Coordenador:
IZAIAS GOMES FERRO JÚNIOR

DIREITO AGRÁRIO E O AGRONEGÓCIO

ASPECTOS ATUAIS E ESTUDOS APROFUNDADOS

2ª EDIÇÃO
REVISTA E ATUALIZADA

2027

EDITORA JusPODIVM
www.editorajuspodivm.com.br

29

NULIDADE DE PATENTES BIOTECNOLÓGICAS NO BRASIL: VÍCIOS DE OBJETO, DE MÉRITO E DE FORMA À LUZ DA LEI Nº 9.279/1996

***Charlene de Ávila*[1]**
***e Neri Perin*[2]**

Sumário: Introdução. 1. A arquitetura normativa da vedação ao patenteamento de seres vivos. 2. A fragmentação patentária e a semente como plataforma tecnológica. 3. Organismo, microrganismo, genoma e gene: a necessária depuração conceitual. 4. As flexibilidades do Acordo TRIPs e a opção legislativa brasileira. 5. A vinculação do ato administrativo de concessão patentária. 6. Os vícios constatados nos pareceres técnicos: quadro analítico consolidado. 7. A suficiência descritiva como requisito de estatura constitucional. 8. Função social da propriedade intelectual e diálogo com os direitos fundamentais. 9. A inoponibilidade da patente de processo ao produto-semente. 10. O PL nº 3.036/2026 e a positivação dos limites constitucionais ao patenteamento de

1. 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.
2. Advogado Agrarista especialista em Direito Tributário e em Direito Processual Civil pela UFP. Diretor Administrativo da Neri Perin Advogados Associados – Brasília- DF.

biotecnologias agrícolas. 10.1. Da proposta legislativa ao ordenamento positivo: fundamentos e objetivos do projeto. 10.2. A arquitetura normativa do projeto: definições, vedações e o conceito de evento de elite. 10.3. As salvaguardas contratuais e o regime de transparência no licenciamento. 10.4. O teto de remuneração, a extinção por cessação de atividade e os direitos dos agricultores. 10.5. A tipificação penal das práticas abusivas e as disposições finais. 10.6. O PL 3.036/2026 como positivação de princípios já imanentes ao ordenamento constitucional. 11. Tecnologias autorreplicantes, exaustão de direitos e a interface antitruste no agronegócio transgênico. 12. Os limites temporais da exclusividade patentária e a ilicitude da cobrança de royalties pós-expiratórios no direito brasileiro. Considerações finais. Referências.

INTRODUÇÃO

O presente estudo parte de pareceres técnicos e estudos doutrinários elaborados pelos autores sobre a validade de vinte títulos patentários concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial a empresas multinacionais de biotecnologia agrícola, para construir uma reflexão de maior alcance teórico sobre os limites constitucionais e legais ao patenteamento de seres vivos no direito brasileiro, extraindo matéria-prima dogmática que interessa tanto ao direito da propriedade intelectual quanto ao direito agrário, ao direito constitucional econômico e à teoria geral do direito.

A escolha do tema não é arbitrária, uma vez que o Brasil ocupa posição singular no comércio agrícola mundial, sendo simultaneamente potência exportadora de *commodities* vegetais e território de aplicação maciça de tecnologias transgênicas licenciadas por um número reduzido de conglomerados globais

Cuida-se, na verdade, de discutir quem detém o controle jurídico sobre o primeiro elo da cadeia alimentar, e em que medida esse controle pode ser juridicamente comprimido, ampliado ou relativizado pelas categorias da propriedade industrial.

O argumento central deste estudo é a afirmação de que a Lei de Propriedade Industrial brasileira não admite, em nenhuma hipótese, o patenteamento de plantas, sementes, partes vegetais, células, genes ou processos essencialmente biológicos de melhoramento, ressalvada unicamente a figura estrita do microrganismo transgênico, cuja definição legal fixada no parágrafo único do artigo 18 que exclui expressamente o todo ou parte de plantas e de animais.

Quando o Instituto Nacional da Propriedade Industrial concede patentes que, sob a roupagem de reivindicações de processo, projetam seus efeitos

sobre o produto vegetal final, a própria semente, o ato administrativo de concessão incorre em vício de ilegalidade que comporta declaração de nulidade, com efeitos retroativos, nos termos do artigo 46 da LPI[3].

Esse vício é de fundo constitucional, porque a vedação do artigo 18, inciso III, realiza, no plano infraconstitucional, um juízo de ponderação operado pelo constituinte entre o direito de propriedade industrial (artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988) e um conjunto de valores que lhe são contrapostos, como a função social da propriedade (artigo 5º, inciso XXIII)[4], o direito à alimentação (artigo 6º, caput)[5], a proteção da pequena propriedade rural e dos direitos dos agricultores (artigo 5º, inciso XXVI[6], 43,§ 3º[7], e 185[8]) e o princípio da função social da propriedade como vetor da ordem econômica (artigo 170, inciso III)[9].

1. A ARQUITETURA NORMATIVA DA VEDAÇÃO AO PATENTEAMENTO DE SERES VIVOS

O núcleo normativo do problema reside na leitura conjugada de dois dispositivos da Lei de Propriedade Industrial, quais sejam:

O artigo 10, inciso IX, exclui do próprio conceito de invenção e, portanto, retira do campo de incidência da patenteabilidade já no plano ontológico, "o

3. Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.
4. Art. 5º. ... XXIII – a propriedade atenderá a sua função social.
5. Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
6. Art. 5º. ... XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.
7. Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. ... § 3º. Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação.
8. Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária: I – a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que o seu proprietário não possua outra; II – a propriedade produtiva.
9. Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: ... III – função social da propriedade.

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"[10].

O artigo 18, inciso III, por sua vez, opera no plano da patenteabilidade condicionada, declarando não patenteável o todo ou parte dos seres vivos, ressalvados os microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos do artigo 8º, a novidade, a atividade inventiva e a aplicabilidade industrial e que não constituam mera descoberta.

O parágrafo único do mesmo artigo 18 fecha o sistema com uma definição estipulativa que é, ao mesmo tempo, a chave de leitura de toda a controvérsia, "para os fins da lei, microrganismos transgênicos são 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 leitura sistemática desses dispositivos autoriza quatro proposições normativas que estruturam o restante deste estudo.

Em primeiro lugar, seres vivos e suas partes não são patenteáveis no Brasil, sejam eles naturais ou geneticamente modificados — a transgenia, por si só, não desloca a matéria para fora da vedação, mas apenas abre uma exceção estreitíssima.

Em segundo lugar, dentre os seres vivos transgênicos, apenas os microrganismos podem, em tese, ser objeto de patente, desde que efetivamente constituam invenção e preencham os demais requisitos legais.

Terceiro lugar, o próprio conceito legal de microrganismo transgênico exclui, expressamente e sem margem para interpretação extensiva, o todo ou parte de plantas e de animais de modo que, qualquer que seja a engenhosidade da intervenção humana sobre o genoma vegetal, o resultado dessa intervenção, enquanto incorporado a uma planta ou a suas partes, permanece fora do alcance da exceção.

Em quarto lugar, tratando-se de hipótese de proibição categórica, e não de simples ausência de requisitos substantivos, a exclusão de patenteabilidade prevista no artigo 18, inciso III, opera independentemente da presença, no

10. 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.

caso concreto, de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, ou seja, ainda que a invenção reunisse todos os predicados positivos exigidos pelo artigo 8º, a incidência sobre planta, animal ou suas partes obstaria, de forma incondicional, a concessão da patente.

Essa última proposição merece desenvolvimento. A doutrina da propriedade industrial distingue, com razoável consenso, dois tipos de exclusão normativa à patenteabilidade:

Primeiro, as exclusões condicionais, que decorrem da ausência, no caso concreto, de algum dos requisitos substantivos da invenção — novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, suficiência descritiva; e

Segundo, as exclusões incondicionais, que decorrem de uma opção de política pública do legislador, independentemente do mérito técnico-inventivo do objeto reivindicado.

O artigo 18, inciso III, da LPI pertence inequivocamente à segunda categoria.

Trata-se de exclusão que opera ainda que a invenção reúna todos os requisitos da patenteabilidade onde o legislador brasileiro, no exercício da opção que lhe faculta o artigo 27, parágrafos 2º e 3º, do Acordo TRIPs, decidiu excluir do sistema patentário, em bloco, o todo ou parte de seres vivos, ressalvando apenas os microrganismos transgênicos.

Tratando-se de um caso de proibição categórica de patenteamento, à exceção dos microrganismos transgênicos é definida especificamente. Seres vivos e partes deles não serão patenteados, seja qual for a utilidade que deles se alegue como *solução técnica para um problema técnico*. Utilidades novas ou não, técnicas ou não, nada assegurará uma patente de produto para um ser vivo, ou parte dele. Por isso é categórica a exclusão.

Assim, hermeneuticamente a lei diz que não obstante a rejeição incondicional, naquele caso (de *intervenção humana direta em sua composição genética*) a negativa categórica se abstém de atuar.

Uma outra proibição categórica se encontra não no artigo 18, onde seria sua localização natural, mas no artigo 10, IX.

Não há, portanto, espaço para um juízo de ponderação casuística do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que reintroduza, por via interpretativa, a patenteabilidade de plantas transgênicas e de suas partes: a ponderação já foi feita, em abstrato, pelo legislador, e o exame administrativo não pode reabri-la.

2. A FRAGMENTAÇÃO PATENTÁRIA E A SEMENTE COMO PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Um dos achados mais relevantes da investigação que subjaz a este estudo diz respeito à técnica de redação das reivindicações patentárias empregada pelas empresas titulares das exclusivas em discussão.

Em vez de uma única patente que reivindique diretamente a planta transgênica, o que seria frontalmente vedado pelo artigo 18, inciso III , observa-se um padrão recorrente de fracionamento do objeto inventivo em múltiplos documentos de patente, cada um protegendo uma etapa, um processo, uma sequência de ácido nucleico, um vetor, uma célula hospedeira transgênica ou um método de detecção, de tal modo que a soma das exclusivas concedidas produz, na prática, uma proteção funcionalmente equivalente à proteção direta da semente, embora nenhum documento isolado, tomado em si mesmo, ostente formalmente essa reivindicação proibida.

Essa estratégia de fragmentação dos pedidos de patente é uma resposta racional, do ponto de vista da engenharia jurídica das empresas titulares, à vedação legal. Se a lei proíbe a reivindicação direta da planta e de suas partes, a alternativa estratégica consiste em reivindicar exaustivamente cada elemento técnico que compõe o iter de obtenção da planta transgênica.

Ou seja, a molécula de ácido nucleico isolada, o cassete de expressão, o vetor de transformação, a célula hospedeira transformada, o método de transformação, o método de detecção da sequência inserida, a semente híbrida resultante do cruzamento, a proteína inseticida expressa de modo que terceiros, ainda que não estejam tecnicamente impedidos de cultivar a planta enquanto categoria biológica abstrata, estejam impedidos, na prática, de fazê-lo sem infringir ao menos um dos múltiplos elos da cadeia patenteada. O efeito prático é a captura jurídica integral da tecnologia mediante a soma de exclusivas parciais, em manifesta fraude à finalidade da norma proibitiva.

Esse deslocamento tem consequência social relevante, identificada nos pareceres técnicos que fundamentam este estudo: a primazia do interesse privado sobre o interesse público que transforma o bem-estar social em horizonte fictício e inalcançável. A imposição contratual de cláusulas de restrição do uso de sementes — em especial a vedação ao agricultor de guardar e reutilizar sementes — corrói a autonomia produtiva do agricultor e o coloca em relação de dependência estrutural com os fornecedores de tecnologia.

Esse fenômeno deve ser lido à luz da literatura sobre a comodificação das sementes e da vida vegetal. Jack Ralph Kloppenburg Jr., em sua obra de referência sobre a história política da biotecnologia agrícola[11], demonstrou como a transformação da semente em mercadoria sujeita a direitos de propriedade intelectual reconfigura, de modo profundo, as relações sociais de produção no campo, deslocando o controle sobre o germoplasma das comunidades agrícolas para um número reduzido de corporações transnacionais, em um processo que o autor descreve como apropriação do "primeiro elo" da cadeia produtiva agrícola.

A patente, nesse quadro teórico, além de instrumento de incentivo à inovação, sua justificativa clássica, fundada na teoria do contrato social entre inventor e sociedade, é também instrumento de controle territorial e de captura de valor ao longo de toda a cadeia produtiva subsequente, na medida em que a cobrança de royalties recorrentes sobre cada safra, independentemente da extinção do prazo de vigência da patente original ou da reincidência da característica geneticamente modificada em gerações sucessivas de sementes, converte um direito temporário de exclusiva em fonte perene de extração de renda.

Esse é, segundo este estudo sustenta, um ponto cego estrutural do sistema de exame que mereceria correção por via de aperfeiçoamento regulamentar, mediante a instituição de exame consolidado de famílias de pedidos correlatos sempre que se constate sobreposição de objeto técnico e identidade ou proximidade de titularidade.

3. ORGANISMO, MICRORGANISMO, GENOMA E GENE: A NECESSÁRIA DEPURAÇÃO CONCEITUAL

Parte considerável da controvérsia sobre patenteamento de biotecnologia agrícola decorre de uma operação interpretativa equivocada, consistente em tratar como sinônimos categorias biológicas que possuem extensão e conteúdo absolutamente distintos.

É indispensável, para a correta aplicação do artigo 18, inciso III, da LPI, fixar com precisão o sentido técnico-biológico de quatro conceitos: organismo, microrganismo, genoma e gene.

11. KLOPPENBURG JR., Jack Ralph. First the seed: the political economy of plant biotechnology. 2. ed. Madison: University of Wisconsin Press, 2004.

Organismo, na acepção biológica consolidada da qual se serve, entre outros, o magistério de Newton Silveira sobre a matéria[12], designa todo ser individual que incorpore as propriedades da vida, expressão sinônima de ser vivo, forma de vida, espécime ou indivíduo.

Os organismos compreendem tanto seres multicelulares, animais, plantas, fungos, quanto microrganismos celulares, protistas, bactérias, arqueias, sendo todos eles capazes de reprodução, crescimento, desenvolvimento, manutenção homeostática e resposta a estímulos.

Microrganismo, por sua vez, é categoria mais restrita: designa o organismo que somente pode ser visualizado por meio de instrumento de microscopia, compreendendo vírus, bactérias, protozoários, algas unicelulares e fungos unicelulares ou pluricelulares de pequena dimensão. A circunstância de um ser microscópico não ser necessariamente unicelular não desnatura essa definição funcional baseada na escala de visualização.

Genoma é conceito de outra natureza que designa a totalidade da informação hereditária de um organismo, codificada em seu ácido desoxirribonucleico ou, em determinados vírus, em ácido ribonucleico, compreendendo tanto os genes propriamente ditos quanto as sequências não codificantes relevantes para a regulação da expressão gênica.

Gene, por fim, é a unidade fundamental da hereditariedade na genética clássica, formada por sequência específica de ácidos nucleicos; na genética contemporânea, define-se como segmento de ácido desoxirribonucleico que conduz à produção de uma cadeia polipeptídica, incluindo regiões regulatórias adjacentes e sequências não traduzidas que se intercalam aos segmentos codificadores.

A conclusão que decorre desse exame conjunto dos quatro conceitos é juridicamente decisiva porque é claro que um gene não é um microrganismo, mas apenas uma parte de um cromossomo, um segmento de ácido desoxirribonucleico portador de informação hereditária relevante.

Os genes engenheirados pela intervenção humana mediante técnicas de transformação genética não se enquadram, portanto, na definição legal de microrganismo transgênico estabelecida pelo parágrafo único do artigo 18 da

12. SILVEIRA, Newton. Nota técnica sobre a patenteabilidade de sementes e de genes no Brasil: "Nem a semente de soja nem seu gene engenheirados são micro-organismos". 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.

LPI, donde se extrai a conclusão de que nem sementes nem genes são patenteáveis no direito brasileiro, qualquer que seja o grau de sofisticação técnica da manipulação genética envolvida.

A semente não é um microrganismo porque não é micro é visível e palpável a olho nu; e o gene de uma semente, ainda que modificado por processo biotecnológico sofisticado, não é tampouco um microrganismo, porque não constitui, em si mesmo, um organismo individualizado, mas apenas uma parte componente do organismo planta.

Um organismo, na acepção biológica, é um ser vivo dotado de individualidade própria, separado do ambiente externo por uma membrana ou tegumento que o distingue como unidade; um microrganismo é precisamente um organismo individual não visível a olho nu. O gene, destituído dessa individualidade, jamais poderá ser equiparado, para fins de patenteabilidade, ao microrganismo transgênico que a lei excepcionalmente admite proteger.

A legislação brasileira optou por fórmula mais restritiva, ao circunscrever a exceção exclusivamente aos microrganismos transgênicos, com expressa exclusão do todo ou parte de plantas e de animais. Essa comparação corrobora para evidenciar que a opção brasileira não decorre de lacuna ou de imprecisão legislativa, mas de escolha deliberada e tecnicamente mais protetiva do patrimônio genético nacional e da autonomia produtiva do agricultor, circunstância que reforça a ilegitimidade de qualquer esforço interpretativo administrativo que pretenda aproximar, por via hermenêutica, o regime brasileiro do regime europeu mais permissivo.

4. AS FLEXIBILIDADES DO ACORDO TRIPS E A OPÇÃO LEGISLATIVA BRASILEIRA

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – TRIP's de 1994, incorporado ao ordenamento brasileiro no contexto da rodada Uruguai do GATT, estabelece no artigo 27.1 a regra geral de que qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que nova, dotada de atividade inventiva e suscetível de aplicação industrial, vedando discriminação quanto ao local de invenção, ao setor tecnológico e à origem importada ou nacional do bem.

Essa regra geral, contudo, é expressamente temperada pelos parágrafos 2º e 3º do mesmo artigo, que autorizam os Estados-membros a excluir da

patenteabilidade, em caráter facultativo, duas categorias de matéria: de um lado, invenções cuja exploração comercial seja necessária para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal, ou para evitar sério prejuízo ao meio ambiente. De outro, métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais, bem como plantas e animais, exceto microrganismos, e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, ressalvados os processos não biológicos e microbiológicos.

O legislador brasileiro de 1996 exerceu essa flexibilidade de modo deliberado e categórico, optando por excluir da patenteabilidade o todo ou parte dos seres vivos, ressalvando apenas os microrganismos transgênicos.

Tratando-se de exercício de uma faculdade expressamente outorgada pelo próprio tratado internacional, não há qualquer antinomia entre a opção legislativa brasileira e os compromissos internacionais assumidos pelo País no âmbito da Organização Mundial do Comércio, antes pelo contrário, a opção brasileira representa exercício regular e plenamente compatível das flexibilidades previstas no artigo 27.3, alínea "b", do Acordo TRIPs.

Argumentos que pretendam relativizar a vedação do artigo 18, inciso III, da LPI sob a alegação de pretensa incompatibilidade com obrigações internacionais carecem, portanto, de fundamento técnico-jurídico, uma vez que o TRIPs não impõe a patenteabilidade de plantas e animais; ao contrário, expressamente autoriza sua exclusão, fixando como núcleo mínimo obrigatório de proteção apenas os microrganismos e os processos não biológicos e microbiológicos, núcleo que o legislador brasileiro respeitou com fidelidade na redação do parágrafo único do artigo 18.

5. A VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO PATENTÁRIA

A compreensão adequada do papel institucional do Instituto Nacional da Propriedade Industrial no processamento de pedidos de patente exige a recuperação de uma distinção fundamental da teoria geral do direito administrativo: a diferença entre atos vinculados e atos discricionários.

Atos vinculados ou regrados são aqueles para os quais a lei estabelece previamente, e de modo exaustivo, os requisitos e condições de sua prática, de tal modo que as imposições legais absorvem, quase integralmente, a margem

de liberdade do administrador, cuja atuação fica adstrita aos pressupostos normativamente fixados.

Dito isso, o desatendimento de qualquer desses requisitos compromete a eficácia do ato praticado, tornando-o passível de anulação tanto pela própria Administração quanto pelo Poder Judiciário, a requerimento do interessado, lição clássica que remonta ao magistério de Hely Lopes Meirelles[13] e que permanece atual na dogmática administrativista brasileira.

O procedimento de concessão de patentes enquadra-se, sem margem para dúvida, na categoria dos atos vinculados. Os artigos 8º[14], 9º[15] e 14[16] da LPI estabelecem, de forma objetiva, os requisitos de patenteabilidade, novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, no caso da invenção, e os correlatos requisitos do modelo de utilidade, ao passo que os artigos 35[17] e 37[18] disciplinam a forma e o procedimento de exame técnico e de decisão administrativa.

O examinador do Instituto Nacional da Propriedade Industrial não dispõe, portanto, de discricionariedade quanto à concessão ou denegação do pedido: cumprida a totalidade dos requisitos legais, e ausente qualquer das hipóteses de exclusão dos artigos 10 e 18, a patente deve ser concedida; ausente qualquer requisito, ou presente qualquer hipótese de exclusão, a patente deve ser denegada, sem espaço para juízo de conveniência ou oportunidade.

A máxima atribuída a Hely Lopes Meirelles[19] segundo a qual, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública somente é permitido fazer o que a lei expressamente autoriza sintetizando com precisão o regime jurídico aplicável.

---

13. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 1997.
14. Art. 8º. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
15. Art. 9º. É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.
16. Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.
17. Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a: ... (requisitos do exame de patenteabilidade).
18. Art. 37. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.
19. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 82.

O afastamento do texto legal pela autoridade administrativa, mediante a criação de novas regras, exceções ou limitações não previstas pelo legislador, configura grave fonte de insegurança jurídica e abre caminho à invalidação judicial do ato praticado em desconformidade com a lei.

A Lei nº 9.279/1996 reforça essa vinculação ao estabelecer, no artigo 6º[20], que ao autor de invenção será assegurado o direito de obter patente nas condições estabelecidas pela própria lei, subordina o nascimento do direito ao cumprimento estrito das condições legais, prevendo, para tanto, no artigo 46, que é nula a patente concedida contrariando as disposições da lei. O artigo 50, da referida lei, elenca as hipóteses específicas de nulidade administrativa, incluindo, no inciso II, a hipótese em que o relatório descritivo e as reivindicações não atendam, respectivamente, ao disposto nos artigos 24 e 25[21].

A presença dos requisitos e condições de patenteabilidade constitui, assim, pressuposto lógico do próprio direito de exclusiva e de suas consequências jurídicas; o exame de mérito sem o qual não é possível aferir a presença desses critérios em um pedido específico decorre, no plano internacional, dos artigos 27 e 29 do Acordo TRIPs, de modo que a autoridade administrativa nacional não pode emitir regra de exame que contrarie tal exigência mínima de controle substantivo.

Relevante notar, ainda, que as Resoluções INPI nº 240 e nº 241, de 3 de julho de 2019[22], e as Normas de Execução SEI nº 01 a 06, de 2019, aprovadas pela Presidência do Instituto, disciplinam a atuação dos servidores responsáveis pelo exame técnico de pedidos de patente, devendo essa disciplina infralegal ser interpretada em conformidade com a Lei nº 9.279/1996 e com os princípios constitucionais da Administração Pública insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal[23], ou seja, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

20. Art. 6º. Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.
21. Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando: ... II – o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente.
22. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Resolução nº 240 e Resolução nº 241, de 3 de julho de 2019. Aprovam as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente nas Áreas de Biotecnologia e de Biológicos. Rio de Janeiro: INPI, 2019.
23. Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Eventual deficiência na pesquisa de anterioridade, ou na aplicação dos critérios objetivos de exame, configura, portanto, violação não apenas da norma infralegal, mas da própria LPI e dos princípios constitucionais que regem a atuação administrativa.

6. OS VÍCIOS CONSTATADOS NOS PARECERES TÉCNICOS: QUADRO ANALÍTICO CONSOLIDADO

A investigação empírica que subjaz a este estudo permitiu sistematizar, a partir dos relatórios de exame técnico elaborados pela própria Diretoria de Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, muitos deles favoráveis, em sua redação original, ao indeferimento dos pedidos, antes de decisões posteriores que reverteram esse entendimento e concederam as exclusivas —, um conjunto de vinte títulos patentários cuja validade jurídica é seriamente questionável.

O quadro a seguir consolida, para cada um desses títulos, o objeto da reivindicação e os dispositivos legais apontados, nos respectivos pareceres técnicos, como violados.

Patente	Objeto resumido da reivindicação	Dispositivos legais apontados como violados
PI 0515928-8	Plantas de soja de alto rendimento com baixo teor de ácido linolênico	Arts. 8º, 10, 11, 13, 18, 24 e 25 da LPI
PI 0211726-6	Plantas de algodão tolerantes a herbicida e métodos de produção	Arts. 8º c/c 13, 18 (III), 24 e 25 da LPI
PI 0908267-0	Evento de milho MON87460 e composições e processos de detecção	Arts. 18, 24 e 25 da LPI
PI 0810786-6	Plantas de algodão resistentes a inseto e métodos de identificação	Arts. 10 (IX) e 18 (III); critérios do art. 8º não considerados
PI 0407397-5	Evento de algodão MON88913 e composições e métodos de detecção	Arts. 18, 24, 25 e 8º c/c 13 da LPI
PI 0610816-4	Semente e planta de milho transgênica e método de produção	Arts. 8º c/c 13 da LPI

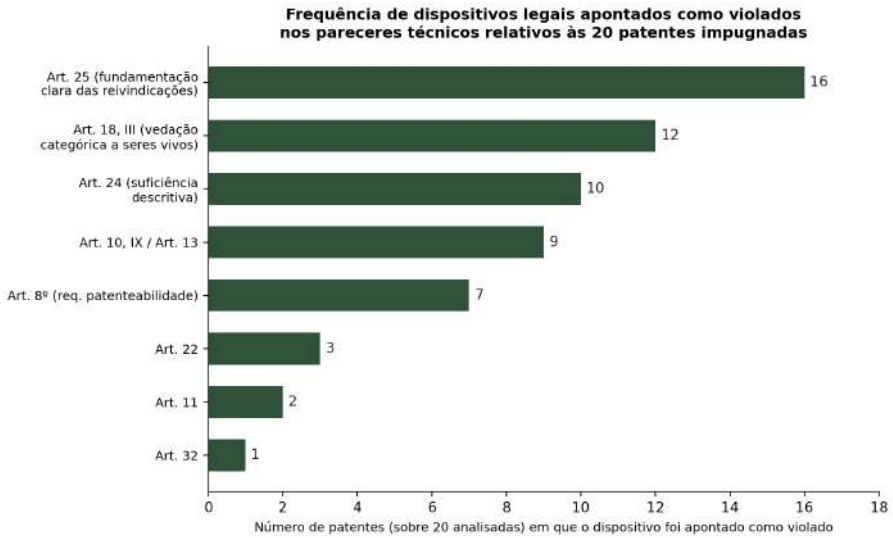
Patente	Objeto resumido da reivindicação	Dispositivos legais apontados como violados
PI 0712392-2	Molécula de ácido nucleico isolada, planta de milho transgênico e correlatos	Arts. 10, 18, 24 e 25 da LPI
PI 0413786-8	Óleo de semente de soja; plantas e sementes transgênicas	Arts. 10 (IX), 18 (III) e 25 da LPI
PI 0007815-8	Sequências biológicas relacionadas a evento transgênico	Art. 8º c/c 13 da LPI (ausência de atividade inventiva)
PI 0107440-7	Material biotecnológico vegetal não especificado em detalhe	Arts. 10 (IX), 13, 18 (III), 22 e 25 da LPI
BR 122019101801-3	Composições com agente de controle biológico e fungicida	Art. 13 da LPI (ausência de atividade inventiva)
PI 1003739-0	Métodos de seleção de soja resistente à ferrugem asiática	Arts. 8º, 10, 13, 22, 24 e 25 da LPI
BR 122018070627-9	Divisão do pedido PI 1003739-0	Art. 25 da LPI
PI 0210345-1	Pedido indeferido por insuficiência descritiva	Arts. 24 e 25 da LPI
PI 0610654	Pedido de registro de exclusiva biotecnológica	Arts. 10, 18, 24 e 25 da LPI
PI 9915821	Pedido de registro de exclusiva biotecnológica	Arts. 10, 18, 24 e 25 da LPI
PI 0016460-7	Pedido de registro de exclusiva biotecnológica	Arts. 10, 18, 24 e 25 da LPI
PI 0017613-3	Pedido com irregularidades na listagem de sequências	Arts. 18 (III), 25 e 32[[FN:11]] da LPI
BR 122018070613	Pedido relacionado a tecnologia transgênica	Art. 25 da LPI
BR 122019010801-3	Pedido relacionado a tecnologia transgênica	Arts. 8º, 11, 13, 22 e 25 da LPI

Fonte própria, 2026.

A leitura conjunta do quadro revela um padrão estatístico significativo, que o gráfico a seguir torna visualmente explícito onde a infração mais recorrente entre os vinte títulos analisados é a do artigo 25 da LPI, exigência

de fundamentação clara e precisa das reivindicações no relatório descritivo, presente em dezesseis dos vinte casos, seguida de perto pela vedação categórica do artigo 18, inciso III, incidência sobre o todo ou parte de seres vivos, presente em doze casos, e pelo artigo 24,suficiência descritiva, presente em dez casos.

Essa concentração não é fortuita porque ela demonstra que os vícios identificados sintomas recorrentes de uma estratégia sistemática de redação patentária que busca, mediante reivindicações amplas, difusas e tecnicamente indeterminadas[24], capturar o máximo de espaço protetivo possível, em manifesta tensão com os requisitos legais de clareza, precisão e fundamentação descritiva.



Frequência de dispositivos legais apontados como violados nas vinte patentes analisadas (Fonte própria, 2026).

A sistematização também permite classificar as nulidades constatadas em três planos distintos, cuja distinção tem relevância dogmática e prática.

Há, em primeiro lugar, nulidade quanto ao objeto, configurada quando a matéria reivindicada versa sobre conteúdo categoricamente excluído da patenteabilidade por razões de política pública é o caso da incidência direta

24. ÁVILA, Charlene. Uma análise crítica sobre o "patenteamento" de variedades de plantas – métodos de melhoramento e seus impactos no mercado da Comunidade Europeia. 2015.

sobre planta, semente, célula vegetal ou processo essencialmente biológico de melhoramento, vedação que nenhuma engenhosidade redacional pode contornar.

Há, em segundo lugar, nulidade quanto ao mérito, configurada pela ausência de algum requisito substantivo e objetivo de patenteabilidade, novidade, contributo mínimo de atividade inventiva, aplicação industrial hipótese em que a matéria, embora não categoricamente excluída, não atinge o patamar de inventividade exigido pelo artigo 8º combinado com o artigo 13 da LPI.

Há, em terceiro lugar, nulidade quanto à forma, configurada pela descrição insuficiente, pela ausência de caracterização clara das reivindicações ou pela falta de fundamentação adequada no relatório descritivo, em desconformidade com os artigos 24 e 25[25].

A relevância dessa tripartição está em evidenciar que, mesmo nos casos em que a nulidade por objeto pudesse, hipoteticamente, ser afastada por reinterpretação administrativa, subsistiriam, de forma autônoma e suficiente, as nulidades de mérito e de forma identificadas nos próprios pareceres técnicos da autarquia, circunstância que reforça a robustez da pretensão de invalidação das exclusivas.

7. A SUFICIÊNCIA DESCRITIVA COMO REQUISITO DE ESTATURA CONSTITUCIONAL

O requisito da suficiência descritiva, positivado no artigo 24 da LPI[26], exige que o relatório descritivo do pedido de patente descreva clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por um técnico no assunto, indicando, quando for o caso, a melhor forma de execução da invenção.

Este estudo sustenta na esteira de doutrina consolidada, entre a qual se destaca o magistério do saudoso mestre Denis Borges Barbosa[27] que esse

25. Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria de proteção.

26. Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

27. BARBOSA, Denis Borges. Da tecnologia à cultura: do requisito de suficiência descritiva das patentes. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2011.