanta Computer, Inc. (patente) com Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* (direitos autorais).

¹³ Ao contrário da doutrina análoga da primeira venda em direitos autorais, a doutrina do esgotamento de patentes não foi codificada no estatuto de patentes e, portanto, ainda é uma doutrina de direito consuetudinário. Foi explicitamente reconhecido pela primeira vez pela Suprema Corte em 1873 no caso *Adams v. Burke*. Nesse caso, o titular da patente, Adams, cedeu a outro o direito de fabricar, usar e vender tampas de caixões patenteadas apenas num raio de dezesseis quilômetros de Boston. Burke (um agente funerário), um cliente do cessionário, comprou as tampas dos caixões do fabricante-cessionário dentro do raio de dezesseis quilômetros, mas depois usou (e efetivamente revendeu) as tampas dos caixões patenteadas fora do raio de dezesseis quilômetros, em seu comércio durante o enterro de uma pessoa. O titular da patente Adams processou o agente funerário Burke por violação de patente, mas a Suprema Corte não concluiu nenhuma responsabilidade por violação: uma vez que as tampas do caixão foram feitas e vendidas legalmente, "não há nenhuma restrição ao seu uso implícita em benefício do titular da patente ou de seus cessionários ou

licenciados." Como a venda foi autorizada (comprada de um vendedor autorizado dentro do raio de dezesseis quilômetros), o réu adquiriu o direito de usar as tampas do caixão livre de qualquer reivindicação do titular da patente, mesmo que ele as tenha transportado para fora do raio de dezesseis quilômetros. A Suprema Corte norte-americana, há mais de meio século, estabeleceu que um proprietário de patente pode limitar o alcance de uma licença para fabricar, usar ou vender uma invenção patenteada somente em um território particular dentro dos Estados Unidos. SILVA, Antônio Carlos Fonseca de. Importação paralela de medicamentos. *Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ.*, Brasília, Ano 10, Volume 19, p. 11–27, jan. /jun. 2002. A jurisprudência é farta em precedentes que reconhecem a legalidade de cláusulas contratuais estipulando restrições geográficas a respeito de exploração de patentes, com divisão de mercados. O proprietário pode até mesmo proibir a exportação do produto coberto pela licença.

¹⁴ Ver, por exemplo, *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 US 476 (1964); *Convertible Top Replacement Co.*, 365 US 336 (1961); *Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapping Paper Co.*, 152 US 425 (1894); *Cotton-Tie Co. Simmons*, 106 US 89 (1882). Ver também *Wilbur-Ellis Co. v. Kuther*, 377 US 422 (1964) (o comprador pode modificar o artigo para melhorar ou alterar a funcionalidade).³³⁹ "Esgotamento Internacional e Importação Paralela". OMPI. Arquivado do original em 12 de agosto de 2012.

constitui um limitador dos direitos de propriedade intelectual. Uma vez que um determinado produto tenha sido vendido sob a autorização do titular, a revenda, o aluguel, o empréstimo e outros usos comerciais de terceiros dos bens protegidos nos mercados nacional e internacional, são regidos pelo princípio.

Por exemplo, se uma pessoa obtiver uma patente sobre um novo tipo de guarda-chuva, poderá proibir legalmente outras empresas de fabricar e vender este tipo de guarda-chuva, mas não pode proibir clientes que o tenham comprado de revender a terceiros. Ou se um software contendo um algoritmo patenteado for distribuído pelo proprietário da patente, ela estará esgotada.

Embora exista um "consenso bastante amplo" em todo o mundo de que o esgotamento de direitos de patentes "se aplica pelo menos no contexto do mercado interno", há menos consenso sobre até que ponto a venda de um produto protegido por PI no exterior pode esgotar os direitos de PI.

Neste sentido, existem 03 conceitos de esgotamento de direitos sobre o produto protegido por exclusiva de patentes:

O primeiro é o conceito de "esgotamento nacional", o segundo de "esgotamento regional", o terceiro de "esgotamento internacional". As regras e implicações jurídicas do esgotamento diferem largamente, dependendo do país de importação, ou seja, da jurisdição nacional.

O esgotamento de direitos sobre produtos protegidos por patentes é um conceito importante no campo da propriedade intelectual. Ele se refere à limitação dos direitos que um titular de patente tem sobre a comercialização de um produto após sua primeira venda.

O esgotamento nacional ocorre quando um produto protegido por patente é vendido dentro do território de um país. Após essa primeira venda, o titular da patente não pode mais controlar a distribuição ou revenda desse produto dentro do mesmo país. Isso significa que, uma vez que o produto é colocado no

mercado, qualquer pessoa pode revendê-lo sem a necessidade de autorização do titular da patente. Por exemplo: Se uma empresa patenteada vende um medicamento em um país, ela não pode proibir farmácias ou outros distribuidores de revender esse medicamento dentro desse mesmo país.

Esgotamento Regional se aplica a blocos econômicos ou regiões onde existe uma certa harmonização das leis de propriedade intelectual. Nesse caso, a primeira venda em um país membro do bloco implica o esgotamento dos direitos em todos os outros países membros. Exemplo: na União Europeia, se um produto protegido por patente é vendido em um país membro, essa venda esgota os direitos do titular da patente em todos os outros países da UE. Isso facilita o comércio intra-regional e evita barreiras artificiais entre os países membros.

E por último, o esgotamento internacional é o conceito mais amplo e se refere ao esgotamento dos direitos em nível global. Nesse caso, uma vez que um produto protegido por patente é vendido em qualquer lugar do mundo, o titular da patente não pode mais reivindicar direitos sobre esse produto em outros países, independentemente das leis locais. Exemplo: se uma empresa vende um dispositivo eletrônico nos Estados Unidos, essa venda poderia ser considerada como esgotando seus direitos sobre esse dispositivo em outros países, como Brasil ou Japão. No entanto, vale ressaltar que muitos países não adotam essa abordagem e mantêm o esgotamento nacional ou regional.

Processualmente, a doutrina do esgotamento opera como uma defesa afirmativa, protegendo os compradores autorizados de reclamações de infração relativas à venda ou uso (incluindo reparo e modificação) de um produto patenteado após o titular da patente ter autorizado sua venda.

Em um contexto geral, uma patente concede a seu titular o direito de excluir terceiros de fabricar, usar, vender, colocar à venda ou importar a invenção patenteada (ou seja, um produto que incorpora a invenção) durante a vigência da patente.

A lógica constitucional por detrás da concessão destes direitos exclusivos é "promover o progresso da ciência e das artes úteis", proporcionando aos inventores o incentivo para investirem o seu tempo, trabalho e fundos na investigação e desenvolvimento de tecnologia inovadora. Fornecer estas proteções, no entanto, acarreta custos sociais (monopólio) e limita a capacidade do público de alienar livremente bens patenteados.

Assim, a ordem pública determina que os direitos exclusivos do titular da patente sejam de âmbito limitado. Geralmente, quando o titular de uma patente recebe uma compensação pela utilização da sua invenção através da venda de um produto, o objetivo da lei de patentes é cumprido no que diz respeito a esse produto. Ao receber a compensação, os direitos do titular da patente de excluir outros se esgotam e "a lei de patentes não oferece base para restringir o uso e gozo da coisa "vendida".

Consequentemente, a introdução voluntária de um produto patentado no comércio por um titular de patente, sem restrições, impede o titular da patente de exercer qualquer direito reivindicado de excluir outros de usar ou revender o produto.

A sua não aplicação acontece quando um produto acobertado por direitos patentários seja utilizado para multiplicação ou propagação da matéria viva em causa.

Tal norma possibilita que terceiros, no caso de patentes relacionadas com a matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patentado que seja introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, com uma condicionante: que o produto patentado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

Entretanto, uma vez que o agricultor obtenha a colheita, cuja destinação não é a reprodução, haverá

o esgotamento ou exaustão de direitos e as patentes em questão não afetarão o uso não reprodutivo do material vivo após a colheita.¹⁵

No entanto, cada vez mais ficam claras as características singulares do patenteamento na área da biotecnologia que, na prática, exigem normas e procedimentos próprios, assim como um balanceamento especial dos interesses dos donos da tecnologia, dos seus usuários e do público em geral.

A doutrina tem indicado que essa singularidade reflete, especialmente, pela natureza autorreplicante do material biológico.

Um caso particular e importantíssimo de tais novos objetos de proteção é o surgimento de tecnologias auto duplicativas - como outra vez o software, e os produtos da biotecnologia, seja ao nível de microrganismos, seja ao nível de variedades - para as quais a reprodução deixa de ser uma operação intelectual para passar a ser uma operação objetiva. Para copiar o invento clássico do setor mecânico, o competidor do inventor tinha que reproduzir, intelectualmente, a solução técnica, a partir do relatório descritivo da patente, ou por meio da engenharia reversa. O programa de computador, porém copia-se a si mesmo, como o objeto biológico, microrganismo ou cultivar, que se reproduz sozinho. O compromisso tradicional da proteção às tecnologias - a divulgação do conhecimento, dado a todos, pela exclusividade de reprodução, reservado ao titular da patente ou direito autoral - torna-se inoperante. Muitas de tais criações, além disto, são irreduzíveis aos meios de divulgação tradicional - um microrganismo não é, quase nunca, suscetível de descrição.¹⁶

Note-se que as sementes, como objeto biológico, além de serem autorreplicantes, isto é, não necessitarem de intervenção humana para a sua reprodução, não podem em certos países, como o Brasil, ser objeto de exclusividade patentária.

Neste raciocínio, as criações que são, por força de natureza, autorreplicantes na maioria das vezes, tornam impraticáveis a sua descrição suficiente, bem como a sua repetibilidade é de execução imprevisível, isto é:

¹⁵ AVILA, Charlene de. Parecer realizado para a ação coletiva dos sojicultores versus Monsanto.

¹⁶ BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 1a. Ed. vol. I, Lúmen Juris, 1996.

Na maioria das vezes, a descrição suficiente do material biológico não torna a repetição do invento possível.

A solução do requisito técnico para problemas técnicos é impossível de se constatar, isto é, a sua aplicabilidade industrial.

Sua execução com fim de almejar uma regularidade e homogeneidade no resultado, fica imprevisível devido seu caráter autorreplicante.

A legislação nacional de propriedade intelectual em seu enunciado do artigo 43, VI, da Lei 9.279/96, é claro ao possibilitar a terceiros, utilizar, pôr em circulação ou comércio produto patenteado, introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, com a ressalva de que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. Dessa maneira, uma vez inserido o produto relacionado à matéria viva no mercado interno, exaure-se o direito do titular, salvo para multiplicação ou propagação comercial.¹⁷

Segundo esta regra, o titular de uma patente que tenha autorizado a colocação no mercado de um produto ao qual a patente lhe confere direitos não pode opor-se às eventualidades jurídicas subsequentes (cessão, etc.) respeitantes a esse mesmo produto. Com efeito, a substância do direito de patente consiste essencialmente na atribuição de um direito exclusivo de primeira colocação do

produto no mercado.¹⁸

Sendo assim, a sistemática da propriedade intelectual relativo às criações biológicas são distintas da mecânica, mesmo porque essas ainda não podem se reproduzir; portanto, a violação da patente dependerá da natureza dos bens jurídicos em que se pede a proteção.¹⁹

2.5 O microssistema brasileiro de propriedade intelectual e o diálogo das fontes

A compreensão adequada da controvérsia exige, ainda, que se situem a LPI e a LPC no contexto mais amplo do que a doutrina denomina microssistema de proteção da propriedade intelectual, conjunto normativo que compreende, além da propriedade industrial propriamente dita (Lei nº 9.279/1996) e do direito de cultivares (Lei nº 9.456/1997), os direitos autorais (Lei nº 9.610/1998), a proteção de programas de computador (Lei nº 9.609/1998) e regimes especiais como a proteção de topografias de circuitos integrados (Lei nº 11.484/2007) e de conhecimentos tradicionais associados (Lei nº 13.123/2015).

A Convenção que instituiu a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, internalizada no Brasil pelo Decreto nº 75.541/1975, agrupa essas modalidades sob um conceito unitário de propriedade intelectual, sem, contudo, eliminar a autonomia e as especificidades técnicas de cada regime setorial.

¹⁷ Artigo 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente; II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado; IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação

comercial da matéria viva em causa. VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001).

¹⁸ ÁVILA, Charlene de; et al. INTERPENETRAÇÃO DE DIREITOS DE PROTEÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL: O CASO DAS PATENTES DE INVENÇÃO E CULTIVARES INTERPENETRATION DES DROITS DE PROTECTION DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE: LA SITUATION DES BREVETS D'INVENTION ET VARIÉTÉS VEGETALES. Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010, <http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3132.pdf>

¹⁹ ÁVILA, Charlene de. Parecer realizado para a ação coletiva dos sojicultores versus Monsanto.

Esses diplomas, por integrarem microssistema comum, devem ser interpretados em diálogo mútuo, noção que a doutrina brasileira consolidou como método de superação de antinomias aparentes entre normas com campos de aplicação convergentes. No caso em exame, esse diálogo, longe de autorizar a subordinação do regime especial de cultivares ao regime geral de patentes, impõe leitura que preserve a autonomia funcional de cada sistema: à LPI, a proteção do processo biotecnológico de transformação genética; à LPC, a proteção da variedade vegetal como conjunto biológico integrado, com suas próprias limitações voltadas ao equilíbrio entre obtentores e agricultores. A subsunção da planta transgênica ao regime patentário, por via de interpretação extensiva do art. 43, VI, da LPI, rompe esse diálogo, ao fazer prevalecer, sobre a disciplina específica da LPC, um regime concebido para outro objeto de proteção.²⁰

3 A BASE FÁTICA COMUM: A TECNOLOGIA ROUNDUP READY E A CARTA-PATENTE Nº PI 1100008-2

A compreensão do problema dogmático exige, antes de mais nada, precisão quanto à base fática subjacente a todas as decisões proferidas no litígio, da sentença de primeiro grau ao acórdão do STJ.

A tecnologia Roundup Ready consiste na inserção, no genoma da soja, de um gene bacteriano, o gene CP4 EPSPS, isolado de três bactérias distintas identificadas no laudo pericial (*Agrobacterium tumefaciens* sp., linhagem CP4; *Achromobacter* sp., linhagem LBAA; e *Pseudomonas* sp., linhagem

PG2982) —, capaz de codificar uma enzima EPSP sintase tolerante ao glifosato, herbicida amplamente utilizado no controle de plantas daninhas. A introdução desse gene confere à planta de soja resistência ao herbicida, permitindo sua aplicação em pós-emergência sem dano à cultura.²¹

A Monsanto titularizava, à época dos fatos, cinco cartas-patente relacionadas à tecnologia: a Carta-Patente nº PI 1101070-3 (genes, plasmídeos e vetores); a Carta-Patente nº PI 1100007-4 (genes, vetores e métodos de produção de plantas resistentes ao glifosato); a Carta-Patente nº PI 1101067-3 (estruturas de DNA); a Carta-Patente nº PI 1101045-2 (regiões de iniciação de transcrição quimérica); e a Carta-Patente nº PI 1100008-2 (moléculas de DNA, métodos diversos e métodos para produção de plantas geneticamente transformadas tolerantes ao herbicida glifosato).

O laudo pericial elaborado por Luiz Carlos Federizzi, após exame comparativo com os depósitos originais no United States Patent and Trademark Office (USPTO), concluiu que apenas a Carta-Patente nº PI 1100008-2 era efetivamente aplicável ao processo aprovado pela Monsanto perante a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), estando as demais nela incluídas ou por ela superadas.²²

A patente em exame, portanto, reivindica moléculas de DNA e métodos, não a planta, não a semente, não a variedade vegetal como conjunto biológico integrado. A esse respeito, é elucidativa a lição de Barbosa, referida no próprio voto condutor do STJ: a tecnologia não afeta a semente em si, salvo quanto

²⁰ Os conflitos de normas ocorridos durante o processo de interpretação denominam-se Antinomias. Esses problemas podem ser solucionados através da aplicação de três critérios: hierárquico, cronológico e da especialidade. O primeiro critério solucionador de antinomias e o mais relevante é o hierárquico, pois não há o que se falar em norma jurídica inferior contrária à superior. Isto ocorre porque “a norma que representa o fundamento de validade de uma outra norma é, em face desta, uma norma superior”, por exemplo a Constituição Federal de 1988 tem caráter supralegal, na qual, as demais leis (ordinárias, complementares, etc.) devem estar em consonância aos princípios estabelecidos por ela, caso contrário será considerada inconstitucional perdendo sua efetividade. O critério cronológico tem por fundamentado o artigo 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que regula que norma posterior revoga a anterior: “A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”. O terceiro e último critério é o da

especialidade o qual prescreve que a norma especial prevalece sobre a geral. Este critério também se encontra no artigo 2º, § 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. “A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior”. Vide: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/antinomia-o-conflito-aparente-de-normas-e-seus-criterios-de-resolucao/297827324>

²¹ Laudo pericial elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Luiz Carlos Federizzi, Perito Judicial nomeado no processo originário nº 001/1090106915-2, e-STJ fls. 2.246-2.247 e 2.251, identificando a Carta-Patente nº PI 1100008-2 como a única aplicável ao gene CP4 EPSPS isolado de *Agrobacterium tumefaciens* sp., linhagem CP4.

²² Laudo pericial elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Luiz Carlos Federizzi, Perito Judicial nomeado no processo originário nº 001/1090106915-2, e-STJ fls. 2.246-2.247 e 2.251, identificando a Carta-Patente nº PI 1100008-2 como a única aplicável ao gene CP4 EPSPS isolado de *Agrobacterium tumefaciens* sp., linhagem CP4.

ao aspecto de resistência ao glifosato, e muito menos a colheita, pois a patente não cobre a semente como um todo — não havendo, tecnicamente, "nenhuma patente de semente" quanto à tecnologia RRI, de modo que, salvo pelo elemento transgênico patentado, toda a semente permanece em domínio público.²³

Esse ponto é corroborado pelas próprias cartas-patente juntadas ao processo originário: nenhuma delas contém reivindicação de planta geneticamente modificada como tal, mas apenas de moléculas de DNA e de métodos para sua obtenção.²⁴

Esse dado fático, incontroverso e tecnicamente estabelecido pela perícia judicial é o ponto de partida indispensável para a análise crítica desenvolvida neste artigo: toda a discussão sobre exaustão de direitos e privilégio do agricultor deve ser situada à luz do objeto real e delimitado da proteção patentária concedida, e não de uma noção genérica e imprecisa de "tecnologia patenteada presente na semente", que tende a confundir o continente (a planta e suas partes, não patenteáveis) com o conteúdo (o processo, patenteável).

3.1. Erro de subsunção normativa e expansão indevida do artigo 18, III da LPI

(A (in) devida equiparação entre genes isolados, processos de transformação genética e microrganismos transgênicos como fundamento para a extensão excepcional da proteção patentária):

A lei clássica de propriedade intelectual brasileira, lei 9.279/96 distingue o que não é considerado invento e o que não pode ser patenteado, ou seja: (i) não considera como sendo um invento e, por conseguinte, não pode ser patenteado (art.10); e (ii) o que não pode ser patenteado (art.18) e, por sua vez, não goza de proteção por parte da LPI:

O artigo 10 desse mesmo diploma legal estabelece o que, para seus fins, não é considerado invenção. Dentre seus incisos, merece destaque, por pertinente à espécie, o seguinte:

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

[...]

IX - O todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Note-se que o artigo 10, IX na verdade, é uma proibição política: a que, indicando que só há invento quando haja solução técnica, excepciona dessa regra o IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais". Isso é matéria do artigo 18, e deve assim ser tratado, salvo mudança normativa pelo Congresso.

O artigo 18 da LPI – Lei de Propriedade Intelectual, por sua vez, elenca as situações que, ainda que se trate de inventos, não poderão ser objeto de patente. No que importa à hipótese, dispõe seu inciso III:

Art. 18. Não são patenteáveis:

[...]

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Pela análise interpretativa dos dois artigos acima, temos que o todo ou parte dos seres vivos – desde os microrganismos até os animais superiores –, o

²³ BARBOSA, Denis Borges. Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia Roundup Ready no Brasil. PIDCC, Aracaju, ano III, ed. 7, out. 2014, p. 425 e 437.

²⁴ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Código da Propriedade Industrial conforme os Tribunais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, v. I, p. 259 e 598, e p. 611 (exemplo da espiga de milho).

genoma ou o germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais não são patenteáveis. No entanto, a regra do artigo 18, III comporta exceções.

Assim, todos outros inventos biotecnológicos, não vedados pela lei brasileira, dotados dos requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – são plenamente patenteáveis.

A outra exceção à regra geral sobre a propriedade intelectual de seres vivos vem disposta na Lei de Proteção de Cultivares (Lei n. 9.456/97), nos termos de seu artigo 2.º:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante a concessão de Certificado 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.

Assim, pelas leis nacionais de propriedade intelectual, os únicos seres vivos que podem ser objeto de propriedade intelectual são (i) microrganismos transgênicos (LPI); e (ii) cultivares (transgênicos ou não) (LPC).²⁵

De acordo com o trecho do voto da Relatora Ministra Nancy Andriighi:

[...] “as recorridas ostentam a condição de titulares dos direitos decorrentes do patenteamento de um processo específico de transgenia e do produto respectivo (relativo ao gene CP4 EPSPS), o qual, inserido em certas espécies vegetais, lhes confere resistência ao herbicida glifosato”.

Segundo trecho do voto relator acima, salvo melhor juízo, o “produto” é o elemento genético (relativo ao

gene CP4 EPSPS).²⁶

Note-se, porém, que a patente não protege o produto no sentido do senso comum, mas uma solução técnica para um problema técnico (invento) que se expressa num objeto. Portanto, neste caso, trata-se de uma patente de processo e não de produto.

Em artigos anteriores, salientamos que em nossa legislação de propriedade intelectual, “sementes não podem ser objeto de patentes e muito menos o gene que a incorpora”, ou seja, “a semente, pela legislação pátria, jamais será um bem sujeito a apropriação privada por meio de patentes e sim, de cultivar – Lei 9.279/96”, aliás, as patentes que foram concedidas nos Estados Unidos e na União Europeia em favor da Monsanto são completamente distintas das patentes

²⁵ Cultivar, segundo o art. 3.º, inciso IV, da Lei n. 9.456/97 (Lei de Proteção de Cultivares) e o art. 2.º, inciso XV, da Lei n. 10.711/2003 (Lei de Sementes), é “a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos”; https://www.gov.br/inpi/pt/br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/InstrucaoNormativa18_

DIRPABiotecnologia_01122020.pdf

²⁶ 13 O gene CP4 EPSPS, inserido nesta variedade de soja, é proveniente do microrganismo *Agrobacterium* sp., estirpe C4. O gene presente nesta bactéria natural do solo codifica uma enzima chamada 5-enolvinil-chiquimato-3-fostato sintases (EPSPS), a qual participa da reação de síntese de aminoácidos aromáticos, tais como fenilalanina, tirocina e triptofano. Assim, o DNA exógeno inserido no tecido meristemático da planta da cultivar da soja, através do método de transformação de plantas por bombardeamento de partículas. Desta forma, a proteína é expressa em todos os órgãos da planta. BOREM, A. Biotecnologia e Meio Ambiente. Brasil: Folha de Viçosa, 2004.

que ela podia obter no Brasil.²⁷²⁸

Neste caso, a patente referente ao litígio - PI 1100008-2 trata-se de uma patente de processo cuja utilidade final do processo é servir de condutor através de um vetor plasmídeo do material genético inserido na semente.

Em outras palavras, consultando o site do INPI verificamos que o objeto da referida patente (PI 1100008-2) engloba reivindicações referentes a (i) moléculas de DNA de diversas características; e (ii) métodos para produzir plantas geneticamente transformadas que são tolerantes em relação a herbicida de glifosato.

O INPI admite proteção por patentes a ambas as reivindicações, nos termos das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Biotecnologia, senão vejamos:²⁹

Em relação às moléculas de DNA:

“6 Sequências biológicas - [61] de forma geral, em pedidos de patente que descrevam uma invenção cujo desenvolvimento depende de sequências de aminoácidos e/ou de nucleotídeos, os seguintes aspectos devem ser observados: (i) necessidade de inclusão da sequência no pedido para fins de suficiência descritiva (art. 24 da LPI); (ii) ocorrência natural (art. 10 (IX) da LPI); (iii) clareza, precisão e fundamentação (art. 25 da LPI) na forma como tais moléculas/sequências são pleiteadas; (iv) novidade (art. 11 da LPI); (v) atividade inventiva (art. 13 da LPI); e (vi) aplicação industrial (art. 15 da LPI).

Em relação aos métodos para produzir plantas geneticamente transformadas:

4.2.1.2 Processos biológicos naturais (...) [44] (...) os métodos baseados na engenharia genética (por exemplo, a produção de uma planta transgênica), onde a intervenção técnica é significativa, são passíveis de privilégio.

7.2 Plantas transgênicas, suas partes e seus processos de obtenção [191] (...) não há restrição ao patenteamento dos processos de obtenção dessas plantas, exceto os que envolverem tecnologias de restrição de uso, vide item 7.4. (...) Exemplos de reivindicações passíveis de proteção Método de produção de planta transgênica caracterizado pelo fato de que compreende as etapas de: (...) Método para produzir uma planta dicotiledônea transgênica, caracterizado pelo fato de que compreende: (...)

²⁷ Ainda que se admitisse interpretação extensiva capaz de equiparar o “produto obtido por processo patentado” (art. 42, II, da LPI) ao “produto patentado” referido no art. 43, VI, o óbice jurídico persistiria: plantas e sementes permanecem bens não patentados e não patenteáveis. A distinção terminológica operada pelo legislador entre “produto objeto de patente” e “produto obtido por processo patentado” é deliberada, e o silêncio do art. 43, VI, quanto à fórmula ampliadora do art. 42, II, configura inequívoca restrição normativa, incompatível com a ampliação jurisprudencial promovida pelo STJ. A orientação firmada no REsp n. 1.610.728/RS, ao permitir que patentes biotecnológicas produzam efeitos equivalentes à patenteabilidade de vegetais, subverte a lógica do sistema legal e constitucional da propriedade intelectual. Tal construção esvazia o regime especial das cultivares (Lei n. 9.456/1997), ignora a vedação expressa do art. 18, III, da LPI e rompe com os pressupostos constitucionais da proteção patentária, notadamente a temporalidade do privilégio, sua submissão ao interesse social e sua função instrumental ao desenvolvimento nacional (art. 5º, XXIX, CF). Ao afastar a exaustão de direitos e admitir controle indefinido sobre gerações sucessivas de plantas, o precedente transforma privilégio temporário em subordinação perpétua, descolando a remuneração por royalties de qualquer correlação com custos efetivos de pesquisa e desenvolvimento. A tutela patentária deixa, assim, de incentivar inovação para operar como mecanismo de extração continuada de renda em mercado essencial, com impactos estruturais sobre a agricultura, a soberania produtiva e a segurança alimentar. A distinção legislativa entre microrganismos — única matéria

viva patenteável no Brasil — e plantas não é acidental, mas expressão de escolha política consciente, fundada em diferenças biológicas, econômicas e sociais. Ignorá-la implica neutralizar a ratio legis de dois regimes jurídicos distintos e promover apropriação privada permanente de patrimônio genético coletivo, em tensão com a Constituição e com compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Diante disso, a reavaliação do precedente impõe-se como exigência de coerência sistêmica, fidelidade à lei e observância da Constituição. Não se trata apenas de corrigir uma incongruência interpretativa, mas de restabelecer os limites materiais da propriedade intelectual, de modo a compatibilizar inovação tecnológica, função social da agricultura e soberania nacional. A manutenção do entendimento atual compromete a racionalidade do ordenamento jurídico e projeta efeitos de política pública incompatíveis com os fundamentos e objetivos da República.; Ávila, Charlene; Perin, Néri. ANÁLISES PONTUAIS SOBRE O JULGAMENTO DO RESP Nº 1.610.728/RS – SOJICULTORES X MONSANTO Specific analysis on the judgment of RESP nº1.610.728/RS – Sojicultores x Monsanto. RRDDIS – Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade, Curitiba, v. 2, n. 4, p. 251-293, 2022.

²⁸ ÁVILA, Charlene de. Das patentes aos royalties: O caso da soja transgênica da Monsanto. PIDCC, Aracajú, Ano II, Edição nº 03/2013, p. 001 a 040 Jun/2013, p. 16. Disponível em: http://pidcc.com.br/artigos/032013/edicao_0301.pdf

²⁹ Instrução Normativa INPI/PR n. 118/2020.

3.2. Patenteabilidade para invenções relacionadas a plantas transgênicas, especialmente eventos de elite/INVENÇÕES ACESSÓRIAS – Nota técnica do INPI

Quadro 1 — Patenteabilidade de invenções acessórias relacionadas a plantas transgênicas (Nota Técnica do INPI)

Invenções acessórias	Proteção por patentes
Moléculas de DNA	Sim, desde que sejam isolados e diferentes dos naturais
Genoma ou DNA genômico	Sim, desde que seja isolado e diferente dos naturais
Materiais biológicos	Sim, desde que seja isolado e diferente dos naturais
Par de moléculas	Sim
Método de cultivo de uma planta transgênica caracterizado por compreender a aplicação de herbicida em um campo plantado com a planta transgênica	Sim, desde que o efeito técnico da planta transgênica que constitui a invenção principal aborde a resistência aos herbicidas
Método para controle de ervas daninhas por pulverização do herbicida em um campo plantado com a planta geneticamente modificada para ser resistente ao herbicida, caracterizado pela pulverização do herbicida no campo	Sim, desde que o efeito técnico da planta transgênica que constitui a invenção principal aborde a resistência aos herbicidas
Método para proteger uma planta transgênica contra infestação de insetos, caracterizado por compreender fornecer uma quantidade eficaz como inseticida da planta transgênica à dieta do inseto	Sim, desde que o efeito técnico da planta transgênica que constitui a invenção principal aborde a produção de inseticidas
Uso da planta transgênica compreendendo a SEQ ID NO:X para controle de insetos	Sim, desde que o efeito técnico da planta transgênica que constitui a invenção principal aborde a produção de inseticidas
Método para detectar o evento elite	Sim
Método de produção da planta transgênica	Sim

Fonte: Fonte própria, 2026.

Importante no momento tomando por base a Lei e o INPI, em suas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Biotecnologia, a Patente n. PI 1100008-2 (e todas as demais) demonstrar o que não engloba a proteção por patentes:

Qualquer planta transgênica uma vez que nem poderia haver reivindicação nesse sentido, por vedação expressa de patenteabilidade do todo de seres vivos, nos termos do art. 18, III, LPI e com base no item 190 das Diretrizes de Biotecnologia do INPI;

Qualquer semente obtida de planta transgênica e nem poderia haver reivindicação nesse sentido, por vedação expressa de patenteabilidade de parte de seres vivos, nos termos do art. 18, III, LPI e com base no item 190 das Diretrizes de Biotecnologia do INPI;

Qualquer processo de reprodução natural de planta transgênica ou de multiplicação natural de sementes obtidas dessa planta; e nem poderia haver reivindicação nesse sentido, pois não são considerados inventos os processos biológicos naturais (como a reprodução ou a multiplicação), nos termos do art. 10, IX, LPI e com base no item 44 das Diretrizes de Biotecnologia do INPI;

Ou seja, no Brasil, plantas transgênicas e suas partes (por exemplo, célula transgênica, tecido transgênico e órgão transgênico) não são consideradas matérias patenteáveis segundo o art. 18 (III e parágrafo único) da LPI. Ainda que o processo de obtenção de plantas

transgênicas seja patenteável, é importante ressaltar que os produtos intermediários e/ou finais desse processo, ou seja, a planta transgênica e/ou as partes dessa planta constituem matérias expressamente

proibidas de patenteabilidade segundo o artigo 18 (III e parágrafo único) da LPI.³⁰

O INPI considera que, embora o processo de reprodução de microrganismos seja um processo biológico natural, ele é passível de proteção patentária, por ser exceção permitida pelo art. 27, item 3, letra “b” do Acordo TRIPS (item 45 das Diretrizes de Biotecnologia do INPI).³¹

A Patente de n. PI 1100008-2 (e todas as demais apresentadas) não englobam quaisquer microrganismos transgênico (no todo ou em parte). No entanto, em praticamente todas as decisões judiciais derivadas da ação originária encontramos uma errônea concepção dos objetos de proteção descritos na patente mencionada.

3.3. A classificação oficial do INPI para invenções biotecnológicas

Essa distinção entre o processo (patenteáveis) e a planta transgênica como tal (não patenteável) corresponde à classificação oficial adotada pelo próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial em suas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Biotecnologia, aprovadas pela Instrução Normativa INPI/PR nº 118/2020.³²

O quadro abaixo, extraído desse documento normativo, sintetiza o entendimento do órgão examinador para as principais hipóteses relacionadas ao caso em exame:

1.DNA ou RNA modificados: consideram-se suficientes para não incidir na vedação do art. 10, IX, da LPI, desde que a sequência resultante não seja de ocorrência natural – PATENTEÁVEL.

2.Método para produção de planta transgênica (a intervenção da engenharia genética em si): passível

de privilégio patentário, por envolver intervenção técnica significativa – PATENTEÁVEL.

3.DNA ou RNA encontrados na natureza: considerados produtos biológicos naturais, não configuram invenção nos termos do art. 10, IX, da LPI – NÃO PATENTEÁVEL.

4.Células, tecidos e órgãos vegetais ou animais: não passíveis de proteção, pois o todo ou parte de plantas e animais, ainda que transgênicos, não é patenteável – NÃO PATENTEÁVEL.

5.Plantas transgênicas e suas partes: expressamente classificadas como matéria não patenteável nos termos do art. 18, III e parágrafo único, da LPI – NÃO PATENTEÁVEL, ainda que, segundo a mesma diretriz, passíveis de proteção pela via da Lei de Proteção de Cultivares.

³⁰ CEPAL. Grupo de Trabalho da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC): Estudo comparativos sobre normas e critérios de patenteabilidade de invenções biotecnológicas. Vide: www.cepal.org/es/publicaciones/apps

³¹ “Art. 27. Matéria Patenteável (...) 3. Os Membros também podem considerar como não patenteáveis: (...) b) plantas e animais, exceto microrganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui generis eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC. (Acordo TRIPS) e STJ.

³² BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Instrução Normativa INPI/PR nº 118, de 12 de novembro de 2020. Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Biotecnologia, item 4.2.1.1.1, nº 36 (composições contendo produto biológico natural), p. 8, 19, 22, 25, 36, 61 e 63.

Figura 1 — O que pode (e o que não pode) ser patenteado: diretrizes conforme a Lei nº 9.279/1996 (LPI)

O QUE PODE (E O QUE NÃO PODE) SER PATENTEADO?				
Diretrizes conforme a Lei de Propriedade Industrial (LPI) – Lei nº 9.279/1996				
OBJETO / MATÉRIA	DESCRIÇÃO	ANÁLISE JURÍDICA (LPI)	PATENTEÁVEL?	OBSERVAÇÃO
 DNA ou RNA MODIFICADOS	Consideram-se suficientes para não incidir na vedação do art. 10, IX, da LPI, desde que a sequência resultante não seja de ocorrência natural .	 Não se enquadra na vedação do art. 10, IX, pois trata-se de uma criação humana com sequência não natural.	 PATENTEÁVEL	 Pode, ainda, ser protegido como cultivar, se atendidos os requisitos da Lei de Proteção de Cultivares (LPC – Lei nº 9.456/1997).
 MÉTODO PARA PRODUÇÃO DE PLANTA TRANSGÊNICA	A intervenção da engenharia genética em si: passível de privilégio patentário, por envolver intervenção técnica significativa.	 Envolve atividade inventiva, aplicação industrial e solução técnica para um problema técnico específico.	 PATENTEÁVEL	 Protege o processo ou método, não a planta em si.
 DNA ou RNA ENCONTRADOS NA NATUREZA	Considerados produtos biológicos naturais, não configuram invenção nos termos do art. 10, IX, da LPI.	 Por serem elementos naturais, não resultam de atividade inventiva humana.	 NÃO PATENTEÁVEL	 Produto biológico natural não é considerado invenção.
 CÉLULAS, TECIDOS E ÓRGÃOS VEGETAIS OU ANIMAIS	Não passíveis de proteção, pois o todo ou parte de plantas e animais, ainda que transgênicos, não é patenteável.	 Enquadram-se na vedação do art. 10, IX, por se tratar de parte do todo vivo.	 NÃO PATENTEÁVEL	 Podem ser protegidos como cultivar ou variedade, conforme a LPC.
 PLANTAS TRANSGÊNICAS E SUAS PARTES	Expressamente classificadas como matéria não patenteável nos termos do art. 18, III e parágrafo único, da LPI.	 Vedação legal específica: plantas e suas partes não são patenteáveis.	 NÃO PATENTEÁVEL	 Passíveis de proteção pela via da Lei de Proteção de Cultivares (LPC – Lei nº 9.456/1997).
DISPOSITIVOS LEGAIS PRINCIPAIS • Art. 10, IX – Não são patenteáveis o todo ou parte de seres vivos naturais e todo ou parte de seres vivos essenciais à manutenção da vida. • Art. 18, III e parágrafo único – Não são patenteáveis plantas e animais e os processos essencialmente biológicos para obtenção de vegetais ou animais. • Lei nº 9.279/1996 – Lei de Propriedade Industrial (LPI).		LEMBRETE IMPORTANTE A proteção patentária recai sobre invenções (produtos ou processos) com intervenção humana e efeito técnico, não sobre seres vivos em si ou materiais encontrados na natureza.	PROTEÇÃO ALTERNATIVA Plantas transgênicas, partes de plantas e outras matérias não patenteáveis podem ser protegidas como cultivares, desde que atendidos os requisitos da Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/1997): novidade, distinção, homogeneidade e estabilidade.	
Este infográfico tem caráter informativo e não substitui a análise jurídica individualizada de cada caso concreto.			Fonte: Lei nº 9.279/1996 (LPI) e Lei nº 9.456/1997 (LPC)	

Fonte: elaboração própria, com auxílio de inteligência artificial para organização e representação gráfica.

A classificação oficial do INPI é, portanto, inteiramente compatível com a arquitetura normativa apurada pela perícia judicial: o gene isolado e o método de transformação genética constituem objeto patenteável autônomo; a planta resultante, como um todo biológico, permanece fora do alcance da patente, restando-lhe, quando muito, a proteção sui generis da Lei de Proteção de Cultivares. É essa mesma classificação — reconhecida pelo próprio órgão técnico competente para o exame e concessão de patentes no Brasil — que a interpretação consolidada pelo precedente aqui examinado tende a subverter, na medida em que faz incidir sobre a planta os efeitos jurídicos (notadamente a não-exaustão) reservados, pela LPI, ao produto efetivamente patenteado.

4 O ITINERÁRIO JURISPRUDENCIAL: DA SENTENÇA AO PRECEDENTE DO STJ

4.1 A sentença de primeiro grau

A sentença de primeiro grau, proferida em ação coletiva ajuizada pelos sindicatos rurais e pela

FETAG-RS, enfrentou diretamente a questão de qual norma deveria regular as relações entre agricultores e as empresas rés relativamente à tecnologia Roundup Ready: a Lei de Proteção de Cultivares ou a Lei de Propriedade Industrial. O juízo singular concluiu que o Brasil, ao instituir sistema sui generis para proteção de plantas, excluiu as patentes de invenção como forma de proteção para as variedades

vegetais, conferindo, por meio da Lei nº 9.456/1997, a única forma de proteção cabível às plantas e partes de plantas, ressalvados, uma vez mais, os microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade.³³

Nessa lógica, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando o direito dos sojicultores de reservar sementes para replantio e de comercializar a produção como alimento ou matéria-prima, sem pagamento de royalties, ressalvada a possibilidade de cobrança no licenciamento da tecnologia para desenvolvimento de novas cultivares.

4.2 A reforma pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou a sentença, por maioria, vencido o Desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto. O voto condutor da Desembargadora Relatora Maria Cláudia Mércio Cachapuz assentou que, ainda que a Lei de Patentes não permita a proteção decorrente de patentes para o todo ou partes de seres vivos, houve expressa exclusão dessa proibição em relação aos microrganismos transgênicos (art. 18, III, da LPI), sendo possível a extensão dos efeitos da propriedade intelectual sobre microrganismos transgênicos, desde que atendidos os critérios de patenteabilidade.³⁴³⁵

A partir dessa premissa, o voto condutor concluiu que não haveria como excluir dos efeitos da proteção patentária o produto do objeto de patente, por força do art. 42 da LPI, o qual protegeria tanto o produto direto da patente quanto o produto obtido diretamente pelo processo patentado.

A mesma orientação foi reproduzida no julgamento

dos Embargos Infringentes interpostos pelos autores, pelo voto condutor do Desembargador Luís Augusto Coelho Braga, que reafirmou, textualmente, que houve expressa exclusão da proibição de patenteamento de seres vivos em relação aos microrganismos transgênicos, e que é possível a extensão dos efeitos da propriedade intelectual sobre microrganismos transgênicos desde que atendidos os critérios de patenteabilidade.³⁶

O Desembargador Ney Wiedemann Neto, como revisor, acompanhou o relator, assentando que a Lei de Propriedade Industrial protege a inventividade decorrente da transformação de um organismo através da transgenia (art. 18, III), e que a Monsanto possuía a Carta-Patente nº PI 1100008-2, outorgando exclusividade para a exploração da soja transgênica denominada Roundup Ready, válida até 31 de agosto de 2010.³⁷

A Desembargadora Elisa Carpin Corrêa, em voto próprio acompanhando o relator, acrescentou fundamentos sobre a sobreposição de proteções entre patentes e cultivares.³⁸

É neste ponto que se identifica, pela primeira vez no itinerário do litígio, a operação hermenêutica que constitui o objeto central da crítica deste artigo: a subsunção do gene patentado, CP4 EPSPS e do processo de sua inserção à categoria de "microrganismo transgênico" prevista no art. 18, III, da LPI, para, a partir daí, estender os "efeitos da propriedade intelectual" à planta transgênica como um todo.

Conforme veremos, essa subsunção confunde duas categorias normativas estruturalmente distintas: o gene isolado e o processo biotecnológico (patenteáveis, por não se enquadrarem na vedação do art. 18, III, mas sim na regra geral de

³³ BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Sentença proferida no processo originário nº 001/1090106915-2, e-STJ fls. 3.367-3.416.

³⁴ Voto vencido do Desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tanto na Apelação (e-STJ fls. 4.386-4.461) quanto nos Embargos Infringentes (e-STJ fls. 5.177-5.240).

³⁵ Voto da Desembargadora Relatora Maria Cláudia Mércio Cachapuz, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento da Apelação Cível interposta por Monsanto do Brasil Ltda. e Monsanto Technology LLC, e-STJ fls. 4.358-4.386.

³⁶ Voto do Desembargador Luís Augusto Coelho Braga, Relator para os Embargos Infringentes, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e-STJ fls. 5.158-5.168.

³⁷ Voto do Desembargador Ney Wiedemann Neto, Revisor nos Embargos Infringentes, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e-STJ fls. 5.169-5.177.

³⁸ Voto da Desembargadora Elisa Carpin Corrêa, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos Embargos Infringentes, e-STJ fls. 5.241-5.271.

patenteabilidade) e o microrganismo transgênico propriamente dito (categoria excepcional e taxativa, que a própria lei define como excluindo expressamente o todo ou parte de plantas e animais).

4.3 O julgamento do Incidente de Assunção de Competência pelo STJ

Admitido o recurso especial e afetado à sistemática do Incidente de Assunção de Competência (art. 947 do CPC/2015), o processo foi redistribuído à Ministra Nancy Andrighi, cujo voto condutor, estruturado em nove capítulos, tornou-se o precedente vinculante ora examinado.³⁹

O voto reconhece, com precisão, que a LPI não comporta a patenteabilidade do todo ou parte de seres vivos, com exceção de microrganismos transgênicos, e que a proteção da propriedade intelectual sobre variedades vegetais foi disciplinada por lei específica — a LPC — como forma de atender ao compromisso assumido pelo Brasil no art. 27.3(b) do TRIPS.

Reconhece, igualmente, que as rés eram titulares de direitos decorrentes do patenteamento de um processo específico de transgenia e do produto respectivo, relativo ao gene CP4 EPSPS, não da planta, não da semente, não da variedade vegetal.

É a partir dessas premissas corretas que o voto condutor extrai, no entanto, uma conclusão que este artigo reputa logicamente incompatível com elas: a de que a exaustão de direitos, em se tratando de patentes relacionadas à matéria viva, atingiria apenas a circulação de produtos enquadráveis na categoria de "matéria viva não reprodutível" — categoria que a LPI, em nenhum de seus dispositivos, emprega ou define e que, por consequência, a reserva de sementes de soja RR para replantio

configuraria multiplicação da "matéria viva em causa", afastando a exaustão e legitimando a cobrança de royalties também sobre a produção agrícola resultante do replantio, e não apenas sobre a semente originalmente adquirida.

O Ministro Marco Buzzi acompanhou a relatora em voto-vista próprio, estruturado a partir da análise da relevância econômica e social do agronegócio brasileiro e de delimitação normativa do mérito recursal.⁴⁰

A tese fixada para os fins do art. 947 do CPC/2015 foi, por unanimidade, a de que as limitações do art. 10 da LPC não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionadas à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais.⁴¹

4.4. Um dado factual desconsiderado: os 139 cultivares transgênicos protegidos pela LPC

O voto-vista do Ministro Marco Buzzi assentou premissa segundo a qual a LPC teria por destinatário exclusivo o agricultor melhorista, que, mediante cruzamento de espécies distintas, obteria plantas melhoradas a partir de material genético já existente na natureza, ao passo que a proteção de plantas transgênicas por resultarem de "intervenção humana direta" que confere "característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais", recairia exclusivamente sob a Lei de Propriedade Industrial.

Esse raciocínio contém, todavia, premissa factual equivocada, contrariada pelos próprios elementos constantes dos autos do processo originário.

A LPC não restringe a qualidade de obtentor ao

³⁹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.610.728/RS (2016/0171099-9). Incidente de Assunção de Competência nº 4. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Segunda Seção, julgado em 09/10/2019, DJe 14/10/2019. Ação coletiva ajuizada por sindicatos rurais do Rio Grande do Sul e pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do RS (FETAG-RS) contra Monsanto do Brasil Ltda. e Monsanto Technology LLC.

⁴⁰ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.610.728/RS. Voto-Vista do Min. Marco Buzzi, e-STJ, Capítulo 3 ("Do

mérito recursal – delimitação normativa"), com referência ao art. 8º da Lei nº 9.456/1997 e ao art. 18, III, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996.

⁴¹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.610.728/RS (2016/0171099-9). Incidente de Assunção de Competência nº 4. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Segunda Seção, julgado em 09/10/2019, DJe 14/10/2019. Ação coletiva ajuizada por sindicatos rurais do Rio Grande do Sul e pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do RS (FETAG-RS) contra Monsanto do Brasil Ltda. e Monsanto Technology LLC.

"melhorista" no sentido estrito do art. 3º, I; o art. 5º da mesma lei assegura proteção a qualquer pessoa física ou jurídica que obtenha nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada, sem exigir que a obtenção decorra de cruzamento de espécies preexistentes na natureza, e sem excluir cultivares transgênicos dessa proteção.⁴²

Tanto assim que o art. 35 da Lei de Biossegurança (Lei nº 11.105/2005) autorizou expressamente a produção e comercialização de sementes de cultivares de soja geneticamente modificada tolerantes ao glifosato, condicionando-a apenas ao registro no Registro Nacional de Cultivares.⁴³

E o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, criado pelo art. 45 da própria LPC, mantém registro de numerosos cultivares transgênicos protegidos por Certificado de Proteção de Cultivar inclusive, no caso concreto, os próprios 139 cultivares de soja transgênica portadores da tecnologia Roundup Ready, cuja titularidade as rés reconheceram em sua contestação no processo originário, com relação nominal juntada aos autos.^{44,45}

A premissa de que cultivares transgênicos só poderiam ser protegidos pela via patentária é, portanto, factualmente contrariada pela própria conduta processual das partes.

A relevância desse dado para a análise dogmática é considerável: se as próprias titulares da tecnologia registraram, perante o órgão competente, dezenas de cultivares transgênicos sob o regime da LPC, regime que não comporta o princípio da exaustão, isso indica que a via de proteção primária e mais adequada à planta transgênica como conjunto biológico integrado sempre foi, também na prática

administrativa e negocial das próprias rés, o sistema de cultivares, e não a extensão por via interpretativa dos efeitos de uma patente de gene e processo.

5 O NÚCLEO DO ERRO DE SUBSUNÇÃO NORMATIVA

A reconstrução do itinerário jurisprudencial permite isolar, com precisão, o núcleo do problema dogmático. Em nenhuma das decisões proferidas, da sentença ao acórdão do STJ, sustentou-se que a planta de soja transgênica, como tal, fosse objeto de patente. Todas as instâncias reconheceram que a Carta-Patente nº PI 1100008-2 protege um processo de transformação genética e que a planta, por força do art. 18, III, da LPI, não é patenteável. Nenhuma delas, contudo, submeteu a escrutínio a premissa segundo a qual o próprio gene isolado — enquanto molécula de DNA extraída de, ou destinada a compor, um organismo vegetal — constituiria produto patenteável autônomo. Essa premissa, replicada de forma acrítica ao longo do itinerário decisório, não resiste ao confronto com o texto do art. 18, III, e de seu parágrafo único, da LPI: a exceção à vedação de patenteamento de seres vivos e suas partes é reservada, em *numerus clausus*, aos microrganismos transgênicos, categoria que a própria lei define excluindo expressamente "o todo ou parte de plantas ou de animais". O gene CP4 EPSPS, ainda que isolado em laboratório e reinserido por transformação genética, não deixa de ser, para os fins dessa definição legal, parte de planta — não um microrganismo — de modo que sua reivindicação como produto autônomo, tal como constou da Carta-Patente nº PI 1100008-2, extrapola a única exceção que a LPI admite à vedação do art. 18, III.^{46,47}

⁴² BRASIL. Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, arts. 3º, I (conceito de melhorista) e 5º (conceito de obtentor, pessoa física ou jurídica).

⁴³ BRASIL. Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005 (Lei de Biossegurança), art. 35.

⁴⁴ BRASIL. Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997 (Lei de Proteção de Cultivares), art. 45 (criação do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares — SNPC).

⁴⁵ BRASIL. Contestação apresentada pelas rés na Ação Coletiva nº 001/1.09.0106915-2, 15ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, TJRS, e-STJ fl. 1.911, com relação de 139 cultivares de soja transgênica portadoras da tecnologia Roundup Ready protegidas por Certificado de Proteção de Cultivar perante o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), e-STJ fls. 1.928-1.938.

⁴⁶ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e

obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 maio 1996, art. 18, III e parágrafo único: "Para os fins desta Lei, consideram-se microrganismos transgênicos organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais". A exceção à vedação do art. 18, III, é, portanto, restrita, em *numerus clausus*, aos microrganismos transgênicos assim definidos, categoria da qual a própria lei exclui expressamente o todo ou parte de plantas e de animais.

⁴⁷ SILVEIRA, Newton. Nota técnica sobre a patenteabilidade de sementes e de genes no Brasil: "Nem a semente de soja nem seu gene engenheirado são microrganismos". Migalhas, 9 jul. 2020. Disponível em: <https://migalhas.uol.com.br/depeso/328625/nem-a-semente->

O problema situa-se, portanto, em dois planos cumulativos, e não apenas na inferência final. No plano da premissa, a qualificação do gene isolado como produto patenteável autônomo já é, ela mesma, dogmaticamente frágil, por faltar-lhe amparo na única exceção que o art. 18, III, parágrafo único, da LPI admite para matéria viva. Ainda que se admita, arguendo, essa premissa — como fez, sem debater seus pressupostos, o itinerário jurisprudencial ora analisado —, subsiste o vício de inferência: da proposição de que o gene e o processo seriam patenteáveis extraiu-se a conclusão de que os "efeitos da propriedade intelectual" se estendem à planta inteira e a todas as suas gerações sucessivas, para fins de aplicação da exceção de não-exaustão do art. 43, VI, in fine, da LPI. O erro de subsunção denunciado neste artigo é, portanto, duplo: subsiste mesmo na hipótese mais favorável à tese das rés (gene validamente patenteado enquanto produto) e agrava-se, a fortiori, quando se reconhece que nem essa premissa inicial encontra amparo na LPI.

Essa inferência pressupõe, ainda que implicitamente, a equiparação entre duas categorias que a LPI distingue com propósito evidente:

O "produto patenteado" a que se refere o art. 43, VI (que, por definição, há de ser objeto de uma patente vigente — no caso, o gene isolado e as moléculas de DNA reivindicadas na Carta-Patente nº PI 1100008-2); e

O "produto obtido diretamente por processo patenteado", categoria do art. 42, II, segunda parte, da LPI, que se refere ao resultado material de um processo patenteado, sem que esse resultado seja, ele próprio, objeto de patente.

A planta de soja transgênica enquadra-se, quando muito, na segunda categoria — nunca na primeira, pois não pode ser, ao mesmo tempo, um "produto

patenteado" para fins do art. 43, VI, e um objeto "não patenteável" para fins do art. 18, III. A LPI não comporta essa dupla qualificação simultânea e contraditória para o mesmo objeto.

A leitura gramatical do art. 43, VI, in fine, reforça essa conclusão. O dispositivo excepciona a exaustão quando o "produto patenteado" for utilizado para multiplicação ou propagação comercial "da matéria viva em causa" locução que, por relação anafórica, remete à mesma matéria viva que constitui o produto patenteado mencionado na primeira parte do dispositivo.

Não sendo a planta transgênica, ela própria, produto patenteado, mas apenas resultado de um processo patenteado — e, quando muito, veículo de um elemento genético reivindicado como produto, reivindicação cuja validade em face do art. 18, III, parágrafo único, da LPI é, como visto, dogmaticamente precária —, não pode ela ser "a matéria viva em causa" cuja multiplicação comercial a lei excepciona da exaustão.

A única categoria de matéria viva que, no direito brasileiro, pode simultaneamente ser "produto patenteado" e "matéria viva em causa" é o microrganismo transgênico, categoria que a própria LPI, em seu art. 18, parágrafo único, exclui expressamente de compreender "o todo ou parte de plantas".

É por esse motivo que a comparação, sugerida por parte da doutrina referida no próprio voto condutor, com o precedente da Suprema Corte dos Estados Unidos em *Bowman v. Monsanto Co.* revela-se, com a devida vênia, tecnicamente imprestável para sustentar a solução adotada e, note-se, essa é uma conclusão que o próprio voto condutor, com acerto, também reconheceu, embora sem extrair dela as consequências sistêmicas cabíveis.

da-soja-nem-seu-gene-engenheirado-sao-micro-organismos. Acesso em: ago. 2026. No mesmo sentido, o laudo pericial subscrito pelo Eng. Agr. Luiz Carlos Federizzi (UFRGS) nos autos do processo originário conclui que os genes não são microrganismos e não constituem, por isso, objeto próprio de patente, ainda que resultantes de engenharia genética. Registre-se, em sentido diverso, que a Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2022 (substituída pela Nota Técnica INPI/CPAPD nº

01/2023, de 09 de maio de 2023) situa materiais biológicos isolados de plantas, quando dotados de efeito técnico não naturalmente alcançável, no âmbito do art. 10, IX, da LPI, e não na exclusão do art. 18, III — entendimento administrativo que, no juízo dos autores, carece de aptidão para ampliar por via infralegal a exceção taxativa do parágrafo único do art. 18, e que permanece objeto de controvérsia doutrinária não pacificada.

No precedente norte-americano, a semente utilizada pelo agricultor Vernon Hugh Bowman era, ela mesma, objeto de patente, sendo isso e não a mera presença de um gene patenteado nela inserido o fundamento da conclusão de que a exaustão não autorizava a reprodução da semente patenteada mediante plantio e colheita sucessivos.⁴⁸

O agricultor que replanta não está a plantar os artigos que comprou, mas sim, pela primeira vez, os artigos que ele próprio produziu a partir daqueles, de modo que a exaustão se dá apenas quanto aos artigos comprados, não quanto aos produzidos. Esse raciocínio pressupõe, contudo, a patenteabilidade do artigo produzido, premissa presente no direito norte-americano (onde plantas e sementes são patenteáveis) e ausente no direito brasileiro, no qual apenas o gene e o processo, e não a planta ou a semente, são objeto de proteção patentária.⁴⁹

5.1 Decomposição elemento a elemento do art. 43, VI, da LPI

A precisão da crítica dogmática exige a decomposição analítica do texto do art. 43, VI, da LPI em seus cinco elementos normativos constitutivos: sujeito, objeto, hipótese, pressuposto da exaustão e requisito negativo.

O dispositivo dispõe que o direito do titular não se aplica "a terceiros [sujeito] que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva [objeto], utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado [hipótese] que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença [pressuposto da exaustão], desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa [requisito negativo]".

Aplicados esses cinco elementos ao caso concreto,

tem-se:

Sujeito — os agricultores que adquiriram sementes;

Objeto — patentes relacionadas com matéria viva, categoria que a Carta-Patente nº PI 1100008-2 efetivamente integra, por relacionar-se com a planta transgênica enquanto produto do processo nela reivindicado;

Hipótese — utilização, circulação ou comercialização de um "produto patenteado", que, como demonstrado, corresponde tecnicamente às moléculas de DNA e não à planta ou à semente;

Pressuposto da exaustão — introdução lícita do produto patenteado no comércio pela detentora da patente ou por licenciado, satisfeito no caso concreto quanto à semente contendo o gene; e

Requisito negativo — que o "produto patenteado" (as moléculas de DNA) não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da "matéria viva em causa".

É neste último elemento que a subsunção falha: o que se multiplica e se propaga, no replantio, não é a molécula de DNA como tal — que não se reproduz autonomamente — mas a planta inteira, mediante processo biológico natural de reprodução vegetal, estranho ao processo patenteado de inserção gênica.

A expressão "matéria viva", cabe notar, é empregada duas vezes no mesmo dispositivo, com funções semânticas opostas: na primeira ocorrência (objeto), amplia o âmbito de incidência da norma, bastando que a patente tenha relação com matéria viva, sem que precise ser "de" matéria viva; na segunda ocorrência (requisito negativo), a expressão restringe a incidência da exceção à não-exaustão, pois exige que seja precisamente o "produto patenteado" — e não qualquer elemento com ele relacionado — a ser utilizado para multiplicação comercial.

⁴⁸ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Supreme Court of the United States. *Bowman v. Monsanto Co.*, 569 U.S. 278 (2013). Opinião unânime da Corte redigida pela Justice Elena Kagan, julgado em 13 maio 2013.

⁴⁹ CARVALHO, Nuno Pires de. *Acordo TRIPS Comentado*. 2. ed. Versão Kindle, p. 603, comentando *Bowman v. Monsanto Co.* (2013).

A ampliação semântica da primeira ocorrência não pode ser transposta, sem mais, à segunda, sob pena de a exceção devorar a regra: a "matéria viva em causa" do requisito negativo deve ser lida em conjunção estrita com "produto patenteado", não com "patente relacionada a matéria viva" (categoria mais ampla, própria do objeto).

5.2 A semente como produto: a distinção entre produto direto e "produto de produto"

Ainda que se adote leitura mais extensiva do termo "produto" no art. 43, VI de modo a alcançar não apenas o "produto objeto de patente" (art. 42, I) mas também o "produto obtido diretamente por processo patenteado" (art. 42, II, segunda parte), subsiste vício de subsunção fática relevante: a planta geneticamente transformada, resultante do processo de inserção gênica reivindicado na Carta-Patente nº PI 1100008-2, é que constitui, quando muito, o produto obtido diretamente por aquele processo.

A semente colhida ao final do ciclo de reprodução dessa planta não é produto direto do processo patenteado, mas produto da própria planta, um produto de produto, ou produto de segunda geração, categoria que extrapola o alcance literal do advérbio "diretamente" empregado pelo legislador. Entre o processo patenteado (inserção do gene) e a semente colhida, interpõe-se um evento causal autônomo e juridicamente relevante: o ciclo reprodutivo natural da planta, germinação, floração, formação de nova semente, que não é, ele próprio, o processo protegido pela patente.

Essa distinção entre produto de primeira e de segunda geração é reforçada pela função do §2º do art. 42 da LPI, que estabelece inversão do ônus da prova quando se discute se determinado produto foi obtido pelo processo patenteado ou por processo

diverso.

Se a lei cogitasse a necessidade de que o produto do processo fosse, ele próprio, também patenteado, o dispositivo perderia sentido, bastando a invocação da patente do próprio produto; a existência da regra de inversão probatória indica que a LPI admite proteção de produto não patenteado (mas patenteável) obtido de processo patenteado, o que é logicamente distinto de admitir proteção de produto não patenteável, hipótese vedada pelos arts. 10 e 18 da mesma lei.

5.3 A teoria da derrotabilidade normativa e os limites da interpretação extensiva

A doutrina da derrotabilidade das normas jurídicas de origem na filosofia analítica de H. L. A. Hart e desenvolvida, no direito brasileiro, por Humberto Ávila oferece parâmetro metodológico relevante para o problema em exame. Segundo essa doutrina, as regras jurídicas, embora dotadas de pretensão de decidibilidade, não são absolutas nem infinitamente superáveis: sua superação excepcional não pode comprometer o valor estrutural que a própria regra, no conjunto do sistema, visa a proteger.⁵⁰⁵¹

Aplicado ao caso, o princípio implica que a interpretação extensiva do art. 42, II, da LPI para alcançar produtos não patenteados obtidos de processo patenteado encontra limite intransponível na proibição de patenteabilidade das plantas e demais seres vivos macroscópicos (arts. 10, IX, e 18, III, da LPI).

Admitir-se que a interpretação extensiva superasse também essa vedação equivaleria a permitir que qualquer produto legalmente não patenteável recebesse proteção patentária de fato, bastando ao interessado patentear o processo de sua obtenção inclusive produtos vedados por razões de ordem

⁵⁰ HART, Herbert L. A. The Ascription of Responsibility and Rights. *Proceedings of the Aristotelian Society*, v. 49, 1949, apud VASCONCELLOS, Fernando A. *Hermenêutica jurídica e derrotabilidade*, p. 54, apud LENZA, Pedro. *Direito constitucional*. São Paulo: SaraivaJur,

26. ed., 2022, p. 341-342.

⁵¹ ÁVILA, Humberto. *Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos*. São Paulo: Malheiros, 18. ed. rev. e atual., 2018, p. 141 e ss.

pública, moral ou saúde pública (art. 18, I, da LPI). A superação de uma regra não pode, por definição lógica, derrotar o próprio sistema de regras do qual decorre sua autoridade.

5.4 A vedação de proteção indireta pela via da "composição": a diretriz do INPI

A hipótese em exame, patente sobre elemento genético isolado (o gene CP4 EPSPS) inserido em organismo não patenteável (a planta) corresponde, na terminologia técnica do próprio INPI, a uma "composição" formada por um produto patenteável (a molécula de DNA modificada) e um produto não patenteável (a planta transgênica).

As Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Biotecnologia, aprovadas pela Instrução Normativa INPI/PR nº 118/2020, enfrentam expressamente essa hipótese, assentando que composição cuja única característica seja a presença de um produto não patenteável não pode ser objeto de proteção patentária, porquanto isso equivaleria a proteger, por via transversa, o próprio produto excluído da patenteabilidade.⁵²

O mesmo documento normativo classifica, em tabela própria, plantas transgênicas e suas partes incluindo célula, tecido e órgão transgênicos como matéria expressamente não patenteável nos termos do art. 18, III e parágrafo único, da LPI, ainda que reconheça a patenteabilidade do método empregado para a produção da planta transgênica e a proteção dessa mesma planta pela via da Lei de Proteção de Cultivares.

A classificação do próprio órgão examinador brasileiro confirma, portanto, ao menos a segunda metade da tese sustentada neste artigo: a planta, ainda que transgênica, não é patenteável, e a presença de um elemento reivindicado como patenteado em sua composição biológica não converte o todo em objeto patenteável. Quanto à

primeira metade — a suposta patenteabilidade autônoma do gene isolado como produto —, a própria classificação administrativa do INPI não é pacífica nem vincula a interpretação do art. 18, III e parágrafo único, da LPI, que continua a restringir a exceção de patenteabilidade de matéria viva aos microrganismos transgênicos, categoria da qual a lei exclui expressamente partes de plantas.

6 QUATRO VÍCIOS ESTRUTURAIS NA RATIO DECIDENDI

6.1 A confusão entre plano objetivo e plano temporal do advérbio "diretamente"

O primeiro vício estrutural situa-se na interpretação conferida ao advérbio "diretamente", constante do art. 42, II, da LPI. A tese consolidada extrai desse vocábulo fundamento para a aplicação, ao produto derivado do processo patenteado, do mesmo regime de não-exaustão aplicável ao produto patenteado propriamente dito.

Tecnicamente, contudo, o advérbio possui função delimitadora do nexos causal entre processo e produto, isto é, define quais produtos são alcançados pela proteção conferida à patente de processo (apenas os obtidos diretamente por ele, e não os obtidos por processos subsequentes e distintos, como a reprodução natural da planta em campo), não consagrando, por si só, regime jurídico de duração ou intensidade da proteção.

Confundir o plano objetivo (abrangência da proteção) com o plano temporal (extensão da exclusividade às gerações sucessivas do produto) compromete a coerência sistêmica da interpretação.

Some-se a isso um problema fático adicional, já identificado na análise da base empírica do litígio: a nova semente produzida pelo agricultor não é, ela

⁵² BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Instrução Normativa INPI/PR nº 118, de 12 de novembro de 2020. Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Biotecnologia, item 4.2.1.1.1, nº

36 (composições contendo produto biológico natural), p. 8, 19, 22, 25, 36, 61 e 63.

mesma, "obtida diretamente" pelo processo biotecnológico patentado (a inserção laboratorial do gene no DNA da planta original), mas sim por um processo inteiramente distinto e natural, a reprodução da planta em campo aberto, mediante germinação, floração e formação de novas sementes.

O processo protegido pela Carta-Patente nº PI 1100008-2 é o método de inserção artificial do gene; a colheita subsequente resulta de fenômeno biológico natural, não do processo patentado.

A aplicação do art. 42, II, da LPI à nova semente pressupõe, portanto, uma cadeia causal (processo patentado → planta original → nova semente) que a própria estrutura do dispositivo não comporta, pois este se refere ao produto obtido diretamente pelo processo, e não ao produto obtido indiretamente, por reprodução biológica de um produto anterior.

6.2 O oxímoro da "exaustão com exclusividade de reprodução"

O segundo vício reside na formulação doutrinária invocada pelo próprio voto condutor, segundo a qual, exaurido o direito de patente pela primeira comercialização, resta ao titular "apenas a exclusividade de reprodução".⁵³

Essa fórmula encerra contradição performativa: se persiste exclusividade de reprodução, não houve, tecnicamente, exaustão, mas mera limitação parcial dos poderes do titular.

Tratando-se de matéria viva reprodutível, como a semente, a "exclusividade de reprodução" equivale, na prática, à perpetuação integral do controle econômico sobre o bem, pois a utilidade agrônômica de uma semente reside precisamente em sua capacidade de gerar nova colheita.

O precedente nomina "exaustão" aquilo que, materialmente, produz o efeito equivalente à ausência de exaustão, ficção jurídica que esvazia o

instituto exatamente no contexto, a biotecnologia vegetal em que sua aplicação seria mais relevante para o equilíbrio entre exclusividade patentária e liberdade de uso agrícola.

6.3 A inversão hermenêutica entre regra geral e exceção

O terceiro vício, talvez o mais significativo do ponto de vista da técnica interpretativa, consiste na inversão da relação lógica entre regra geral e exceção que estrutura o art. 43, VI, da LPI.

O caput do dispositivo estabelece a exaustão como regra geral para produtos patentados relacionados à matéria viva introduzidos licitamente no comércio; a parte final ressalva, como exceção específica e, por decorrência do cânone hermenêutico *exceptio est strictissimae interpretationis*, de interpretação restritiva, a hipótese de utilização do produto patentado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

A tese consolidada, ao concluir que a exaustão "atinge apenas a circulação daqueles produtos que possam ser enquadrados na categoria de matéria viva não reprodutível", inverte essa lógica: transforma a exceção (não-exaustão para multiplicação comercial) em regra geral (não-exaustão para toda matéria viva reprodutível), relegando a exaustão, regra geral do sistema, à condição de hipótese residual e, em matéria de biotecnologia vegetal, praticamente vazia, pois toda matéria viva possui, em maior ou menor grau, capacidade reprodutiva ou regenerativa.

6.4 A omissão do elemento normativo "comercial"

O quarto vício consiste na insuficiente ponderação do qualificativo "comercial", que acompanha, no texto do art. 43, VI, *in fine*, os substantivos

⁵³ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Código da Propriedade Industrial conforme os Tribunais. Rio de Janeiro: Lumen

Juris, 2017, v. I, p. 259 e 598, e p. 611 (exemplo da espiga de milho).

"multiplicação" e "propagação".

A norma não veda toda e qualquer multiplicação da matéria viva patenteada, mas apenas aquela de natureza comercial, isto é, destinada à colocação de novos exemplares no mercado, em concorrência com o titular da patente ou de seu licenciado.

A reserva de sementes pelo agricultor para replantio em sua própria exploração, sem finalidade de revenda a terceiros como semente, não se enquadra, a rigor, nessa categoria: trata-se de uso próprio, não de multiplicação comercial em sentido técnico.

A distinção é ilustrada, no próprio voto condutor, pelo exemplo de Barbosa: quem compra a espiga de milho protegida por processo de reprodução pode comê-la, vendê-la como alimento, fazer pipoca, mas não pode tornar-se competidor do titular da patente, reproduzindo o milho para fins comerciais.⁵⁴

O exemplo, corretamente compreendido, distingue uso consuntivo e multiplicação comercial, distinção que, aplicada ao caso concreto, deveria ter conduzido a solução diversa daquela alcançada quanto ao replantio para uso próprio do agricultor, hipótese estruturalmente mais próxima do "fazer pipoca" do que da "reprodução para fins comerciais" referida no próprio exemplo invocado pelo precedente.

A crítica desenvolvida nas seções precedentes encontra eco em outras vertentes doutrinárias que examinaram o tema da sobreposição entre patentes e cultivares no direito brasileiro.

Barros, em estudo dedicado especificamente à intersecção entre os regimes de proteção biotecnológica, alerta para os riscos sistêmicos de sobreposição de direitos de propriedade intelectual em matéria de biotecnologia vegetal, sustentando a

necessidade de delimitação precisa entre o objeto próprio de cada regime patentário e de cultivares como condição de coerência do sistema como um todo.⁵⁵

No mesmo sentido, Varella observa que a titularidade de patentes sobre genes e processos biotecnológicos tem sido historicamente utilizada, por empresas multinacionais de insumos agrícolas, como mecanismo de controle indireto sobre cadeias produtivas inteiras, fenômeno que a leitura extensiva do art. 43, VI, da LPI, ao proteger de fato a planta transgênica por meio da proteção formal do gene, tende a amplificar, ao converter o controle sobre um elemento genético isolado em controle sobre a totalidade da cultura agrícola dele derivada.⁵⁶

Também o Parecer do Ministro Célio Borja, juntado aos autos do processo originário pelas próprias rés, reforça, em aspecto relevante para a hermenêutica do art. 43, VI, da LPI, a exigência de que o requisito negativo da não-exaustão recaia especificamente sobre o produto efetivamente patenteado, e não sobre elementos a ele apenas relacionados. Convergência que, mesmo proveniente de parecer produzido por assistente técnico da parte contrária aos interesses dos agricultores no litígio, reforça a robustez da distinção dogmática central deste artigo entre produto patenteado e produto derivado de processo patenteado.⁵⁷

Merece registro, no ponto, a doutrina segundo a qual a intercessão entre patentes e cultivares sobre um mesmo objeto imaterial configura uma autêntica antinomia jurídica: a legislação brasileira de propriedade intelectual não estabelece, em seu texto, limitações satisfatórias à cumulação dos dois regimes sobre o mesmo elemento biológico, tampouco prevê mecanismo de neutralização entre a patente de processo incidente sobre elementos transgênicos e a proteção conferida pela Lei de

⁵⁴ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Código da Propriedade Industrial conforme os Tribunais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, v. I, p. 259 e 598, e p. 611 (exemplo da espiga de milho).

⁵⁵ BARROS, Carla Eugenia Caldas. A sobreposição dos direitos de propriedade intelectual em biotecnologia: patentes e cultivares. Modificações dos artigos 43 e 70 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. In: Proteção Jurídica para as Ciências da Vida: Propriedade Intelectual e Biotecnologia. Rio de Janeiro: IBPI, 2012, p. 81-172.

⁵⁶ VARELLA, Marcelo D. apud Laudo Pericial de Luiz Carlos Federizzi, e-STJ fls. 2.247-2.251, com remissão a VARELLA, Marcelo D. Propriedade Intelectual e Sementes: mecanismos de controle das exportações agrícolas pelas empresas multinacionais. Revista da ABPI, n. 86, jan./fev. 2007, p. 18-27.

⁵⁷ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.610.728/RS, Parecer do Ministro Célio Borja, juntado aos autos pelas rés, e-STJ fl. 1.242.

Proteção de Cultivares à variedade vegetal como conjunto biológico integrado.

Nessa perspectiva, é abuso de direito trazer indevidamente a um instituto, a patente de processo, a função própria de outro, inexistente no direito brasileiro para plantas e sementes: a Carta-Patente nº PI 1100008-2 é patente de processo que não tem, na semente nova, o seu produto, e cuja proteção não se estende a esta por força dos próprios enunciados dos arts. 18, III, parágrafo único, e 42, II, da LPI.⁵⁸

É esse o fio condutor que perpassa, de modo coerente, a arquitetura crítica sustentada neste artigo: a autonomia funcional entre os regimes de patentes e de cultivares não é opção interpretativa entre outras, mas decorrência necessária da distinção, legalmente qualificada, entre os objetos que cada sistema se propõe a proteger.

7. Estados Unidos: Bowman v. Monsanto Co. e seus limites como parâmetro comparativo

Já se demonstrou anteriormente, por que o precedente Bowman v. Monsanto Co., 569 U.S. 278 (2013), não oferece parâmetro comparativo adequado para a solução da controvérsia brasileira: no direito norte-americano, a semente utilizada pelo agricultor era, ela própria, objeto de patente, circunstância juridicamente impossível no Brasil, onde plantas e sementes, ressalvados microrganismos transgênicos, não são patenteáveis.

A Suprema Corte dos Estados Unidos, em decisão unânime da relatoria da Justice Elena Kagan, afirmou que a doutrina da exaustão de patentes não autoriza o comprador a fabricar cópias adicionais do item patenteado, e que replantar sementes patenteadas equivale a fabricar um novo artigo protegido, e não a usar o artigo originalmente adquirido.⁵⁹

O precedente reafirma, para o direito norte-americano, a distinção entre "usar" e "fazer" ("make") o objeto patenteado, distinção que, no sistema brasileiro, carece do mesmo pressuposto de partida, dado que o objeto reproduzido (a planta) não é, ele próprio, patenteável.

A citação do precedente norte-americano pelo voto condutor do STJ, portanto, ainda que compreensível como reforço retórico, não se presta a sustentar tecnicamente a conclusão alcançada, por operar sobre pressuposto de patenteabilidade da semente que inexiste no ordenamento brasileiro.

A diferença estrutural entre os dois sistemas, americano, que permite o patenteamento de plantas e sementes (utility patents on plants, desde J.E.M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 534 U.S. 124 (2001)), e brasileiro, que o veda expressamente, deveria ter conduzido a um exercício de distinguishing explícito, e não à mera invocação do precedente estrangeiro como reforço persuasivo.

7.1 União Europeia: o privilégio do agricultor na Diretiva 98/44/CE

O direito europeu de patentes oferece parâmetro comparativo mais adequado, precisamente por partir de premissa semelhante à brasileira quanto à limitação da patenteabilidade em matéria viva.

A Diretiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à proteção jurídica das invenções biotecnológicas, estabelece, em seu art. 10, que a proteção conferida por uma patente relativa a um material biológico dotado, em virtude da invenção, de propriedades determinadas, se estende a todo e qualquer material biológico obtido a partir desse material biológico, por reprodução ou multiplicação, sob forma idêntica ou diferenciada e dotado das

⁵⁸ ÁVILA, Charlene de. A antinomia jurídica da intercessão entre patentes e cultivares. In: BARBOSA, Denis Borges; WACHOWICZ, Marcos (coord.). Propriedade Intelectual: desenvolvimento na agricultura. Curitiba: GEDAI/UFPR, 2016. No mesmo sentido, ÁVILA, Charlene de; PERIN, Neri. Análises pontuais sobre o julgamento do Resp nº 1.610.728/RS – Sojicultores x Monsanto. RRDDIS – Revista Rede de

Direito Digital, Intelectual & Sociedade, Curitiba, v. 2, n. 4, p. 251-293, 2022, esp. p. 291-292.

⁵⁹ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Supreme Court of the United States. Bowman v. Monsanto Co., 569 U.S. 278 (2013). Opinião unânime da Corte redigida pela Justice Elena Kagan, julgado em 13 maio 2013.

mesmas propriedades, regra que, à primeira vista, aproximar-se-ia da solução adotada pelo STJ.⁶⁰

Todavia, a mesma diretiva instituiu, em dispositivo específico sobre o privilégio do agricultor, exceção que autoriza o agricultor a utilizar o produto de sua colheita para reprodução ou multiplicação em sua própria exploração, mediante o pagamento de remuneração equitativa e sensivelmente inferior à cobrada no licenciamento da produção de material de propagação vegetal, fórmula de equilíbrio que o precedente brasileiro, ao negar qualquer aplicação do privilégio do agricultor previsto no art. 10 da LPC aos titulares de patentes, não contemplou.

A distinção é relevante: o direito europeu não nega a extensão da proteção patentária ao material reproduzido, mas condiciona essa extensão a um regime de exceções específicas que preservam, ainda que de forma economicamente onerada, a prática histórica da semente guardada para uso próprio.

O precedente brasileiro, ao afastar peremptoriamente a aplicabilidade do privilégio do agricultor da LPC aos titulares de patentes, sem instituir, em contrapartida, regime equivalente de exceção no âmbito da própria LPI, adotou solução mais restritiva do que a europeia, sem enfrentar explicitamente as razões pelas quais o ordenamento brasileiro deveria conferir menor proteção ao agricultor do que o direito da União Europeia.

Cabe observar, ademais, uma distinção estrutural adicional entre os dois sistemas, com relevância direta para o problema examinado neste artigo.

O art. 9º da Diretiva 98/44/CE que disciplina especificamente a extensão da proteção da patente sobre material biológico contendo informação genética a todo material em que essa informação esteja incorporada e exerça sua função, pressupõe, para que a extensão opere, que a informação

genética esteja efetivamente presente e em atividade funcional no material derivado; não equivale, portanto, a uma presunção irrefragável de que qualquer produto derivado da reprodução do material original esteja automaticamente abrangido pela patente, independentemente de exame da função da informação protegida naquele produto específico.

O direito europeu, portanto, mesmo em sua vertente mais protetiva ao titular da patente, preserva exame funcional e não meramente formal da presença do elemento patenteado, nuance ausente na leitura consolidada pelo precedente brasileiro, que tende a presumir a incidência da não-exaustão pela mera presença histórica do gene na cadeia genealógica da planta, independentemente de exame renovado, a cada geração, da função exercida pela sequência protegida.

8. COMPATIBILIDADE COM OS COMPROMISSOS INTERNACIONAIS DO BRASIL

8.1 O Acordo TRIPS e a opção legislativa do art. 27.3(b)

O art. 27.3(b) do TRIPS autoriza expressamente os Estados-membros a excluir plantas e animais da patenteabilidade, desde que instituem proteção sui generis às variedades vegetais.⁶¹

O Brasil exerceu essa faculdade, optando por vedar a patente sobre plantas (art. 18, III, LPI) e por instituir a Lei de Proteção de Cultivares como sistema específico e equilibrado, que contempla, em seu art. 10, o privilégio do agricultor como contrapartida à exclusividade conferida ao obtentor.

A interpretação que estende os efeitos da patente sobre o gene e o processo à planta inteira e às suas

⁶⁰ UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 1998, relativa à proteção jurídica das invenções biotecnológicas. Jornal Oficial das Comunidades Europeias, L 213, 30 jul. 1998, art. 10 (privilégio do agricultor no direito europeu de patentes).

⁶¹ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS). Anexo 1C do Acordo de Marraqueche, 1994, arts. 27.3(b) e 28.1. Internalizado no Brasil pelo Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

gerações sucessivas — sem as limitações previstas no regime de cultivares tem o potencial de neutralizar, por via hermenêutica, a opção legislativa que o TRIPS expressamente autorizou o Brasil a adotar: transforma-se, na prática, em proteção patentária de fato sobre a planta, ainda que formalmente a patente recaia apenas sobre o gene e o processo.

8.1.1 O art. 30 do TRIPS e as exceções limitadas aos direitos conferidos pela patente

O art. 30 do Acordo TRIPS autoriza os Estados-membros a estabelecer exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos por uma patente, desde que tais exceções não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal, nem prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos do titular, levando em conta os interesses legítimos de terceiros.

O princípio da exaustão de direitos, tal como positivado no art. 43 da LPI, constitui exceção dessa natureza, plenamente compatível com o padrão do art. 30 do TRIPS, na medida em que se limita a reconhecer que o titular já auferiu o benefício econômico da exclusividade na primeira colocação do produto no mercado sem prejudicar, portanto, de forma não razoável, seus interesses legítimos.

A leitura que amplia a exceção do art. 43, VI, in fine (não-exaustão), de modo a alcançar a reserva de sementes para uso próprio do agricultor, hipótese estruturalmente análoga ao consumo, e não à multiplicação comercial, desloca o equilíbrio que o próprio art. 30 do TRIPS pressupõe entre os interesses do titular da patente e os interesses legítimos de terceiros, nestes incluído o agricultor que historicamente pratica a guarda de sementes como parte integrante de sua atividade produtiva.

Uma interpretação doméstica que amplie desproporcionalmente os direitos do titular da patente, para além do que a própria arquitetura da LPI (arts. 42 e 43) estabeleceu como equilíbrio legislativo, tampouco se harmoniza com o espírito do

art. 7º do TRIPS, que situa a proteção da propriedade intelectual como instrumento para a promoção da inovação tecnológica em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico, e não como fim em si mesma.

9. A ASSIMETRIA SISTÊMICA FRENTE AO REGIME DE CULTIVARES E SUAS CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS

9.1 Da "invenção acessória" à patente de fato sobre objeto não patenteável

A prática regulatória em matéria de biotecnologia agrícola distingue, com razoável consenso técnico, entre a planta transgênica como tal, não patenteável no Brasil e as chamadas invenções acessórias: tecnologias, processos, genes ou construções gênicas desenvolvidas para criar, utilizar ou aprimorar a planta, que podem ser patenteados quando atendam aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, ainda que a planta inteira permaneça fora do alcance da patente.

A tecnologia CP4 EPSPS é frequentemente apresentada, na prática administrativa e negocial, como exemplo paradigmático de invenção acessória nesse sentido: o processo de inserção do gene constitui invenção patenteável; a planta de soja resultante, não. Quanto ao gene isolado em si, reivindicado como produto na Carta-Patente nº PI 1100008-2, sua inclusão sob o mesmo rótulo de "invenção acessória patenteável" reproduz, na prática regulatória, a mesma imprecisão dogmática já identificada na Seção 5 deste artigo: falta-lhe amparo na exceção taxativa do art. 18, III, parágrafo único, da LPI, razão pela qual sua qualificação como matéria patenteável autônoma permanece, no rigor da lei, tão contestável quanto a patenteabilidade da própria planta.

A interpretação que estende, por via do art. 43, VI, in fine, da LPI, os efeitos de não-exaustão à planta inteira e às suas gerações sucessivas produz, na prática, o efeito equivalente ao de uma patente sobre

a invenção acessória cujo alcance econômico se projeta sobre o objeto principal não patenteável, a planta, contornando a vedação legal por via interpretativa.

O titular da invenção acessória obtém, mediante o controle do componente genético, controle econômico sobre a planta inteira e sobre suas gerações sucessivas, alcançando por via transversa aquilo que o legislador expressamente vedou: uma patente de fato sobre a planta transgênica.

9.2 A assimetria com o regime de cultivares

Essa dinâmica gera assimetria sistêmica relevante frente ao regime de proteção de cultivares. O titular de Certificado de Proteção de Cultivar está sujeito às limitações do art. 10 da LPC, reserva de sementes para uso próprio, comercialização como alimento ou matéria-prima, doação ou troca entre pequenos produtores rurais.

O titular de patente sobre gene e processos relacionados à transgenia, segundo a tese firmada, não está sujeito a nenhuma dessas limitações, obtendo, por essa via, proteção mais ampla e mais duradoura do que aquela conferida pelo sistema específico que o legislador desenhou para as variedades vegetais.

O resultado é um incentivo estrutural para que todo obtentor racional busque, sempre que tecnicamente viável, proteção patentária sobre algum componente genético da variedade, ainda que residual, em detrimento do sistema de cultivares, o que tende, a médio prazo, a esvaziar a Lei nº 9.456/1997 como instrumento autônomo de proteção e de equilíbrio entre obtentores e agricultores.

9.3 Consequências econômicas e de segurança jurídica

As consequências práticas dessa assimetria não são apenas teóricas. A prática histórica da semente guardada (*saved seed*), culturalmente enraizada e economicamente relevante para produtores de pequeno e médio porte, torna-se, a partir do precedente, potencialmente sujeita à cobrança de royalties mesmo quando destinada exclusivamente ao uso próprio do agricultor, hipótese que extrapola a literalidade do elemento "comercial" constante do art. 43, VI, *in fine*, da LPI.

A ausência de distinção entre multiplicação comercial (dirigida à revenda a terceiros, legitimamente sujeita à não-exaustão) e reserva para uso próprio (que deveria, tecnicamente, submeter-se à exaustão) gera insegurança jurídica que se projeta sobre toda a cadeia produtiva do agronegócio brasileiro, elevando estruturalmente os custos de produção e aprofundando a dependência tecnológica dos produtores rurais frente aos titulares de tecnologia biotecnológica.

A dimensão econômica dessa insegurança não é desprezível. Segundo dados da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária citados no próprio julgamento do precedente, o agronegócio brasileiro respondia, em 2016, por cerca de R\$ 1,3 trilhão em bens e serviços, equivalente a 23,6% do Produto Interno Bruto nacional à época, com a soja representando, em 2018, valor bruto de produção da ordem de R\$ 127,7 bilhões; a área plantada com grãos, na safra 2017/2018, alcançou 61,7 milhões de hectares, com colheita de 227,8 milhões de toneladas.⁶²

Sendo a soja transgênica tolerante ao glifosato cultivar amplamente disseminado nessa área plantada, qualquer indefinição sobre os exatos limites da cobrança de royalties associada à tecnologia se restrita à primeira aquisição da semente ou estendida indefinidamente a cada novo

⁶² Voto do Min. Marco Buzzi no REsp nº 1.610.728/RS, e-STJ fls. 6.277-6.280, com dados da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária

(CNA) relativos a 2016-2018 e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento relativos à safra 2017/2018.

ciclo de replantio, projeta-se sobre parcela expressiva da economia agrícola nacional, com potencial de elevar estruturalmente os custos de produção de milhões de produtores rurais, dos grandes exportadores aos pequenos agricultores familiares amparados pelas exceções da LPC.

9.4 A finalidade protetiva da Lei de Proteção de Cultivares e sua exposição de motivos

A gênese legislativa da LPC reforça a leitura sistemática aqui proposta.

A justificação do projeto de lei que resultou na Lei nº 9.456/1997 registra que a proposição buscava constituir base normativa capaz de apoiar "a comunidade científica, instituições, produtores de sementes, melhoristas", com ênfase expressa "à defesa dos pequenos produtores quanto à reutilização das sementes em suas plantações".⁶³

A preocupação do legislador com a preservação da prática da reserva de sementes por pequenos produtores rurais não é, portanto, elemento acessório ou lateral do sistema de cultivares, mas integra sua própria razão de ser histórica, tal como registrada na exposição de motivos que precedeu a norma. Uma interpretação que esvazie, por via oblíqua mediante extensão dos efeitos de patentes sobre genes e processos —, essa mesma prerrogativa que o legislador quis expressamente resguardar, subverte não apenas a letra da lei, mas sua finalidade histórica declarada.

9.5. Uma quarta hipótese interpretativa: a leitura conciliadora e seus limites

Por rigor metodológico, cabe examinar ainda uma quarta hipótese interpretativa, de caráter conciliador, que os próprios elementos técnicos do litígio permitem construir, ainda que não seja a interpretação que este artigo propõe como mais

adequada.

Essa leitura consistiria em admitir, excepcionalmente, que o "produto obtido diretamente por processo patenteado" (art. 42, II, *in fine*, da LPI) alcançasse também produtos não patenteáveis, como a própria planta transgênica, superando-se, para esse efeito específico, a vedação dos arts. 10, IX, e 18, III, da LPI.

Mesmo nessa hipótese extrema, contudo, a superação da vedação legal teria de ocorrer duas vezes, e não uma: primeiro, para admitir que a planta transgênica apesar de não patenteável, seja "produto obtido diretamente" do processo; segundo, para estender esse mesmo raciocínio à semente, que não é sequer produto direto da planta, mas produto de produto.

Mesmo que se aceitasse essa dupla superação, o que este artigo não recomenda, pelas razões já expostas quanto aos limites da derrotabilidade normativa, dela não decorreria, ainda assim, a possibilidade de excepcionar o princípio da exaustão nos termos do art. 43, VI, da LPI, porquanto esse dispositivo exige, para a configuração do requisito negativo, que o objeto multiplicado seja precisamente um "produto patenteado", categoria que a planta, por definição, não integra, ainda que se admita, para fins argumentativos, sua equiparação a "produto obtido diretamente" do processo.

Nessa hipótese conciliadora, portanto, o resultado prático seria a incidência da exaustão geral do art. 43, IV, da LPI e não da exceção do inciso VI, de modo que, uma vez colocada a semente no mercado pela titular da patente, cessaria a possibilidade de nova cobrança de royalties com fundamento na patente de processo, restando à titular, para proteção da planta como tal, unicamente a via mais adequada e tecnicamente correta, do registro como cultivar perante o SNPC, com a remuneração e as limitações próprias da LPC.

⁶³ Congresso Nacional. Justificação do Projeto de Lei que resultou na Lei nº 9.456/1997 (Lei de Proteção de Cultivares), Exposição de Motivos,

registros do processo legislativo.

10. Proposta de releitura sistemática das leis de cultivares e patentes a luz da Constituição

A superação das inconsistências identificadas não demanda, a rigor, alteração legislativa, mas releitura dogmaticamente coerente dos dispositivos já vigentes, capaz de preservar tanto o incentivo à pesquisa biotecnológica quanto a integridade das exclusões legais de patenteabilidade.

Propõe-se, para tanto, distinção sistemática entre duas hipóteses:

Quando o produto reproduzido pelo agricultor for, ele próprio, objeto de patente, hipótese restrita, no direito brasileiro, aos microrganismos transgênicos, aplica-se integralmente à exceção de não-exaustão do art. 43, VI, in fine, da LPI;

Quando o produto reproduzido for planta ou semente não patenteável, resultante de processo patenteado (gene e método de inserção), a proteção patentária esgota-se, para fins de exaustão, na primeira comercialização da semente contendo o gene, ressalvada apenas a hipótese de multiplicação comercial em sentido estrito, isto é, destinada à revenda a terceiros como semente, em concorrência direta com o titular ou seu licenciado —, permanecendo a reserva para uso próprio do agricultor submetida ao regime de exaustão plena.

Essa releitura preserva a coerência entre a LPI e a LPC, harmoniza-se com a opção legislativa exercida no exercício da margem de conformação do art. 27.3(b) do TRIPS, atende à ponderação constitucional entre o direito de exclusiva (art. 5º, XXIX, CF) e a função social da propriedade, a livre concorrência e a soberania alimentar (arts. 5º, XXIII, e 170, IV e VI, CF), e observa o dever de consideração das consequências práticas das decisões judiciais previsto no art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.⁶⁴⁶⁵

Preserva, sobretudo, o incentivo econômico ao investimento em pesquisa e desenvolvimento biotecnológico — que permanece integralmente tutelado quanto ao processo de transformação genética e à primeira comercialização da semente dele resultante, sem depender, para tanto, de uma reivindicação de produto sobre o gene isolado cuja base legal, como visto na Seção 5, é precária —, sem, contudo, converter essa tutela em controle perpétuo e ilimitado sobre a atividade agrícola subsequente.

Considerações Finais

A análise dogmática desenvolvida ao longo deste artigo conduz a uma conclusão que não comporta meio-termo: a interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 4 (REsp nº 1.610.728/RS), a despeito de sua sofisticação técnica, de sua identificação, da base fática do litígio, patente de processo, reivindicando também, sem amparo bastante no art. 18, III, parágrafo único, da LPI, o gene isolado; não a planta e do inegável mérito de seus prolores, incorre em erro de subsunção normativa que compromete a própria arquitetura da Lei de Propriedade Industrial.

Ao estender os efeitos da não-exaustão do art. 43, VI, in fine, da LPI a objeto a planta transgênica que a mesma lei declara expressamente não patenteável (arts. 10, IX, e 18, III), o precedente não apenas interpreta a norma: ele a supera, criando, por via jurisprudencial, uma patente de fato sobre exatamente aquilo que o legislador quis, de modo inequívoco, deixar fora do alcance do direito patentário. Dito isso, trata-se de inversão da própria lógica regra-exceção que estrutura o sistema.

A confusão entre o plano objetivo e o plano temporal do advérbio "diretamente"; a criação pretoriana da categoria "matéria viva não reprodutível", sem qualquer amparo no texto da LPI; a inversão hermenêutica entre regra geral (exaustão) e exceção

⁶⁴ BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 5º, XXIII e XXIX; art. 170, IV e VI.

⁶⁵ BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de

Introdução às Normas do Direito Brasileiro), art. 20, com redação dada pela Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018.

(não-exaustão para multiplicação comercial); a supressão do elemento normativo "comercial" na leitura do dispositivo; o desprezo pela distinção entre produto de primeira geração e produto de segunda geração (a semente como "produto de produto"); e a inobservância dos limites que a própria teoria da derrotabilidade normativa impõe à superação interpretativa de regras legais, todos eles convergem para o mesmo resultado sistêmico: a transferência, por via judicial, de um poder de conformação legislativa que a Constituição reserva ao Congresso Nacional, não ao Poder Judiciário.

Quando um tribunal, por mais qualificados que sejam seus fundamentos, produz efeito jurídico equivalente ao de patentear o que a lei expressamente proíbe de patentear, ele não apenas decide um caso concreto: ele reescreve, para todos os efeitos práticos, o arranjo legislativo que o Congresso Nacional desenhou para equilibrar patentes e cultivares no Brasil.

O confronto com o direito comparado apenas acentua essa gravidade. A comparação com o precedente norte-americano *Bowman v. Monsanto Co.* invocada, direta ou indiretamente, para reforçar a solução adotada, revelou-se tecnicamente imprópria, por pressupor a patenteabilidade da própria semente, circunstância normativamente impossível no Brasil; e o direito da União Europeia, que poderia oferecer parâmetro mais próximo, instituiu, e isso é o ponto central, regime de privilégio do agricultor mediante remuneração equitativa, precisamente a solução de equilíbrio que o precedente brasileiro rejeitou sem enfrentamento explícito das razões que justificariam proteção menor ao agricultor brasileiro do que aquela conferida ao europeu.

Se o Brasil, exercendo a margem de conformação que o art. 27.3(b) do TRIPS lhe conferiu, optou por vedar a patente sobre plantas e por instituir sistema *sui generis* equilibrado para as variedades vegetais, a leitura que neutraliza essa opção por via interpretativa, sem debate legislativo, sem compensação ao agricultor, sem os mecanismos de exceção que o próprio direito comparado consagra,

tensiona não apenas a coerência interna do sistema, mas os próprios compromissos internacionais que o Brasil livremente assumiu.

A consequência prática mais grave da interpretação consolidada é a criação de uma assimetria estrutural entre o regime patentário e o regime de cultivares, capaz de esvaziar, a médio prazo, a função equilibradora que o legislador conferiu à Lei nº 9.456/1997, cuja própria exposição de motivos consignou, de modo expresso, a preocupação com a defesa dos pequenos produtores quanto à reutilização de sementes em suas plantações.

O núcleo do acórdão assenta-se na distinção formal entre gene patenteado e planta não patenteável. Tal distinção, embora correta em abstrato, revela-se materialmente falaciosa quando produz efeito prático de subordinação indireta e integral da planta à patente do componente genético, permitindo ao titular controlar indefinidamente a multiplicação do vegetal. Trata-se de sofisma jurídico que privilegia a forma em detrimento da substância, frustrando a finalidade expressa da vedação legal à patenteabilidade de vegetais, fundada em razões de política pública e segurança alimentar.

A criação judicial da categoria "matéria viva não reprodutível" não encontra respaldo normativo e incorre em contradição lógica, pois a reprodutibilidade é atributo inerente aos seres vivos. Ao transformar exceção restritiva — a não incidência da exaustão na multiplicação comercial de produto patenteado — em regra geral, o julgado pratica verdadeira legislação judicial, esvaziando o artigo 43, VI, da LPI e invertendo sua lógica normativa.

O precedente igualmente desestrutura o sistema da Lei n. 9.456/1997, concebido para equilibrar incentivos à inovação com a função social da agricultura. Ao permitir que patentes biotecnológicas contornem os limites do regime de cultivares — especialmente o privilégio do agricultor e o prazo definido de proteção —, o acórdão torna o sistema especial funcionalmente inútil, promovendo sua derrogação judicial.

A interpretação conferida ao artigo 43, VI, da LPI ignora requisito textual inafastável: a exceção à exaustão exige que o bem utilizado na multiplicação seja “produto patenteado”. Como plantas e sementes transgênicas não são patenteadas nem patenteáveis, a exceção não se aplica. Impõe-se, portanto, a incidência plena da exaustão, esgotando-se os direitos do titular do gene na primeira comercialização autorizada da semente.

Ainda que se admitisse interpretação extensiva capaz de equiparar o “produto obtido por processo patenteado” (artigo 42, II, da LPI) ao “produto patenteado” referido no artigo 43, VI, o óbice jurídico persistiria: plantas e sementes permanecem bens não patenteados e não patenteáveis. A distinção terminológica operada pelo legislador entre “produto objeto de patente” e “produto obtido por processo patenteado” é deliberada, e o silêncio do artigo 43, VI, quanto à fórmula ampliativa do artigo 42, II, configura inequívoca restrição normativa, incompatível com a ampliação jurisprudencial promovida pelo STJ.

A orientação firmada no REsp n. 1.610.728/RS, ao permitir que patentes biotecnológicas produzam efeitos equivalentes à patenteabilidade de vegetais, subverte a lógica do sistema legal e constitucional da propriedade intelectual. Tal construção esvazia o regime especial das cultivares (Lei n. 9.456/1997), ignora a vedação expressa do artigo 18, III, da LPI e rompe com os pressupostos constitucionais da proteção patentária, notadamente a temporalidade do privilégio, sua submissão ao interesse social e sua função instrumental ao desenvolvimento nacional (artigo 5º, XXIX, CF).

Ao afastar a exaustão de direitos e admitir controle indefinido sobre gerações sucessivas de plantas, o precedente transforma privilégio temporário em subordinação perpétua, descolando a remuneração por royalties de qualquer correlação com custos efetivos de pesquisa e desenvolvimento. A tutela patentária deixa, assim, de incentivar inovação para operar como mecanismo de extração continuada de renda em mercado essencial, com impactos estruturais sobre a agricultura, a soberania produtiva

e a segurança alimentar.

A distinção legislativa entre microrganismos — única matéria viva patenteável no Brasil — e plantas não constitui mero acaso normativo, mas expressão de escolha política consciente, fundada em diferenças biológicas, econômicas e sociais substantivas. Ignorá-la implica neutralizar a *ratio legis* de dois regimes jurídicos cuidadosamente diferenciados e promover apropriação privada permanente de patrimônio genético coletivo, em manifesta tensão com os comandos constitucionais e com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, notadamente a Convenção sobre Diversidade Biológica e o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura.

Diante desse quadro, a reavaliação do precedente firmado no REsp. 1.610.728/RS impõe-se como exigência de coerência sistêmica, fidelidade à lei e observância da supremacia constitucional. Não se trata apenas de corrigir incongruência interpretativa pontual, mas de restabelecer os limites materiais da propriedade intelectual, de modo a compatibilizar inovação tecnológica com a função social da agricultura, a segurança alimentar e a soberania nacional.

A manutenção do entendimento atual compromete a racionalidade do ordenamento jurídico e projeta efeitos de política pública flagrantemente incompatíveis com os fundamentos e objetivos fundamentais da República estabelecidos nos artigos 1º e 3º da Constituição Federal.

A releitura sistemática proposta neste artigo, distinguindo produto patenteado de produto obtido de processo patenteado, distinguindo produto de primeira geração de produto de segunda geração, e distinguindo multiplicação comercial de reserva para uso próprio é a leitura que preserva, simultaneamente, os dois valores que a Constituição e a legislação infraconstitucional buscaram conciliar.

De um lado, o incentivo econômico ao investimento em pesquisa e desenvolvimento biotecnológico, que permanece integralmente tutelado quanto ao

processo de transformação genética e à primeira comercialização da semente dele resultante; de outro, a integridade das exclusões legais de patenteabilidade e a segurança jurídica de milhões de produtores rurais brasileiros, cuja atividade responsável por parcela expressiva do Produto Interno Bruto nacional não pode ficar refém de indefinição interpretativa sobre os exatos limites de uma cobrança de royalties *perene*.

Ao longo do itinerário examinado, uma sentença singular, seis desembargadores distribuídos em dois julgamentos colegiados no TJRS, e três Ministros do STJ chegaram a conclusões distintas e, por vezes, frontalmente contraditórias sobre o alcance de dois artigos da mesma lei.

Essa multiplicidade de leituras é sintoma de que a LPI, ao disciplinar a proteção patentária de matéria viva, deixou zona de penumbra normativa que o precedente do IAC nº 4, longe de dissipar, aprofundou. A tese fixada para os fins do art. 947 do CPC/2015 tem, por definição, vocação de estabilidade e uniformização; mas estabilidade construída sobre premissa dogmaticamente instável tende a gerar, no médio prazo, mais litigiosidade, não menos, à medida que novos casos, envolvendo diferentes tecnologias, culturas e configurações contratuais, expuserem as fissuras que este artigo procurou identificar.

O precedente, por sua relevância econômica e social, e pela controvérsia doutrinária que já suscitou, permanece aberto a reavaliação, seja por composição ampliada do próprio Superior Tribunal de Justiça, em juízo de revisão que a dinâmica normal da jurisprudência não exclui, seja pela via legislativa, mediante aperfeiçoamento dos arts. 42 e 43 da LPI que explicita a distinção aqui defendida entre produto patentado e produto obtido de processo patentado, em matéria viva.

Não se trata de negar proteção à inovação biotecnológica, mas este estudo insiste em que essa proteção seja exercida dentro dos limites que o próprio legislador, no exercício legítimo de sua competência constitucional, estabeleceu.

O debate, longe de esgotado, permanece central para o equilíbrio entre inovação biotecnológica e segurança jurídica no campo, equilíbrio que, no direito brasileiro, ainda demanda maior densidade dogmática do que aquela alcançada até o presente momento, e que este artigo pretendeu, na medida de suas forças, contribuir para reconstruir.

Referências

- ÁVILA, Charlene de. A antinomia jurídica da intercessão entre patentes e cultivares. In: BARBOSA, Denis Borges; WACHOWICZ, Marcos (coord.). *Propriedade intelectual: desenvolvimento na agricultura*. Curitiba: GEDAI/UFPR, 2016.
- ÁVILA, Charlene de. Das patentes aos royalties: o caso da soja transgênica da Monsanto. PIDCC, Aracaju, ano II, n. 3, p. 1-40, jun. 2013. Disponível em: http://pidcc.com.br/artigos/032013/edicao_0301.pdf.
- ÁVILA, Charlene de. Parecer realizado para a ação coletiva dos sojicultores versus Monsanto, [s.d.].
- ÁVILA, Charlene de et al. Interpenetração de direitos de proteção em propriedade intelectual: o caso das patentes de invenção e cultivares = Interpénétration des droits de protection de propriété intellectuelle: la situation des brevets d'invention et variétés végétales. In: ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, 19., 2010, Fortaleza. Anais [...]. Fortaleza: CONPEDI, 2010. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3132.pdf>.
- ÁVILA, Charlene de; PERIN, Neri. Análises pontuais sobre o julgamento do REsp nº 1.610.728/RS – Sojicultores x Monsanto. RRDDIS – Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade, Curitiba, v. 2, n. 4, p. 251-293, 2022.
- ÁVILA, Humberto. *Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos*. 18. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2018.

BARBOSA, Denis Borges. Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia Roundup Ready no Brasil. PIDCC, Aracaju, ano III, ed. 7, p. 415-460, out. 2014.

BARBOSA, Denis Borges. Proposta para regular a intercessão patente/cultivar. Rio de Janeiro, [s.d.]. Disponível em: www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/patente_cultivar.pdf. Acesso em: ago. 2026.

BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1996. v. 1.

BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, [s.d.].

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Código da Propriedade Industrial conforme os tribunais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. v. 1.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. A sobreposição dos direitos de propriedade intelectual em biotecnologia: patentes e cultivares. Modificações dos artigos 43 e 70 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. In: Proteção jurídica para as ciências da vida: propriedade intelectual e biotecnologia. Rio de Janeiro: IBPI, 2012. p. 81-172.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 out. 1988.

BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT (Acordo TRIPS). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 dez. 1994.

BRASIL. Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998. Promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 mar. 1998.

BRASIL. Decreto nº 5.705, de 16 de fevereiro de

2006. Promulga o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança da Convenção sobre Diversidade Biológica. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 fev. 2006.

BRASIL. Decreto nº 75.541, de 31 de março de 1975. Promulga a Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1 abr. 1975.

BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 9 set. 1942. Redação dada pela Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Instrução Normativa INPI/PR nº 118, de 12 de novembro de 2020. Diretrizes de exame de pedidos de patente na área de biotecnologia. Brasília, DF: INPI, 2020.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2022: patenteabilidade de invenções associadas a plantas transgênicas. Brasília, DF: INPI, 17 mar. 2022. Substituída pela Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2023. Brasília, DF: INPI, 9 maio 2023.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 maio 1996.

BRASIL. Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997. Institui a Proteção de Cultivares e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 abr. 1997.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002.

BRASIL. Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. Lei de Biossegurança. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 mar. 2005.

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 mar. 2015.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. ProAfR no Recurso Especial nº 1.610.728/RS. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Segunda Seção, julgado em 10 abr. 2018, DJe 16 abr. 2018.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.610.728/RS (2016/0171099-9): Incidente de Assunção de Competência nº 4. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Segunda Seção, julgado em 9 out. 2019, DJe 14 out. 2019. Ação coletiva ajuizada por sindicatos rurais do Rio Grande do Sul e pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do RS (FETAG-RS) contra Monsanto do Brasil Ltda. e Monsanto Technology LLC.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Sentença proferida no processo originário nº 001/1.09.0106915-2. Porto Alegre: 15ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, [s.d.].

CARVALHO, Nuno Pires de. Acordo TRIPS comentado. 2. ed. [s.d.]. E-book Kindle.

COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E O CARIBE (CEPAL); INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI); MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS (MDIC). Estudo comparativo sobre normas e critérios de patenteabilidade de invenções biotecnológicas, [s.d.]. Disponível em: www.cepal.org/es/publicaciones/apps.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Supreme Court of the United States. *Bowman v. Monsanto Co.*, 569 U.S. 278. Washington, D.C., 13 maio 2013.

FEDERIZZI, Luiz Carlos. Laudo pericial no processo originário nº 001/1.09.0106915-2. Porto Alegre: 15ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, TJRS, [s.d.]. e-STJ fls. 2.246-2.247 e 2.251.

HART, Herbert L. A. The ascription of responsibility and rights. *Proceedings of the*

Aristotelian Society, v. 49, p. 171-194, 1949.

LENZA, Pedro. Direito constitucional. 26. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022.

NAÇÕES UNIDAS. Convenção sobre Diversidade Biológica. Rio de Janeiro: ONU, 1992.

NAÇÕES UNIDAS. Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança da Convenção sobre Diversidade Biológica. Montreal: ONU, 2000.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS): Anexo 1C do Acordo de Marraqueche. Genebra: OMC, 1994.

SILVA, Antônio Carlos Fonseca de. Importação paralela de medicamentos. *Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios*, Brasília, ano 10, v. 19, p. 11-27, jan./jun. 2002.

SILVEIRA, Newton. Nota técnica sobre a patenteabilidade de sementes e de genes no Brasil: “Nem a semente de soja nem seu gene engenheirado são microrganismos”. Migalhas, 9 jul. 2020. Disponível em: <https://migalhas.uol.com.br/depeso/328625/nem-a-semente-da-soja-nem-seu-gene-engenheirado-sao-micro-organismos>. Acesso em: ago. 2026.

STJ FIXA tese em IAC que trata de royalties de soja transgênica. Migalhas, 9 out. 2019. Disponível em: www.migalhas.com.br. Acesso em: ago. 2026.

UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 1998, relativa à proteção jurídica das invenções biotecnológicas. *Jornal Oficial das Comunidades Europeias*, L 213, 30 jul. 1998.

VARELLA, Marcelo D. Propriedade intelectual e sementes: mecanismos de controle das exportações agrícolas pelas empresas multinacionais. *Revista da ABPI*, n. 86, p. 18-27, jan./fev. 2007.

VASCONCELLOS, Fernando A. *Hermenêutica*

jurídica e derrotabilidade, [s.d.].

Sobre os Autores

CHARLENE DE ÁVILA

- <https://orcid.org/0000-0002-3879-3806>
- Advogada. Mestre em Direito Empresarial. Consultora Jurídica em propriedade intelectual na agricultura de Neri Perin Advogados Associados – Brasília-DF. Atua na análise jurídica das relações entre patentes de invenção, proteção de cultivares, biotecnologia agrícola e direitos dos agricultores, com especial atenção aos impactos institucionais, legais e econômicos do sistema de propriedade intelectual no agronegócio.
- charlene25@outlook.com.br

NERI PERIN

- <https://orcid.org/0000-0002-8269-4725>
- Advogado Agrarista, especialista em Direito Tributário e em Direito Processual Civil pela UFP. Diretor Administrativo da Neri Perin Advogados Associados – Brasília-DF.
- neri.perin@gmail.com

OPEN ACCESS

REVISTA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, DIREITO CONTEMPORÂNEO E CONSTITUIÇÃO (PIDCC)

PREFIXO DOI 10.16928 · ISSN 2316-8080

<https://pidcc.com.br/>

EDITOR-CHEFE

Prof. Dr. Yan Capua Charlot 

FUNDADORA · EDITORA-CHEFE HONORÁRIA

Profa. Dra. Carla Eugenia Caldas Barros 

COMO CITAR - APA

Ávila, C. de, & Perin, N. (2026). Os limites da exceção de não-exaustão no direito de patentes brasileiro — um estudo de caso. *Revista de Propriedade Intelectual, Direito Contemporâneo e Constituição*, 15(1), e20261501008. <https://doi.org/10.16928/e20261501008>

COMO CITAR - ABNT

ÁVILA, C. de; PERIN, N. Os limites da exceção de não-exaustão no direito de patentes brasileiro — um estudo de caso. *Revista de Propriedade Intelectual, Direito Contemporâneo e Constituição*, v. 15, n. 1, e20261501008, 2026. DOI: 10.16928/e20261501008.

COPYRIGHT © 2026. Autores. Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da licença [Creative Commons Attribution \(CC BY\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). O uso, distribuição ou reprodução em outros fóruns é permitido, desde que o(s) autor(es) original(is) e o(s) proprietário(s) dos direitos autorais sejam creditados e que a publicação original nesta revista seja citada, de acordo com a prática acadêmica aceita. Não é permitido nenhum uso, distribuição ou reprodução que não esteja em conformidade com esses termos.

HISTÓRICO EDITORIAL

Submissão recebida 20/08/2026

Decisão editorial - Aceito 26/08/2026

Publicação 26/08/2026