



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. DIREITO À PROPRIEDADE INTELECTUAL. SOJA TRANSGÊNICA. LEI DE PATENTES E LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES. RAZÕES DE AGRAVOS RETIDOS AFASTADAS E PRELIMINARES SUPERADAS.

Suficiência do laudo pericial e ausência de nulidade da prova a afastar o acolhimento das razões dos agravos retidos.

Preliminares superadas por julgamento no STJ.

Afastamento da disciplina normativa do Código de Defesa do Consumidor, não aplicada ao caso em discussão nos autos.

No mérito, ainda que a Lei de Patentes não permita a proteção decorrente de patentes para o todo ou partes de seres vivos, houve expressa exclusão desta proibição em relação aos microorganismos transgênicos (art. 18, inc. III, da Lei de Patentes), justamente porque resultantes de um produto de intervenção cultural, por meio do invento. Possível a extensão dos efeitos da propriedade intelectual sobre microorganismos transgênicos desde que atendam os critérios próprios à situação jurídica de patenteabilidade – no caso, a novidade, a atividade inventiva e a aplicabilidade à atividade industrial. Circunstância expressamente reconhecida, por certificados próprios, em relação ao produto ora discutido em juízo.

Não há como excluir dos efeitos de proteção desta o produto do objeto de patente, por força da proteção conferida pelo art. 42 da Lei nº 9.279/96. A doutrina, na interpretação mais correta da Lei de Patentes acerca de casos de propriedade intelectual, esclarece que o art. 42 da Lei 9.279/96, por meio de seus incisos, protege tanto o produto que é objeto direto da patente, como o processo ou o produto obtido diretamente pelo processo, caso seja este patenteado. Descabe excluir-se o direito de patentes sobre o produto de uma intervenção humana por técnica de transgenia – e que abranja todas as características próprias à proteção -, inclusive quando isto ocorra sobre uma cultivar. E isto, porque ambas as Leis mencionadas são omissas na hipótese de sobreposição de situações. Quando uma variedade é desenvolvida pela técnica da transgenia – podendo, portanto, receber a proteção da Lei de Patentes – e



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

sofre, posteriormente, uma melhora por via biológica, recebendo o certificado de cultivares, em tese, tem-se situação de duplicidade de proteção, algo que estaria vedado pelas disposições da UPOV referente à Convenção de 1978. Tal conflito, para a doutrina mais recente, enquanto inexistente uma definição legal específica, poderia sofrer solução suficiente por meio do instituto da “patente dependente”, previsto na disciplina da Lei de Patentes.

Não se trata, portanto, de hipótese de aplicação de lei mais específica, para a resolução do conflito de regras. Aqui, tem-se leis que disciplinam objetos de tutela diversos. A própria Exposição de Motivos da cartilha elaborada à Lei nº 9.456/97 deixa clara tal situação quando justifica a criação da Lei de Proteção de Cultivares como “mecanismo distinto de proteção à propriedade intelectual.”

Não há como fazer subsistir o argumento de que o licenciamento concedido para a pesquisa sobre o produto e para o desenvolvimento de técnica de aperfeiçoamento afaste o direito originário sobre patentes. O que pode é o titular de patente celebrar contrato de licença para exploração e investir o licenciado nos poderes para agir em defesa da patente (art. 61 da Lei de Patentes). Tal não afasta os direitos de exercício desta titularidade, seja pelo proprietário do invento, seja pelo licenciado, ressalvada apenas a hipótese de análise do aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada (art. 63 da Lei de Patentes).

O debate proposto é referente ao produto da soja transgênica, para a qual é identificada a situação de proteção específica e comprovada – ao menos até 31.08.2010 – por meio de carta de patente. Não há, portanto, como se pretender a aplicação de disposições normativas da Lei de Proteção de Cultivares para o caso em comento, na medida em que diversa é a proteção jurídica identificada.

Reconhece-se causa legítima à cobrança – a descaracterizar hipótese de ilicitude para os fins do art. 187 do CC brasileiro -, por força de aplicação da Lei de Patentes na hipótese, não afastada a cobrança por situação diversa de proteção do produto pela Lei de Cultivares, como na hipótese das exceções do art. 10 da Lei referida.

Com relação ao percentual de *royalties* estabelecido, a desproporção é apontada ainda na inicial, por meio de



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)
2012/CÍVEL

pedido alternativo no sentido de que “seja judicialmente estabelecido percentual não abusivo para adequadamente indenizar as demandadas, em índices que variam entre 0,06% a 0,10% sobre o valor da soja transgênica comercializada, preferindo o menor índice pelas razões anotadas” (fl. 31 dos autos). Nesse ponto, há que se observar os limites estabelecidos em Lei e mesmo a partir de acordos mais amplos, realizados entre os envolvidos, por meio de suas entidades representativas. Não há que se falar em abusividade quando negociados entre entidades representantes de ambas as partes *royalties* em percentual (2%) proporcional à prática de mercado internacional, sem que demonstrada efetiva abusividade de cobrança.

Sucumbência invertida e honorários advocatícios redimensionados em concreto.

À UNANIMIDADE, DESACOLHERAM OS AGRAVOS RETIDOS E AFASTARAM AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LOPES DO CANTO.

APELAÇÃO CÍVEL

QUINTA CÂMARA CÍVEL - SERVIÇO
DE APOIO À JURISDIÇÃO
COMARCA DE PORTO ALEGRE

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

MONSANTO TECHNOLOGY LLC

APELANTE

MONSANTO DO BRASIL LTDA

APELANTE

SINDICATO RURAL DE PASSO
FUNDO E OUTROS

APELADO

SINDICATO RURAL DE JATAI

LITISCONSORTE

ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES
DE DOM PEDRITO

LITISCONSORTE

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
SEMENTES E MUDAS - ABRASEM

ASSISTENTE

AGROBIO ASSOCIACAO DE EMP

ASSISTENTE



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

BIOTECNOLOGIA AGRICULTURA
AGROINDÚSTRIA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível - Serviço de Apoio à Jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em não acolher as razões de agravos retidos e afastar as preliminares e, no mérito, por maioria, em dar provimento ao recurso de apelação, vencido o Desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores **DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO (PRESIDENTE E REVISOR) E DES.^a ISABEL DIAS ALMEIDA.**

Porto Alegre, 24 de setembro de 2014.

DRA. MARIA CLÁUDIA MÉRCIO CACHAPUZ,
Relatora.

RELATÓRIO

DRA. MARIA CLÁUDIA MÉRCIO CACHAPUZ (RELATORA)

Considerando a complexidade do feito e o número de volumes dos autos do processo ora apreciado, adoto o relatório oferecido na sentença de 1º grau pelo eminente prolator da decisão em sede de ação coletiva, Dr. Giovanni Conti, de forma a objetivar a análise. É o que segue:



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

“SINDICATO RURAL DE PASSO FUNDO – RS, SINDICATO RURAL DE SERTÃO e SINDICATO RURAL DE SANTIAGO, qualificados nos autos, promoveram a presente ação coletiva contra **MONSANTO DO BRASIL LTDA e MONSANTO TECHNOLOGY LLC,** alegando, em síntese, que os sojicultores brasileiros contestam os procedimentos adotados pelas requeridas, que os impedem de reservar produto cultivares transgênicos para replantio e comercialização, além da proibição de doar e trocar sementes dentro de programas oficiais e cobrar de forma arbitrária, ilegal e abusiva *royalties* sobre sementes e grãos descendentes da chamada soja **roundup ready** (RR), coincidindo com o nome comercial do herbicida fabricado pelas requeridas, o qual é complemento essencial no cultivo da soja geneticamente modificada. Sustentam que as requeridas violam direito inserto na Lei de Cultivares (Lei nº 9.456/97) que permite a reserva de grãos para plantios subsequentes sem pagamento de nova taxa de remuneração à propriedade intelectual, sendo inaplicável a incidência da propriedade industrial (Lei nº 9.279/96), cujas patentes registradas são eivadas de nulidades. Postulam o reconhecimento do direito dos pequenos, médios e grandes sojicultores brasileiros, de reservar o produto de cultivares de soja transgênica, para replantio em seus campos de cultivo e o direito de vender essa produção como alimento ou matéria-prima, sem pagar a título de *royalties*, taxa tecnológica ou indenização; garantia de cultivar a soja transgênica, de doar ou trocar sementes reservadas a outros pequenos produtores rurais, nos termos do art. 10, inciso IV, § 3º e incisos da Lei nº 9.456/97; decretar a obrigação de não fazer das demandadas no sentido de não efetuarem cobranças de *royalties*, taxa tecnológica ou indenização, rechaçando o procedimento de autotutela praticado pelas mesmas; decretação de abusividade e onerosidade excessiva nos valores cobrados, com repetição daqueles cobrados indevidamente. Postularam em sede de tutela cautelar a ordem para depositar em juízo os valores exigidos pelas empresas que efetuam a apropriação dos valores referentes a *royalties*, taxa tecnológica ou indenização, sobre a comercialização de variedades de soja transgênica a mando das demandadas. Postulam, ainda, que as demandadas apresentem informações sobre os valores cobrados desde a safra 2003/2004.

A liminar restou deferida às fls. 197/201, parcialmente reconsiderada às fls. 308/309 e, posteriormente, suspensa em sede de agravo de instrumento (fls. 1250/1263).

A requerida Monsanto do Brasil contestou às fls. 359/426, suscitando em preliminar a carência de ação (ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir), bem como a limitação da base territorial dos autores e limites da coisa julgada. No mérito, alega prescrição do



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

pedido ressarcitório. Afirma que é detentora de diversas patentes outorgadas pelo Instituto Nacional da Proteção Industrial – INPC, protetoras da tecnologia RR na soja, sendo incidente na questão em litígio, apenas as regras da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), norma que sustenta a cobrança de compensação ou **royalties**. Afirma ser inaplicável a Lei de Cultivares, normatização diversa e independente do direito patentário. O direito na cobrança sobre inventos protegidos pelo INPI está embasado na Constituição Federal e art. 44 da Lei de Propriedade Industrial, sendo que nunca houve imposição desse direito, mas livre conveniência dos agricultores. Postula a improcedência da demanda.

Pedidos de habilitação da FETAG/RS (fls. 1268/1286) e dos Sindicatos Rurais de Giruá e Arvorezinha (fls. 1291/1343), na qualidade de litisconsortes ativos, cujas pretensões restaram deferidas às fls. 1346/1348 e 1684.

A requerida Monsanto Technology contestou às fls. 1368/1424, suscitando, em preliminar, a prescrição, carência de ação (ilegitimidade ativa e possibilidade jurídica do pedido), irregularidade de representação, bem como a limitação da base territorial dos autores e limites da coisa julgada. Suscita, ainda, ilegitimidade da FETAG/RS e litisconsórcio ativo dos Sindicatos Rurais de Giruá/RS e Arvorezinha/RS. No mérito, trouxe as mesmas teses defensivas apresentadas pela co-requerida Monsanto do Brasil. Citou também precedentes jurisprudenciais sobre o tema, requerendo a improcedência da demanda.

Réplica às fls. 289/317

Saneamento lançado às fls. 1811/1815 e 1860/1862, com determinação de realização da prova pericial, cujo laudo restou juntado às fls. 1991/2433 e complementado às fls. 2732/2764.

Memoriais finais apresentados pelos autores às fls. 2932/2959 e requeridas às fls. 2960/2978 e 2979/2995.

O Ministério Público lançou parecer às fls. 3004/3015, pugnando pela improcedência da demanda.”

Proferida a sentença, em 1º grau, restou decidida a lide nos seguintes termos:



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

“DIANTE DO EXPOSTO, julgo **PARCIALMENTE PROCEDENTE** a presente ação coletiva proposta pelo **SINDICATO RURAL DE PASSO FUNDO – RS, SINDICATO RURAL DE SERTÃO e SINDICATO RURAL DE SANTIAGO, SINDICATO RURAL DE GIRUÁ, SINDICATO RURAL DE ARVOREZINHA E FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO RGS – FETAG**, contra **MONSANTO DO BRASIL LTDA e MONSANTO TECHNOLOGY LLC**, para:

a) DECLARAR o direito dos pequenos, médios e grandes sojicultores brasileiros, de reservar o produto cultivares de soja transgênica, para replantio em seus campos de cultivo e o direito de vender essa produção como alimento ou matéria-prima, sem nada mais pagar a título de **royalties**, taxa tecnológica ou indenização, nos termos do art. 10, incisos I e II da Lei nº 9.456/97, a contar do dia 01.09.2010;

b) DECLARAR o direito dos pequenos, médios e grandes sojicultores brasileiros que cultivam soja transgênica, de doar ou trocar sementes reservadas a outros pequenos produtores rurais, nos termos do art. 10, inciso IV, § 3º e incisos, da Lei nº 9.456/97, a contar do dia 01.09.2010;

c) DETERMINAR que as requeridas se abstenham de cobrar **royalties**, taxa tecnológica ou indenização, sobre a comercialização da produção da soja transgênica produzida no Brasil, a contar da safra 2003/2004;

d) CONDENAR as requeridas devolvam os valores cobrados sobre a produção da soja transgênica a partir da safra 2003/2004, corrigida pelo IGPM e acrescida de juros de 1% ao mês, a contar da safra 2003/2004, tudo a ser apurado em liquidação de sentença;

e) CONCEDER, de ofício, a liminar para **DETERMINAR** a imediata suspensão na cobrança de **royalties**, taxa tecnológica ou indenização, sobre a comercialização da produção da soja transgênica produzida no Brasil, sob pena de multa diária no valor de 1.000.000,00 (um milhão de reais);

f) CONDENAR as requeridas ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios que fixo em R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), corrigido pelo IGPM a contar desta data (art. 21, § único, do CPC).”



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Por meio de embargos de declaração, houve ainda manifestação do juízo singular, apenas para corrigir erro material da parte decisória da sentença em relação ao ano da safra.

Foi interposto recurso de apelação pela Monsanto do Brasil Ltda. e Monsanto Technology LLC. Em suas razões de apelação, a parte demandada pugna pelo recebimento do recurso no duplo efeito, ante o risco de prejuízo para as demandadas, considerando o sistema de cobrança da tecnologia patenteada da Monsanto, a irreversibilidade da liminar restabelecida na sentença e a ausência de dano inverso. Preliminarmente, requer a apreciação do agravo retido interposto pela segunda apelante (fls. 2620/2641), bem como do agravo convertido em retido interposto pela primeira apelante (fls. 2683/2715), ambos impugnando a decisão (fls. 2595/2597v.) que não acolheu o pedido de reconhecimento de nulidade do laudo pericial de fls. 1990/2062. Destaca que o laudo está eivado de nulidade, na medida em que (i) não permitiu a participação dos assistentes técnicos das demandadas (fls. 2436/48); (ii) o procurador dos autores teve acesso ao laudo antes de sua juntada ao processo, pois concedeu entrevista divulgando o resultado na imprensa antes da intimação das partes (fls. 2452 e 2463/64); (iii) não foi realizado exame laboratorial nas amostras de soja, a fim de confrontar o resultado com o objeto de proteção das patentes elencadas pelas demandadas, apesar de ser este o escopo inicial da perícia e de ter sido expressamente solicitado pelas demandadas; (iv) nenhum dos quesitos das demandadas foi respondido pelo perito sendo o laudo composto apenas de esclarecimentos à parte autora; (v) o perito não possui expertise na área de propriedade intelectual; (vi) e o perito adentrou a análise jurídica, em franca violação de sua competência. Afirma que a perícia e a decisão que não acatou sua nulidade constituem cerceamento de defesa, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pede o provimento dos agravos retidos.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Ainda em preliminar, alega a falta de fundamentação na sentença para limitação do escopo das patentes, ante a ausência de prova para tanto e não observação de questão incontroversa. Aduz que não poderia o juízo *a quo* proferir decisão que, na prática, retira a eficácia de patentes regularmente concedidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, tendo por base unicamente o laudo pericial já impugnado. Requer a desconstituição da sentença, para que outra seja proferida, após a realização de prova pericial, com a indicação de novo perito com os conhecimentos técnicos necessários para exame laboratorial que atenda às normas legais. Assevera que, em decisões interlocutórias, o TJRS já havia decidido no sentido da não aplicação das normas de direito material referentes à defesa do consumidor, da aplicação da regra do Código Civil referente à prescrição de três anos do pedido de repetição de indébito e do alcance da sentença proferida na ação coletiva limitada a circunscrição do Estado, não podendo o magistrado em sentença decidir de forma contrária.

No mérito, sustenta que a tutela jurisdicional se deu de forma avessa à realidade dos fatos e que a manutenção da sentença produzirá um efeito devastador para investimentos em biotecnologia no Brasil. Refere que o ordenamento jurídico vigente já conta com leis hábeis a conciliar e harmonizar essa realidade, de modo que todos os inventores envolvidos no processo de criação e/ou desenvolvimento sejam devidamente remunerados. Sustenta que a sentença recorrida nega vigência à Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) e amplia arbitrariamente a incidência de dispositivos da Lei 9.456/97 (Lei de Cultivares) para além de seu escopo de proteção. Afirma a inocorrência de dupla proteção por propriedade intelectual no caso, já que não se trata de variedade vegetal, mas de patente de biotecnologia. Entre os argumentos lançados para a reforma da decisão de 1º grau, sustenta a impossibilidade de salva de sementes transgênicas, pela interpretação lógica do art. 36 da Lei 11.105/2005. Salienta, ademais, a



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

impossibilidade de a sentença acatar os prazos de validade indicados erroneamente pelo INPI nas cartas patentes, na medida em que a lide ainda se encontra pendente de solução definitiva transitada em julgado. Assevera ainda que não poderia a sentença determinar a devolução dos valores pagos desde a safra 2003/2004 até a safra de 2006/2007, haja vista serem notoriamente compostas por sementes contrabandeadas. Menciona, por fim, que o sistema de cobrança de compensação repousa em acordos celebrados com as entidades participantes (fls. 1118/1126) que, na celebração de acordo, reconheceram os direitos da Monsanto e consequentemente, a existência de infração às patentes da tecnologia RR pelo não pagamento de royalties, negociando critérios benéficos de ressarcimento ao titular dessas patentes, na forma da Lei de Propriedade Industrial, não havendo que se falar em abusividade. Destaca que os agricultores de todo o país não estão impossibilitados de exercer suas atividades comerciais com o emprego da soja convencional, mas a partir do momento em optam pelo plantio da soja RR, devem dar a contraprestação pela tecnologia que estão utilizando. Em caso de manutenção da sentença, pugna pela redução da verba honorária fixada. Pede a condenação da parte autora às penas decorrentes da litigância de má-fé. Requer o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, repisando os argumentos da inicial e as razões da sentença proferida em 1º grau. O autor comunicou o julgamento do REsp. nº. 1.243.386 (fls. 3376/3401). O Sindicato Rural de Jataí requereu sua habilitação como litisconsorte ativo nos autos. Em decisão de fl. 3468, foi parcialmente acolhido o pedido. A Associação dos Agricultores de Dom Pedrito requereu o ingresso no pólo passivo da demanda na condição de assistente litisconsorcial.

O Ministério Público exarou parecer no feito (fls. 3603/3619v.).



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Foi deferido o pedido de habilitação na condição de assistente litisconsorcial da Associação dos Agricultores de Dom Pedrito. A Associação Brasileira de Sementes e Mudas – ABRASEM requereu sua intervenção no recurso, na qualidade de *amicus curiae* – o que restou deferido -, na mesma condição ingressando, posteriormente, na lide a AGROBIO – Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria e a Associação Brasileira dos Mutuários e Consumidores – ABMC.

Após redistribuição, vieram os autos conclusos. Foi ainda observado o disposto nos artigos 549, 551 e 552 do CPC, considerando a adoção do sistema informatizado.

É o relatório.

VOTOS

DRA. MARIA CLÁUDIA MÉRCIO CACHAPUZ (RELATORA)

Inicialmente, no que diz respeito às preliminares argüidas no feito, suficiente é a apreciação do tema existente nos autos, havendo discussão proposta, de forma exaustiva, perante o STJ, por meio do REsp. nº 1.243.386/RS, sob relatoria da Min. Nancy Andrighi, em julgamento da 3ª Turma, por unanimidade, em 12.06.2012, conforme ementa ora reproduzida:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. SOJA TRANSGÊNICA. COBRANÇA DE ROYALTIES. LIMINAR REVOGADA NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. EFICÁCIA DA DECISÃO. LIMITAÇÃO À CIRCUNSCRIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR.

1. O alegado direito à utilização, por agricultores, de sementes geneticamente modificadas de soja, nos termos da Lei de Cultivares, e a discussão acerca da inaplicabilidade da Lei de Patentes à espécie, consubstancia causa transindividual, com pedidos que buscam tutela de direitos coletivos em sentido estrito, e de direitos



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

individuais homogêneos, de modo que nada se pode opor à discussão da matéria pela via da ação coletiva.

2. Há relevância social na discussão dos *royalties* cobrados pela venda de soja geneticamente modificada, uma vez que o respectivo pagamento necessariamente gera impacto no preço final do produto ao mercado.

3. A exigência de pertinência temática para que se admita a legitimidade de sindicatos na propositura de ações coletivas é mitigada pelo conteúdo do art. 8º, II, da CF, consoante a jurisprudência do STF. Para a Corte Suprema, o objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos associados, independentemente de guardar vínculo com os fins próprios da entidade impetrante do 'writ', exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido nas atividades exercidas pelos associados, mas não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da classe. Precedente.

4. A Corte Especial do STJ já decidiu ser válida a limitação territorial disciplinada pelo art. 16 da LACP, com a redação dada pelo art. 2-A da Lei 9.494/97. Precedente. Recentemente, contudo, a matéria permaneceu em debate.

5. A distinção, defendida inicialmente por Liebman, entre os conceitos de eficácia e de autoridade da sentença, torna inóqua a limitação territorial dos efeitos da coisa julgada estabelecida pelo art. 16 da LAP. A coisa julgada é meramente a imutabilidade dos efeitos da sentença. Mesmo limitada aquela, os efeitos da sentença produzem-se erga omnes, para além dos limites da competência territorial do órgão julgador.

6. O art. 2º-A da Lei 9.494/94 restringe territorialmente a substituição processual nas hipóteses de ações propostas por entidades associativas, na defesa de interesses e direitos dos seus associados. A presente ação não foi proposta exclusivamente para a defesa dos interesses trabalhistas dos associados da entidade. Ela foi ajuizada objetivando tutelar, de maneira ampla, os direitos de todos os produtores rurais que laboram com sementes transgênicas de Soja RR, ou seja, foi ajuizada no interesse de toda a categoria profissional. Referida atuação é possível e vem sendo corroborada pela jurisprudência do STF. A limitação do art. 2-A, da Lei nº 9.494/97, portanto, não se aplica.

7. Recursos especiais conhecidos. Recurso da Monsanto improvido. Recurso dos Sindicatos provido.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Tem-se que a questão acerca dos efeitos do recebimento do recurso interposto resta prejudicada, ante a decisão de fl. 3333, em que recebido o recurso no duplo efeito pelo magistrado *a quo*.

Quanto aos agravos retidos, que visam o reconhecimento de nulidade do laudo pericial, tem-se que não merecem provimento. Não se verifica qualquer nulidade no laudo pericial apresentado, tendo o perito enfrentado as questões técnicas que lhe foram propostas, dentro de sua área de conhecimento e respondido aos quesitos propostos pelas partes. Esclareça-se que eventual interferência do perito em questões jurídicas que ultrapassaram a sua competência devem ser afastadas pelo julgador e, na medida em que restarem observadas na presente decisão, serão enfrentadas nessa perspectiva. Não restou demonstrado ainda prejuízo efetivo às demandadas por eventual ausência de participação de assistente técnico. Assim, tem-se pelo desprovimento dos recursos.

Possível, portanto, o pronto enfrentamento das questões de mérito na presente lide, algumas considerações preliminares tornam-se necessárias.

Primeiro, em relação à perspectiva de análise da discussão de fundo proposta pelas partes e a consideração filosófico-jurídica possível para o enfrentamento da demanda. É que, aqui, ao contrário do pontuado na decisão de 1º grau, não reconheço que se esteja à frente de uma relação marcada pela construção de um vínculo de consumo entre as partes. Fosse esta a situação pressuposta, aparentemente nem se estaria a discutir um conflito de interesses entre as partes, na medida em que toda a pretensão da parte integrante do pólo ativo da demanda é justamente no sentido de afastar a cobrança de *royalties*, *taxa tecnológica* ou *indenização* sobre a reserva de produto cultivares para replantio e comercialização da produção da soja transgênica produzida no Brasil, portanto, com nítido intuito de não



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

esgotamento do produto com o próprio produtor – como na hipótese, por exemplo, de reserva de semente para uso próprio ou venda como alimento a terceiros. O pedido é claro no sentido de que a pretensão é a de estender a proteção de cultivares ao produto protegido da soja transgênica, liberando a reserva de exemplares para plantio e comercialização para todo o sojicultor que adquire a semente modificada no seu estado de arte.

Na medida em que a própria inicial pontua o interesse do produtor de soja na comercialização do vegetal – e seu uso de diversas formas - sem o pagamento do produto da produção industrial e intelectual, insere-se a parte autora da demanda na cadeia produtiva como empresário e negociante perante terceiros – portanto, também um fornecedor na visão de consumo -, não cabendo reconhecer-se entre os ora litigantes uma relação eminentemente de consumo. Para tanto, seria necessário ver estendida a situação de consumo desejada em relação a todo o vínculo obrigacional estabelecido entre as partes – e por toda a complexidade negocial estabelecida -, não se podendo limitar a discussão apenas ao ato de aquisição de sementes pelo produtor rural. Tal ato é somente parte integrante da relação negocial identificada, sendo relevante reconhecer-se a complexidade de todo o processo de produção, que envolve a utilização da semente, tanto para a produção individual e até mesmo consumo próprio, como para produção em larga escala e perante o consumidor final da cadeia produtiva – o adquirente do grão.

Em relação às partes litigantes, observada a extensão do pedido e da causa de pedir constante na inicial da ação coletiva, a questão não é de direito de consumo, cabendo que se reconheça a autonomia da discussão proposta no campo do Direito Civil e dos reflexos precisos da



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

matéria em relação ao problema dos direitos de propriedade e de proteção intelectual e industrial¹.

Ainda que não se trate de relação de consumo, contudo, tal não afasta a necessidade de identificação de princípios comuns entre o Direito Civil e o Direito do Consumidor, mais recentemente acolhidos pelo Código Civil brasileiro de 2003. Quanto mais em face da pretensão desta ação coletiva, de encaminhar um não-fazer (obrigação negativa) – uma ausência de cobrança – à parte demandada, compreendendo haver ilicitude na cobrança de *royalties*, *taxa tecnológica* ou *indenização* pela ausência de incidência, para o caso, dos direitos de propriedades oriundos da Lei de nº 9.279/96 (Lei de Patentes). De se reconhecer que, para qualquer exame da ilicitude pressuposta na inicial pela parte autora – a possibilitar a exigência de um fazer ou não-fazer específicos em relação à parte demandada -, portanto, é relevante que se identifique uma ilicitude na cobrança apontada, porque identificado um excesso no exercício de um direito de propriedade, desafiado, em concreto, por elementos como o de fim econômico e social do negócio jurídico estabelecido entre as partes (art. 187 do CC brasileiro).

Não se tratando de relação de consumo, é relevante apontar, por conseqüência, que, aqui, se está à frente de uma relação obrigacional de caráter complexo – inclusive em relação aos reflexos que projeta no campo dos direitos reais (âmbito potestativo), e não apenas prestacionais -, a exigir não o simples exame do negócio jurídico de compra e venda de sementes entre empresa de pesquisa genética e produtores rurais, mas toda a

¹ Veja-se que diversa poderia ser a conclusão caso identificada pretensão distinta no feito, relacionada, alternativamente, ao problema do plantio, cultivo e comercialização de alimentos transgênicos pela perspectiva de consumo. Assim, como no passado, discutiu-se, a partir de um princípio de precaução ou de cautela, quanto à existência de plantações transgênicas e sobre “o abastecimento de produtos alimentícios derivados de plantações transgênicas, principalmente, de soja e de arroz” (FERNANDES, Márcia. Alimentos transgênicos e o direito. In: Direito e democracia. Revista de Ciências Jurídicas. Canoas, Editora Ulbra, 2000, p. 193).



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

implicação que tal negócio jurídico projeta para futuro a partir do comércio estabelecido entre as partes, inclusive por eventuais reflexos contestados em relação ao exercício de direitos de propriedade sobre as sementes adquiridas – seja por um ou outro contratante.

Parte-se, portanto, da compreensão de que toda relação obrigacional mantida entre as partes é sempre uma relação complexa, porque organizada não apenas a partir de um vínculo principal que leva ao adimplemento – pela visão de finalidade de concretização do contrato no plano dos fatos -, mas igualmente por deveres e direitos acessórios que, de forma concatenada, visam a garantir esta finalidade econômica do negócio jurídico. Não se trata de questão que emerge de simples exercício de subsunção, baseado na concepção de Savigny sobre ordenamento jurídico² - visão esta que, ao longo da história do pensamento jurídico, restou modificada e ampliada, de forma a permitir uma mais correta compreensão e aplicação dos institutos de Direito quando funcionalizados na vida de relação. É matéria que exige um exercício de interpretação mais amplo, a importar uma concepção igualmente ampla de relação obrigacional.

Bem destacou esta dinâmica das relações o jurista alemão Karl Larenz, quando, ainda na década de 50, analisou a funcionalização dos direitos de crédito a partir do critério da ‘totalidade’ aplicado ao direito das obrigações³. Percebendo o jurista que toda a relação jurídica obrigacional

² Neste sentido, Karl Larenz no seu “Metodologia da ciência do direito”, 2ª ed., Ed. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1983, pp. 09 e seguintes. Acrescenta Larenz que para Savigny os institutos jurídicos aparecem como um todo, “pleno de sentido e que se transforma no tempo, de relações humanas consideradas como típicas, nunca logradouro, por isso, ser exposto integralmente pelo somatório das normas que lhe dizem respeito” (p. 13). Há, porém, em Savigny, uma adesão aos pressupostos da teoria da ‘abstração conceitual’, quando estabelece um conceito abstrato de relação jurídica como ‘poder de vontade’. “O que estrutura o sistema não é, pois, o nexo orgânico dos institutos, mas o nexo lógico dos conceitos”, acentua Larenz (p. 14).

³ É dizer que se entende a relação jurídica de obrigação “no sólo como lo hace la ley, es decir, como la relación de prestación aislada (crédito y deber de prestación), sino como la



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

visa a um adimplemento, a obrigação só pode ser entendida hoje como um 'todo' e um 'processo'. O que se busca, a partir de condições fáticas identificadas em concreto, é que se alcance o fim econômico e social do contrato – assim, igualmente, para se delinearem situações de ilicitude objetiva, como previsto no art. 187 do CC brasileiro -, ainda que para tanto seja necessário avaliar diversas relações jurídicas como uma única, buscando-se a finalidade dos negócios jurídicos por sua valoração no plano dos fatos. Há, por consequência, uma interdependência da relação obrigacional estática (aquela simplesmente prevista no contrato ainda antes da sua funcionalização no plano dos fatos) aos efeitos que esta mesma relação possa produzir concretamente quando 'funcionalizada'. E tal interdependência, de forma alguma, pode ser desprezada, porque nela é que se encontra a verdadeira função econômica e social das relações obrigacionais mantidas entre as partes, mesmo privadas⁴.

relación jurídica total (p.ej.: relación de compraventa, de arrendamiento o de trabajo) fundamentada por un hecho determinado (p. ej.: esse contrato concreto de compraventa, de arrendamiento o de trabajo) e que se configura como una relación jurídica especial entre las partes. En este sentido la relación de obligación comprenderá una serie de deberes de prestación y conducta. (...) Es, pues, un conjunto no de hechos o de acontecimientos del mundo exterior perceptible por los sentidos, sino de 'consecuenciass jurídicas', es decir, de aquellas relaciones y situaciones que corresponden al mundo de la validez objetiva del orden jurídico" (in: 'Derecho de obligaciones', tomo I. Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1958, p. 37).

⁴ Esta ideia de funcionalização dos direitos de crédito, atingindo fortemente a matéria relativa ao Direito das Obrigações, é bem referida por Karl Larenz, no capítulo '*La relación de obligación como un todo y como proceso*', parte fundamental e integrante da introdução de seu trabalho '*Derecho de obligaciones*' (ob. cit.), em que busca uma conceituação moderna para o instituto jurídico das obrigações. O autor visualiza a relação de obrigação como uma relação jurídica concreta, para a qual concorrem pessoas determinadas, circunstâncias de espaço e de tempo (pressuposto de historicidade) e todo um conjunto de direitos, obrigações e situações jurídicas. Não há, como se observa, posições estanques entre devedor e credor, mas uma dinâmica exigida pela própria aplicação da ideia de obrigação ao caso concreto. Percebe-se ainda em Larenz a análise da relação obrigacional a partir de uma visão de conjunto ('*gefuge*'), em que há uma necessária conexão entre todos os elementos integrantes da relação jurídica para a sua própria construção: "Subsiste como tal, aunque algunos de los deberes que contiene se hayan extinguido por el cumplimiento, o alguno de los derechos de formación hayan desaparecido por haberse



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Esta mesma relação de funcionalização dos direitos de crédito, a partir da aplicação do conceito de totalidade ao negócio jurídico trazido para apreciação, é que deve ser observada quando se está à frente de um caso jurídico como o ora apreciado, atentando-se, na hipótese, para a própria utilidade do contrato firmado e desde que visualizada alguma perspectiva de adimplemento ou de relação econômica e social entre aqueles que se mantêm relacionados por um vínculo dinâmico de deveres e prestações.

Para a busca da solução correta ao problema posto – partindo-se desta premissa de relação obrigacional mais complexa existente entre as partes contratantes -, é preciso que, em respeito à dogmática implicada em concreto, alguns argumentos acessórios sejam devidamente afastados, no sentido de que lhes sejam conferidas as dimensões próprias de análise para o caso. É que aqui, dada a complexidade técnica da demanda, condições fáticas diversas foram trazidas à apreciação pelas partes, como argumentos apontados como sérios e necessários ao deslinde da causa, e que ora serão apreciados separadamente, de forma que passem a alcançar o real peso para a lide, justamente por se tratarem de questões que refletem nos efeitos possíveis de serem alcançados pela decisão final, mas que, para a resolução propriamente da lide, não chegam a interferir ou condicionar o julgado.

Assim, em relação aos argumentos (i) do incentivo à pesquisa, (ii) da ilicitude de comércio de sementes, (iii) do lucro e dos reflexos econômicos a uma das partes contratantes com a negociação estabelecida entre as partes.

ejercitado o hayan precrito por no haber sido ejercitados en el tiempo previsto” (ob. Cit., p. 38).



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Para as três hipóteses lançadas, um ponto em comum passa a interferir na discussão posta: a questão da autonomia negocial das partes, seja para realizarem suas atividades econômicas, seja para ingressarem num mercado de risco como o que envolve a pesquisa e a produção agrícola no país – com as características próprias de se tratar de um país de desenvolvimento econômico fundado em produção agrária. Como antecipado no início do voto, aqui não há hipossuficiência de quaisquer das partes na relação obrigacional mantida. Há, em ambos os polos, plena consciência da extensão do risco envolvido no desenvolvimento das atividades pretendidas – seja em relação à pesquisa, seja em relação à produção agrícola – e das eventuais interferências externas implicadas pela interpretação de uma legislação protetiva, abstratamente, deste ou daquele interesse específico. Os reflexos econômicos desta interferência estatal na interpretação normativa, portanto, integram a opção livre das partes de se iniciarem ou de prosseguirem nas suas respectivas atividades, mas, de forma alguma, condicionam a busca pela resposta correta à solução do conflito.

Para que se possa, efetivamente, potencializar a autonomia dos indivíduos, é fundamental que sejam esclarecidas as regras do jogo construídas a partir do projeto de sociedade proposto pelo legislador – a quem é conferido o poder constituinte normativo à luz dos valores mais altos da Constituição Federal -, mas não depositar nas mãos do Judiciário integralmente a responsabilidade pela correção de rumos sociais. Esta correção, que efetivamente pode e deve ocorrer numa relação entre privados, está condicionada à autonomia depositada pelas partes na negociação efetuada e, mediante alteração de circunstâncias concretas no próprio curso da relação contratual estabelecida, sofrer o temperamento necessário para o restabelecimento de posições jurídicas eventualmente



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

afetadas pelo exercício de direitos subjetivos inerentes à complexidade da relação obrigacional.

Não é, portanto, qualquer exercício de liberdade – e qualquer argumento sobre tal exercício – que condiciona uma interferência estatal relevante sobre as atividades entre privados.

Cumprе referir que o termo autonomia, etimologicamente, origina-se de uma raiz grega: *autos* (“por si mesmo”) e *nomos* (“lei”) significando o poder de dar para si a própria lei ou, ainda, pode ser interpretado como a faculdade de se governar por leis próprias (subjetivas). O conceito de autonomia, portanto, encontra espaço na ideia de *autodeterminação*, que, numa concepção moderna e liberal, diz respeito à própria autonomia do ser humano, na condição de ser racional, vinculado que é aos princípios de livre desenvolvimento da personalidade e da dignidade da pessoa humana. Mas há que se distinguir entre uma concepção de liberdade e uma ideia de autonomia. Enquanto a liberdade é sempre subjetiva, porque fundada nas peculiaridades do indivíduo – suas “máximas de prudência, pelas preferências ou motivos racionais”⁵ -, a autonomia é um conceito que pressupõe intersubjetividade, determinado por máximas aprovadas pelo teste da universalização. É, portanto, um exercício diverso ao do simples caráter utilitarista de uma pretensão, como antes referido. Ou seja, ainda que se possa reconhecer uma concepção de liberdade ao indivíduo, por identificar-lhe capacidade e racionalidade específicas, é necessário que seja também possível verificar autonomia em potencial, porque autorizada, ao sujeito de direito, a percepção como participante de uma comunidade moral, “como uma comunidade formada de

⁵ HABERMAS, Jürgen. A ética da discussão e a questão da verdade. São Paulo, Martins Fontes, 2004, p. 12.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

indivíduos livres e iguais que se sentem obrigados a tratar uns aos outros como fins em si mesmos”⁶.

Portanto, em relação ao argumento de que o acolhimento do pedido inicial da parte autora pode determinar os rumos da pesquisa científica no país, tem-se que, de fato, esta é uma consequência fática possível de ser extraída de um julgamento deste porte, em que identificada uma relevância econômica e política à matéria. No entanto, não é uma condição econômica ou social capaz de interferir nos rumos decisórios implicados em concreto. É reflexo decisório, mas não condicionante deste.

E isto porque, embora se trate de um argumento político-econômico de peso, não se traduz como situação empírica que reste por determinar o exame dogmático do problema de incidência da proteção de patentes ou de cultivares no caso concreto. Na medida em que optou o Estado brasileiro por tornar-se signatário de um tratado internacional como o TRIPS, claramente restou definida para o ordenamento jurídico a opção pela adoção de um sistema de patentes, com nítida proteção à pesquisa e a métodos inventivos⁷. Situação estendida, inclusive, à proteção de cultivares para hipóteses complementares, em que inviável a patenteabilidade específica.

O mesmo se diga em relação ao argumento de eventual pirataria de produtos sobre os quais detenha a parte demandada um direito de exploração de marca ou patente. Novamente, tem-se uma ilicitude decorrente de atividade irregular de um exercício de liberdade – a ser

⁶ HABERMAS, Jürgen. A ética da discussão e a questão da verdade. São Paulo, Martins Fontes, 2004, p. 13.

⁷ Tal não afasta a própria crítica de autores que enxerguem no sistema de patentes não um estímulo à criatividade, e sim, uma forma inerente ao sistema de monopólio da informação em diversos níveis. Nesse sentido, os estudos de Vandana Shiva, para quem “as patentes não são necessárias para gerar um clima de invenção e criatividade. Elas são mais importante como ferramentas de controle de mercado” (SHIVA, Vandana. Biopirataria. A pilhagem da natureza e do conhecimento. Petrópolis, Editora Vozes, 2001, p. 36).



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

coibida pela interferência estatal, caso necessário -, mas não condicionante à determinação de estabelecimento de condutas de controle sobre os direitos de propriedade industrial. É questão completamente distinta e sujeita à discussão própria.

Não diferente é a consequência interpretativa sobre o argumento do lucro sobre a atividade desenvolvida, também utilizada como circunstância de eventual peso decisório nos autos. A proporcionalidade de ganhos com a atividade de uma ou outra parte da relação jurídica integra o risco do negócio jurídico, calculado a partir das variações de mercado em uma área tão sensível como a do agronegócio. Mas, de forma alguma, corresponde a uma desproporção que venha interferir, como condição fática ou mesmo jurídica, na construção da resposta correta para o caso proposto.

Se há desproporção a ser evidenciada, esta diz respeito, exclusivamente, ao percentual indenizatório que possa ter sido negociado – ou normatizado, coletivamente - entre as partes para fins de pagamento de uso de direitos de propriedade sobre o invento, porque integrante do pedido constante na inicial. Mas não que os ganhos finais a cada parte sejam condicionantes da pretensão de equivalência negocial desejada.

O que ora se discute é, pois, de forma direta, se é possível reconhecer-se direitos de propriedade – e seus consectários patrimoniais, pelo pagamento de *royalties*, *taxa tecnológica* ou *indenização* - pelas demandadas sobre uma titularidade por invento que passa a ser incorporado ao patrimônio genético de uma planta, de forma que se mantenha reconhecendo tal direito patrimonial inclusive após a colheita do produto, utilizado para efeito de replantio e comercialização. Daí porque o pedido da parte autora dirige-se à estipulação de obrigações em dois sentidos: (i) no estabelecimento de obrigação de fazer, para possibilitar a reserva de “produto de cultivares de soja transgênica, para replantio em campos de



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

cultivo” e de venda dessa produção “como alimento ou matéria-prima”, possibilitada ainda a doação ou troca de sementes com outros produtores, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.456/97; (ii) no estabelecimento de obrigação de não-fazer às demandadas, para que se abstenham da cobrança de *royalties*, *taxa tecnológica* ou *indenização* “sobre a comercialização da produção da soja transgênica produzida no Brasil, permitindo tão somente que a cobrança se processe no fornecimento de sementes efetivamente entregue aos agricultores”. São, portanto, pretensões restritivas sobre o suposto exercício regular de um direito de propriedade industrial sobre invento, por entender a parte autora descaber a incidência, no caso, dos reflexos patrimoniais da Lei nº 9.279/96 (Lei de Patentes).

Os demais pedidos, declaratório de abusividade ou de onerosidade excessiva sobre os valores cobrados e restitutivo de valores pagos de forma indevida – este como decorrência lógica de um deslocamento injustificado de patrimônio de uma parte a outra -, são pretensões deduzidas das primeiras, sendo conseqüências a serem avaliadas como reflexos decorrentes da argumentação analisada em relação à situação de ilicitude inicial apontada pela parte autora.

A sentença de 1º grau, de forma muito clara, reconheceu a aplicação, ao caso, do que disciplina normativamente o art. 10 da Lei nº 9.456/97 (Lei de Proteção de Cultivares), alcançando aos demandantes o direito à repetição de valores cobrados, pelas conclusões juridicamente alcançadas. Ou seja, houve o reconhecimento de cobrança indevida – ausente uma causa ao deslocamento injustificado de patrimônio pelo pagamento de *royalties* – pelas demandadas, na medida em que exercitado um direito de propriedade pela Lei nº 9.279/96 (Lei de Patentes), quando aplicável, por melhor interpretação normativa, segundo a sentença, a disciplina da Lei nº 9.456/97 (Lei de Cultivares), a partir dos seguintes



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

argumentos de fundo, condicionantes da decisão exarada: (i) proibição, no país, de dupla proteção de direitos de propriedade de forma exclusiva; (ii) adoção de sistema *sui generis* para proteção de plantas, as patentes de invenções sobre variedades vegetais – sobre as cultivares, a única proteção possível é por meio de certificado de proteção de cultivar, nesse sentido, seguindo a compreensão específica da Convenção de 1978 da União Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais – UPOV; (iii) possibilidade exclusiva de cobrança de *royalties*, *taxa tecnológica* ou *indenização* pelas demandadas por ocasião do licenciamento da tecnologia a terceiros, mas não sobre o produto vivo e à utilização que seja dada a este pelos produtores rurais; (iv) caducidade das patentes existentes sobre os produtos referidos na inicial, considerada a data do primeiro registro existente, na melhor das hipóteses alcançando a data de validade da última patente, em 31.08.2010.

E é, a partir de tais fundamentos enfrentados pela sentença de 1º grau, que se impõe a construção da solução correta para o caso proposto à discussão.

Quando a sentença de 1º grau dispõe sobre a opção no ordenamento jurídico de não aderência a uma dupla proteção de direitos de propriedade de forma exclusiva, firma tal convicção sobre uma situação de sobreposição de legislações. Segue o trecho reafirmado pela sentença:

“(…) A Lei de Cultivares foi elaborada com claro intuito de dar cumprimento a acordos internacionais firmados pelo Brasil, viabilizando condições de adesão à convenção de 1978 da União Internacional para Obtenção de Proteção de Obtenções Vegetais (UPOV). Com a adesão, o Brasil teve a garantia de que direitos dos obtentores brasileiros de novas cultivares serão respeitados pelos países que tenham aderido à UPOV, e vice-versa em relação aos direitos estrangeiros.

A UPOV é uma organização internacional com sede na Suíça, responsável pela implementação da Convenção Internacional de



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Proteção de Novas Variedades de Plantas, cuja primeira ATA de intenções é de 1961 e que sofreu revisões nos anos de 1972, 1978 e 1991.

O Brasil, mesmo pinçando aspectos das duas Atas (78 e 91), optou pela revisão de 1978 que proíbe explicitamente a dupla proteção dos direitos de exclusiva. No entanto, existem possibilidades de proteção por patentes de invenção em aberto no quadro jurídico da Lei de 9.279/96, por força do artigo 18, inciso III, para organismos geneticamente modificados.

Em recente pesquisa desenvolvida sobre os limites da interpenetração dos direitos de propriedade intelectual relativo às Leis Nºs. 9.279/96 e 9.456/97, em especial sobre a dupla proteção dos direitos de exclusiva (patentes e cultivares) os pesquisadores Charlene Maria Coradini de Avila Plaza e Nivaldo dos Santos⁸¹, cujo trabalho restou publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI, realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010, salientam que, *in verbis*:

“A sobreposição de exclusivas através de patentes e certificados de cultivares pode ser analisada sob o aspecto da complementaridade entre as formas de proteção. No caso da proteção de plantas pela legislação brasileira de cultivares os direitos de exclusiva é obtida por meio de concessão de certificados de proteção de cultivares. A contrario sensu, as variedades vegetais, em tese, podem ser protegidas através da Lei 9.456/97 e, concomitantemente, os processos de inserção que tenham por objeto genes manipulados geneticamente e os próprios genes, se patenteados abarcarão a proteção pela Lei 9.279/96.

Além de que, no sistema de patentes, a proteção de um processo se estende aos produtos obtidos diretamente por ele, por força do artigo 42, incisos I e II, o que, no caso das plantas, pode ser entendido como abarcando não só a primeira geração resultante do processo, como as ulteriores.

⁸ SANTOS, Nivaldo dos; PLAZA, Charlene Coradini de Ávila. “Interpenetração de direitos e proteção em propriedade intelectual: O caso das patentes e invenção e cultivares”, Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI, 2010. Fonte: www.conpedi.org.br, Acesso em setembro de 2014.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Especificamente, a proteção para os organismos transgênicos assume formas distintas, vez que alguns países reconhecem patentes de produto para genes e seqüências de genes desde que satisfeito o requisito de utilidade (como nos EUA), enquanto o Brasil protege por patentes de produto, como exceção, apenas os microorganismos geneticamente modificados, se atenderem aos requisitos de patenteabilidade prescritos no artigo 8º da Lei 9.279/96.”

A proteção legal, resultantes das patentes de invenção, difere da proteção legal dos direitos de cultivares quanto às funções típicas de cada instituto. E, em havendo a sobreposição ou cumulação das referidas exclusivas em um mesmo bem imaterial, há desequilíbrio dos interesses e princípios gerais da propriedade constitucionalmente resguardados, conseqüentemente, conflitos são gerados entre as funções típicas de cada sistema infraconstitucional de proteção.”

Ao final, os referidos pesquisadores concluem o trabalho ressaltando que, ***in verbis***:

“Como proposta inicial a pesquisa (em andamento), discutimos questões que até o presente em que se escreve esse artigo, não foram solucionadas em nossas legislações pátrias e nas legislações internacionais, haja vista, o recente caso envolvendo Monsanto Technology LLC v. Cefetra BV and Others.

A proposta é demonstrar quais os limites de incidência e aplicabilidade da sobreposição proteção de exclusivas no material propagativo das variedades vegetais. Do por que da patente de processo proteger o produto resultante diretamente do processo patenteado e, principalmente se haverá o desequilíbrio entre os princípios comuns a toda propriedade e dos critérios funcionais de cada sistema de proteção, caso se constate a dupla proteção entre patentes e certificados de cultivares em um mesmo objeto imaterial. Respostas factíveis e concretas quanto ao tema abordado que devolvessem a “zona de conforto” ficaram no plano da imaginação dos autores, sendo que, várias questões, ainda não suscitadas no presente ficarão para os artigos vindouros.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

O assunto se mostra espinhoso e controverso, e necessitará de dedicação irrestrita. No entanto, baseados no núcleo central da pesquisa, algumas considerações podem ser extraídas, assim vejamos: A variedade vegetal pode em “tese” ser protegida através da Lei 9.456/97 e, concomitantemente, os processos que tenham por objeto genes manipulados geneticamente e inseridos nessa variedade, se patenteados abarcarão a proteção pela Lei 9.279/96.

No sistema de patentes, a proteção de um processo se estende aos produtos obtidos diretamente por ele, o que, no caso das plantas, pode ser entendido como abarcando não só a primeira geração resultante do processo, como as ulteriores e até mesmo (como se discute em pleitos judiciais no Tribunal Europeu de Justiça), os produtos resultantes das plantas. As legislações de propriedade intelectual permitem a proteção por direitos de exclusiva diferentes dos de patente para as sementes geneticamente modificadas e para as sementes melhoradas, configurando a denominada sobreposição, cumulação ou interpenetração de direitos sob mesma criação.

O sistema de patentes e cultivares possuem construções diversas e com finalidades e requisitos de aplicação específicos para cada direito de proteção como exhaustivamente comentado no presente artigo. O ponto de colisão entre as duas legislações se mostra quando a manipulação genética da variedade certificada através da LPC é protegida através de patentes de processo por força do artigo 42, I e II, se patenteados, abarcando direitos de exclusiva por patentes de produto modificado geneticamente e o processo dessa transgenia havendo um prolongamento da proteção ao produto final da variedade protegida.

No entanto, para se haver invento e, portanto, passível de proteção por patentes, é necessário existir uma solução técnica para um problema técnico. Significa que, mesmo isolado o material genético de uma cultivar, descrito suficientemente, não será considerado invento passível de exclusiva de patentes, porque não é uma novidade cognoscível, bem como a descrição não é requisito de patenteabilidade. A essência de um gene é a informação genética – e o fato de se ter ciência de que essa informação existe não permite a reprodução da solução



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

técnica. Haverá sempre a necessidade da resolução de um problema técnico específico.

Assim, todos os elementos elencados no artigo 10 da Lei 9.279/96 estão excluídos da proteção por patentes se, não presente para a devida proteção, uma solução técnica para um problema específico, prático que tenha aplicabilidade industrial. Por outro lado, por razões de política pública, os elementos elencados no artigo 18, III, exceto os microorganismos transgênicos, não abarcarão proteção patentária mesmo se forem considerados invenção, uma novidade passível de atividade inventiva e de descrição suficiente.

Finalmente, não só a Lei 9.279/96 prevê exceções a proteção de certas criações (artigos 10, I, IX e 18, III), como a LPC não prescreve disposição específica para auferir legitimidade a proteção por patente convencional as variedades vegetais e suas partes derivantes do processo de transgênese, seja de gene ou células transferidas em seu interior. Consideramos a prática ostensiva da sobreposição de exclusiva entre patentes e cultivares que funcionaliza proteções diversas no mesmo objeto imaterial, ilegal e inconstitucional, porque colide com as funcionalidades específicas dos sistemas normativos que regulamentam a matéria e desequilibram os sistemas civil-constitucional.”

Bem analisada a matéria em discussão, a própria doutrina mencionada na sentença de 1º grau refere que as Leis nº 9.279/96 (Lei de Patentes) e 9.456/97 (Lei de Proteção de Cultivares) são distintas entre si e, na abrangência, não se confundem quanto à proteção de seu objeto. Ainda que a Lei de Patentes não permita a proteção decorrente de patentes para o todo ou partes de seres vivos, houve expressa exclusão desta proibição em relação aos microorganismos transgênicos (art. 18, inc. III, da Lei de Patentes), justamente porque resultantes de um produto de intervenção cultural, por meio do invento.

Isto representa afirmar que é possível a extensão dos efeitos da propriedade intelectual sobre microorganismos transgênicos desde que



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

atendam os critérios próprios à situação jurídica de patenteabilidade – no caso, a novidade, a atividade inventiva e a aplicabilidade à atividade industrial. Circunstância expressamente reconhecida, por certificados próprios, em relação ao produto ora discutido em juízo.

E se a patente é possível, não há como excluir dos efeitos de proteção desta o produto do objeto de patente, por força da proteção conferida pelo art. 42 da Lei nº 9.279/96. No mesmo sentido, a doutrina de Carla Eugenia Caldas Barros, tratando mais recentemente sobre a matéria, como segue em destaque:

“Logo, os efeitos decorrentes da concessão de patente poderão incidir em uma cultivar. As duas leis, tanto a de patentes como a de cultivares, são omissas quanto a este aspecto.”⁹

Com mesma tônica, vê-se a conclusão alcançada pelo estudo de pesquisa jurídica referido na sentença de 1º grau, como conferido:

“Se uma patente é concedida, o titular do produto ou processo patenteado goza de ampla gama de direitos exclusivos conferindo ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar. Dessa maneira, atendidos os pressupostos da patente, poderá um processo biotecnológico a partir da planta ou de suas partes prolongar os efeitos da proteção a seus produtos. E mais, poderá ocorrer a violação de direito da patente de processo quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente de acordo com o artigo 42, § 2º, da Lei 9.279/96, aos moldes do art. 34 do TRIPS. (...) Em tese, a propriedade exclusiva do detentor de direitos de PI clássica de sementes geneticamente modificadas inclui o direito a proteção para as plantas descendentes e as próprias sementes. As patentes de

⁹ BARROS, Carla Eugenia Caldas. A sobreposição dos direitos de propriedade intelectual em biotecnologia: patentes e cultivares. Modificações dos arts. 43 e 70 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. In PLAZA, Charlene; NERO, Patrícia. Proteção jurídica para as ciências da vida: Propriedade intelectual e biotecnologia. São Paulo, IBPI, 2012, p. 165.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

processo abarcariam o produto resultante diretamente do processo, mesmo sendo esses produtos protegidos pela Lei 9.456/97 através dos certificados de proteção” (SANTOS e PLAZA, 2010, p. 7829)

A doutrina, na interpretação mais correta da Lei de Patentes acerca de casos de propriedade intelectual, esclarece que o art. 42 da Lei 9.279/96, por meio de seus incisos, protege tanto o produto que é objeto direto da patente, como o processo ou o produto obtido diretamente pelo processo, caso seja este patenteado.

“Se uma patente é concedida, o titular do produto ou processo patenteado goza de ampla gama de direitos exclusivos, conferindo ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar.”¹⁰

A literatura especializada na matéria, de forma clara, demonstra não haver como excluir o direito de patentes sobre o produto de uma intervenção humana por técnica de transgenia – e que abranja todas as características próprias à proteção -, inclusive quando isto ocorra sobre uma cultivar. E isto, porque ambas as Leis mencionadas são omissas na hipótese de sobreposição de situações.

Quando uma variedade é desenvolvida pela técnica da transgenia – podendo, portanto, receber a proteção da Lei de Patentes – e sofre, posteriormente, uma melhora por via biológica, recebendo o certificado de cultivares, em tese, tem-se situação de duplicidade de proteção, algo que estaria vedado pelas disposições da UPOV referente à Convenção de 1978. Tal conflito, para a doutrina mais recente, enquanto inexistente uma definição legal específica, poderia sofrer solução suficiente

¹⁰ PLAZA, Charlene; CARRARO, Fábio. Propriedade intelectual – Patentes e cultivares. In: PLAZA, Charlene; DEL NERO, Patrícia; TARREGA, Maria Cristina; SANTOS, Nivaldo dos. Propriedade intelectual na agricultura. Belo Horizonte, Editora Fórum, 2012, p. 131.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

por meio do instituto da “patente dependente”, previsto na disciplina da Lei de Patentes, como em destaque:

“Neste caso, isto é, comportando exceções, então os titulares das tecnologias biotecnológicas poderão proteger e se beneficiar dos melhoramentos das variedades de plantas, ou dos processos de melhoramentos, tanto por meio do mecanismo de patentes clássico, como também valendo-se do instituto jurídico da patente dependente, sempre que houver processo de transgênese. Não há como haver, nesse caso, sobreposição de direitos, pois a lei de cultivar poderá, na hipótese em tela, não vir mais a ser aplicada, posto que a proteção seria garantida por meio do instituto da patente dependente. Com isto a questão jurídica de não admissão de sobreposição de direitos em um único bem material, nos termos da lei de cultivares, é pacificada. O detentor da patente dependente passa a ter o direito de reclamar a concessão de patente sobre um processo biotecnológico e a gozar dos mesmos direitos de propriedade intelectual na posição de titular deles” (BARROS, 2012, p. 163).

Não se trata, portanto, de hipótese de aplicação de lei mais específica, para a resolução do conflito de regras. Aqui, tem-se leis que disciplinam objetos de tutela diversos. A própria Exposição de Motivos da cartilha elaborada à Lei nº 9.456/97 deixa clara tal situação quando justifica a criação da Lei de Proteção de Cultivares como “mecanismo distinto de proteção à propriedade intelectual.” E é a justificação da Lei de Proteção de Cultivares que oferece a finalidade específica de criação de norma complementar de proteção: “Isso permitirá uma negociação equilibrada entre aqueles que investiram maciçamente na obtenção de variedades adaptadas às condições ecológicas do Brasil e aqueles detentores de patentes de processos biotecnológicos e de genes, quando do desenvolvimento de cultivares transgênicos”¹¹.

¹¹ Em trecho da exposição de motivos à cartilha da Lei 9.546/97, distribuída pelo senador Jonas Pinheiro, relator da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Com a criação da lei mais recente (Lei de Proteção de Cultivares), há nítida pretensão de favorecimento à pesquisa nacional sobre produtos modificados com a criação da Lei, não para afastar os direitos de propriedade sobre quem detenha a patente, e sim para reservar, sobre o produto modificado (o cultivar) o direito de propriedade sobre o bem que sofre variação na sua composição.

Nos casos de microorganismos transgênicos, tal não afasta, por consequência, a possibilidade de cobrança de *royalties* a quem detém a propriedade sobre o invento em relação à comercialização futura do produto. Seja pela proteção originária e clássica da Lei de Patentes, quando existente apenas o reconhecimento da patente originária; seja pela proteção subsequente de cultivar, por modificação sobre o vegetal – quando caracterizada tal situação com certificação própria reconhecida oficialmente –, por meio da solução prevista na Lei de Patentes, e destacada pela doutrina, do instituto da patente dependente. Num ou noutro caso, contudo, não se vê afastada a possibilidade de exercício dos atributos de disposição sobre a propriedade do invento.

Daí porque não há como fazer subsistir o argumento da parte autora, no presente feito, de que o licenciamento concedido para a pesquisa sobre o produto e para o desenvolvimento de técnica de aperfeiçoamento afaste o direito originário sobre patentes. O que pode é o titular de patente celebrar contrato de licença para exploração e investir o licenciado nos poderes para agir em defesa da patente (art. 61 da Lei de Patentes). Mas, de novo, tal não afasta os direitos de exercício desta titularidade, seja pelo proprietário do invento, seja pelo licenciado. Portanto, o eventual licenciamento do produto não afasta o exercício da propriedade, ressalvada apenas a hipótese de análise do aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada (art. 63 da Lei de Patentes) – situação, contudo, que não corresponde à discutida no presente feito.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

As situações concretas, por conseqüências, podem demandar soluções distintas, conforme o caso em análise, na medida em que observadas situações próprias de incidência da Lei de Patentes ou da Lei de Cultivares de acordo com o produto em análise e a discussão jurídica posta.

No caso dos autos, o debate proposto é referente ao produto da soja transgênica, para a qual é identificada a situação de proteção específica e comprovada – ao menos até 31.08.2010 – por meio de carta de patente. Não há, portanto, como se pretender a aplicação de disposições normativas da Lei de Proteção de Cultivares para o caso em comento, na medida em que diversa é a proteção jurídica identificada.

Outra pode ser a solução, por exemplo, quando a discussão diga respeito a um produto decorrente do emprego de técnica diversa de pesquisa para a obtenção efetiva de uma nova cultivar, sem a alteração genética ora pressuposta. Em parte – mas ainda com ressalvas em relação aos argumentos de fundo -, tal corresponde às conclusões que foram alcançadas pela 11ª Câmara Cível deste TJRS no julgamento do processo nº 70030433536, em 30.06.2010. Ou mesmo, em julgamento recente desta 5ª Câmara Cível, no processo nº 70058431479, em 13.08.2014, este sim tratando especificamente de hipótese de proteção legal pela Lei de Cultivares, e não pela Lei de Patentes, envolvendo a variedade de semente IRGA 422CL.

Mas haveria ainda que se analisar dois argumentos pressupostos na discussão promovida na presente ação coletiva, mesmo que se tratem de questões nem bem enfrentadas pelas partes ou mesmo pela sentença. São argumentos, contudo, que se impõem em face do estudo do presente caso, justamente porque esbarram no confronto entre a tipificação de uma proteção restritiva sobre o invento, pela idéia de



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

propriedade intelectual, e a concepção de autonomia, preliminarmente enfrentada.

O primeiro argumento diz respeito à extensão de interpretação possível, no caso concreto, à luz dos incisos I e II do art. 42 da Lei de Patentes, como já referido. E, principalmente, pela extensão pretendida pela parte no pedido e o tipo normativo previsto de violação à propriedade intelectual. A questão é que o artigo apresenta a seguinte redação normativa:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Pela descrição normativa do *caput*, há evidente sentido de restrição a uma liberdade individual ao ato de replantio para fins de comercialização, na medida em que pressuposta a necessidade de consentimento do detentor da patente para que terceiro possa efetuar tal tipo de exploração comercial. Obviamente, a questão é de uma sutileza ímpar, na medida em que a reprodução do invento se manifesta, no gene do vegetal, com a simples reprodução deste¹². Portanto, a dúvida é saber se é

¹² Bem observa Márcia Fernandes, quanto à necessidade de que seja identificado o problema da descrição das patentes para a reivindicação de direitos de propriedade intelectual: “A importância envolvendo a abrangência das reivindicações das patentes nessa



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

possível compreender-se no tipo normativo “produzir, usar, colocar à venda” aquilo que é objeto de pretensão da parte autora no presente feito, ou seja, efetuar a reserva “de grãos para plantios subsequentes sem pagamento de nova taxa de remuneração à propriedade intelectual”.

Considerado o pedido e a causa de pedir, no sentido específico da pretensão de reprodução para comercialização do vegetal, não há como não se identificar a possibilidade de subsunção da conduta pretendida pela parte autora ao tipo normativo previsto no *caput*, de “produzir, usar, colocar à venda” o que é objeto de uma tutela de proteção pela Lei de Propriedade.

O segundo argumento demanda um problema referente à condição fática do caso; ou seja, quanto ao objeto protegido pela Lei de Patentes. Algo que só pode ser examinado a partir da avaliação da descrição prevista na carta de patentes expedida, onde constante a extensão do objeto protegido.

Nesse sentido, ainda que mencionada a nulidade da carta de patente na inicial, é curioso perceber-se que não há um questionamento sobre a força e a extensão normativa das cartas patentes relacionadas ao produto e a técnica sobre os quais é discutido um direito de propriedade intelectual. E mesmo quando, no laudo (fls. 2005 e 2027), resta esclarecido que a carta patente referente ao produto da soja transgênica é exclusivamente a de nº PI 1100008-2 (fls. 767 a 1002 dos autos).

A descrição oferecida do produto e do processo de transgenia sobre os quais repousa a carta patente mencionada é suficiente para identificar a proteção específica da propriedade intelectual sobre o invento,

área está diretamente conectada com os investimentos econômicos e retornos em pesquisa e desenvolvimento (...), pois é fato que, quanto mais ampla for a cobertura da patente, maior é a chance de determinada empresa ou grupo de pesquisa adquirir o domínio do território nas pesquisas e se beneficiar economicamente com isso” (FERNANDES, Márcia Santana. Bioética, Medicina e Direito de Propriedade Intelectual. Relação entre patentes e células-tronco humanas. São Paulo, Editora Saraiva, 2012, p. 113).



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

de forma a reconhecer a possibilidade específica de cobrança de *royalties* nas hipóteses ora discutidas na ação coletiva proposta.

A partir de tais fundamentos, portanto, é possível que se afaste das conclusões da sentença de 1º grau de que tenha havido cobrança indevida de *royalties* para momento anterior a 31.08.2010, quando ainda prevalente situação de vigência de patente sobre o produto destacado na inicial. Veja-se que, conforme conclusões da própria sentença de 1º grau – a partir do laudo pericial realizado na ação coletiva -, a carta de patentes referente ao produto discutido na presente ação teve vigência até a data mencionada, tratando a carta nº PI 1100008-2 exclusivamente da proteção intelectual discutida no presente feito.

Reconhece-se causa legítima à cobrança – a descaracterizar hipótese de ilicitude para os fins do art. 187 do CC brasileiro -, por força de aplicação da Lei de Patentes na hipótese, não afastada a cobrança por situação diversa de proteção do produto pela Lei de Cultivares, como na hipótese das exceções do art. 10 da Lei referida. Tratando-se de produto derivado de alteração por técnica de transgenia, possível é o reconhecimento, conforme fundamentação já exposta, de aplicação da proteção prevista na Lei de Patentes, seja pela proteção originária e clássica sobre o invento, seja pela proteção subsequente de cultivar por meio da solução prevista do instituto da patente dependente, quando evidenciada hipótese de duplicidade de proteção.

Na medida em que aplicável a Lei de Patentes para a disciplina normativa da hipótese em discussão nos autos, descabida, por consequência lógica, as exceções previstas no art. 10 da Lei de Proteção de Cultivares para o caso. Caberiam, sim, eventuais exceções previstas no art. 63 da Lei nº 9.279/96, para as hipóteses de licenciamento – mas tal não é o caso específico em discussão jurídica.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)
2012/CÍVEL

Correta, portanto, a apreciação da matéria, ainda em 1º grau, pela representante ministerial (fls. 3004 a 3015), ao analisar as mesmas conclusões alcançadas em julgamento deste TJRS anteriormente, por ocasião do AI nº 70011116258, como segue em destaque:

“LIMINAR ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA DE TODA E QUALQUER VEROSSIMILHANÇA. DESCABIMENTO DA CONCESSÃO DO PLEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

CARENTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE TODA E QUALQUER VEROSSIMILHANÇA, O QUE, EM GRANDE PARTE, A DECISÃO AGRAVADA CRISTALINAMENTE ADMITE, AFIGURA-SE INCONCEBÍVEL O SEU DEFERIMENTO, RAZÃO PELA QUAL JUSTIFICA-SE O PROVIMENTO IMEDIATO DO RECURSO.

(...) E é aqui que se há de repudiar a confusão (mais uma...) da inicial, entre cultivares e a propriedade industrial. Uma coisa é o aprimoramento de variedades vegetais, de que trata a Lei n.º 9.456/97, que conta com registro perante órgão próprio do Ministério da Agricultura. Aqui, sim, reconhecido direito do produtor reservar sementes de cultivares para uso próprio. Outra coisa é a propriedade industrial, que supõe invento, com reconhecimento através patente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial” (TJRS, 20ª CC, AI nº 70011116258, rel. Dês. Armínio José Abreu Lima da Rosa, decisão monocrática, j. em 10.03.2005).

De resto, não há prova suficiente nos autos de cobrança de *royalties* após 31.08.2010, termo final de vigência da carta patente em discussão, correspondendo este à data posterior, inclusive, ao ingresso da presente ação. Não há, na ausência de melhor prova, demonstração de pagamento que possibilite a repetição de valores por decorrência da presente lide.

Se não há situação de cobrança indevida – que é objeto de pedido da parte autora no presente feito, com as conseqüentes pretensões de caracterização de obrigações de fazer e não-fazer às demandadas -, o que poderia, sim, discutir-se é eventual situação de abusividade pelo



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

comércio do produto transgênico (semente de soja), seja pelo monopólio estabelecido no desenvolvimento da técnica de alteração genética para venda casada com o herbicida apropriado, seja pelo estabelecimento de taxa de *royalties* desproporcional para o fim econômico e social do negócio jurídico estabelecido.

No primeiro caso – e, talvez nessa hipótese específica, em caráter excepcional, mediante aplicação de disposições da seara do Direito de Consumo – não há, contudo, suficiente causa de pedir e pedido formulados na presente ação coletiva. Há, ao máximo, ilações sobre o condicionamento gerado para compra da semente e uso conseqüente do herbicida. Falta, porém, o oferecimento de argumentos suficientes a serem trabalhados por meio de contraditório amplo.

No segundo caso, com relação ao percentual de *royalties* estabelecido, a desproporção é apontada ainda na inicial, por meio de pedido alternativo no sentido de que “seja judicialmente estabelecido percentual não abusivo para adequadamente indenizar as demandadas, em índices que variam entre 0,06% a 0,10% sobre o valor da soja transgênica comercializada, preferindo o menor índice pelas razões anotadas” (fl. 31 dos autos).

Nesse ponto, há que se observar os limites estabelecidos em Lei – a partir de exposição de motivos, inclusive, oferecida, exemplificativamente, à própria Lei de Cultivares¹³ (aplicada na sentença de 1º grau) - e mesmo a partir de acordos mais amplos, realizados entre os envolvidos, por meio de suas entidades representativas. Não há que se

¹³ Assim, exemplificativamente, em trecho da exposição de motivos à cartilha da Lei 9.546/97, distribuída pelo senador Jonas Pinheiro, relator da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado: “Segundo padrões internacionais, o valor dos *royalties* a ser cobrado situa-se na faixa de 3% a 5% sobre o preço da semente ou da muda. (...) O impacto da cobrança de *royalties* no aumento do custo da semente ou da muda, na maioria dos casos, será bastante baixo e no preço ao consumidor, será mínimo.”



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

falar em abusividade quando negociados entre entidades representantes de ambas as partes *royalties* em percentual (2%) proporcional à prática de mercado internacional, sem que demonstrada efetiva abusividade de cobrança.

Nessa medida, afastados os argumentos trabalhados pela inicial e observada a fundamentação ora exposta, o voto é no sentido de reforma da decisão de 1º grau, para desacolher os agravos retidos, afastar as preliminares e para que seja dado provimento aos recursos de apelação interpostos, julgando-se improcedente a ação coletiva. Prejudicado o exame de redução da pretensão honorária, na medida em que invertido o ônus de sucumbência. Apenas observa-se que, verificada uma proporcionalidade à discussão efetuada – em que existente complexidade jurídica, mas não fática em termos probatórios -, os honorários advocatícios seguem fixados como devidos em R\$ 50.000,00 aos procuradores do pólo passivo, verificada a disciplina normativa do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC. É o voto.

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO (PRESIDENTE E REVISOR)

Eminentes colegas, no caso em exame, com a devida vênia, divirjo do posicionamento jurídico adotado no voto de lavra da ilustre Relatora quanto ao mérito da demanda, consoante razões a seguir alinhadas.

Da inocorrência de carência de ação por ilegitimidade ativa

Preambularmente, no que tange à preliminar de ilegitimidade ativa, esta já restou devidamente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguir transcrita:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA
AJUIZADA POR SINDICATO. SOJA TRANSGÊNICA. COBRANÇA



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

DE ROYALTIES. LIMINAR REVOGADA NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. EFICÁCIA DA DECISÃO. LIMITAÇÃO À CIRCUNSCRIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR.

1. O alegado direito à utilização, por agricultores, de sementes geneticamente modificadas de soja, nos termos da Lei de Cultivares, e a discussão acerca da inaplicabilidade da Lei de Patentes à espécie, consubstancia causa transindividual, com pedidos que buscam tutela de direitos coletivos em sentido estrito, e de direitos individuais homogêneos, de modo que nada se pode opor à discussão da matéria pela via da ação coletiva.

2. Há relevância social na discussão dos royalties cobrados pela venda de soja geneticamente modificada, uma vez que o respectivo pagamento necessariamente gera impacto no preço final do produto ao mercado.

3. A exigência de pertinência temática para que se admita a legitimidade de sindicatos na propositura de ações coletivas é mitigada pelo conteúdo do art. 8º, II, da CF, consoante a jurisprudência do STF. Para a Corte Suprema, o objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos associados, independentemente de guardar vínculo com os fins próprios da entidade impetrante do 'writ', exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido nas atividades exercidas pelos associados, mas não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da classe. Precedente.

4. A Corte Especial do STJ já decidiu ser válida a limitação territorial disciplinada pelo art. 16 da LACP, com a redação dada pelo art. 2-A da Lei 9.494/97. Precedente. Recentemente, contudo, a matéria permaneceu em debate.

5. A distinção, defendida inicialmente por Liebman, entre os conceitos de eficácia e de autoridade da sentença, torna inócu a limitação territorial dos efeitos da coisa julgada estabelecida pelo art. 16 da LAP. A coisa julgada é meramente a imutabilidade dos efeitos da sentença. Mesmo limitada aquela, os efeitos da sentença produzem-se erga omnes, para além dos limites da competência territorial do órgão julgador.

6. O art. 2º-A da Lei 9.494/94 restringe territorialmente a substituição processual nas hipóteses de ações propostas por entidades associativas, na defesa de interesses e direitos dos seus associados. A presente ação não foi proposta exclusivamente para a defesa dos interesses trabalhistas dos associados da entidade. Ela foi ajuizada objetivando tutelar, de maneira ampla, os direitos de todos os produtores rurais que laboram com sementes transgênicas de Soja RR, ou seja, foi ajuizada no interesse de toda a categoria profissional. Referida atuação é possível e vem sendo corroborada



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

pela jurisprudência do STF. A limitação do art. 2-A, da Lei nº 9.494/97, portanto, não se aplica.

7. Recursos especiais conhecidos. Recurso da Monsanto improvido. Recurso dos Sindicatos provido. (REsp 1243386/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 26/06/2012).

Denota-se dos Estatutos Sociais juntados às fls. 33/54, 85/112 e 142/163 que a parte autora encontra-se legitimada para a presente demanda.

Ademais, o artigo 5º, V, da Lei 7.347/85 estabelece que a ação civil pública pode ser proposta por associação que esteja constituída há pelo menos um ano e que inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, *in verbis*:

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

(...)

V - a associação que, concomitantemente:

- a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;
- b) inclua, entre as suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Já, no que diz respeito ao atendimento ao segundo requisito, concernente à finalidade institucional, impende destacar que, na linha do que tem assentado a doutrina e a jurisprudência, não basta que alguma das finalidades elencadas no dispositivo precitado esteja presente, devendo haver também pertinência entre os fins da instituição e o objeto da ação, o que se encontra presente no presente feito.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

A esse respeito releva trazer à baila os ensinamentos de Hugo Nigro Mazzilli¹⁴ que seguem:

Enquanto pessoas jurídicas de direito privado voltadas a finalidades culturais, sociais, caritativas, religiosas, etc., as associações são as mais diversificadas, como as entidades de classe, os grêmios estudantis, as entidades literárias, as associações de bairro etc. Nos limites de seus fins estatutários, têm, pois, legitimidade para defender em ação coletiva seus associados.

(...)

O art. 103, III, do CDC, dispõe que, em matéria de interesses individuais homogêneos, a procedência será *erga omnes*, para beneficiar *todas as vítimas e seus sucessores*. Como as associações civis públicas estão em pé de igualdade com os demais legitimados atvios para a defesa de interesses transindividuais, nada impede que o pedido que façam beneficie também pessoas que delas não são associadas. O que importa é que tenham pré-constituição temporal mínima e finalidade institucional compatível com a defesa do interesse pretendido.

Ainda, quanto ao tema em análise são as decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça colacionadas a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMATIO AD CAUSAM DO SINDICATO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PREJUÍZO INDEMONSTRADO. NULIDADE INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.

1. Os sindicatos possuem legitimidade ativa para demandar em juízo a tutela de direitos subjetivos individuais dos integrantes da categoria, desde que se versem direitos homogêneos e mantenham relação com os fins institucionais do sindicato demandante, atuando como substituto processual (Adequacy Representation).

2. A pertinência temática é imprescindível para configurar a *legitimatío ad causam* do sindicato, consoante cediço na jurisprudência do E. S.T.F na ADI 3472/DF, Sepúlveda Pertence, DJ de 24.06.2005 e ADI-QO 1282/SP, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 29.11.2002 e do S.T.J: REsp 782961/RJ, desta relatoria, DJ de 23.11.2006, REsp 487.202/RJ, Relator Ministro Teori Zavascki, DJ 24/05/2004.

3. A representatividade adequada sob esse enfoque tem merecido destaque na doutrina; senão vejamos: "(...)A pertinência temática significa que as associações civis devem incluir entre seus fins institucionais a defesa dos interesses objetivados na ação civil pública ou coletiva por elas propostas, dispensada, embora, a autorização de

¹⁴ MAZZILLI, Hugo Nigro. *A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses*. 25ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 335/338.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

assembléia. Em outras palavras, a pertinência temática é a adequação entre o objeto da ação e a finalidade institucional.

As associações civis necessitam, portanto, ter finalidades institucionais compatíveis com a defesa do interesse transindividual que pretendam tutelar em juízo. Entretanto, essa finalidade pode ser razoavelmente genérica; não é preciso que uma associação civil seja constituída para defender em juízo especificamente aquele exato interesse controvertido na hipótese concreta. Em outras palavras, de forma correta já se entendeu, por exemplo, que uma associação civil que tenha por finalidade a defesa do consumidor pode propor ação coletiva em favor de participantes que tenham desistido de consórcio de veículos, não se exigindo tenha sido instituída para a defesa específica de interesses de consorciados de veículos, desistentes ou inadimplentes. Essa generalidade não pode ser, entretanto, desarrazoada, sob pena de admitirmos a criação de uma associação civil para a defesa de qualquer interesse, o que desnaturaria a exigência de representatividade adequada do grupo lesado.

Devemos perquirir se o requisito de pertinência temática só se limita às associações civis, ou se também alcançaria as fundações privadas, sindicatos, corporações, ou até mesmo as entidades e os órgãos da administração pública direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica. Numa interpretação mais literal, a conclusão será negativa, dada a redação do art. 5º da LACP e do art. 82, IV, do CDC. Entretanto, onde há a mesma razão, deve-se aplicar a mesma disposição. Os sindicatos e corporações congêneres estão na mesma situação que as associações civis, para o fim da defesa coletiva de grupos; as fundações privadas e até mesmo as entidades da administração pública também têm seus fins peculiares, que nem sempre se coadunam com a substituição processual de grupos, classes ou categorias de pessoas lesadas, para defesa coletiva de seus interesses." in *A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo*, Hugo Nigro Mazzilli, São Paulo, Saraiva, 2006, p. 277/278

4. Ação Civil Pública ajuizada pelo Parquet Federal em face da União, objetivando a suspensão do leilão visando à alienação das embarcações denominadas LLOYD ATLÂNTICO, LLOYD BAHIA, JACQUELINE, RIO JAGUARIBE II e RIO NEGRO, remanescentes da extinta CIA. DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (MP n. 1592/97 e Lei 9617/98), bem como inibir eventuais alienações dos bens remanescentes da extinta CIA. LLOYD BRASILEIRO, por preços inferiores aos reais, a qual foi julgada extinta, sem resolução de mérito, ante a superveniente perda de objeto, com fundamento em que a dispendiosa manutenção dos navios representaria lesão maior ao patrimônio público do que a sua alienação, inclusive em virtude do risco de desastre ecológico, somado ao fato da notícia de que a frota já teria sido alienada.

5. Destarte, o Tribunal a quo à luz de eventual fato novo - não alienação do navio "Rio Jaguaribe II", em vias de ser alienado em Concorrência - entendeu pela manutenção do interesse na tutela demandada, qual seja, inibir as alienações dos bens remanescentes da extinta Cia. Lloyd Brasileiro, e deu provimento à pretensão recursal para declarar nula a sentença, determinando ao juiz singular o julgamento do mérito (art. 462 do CPC).



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

6. Ad argumentandum tantum, o Ministério Público Federal, autor da ação civil pública sob exame, requereu a extinção da ação sob o argumento de que: "o intuito do Parquet sempre foi o de evitar lesões ao erário, em vista do que vem ocorrendo, a União suporta, hoje, ônus dispensáveis com a manutenção das referidas embarcações, o que não se justifica diante dos fundamentos que, agora sim, possibilitam uma nova destinação às mesmas(...)".

7. A extinção da Ação Civil Pública a requerimento do Parquet Federal, na condição de dominus litis, fundada no fato de que a dispendiosa manutenção dos navios representaria lesão maior ao patrimônio público do que a sua alienação, inclusive em virtude do risco de desastre ecológico, somado ao fato da notícia de que a frota já teria sido alienada, denota a ausência de utilidade e necessidade e, a fortiori, carência de interesse processual do Sindicato Nacional dos Oficiais de Radiocomunicação da Marinha Mercante.

8. A título de argumento obiter dictum, a questio iuris atinente à Alienação, por meio de concorrência do tipo maior oferta, com valor mínimo de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), do ex-Navio de Apoio Logístico - NApLog Atlântico Sul, anteriormente denominado Navio Mercante - N/M "Lloyd Atlântico", oriundo da frota da extinta Cia. de Navegação Lloyd Brasileiro - Lloydbrás, notadamente no que pertine ao preço mínimo de avaliação do Atlântico Sul e alienabilidade do bem, restou examinada pelo T.C.U. nos autos da Representação (AC 2521-28/07-1) e da Representação (AC-3328-37/07-1), esta última na sessão realizada em 24/10/2007, DOU 25/10/2007, à luz de inúmeros cálculos e criteriosa análise de laudos de avaliação, aspectos que, evidentemente, demandam incursão na seara fático-probatória, por isso que insindacável em sede de recurso especial, por força da Súmula 07/STJ, consoante assentado pela 1ª Turma no julgamento do AgRg na MC 12457/J, Relator Ministro LUIZ FUX, DJ de 18.06.2008 9. A ausência de intimação do Ministério Público Federal, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado prima facie, ao revés, exige a comprovação de efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da questio iuris, à luz do princípio pas de nullités sans grief. Precedentes do S.T.J: REsp 767.598/CE, Segunda Turma, DJ 08.03.2007; REsp 578.868/MG, Primeira Turma, DJ 01.03.2007 e REsp 345.533/BA, Segunda Turma, DJ 01.08.2006.

10. In casu, o Ministério Público Federal exerceu ativamente seu munus tanto no recurso sub examine quanto na MC 12.457/RJ (processo em apenso) - por intermédio de pareceres (fls. 1987/2001), formulação de pedidos (fls. 2008), além do ajuizamento da PET 5818/RJ (processo em apenso) -, e, mais recentemente, mediante petições, protocolizadas em 05.9.2008 (fls. 2074) e 10.9.2008 (fls. 2094), nas quais manifesta seu desinteresse em interpor recurso contra o decisor, ora agravado, requerendo, outrossim, a remessa dos autos ao Tribunal a quo.

11. Agravo Regimental desprovido, restando prejudicado o exame dos pedidos formulados na petição nº 00103627 (fls. 2042/2050) e na petição nº 00147907 (fls. 2051/2052), haja vista que exaustivamente examinados no presente Agravo Regimental. (AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 16/03/2009) **(grifei)**



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESERVAÇÃO ARQUITETÔNICA DO PARQUE LAGE (RJ). ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA CARACTERIZADA. CONCEITO LEGAL DE "MEIO AMBIENTE" QUE ABRANGE IDEAIS DE ESTÉTICA E PAISAGISMO (ARTS. 225, CAPUT, DA CR/88 E 3º, INC. III, ALÍNEAS "A" E "D" DA LEI N. 6.938/81).

1. O estatuto da associação recorrente prevê, em seu art. 4º (1), que um de seus objetivos é "[z]elar pela manutenção e melhoria da qualidade de vida do bairro, buscando manter sua ocupação e seu desenvolvimento em ritmo e grau compatíveis com suas características de zona residencial".

2. Desta cláusula, é perfeitamente possível extrair sua legitimidade para ação civil pública em que se pretende o seqüestro do conjunto arquitetônico "Mansão dos Lage", a cessação imediata de toda atividade predadora e poluidora no conjunto arquitetônico e a proibição de construção de anexos e de obras internas e externas no referido conjunto arquitetônico. Dois são os motivos que levam a tal compreensão.

3. Em primeiro lugar, a Constituição da República vigente expressamente vincula o meio ambiente à sadia qualidade de vida (art. 225, caput), daí porque é válido concluir que a proteção ambiental tem correlação direta com a manutenção e melhoria da qualidade de vida dos moradores do Jardim Botânico (RJ).

4. Em segundo lugar, a legislação federal brasileira que trata da problemática da preservação do meio ambiente é expressa, clara e precisa quanto à relação de continência existente entre os conceitos de loteamento, paisagismo e estética urbana e o conceito de meio ambiente, sendo que este último abrange os primeiros.

5. Neste sentido, importante citar o que dispõe o art. 3º, inc. III, alíneas "a" e "d", da Lei n. 6.938/81, que considera como poluição qualquer degradação ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde e o bem-estar da população e afetem condições estéticas do meio ambiente.

6. Assim sendo, não há como sustentar, à luz da legislação vigente, que inexistente pertinência temática entre o objeto social da parte recorrente e a pretensão desenvolvida na presente demanda, na forma do art. 5º, inc. V, alínea "b", da Lei n. 7.347/85.

7. Recurso especial provido. (REsp 876.931/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 10/09/2010)

Acerca da legitimidade *ad causam* nas ações coletivas, leciona

Rodolfo de Camargo Mancuso¹⁵ o que segue:

...o binômio interesse/legitimidade, no pólo ativo, revela-se na perquirição de *quem*, dentre os itneresstados (processualmente falando) pode (=tem o poder de) propor uma certa ação. Visto ser o processo civil traducional um instrumento de tutela de posições jurídicas individuais, é natural que, ordinariamente, *coincidam* numa mesma pessoa as figuras do titular do

¹⁵ MANCUSO, Rodolfo de Camargo. *Ação civil pública em defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural e dos consumidores*. 12ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 113/114.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

interesse e do legitimado (=aquele a quem a norma confere o poder de agir), razão pela qual tal legitimação chama-se *ordinária*.

Esse esquema, porém, não pode ser trasladado perfeitamente à legitimação para agir nas ações “coletivas”, onde o objeto tutelado é metaindividual, como se dá na ação civil pública na Lei 7.347/85. Isso porque, simplesmente, não se vai encontrar o “titular”, o “dono” do interesse objetivado, dada a inviabilidade de sua “partição” ou “fracionamento” (a chamada “indivisibilidade do objeto”), e, de outro lado, dada a impossibilidade de sua atribuição a certos “titulares” (a chamada “indeterminação dos sujeitos”...

Assim, não há que se falar em ilegitimidade ativa *ad causam*, na medida em que a pretensão da recorrida é resguardar os direitos dos inúmeros agricultores, os quais supostamente foram violados pela conduta adotada pela demandada, ora recorrente.

Dessa forma, é de ser mantida a decisão de primeiro grau neste ponto, a fim de rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa, tendo em vista que as associações autoras estão autorizadas a propor ação civil pública em prol dos agricultores, cujos direitos a serem preservados são os homogêneos individuais decorrentes da relação jurídica travada com a demandada.

Da inocorrência de nulidade da sentença

Preambularmente, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando atendido o ordenamento jurídico vigente, que adotou o princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional do Juiz, pelo qual todas as decisões judiciais devem ser assentadas em razões jurídicas, cuja invalidade decorre da falta destas, consoante estabelecem os artigos 93, inc.IX da Constituição Federal e 458 do Código de Processo Civil, o que inocorreu no presente feito.

Ressalte-se, ainda, que as normas precitadas não determinam que o juiz esgote a matéria, discorrendo sobre as teses jurídicas apresentadas pelas partes, bastando que apresente os fundamentos, ainda



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

que sucintos, de sua convicção. A esse respeito são os julgados transcritos a seguir:

CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO. ART. 52, § 2º, DO CDC. DIREITO À REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS E DEMAIS ACRÉSCIMOS. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. 1. A preliminar de nulidade da sentença por fundamentação deficiente resta afastada, pois a decisão atacada indicou, de forma clara e suficiente, os motivos que embasaram a decisão de parcial procedência do pedido. 2. Comprovando a autora que efetuou o pagamento antecipado do financiamento de seu veículo (vinte meses antes do término do contrato), possuía o direito de serem descontados proporcionalmente os juros remuneratórios cobrados e os demais acréscimos do contrato (art. 52, § 2º da Lei 8.078/90). 3. Não tendo a ré conferido o desconto na forma estabelecida na legislação consumerista, ou seja, de forma proporcional à quitação do contrato, necessário se faz a complementação de tal benesse. 4. A esse respeito, há que se reduzir o montante estipulado em sentença, pois tendo em vista que a autora antecipou em 20 meses o pagamento das parcelas correspondentes a tal período, de um total de 36, o que corresponderia a 55% do período do financiamento contratado, necessário se faz que lhe seja concedido um abatimento de R\$ R\$1.085,26, pois corresponde a 55% de desconto sobre os juros das prestações antecipadas, o que se mostra equânime, e não aquele indicado na decisão de primeiro grau, pois fixado em percentual muito superior. 5. Todavia, já tendo sido restituído à demandante o valor de R\$ 563,64, há de se compensar tal valor do montante devido (R\$ 1.085,26), restando saldo à autora no valor de R\$ 521,62. Recurso parcialmente provido. (Recurso Cível Nº 71001646850, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 03/07/2008).

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Não há nulidade da sentença que, evitando o desnecessário exercício de tautologia, adota, como razões de decidir, o parecer lançado pelo Ministério Público. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, NO MEIO ACADÊMICO, DA PERSONALIDADE E CONDUTA SEXUAL DE DOCENTE. Inexistindo prova de que tenha sido o réu, de fato, o responsável direto, pela divulgação indiscriminada do comportamento sexual da autora, nas dependências da universidade, tampouco de que tais informações sejam, de fato, inverídicas, não estão preenchidos os pressupostos do dever de indenizar. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 70010871937, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 13/02/2008)

Assim, não há falar em nulidade da sentença, porquanto a decisão está de acordo com o que determina o princípio da congruência,



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

norteador do processo civil, segundo o qual o juiz não pode deixar de analisar a parte objetiva da demanda, nem se omitir quanto às questões fáticas suscitadas, devendo decidir com base na causa de pedir ou no pedido deduzido, o que ocorreu no caso em tela.

Dos agravos retidos

A parte demandada alega a nulidade do laudo pericial de fls. 1990/2062. Destaca que o laudo está eivado de nulidade, na medida em que (i) não permitiu a participação dos assistentes técnicos das demandadas (fls. 2436/48); (ii) o procurador dos autores teve acesso ao laudo antes de sua juntada ao processo, pois concedeu entrevista divulgando o resultado na imprensa antes da intimação das partes (fls. 2452 e 2463/64); (iii) não foi realizado exame laboratorial nas amostras de soja, a fim de confrontar o resultado com o objeto de proteção das patentes elencadas pelas demandadas, apesar de ser este o escopo inicial da perícia e de ter sido expressamente solicitado pelas demandadas; (iv) nenhum dos quesitos das demandadas foi respondido pelo perito sendo o laudo composto apenas de esclarecimentos à parte autora; (v) o perito não possui expertise na área de propriedade intelectual; (vi) e o perito adentrou a análise jurídica, em franca violação de sua competência.

Igualmente não merece guarida a alegação dos apelantes no que tange ao laudo pericial, devendo ser mantida a decisão que homologou este, tendo em vista que o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir e aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o artigo 130 do Código de Processo Civil.

Portanto, com mais razão o Julgador está habilitado a apreciar a qualidade técnica do trabalho do profissional por ele nomeado, bem como o grau de confiança que este desperta, pois a nomeação de perito



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

pressupõe este último requisito como fundamental para que o Magistrado se valha dos dados técnicos com maior segurança para decidir a causa.

Frise-se que o entendimento jurisprudencial das Câmaras que integram este Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer que a coleta probatória tem como destinatário o Juiz, tendo em vista que o magistrado pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o artigo 131, do Código de Processo Civil. Nesse sentido são os arestos a seguir transcritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E PERDAS E DANOS. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO NOMEADO. PEDIDO INDEFERIDO. ALEGAÇÃO RECURSAL DE FALTA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO NOMEADO. DESCABIMENTO. EXPERT DA CONFIANÇA DO MAGISTRADO. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe a verificação quanto à necessidade e oportunidade para a sua produção, de modo que o mesmo está autorizado a dispensar a prova pericial, e quando entender que estas são imprescindíveis para o deslinde da questão fática nomear expert de sua inteira confiança. HONORÁRIOS DE PERITO. PLEITO DE REDUÇÃO. Na remuneração ao trabalho do profissional encarregado da realização do laudo pericial, deve o Julgador observar a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o tempo despendido, o acesso à obtenção dos dados necessários, a capacidade financeira das partes, dentre outros critérios. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravado de Instrumento Nº 70027438662, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 13/11/2008).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DE PLANO. Não desmerecida pelas razões deduzidas no agravo interno, subsiste a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, de plano, em conformidade com o art. 557, caput, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. É cediço que compete ao juiz deliberar sobre a necessidade de produção de determinada prova para a formação do seu convencimento, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de substituição de perito e complementação da perícia. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (Agravado Nº 70026808709, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 30/10/2008).



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA. DESTINATÁRIO. ART. 130 CPC. Ausente demonstração, de plano, da existência de prejuízo. O Juiz é o destinatário das provas, sendo a ele permitido indeferir as diligências que entender inúteis e as meramente protelatórias. Art. 130 do CPC. Agravo com negativa de seguimento. (Agravo de Instrumento Nº 70025886318, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 18/08/2008).

Sobre o tema em discussão tem se manifestado reiteradamente neste sentido o egrégio Superior Tribunal de Justiça, como se vê do aresto colacionado a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - NECESSIDADE - LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ - RECURSO IMPROVIDO.

1. No sistema processual em vigor, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir as que entender desnecessárias e determinar a produção daquelas que julgar essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. Alterar a conclusão das Instâncias ordinárias no sentido da imprescindibilidade de prova pericial é medida que encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte Superior.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1009348/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19.06.2008, DJe 01.08.2008).

Releva ponderar, ainda, que se houvesse razão jurídica e provas suficientes para destituição do referido *expert*, isso já teria sido levado a efeito mediante incidente próprio, o que não pode ocorrer com base em meras ilações, destituídas de fatos e de fundamentos jurídicos relevantes, os quais atestem a existência de efetiva parcialidade do profissional.

A par disso, não houve recusa do encargo por parte do perito nomeado no presente feito com base em quaisquer das hipóteses de suspeição e impedimento, de acordo com o disposto no artigo 423 do Código de Processo Civil.

Ademais, o encargo foi cumprido e não houve demonstração pela parte recorrente de que o perito nomeado carecia de conhecimento



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

técnico para proceder a apreciação do caso em exame, hipóteses estas que autorizam a substituição do profissional indicado para proceder ao encargo processual que lhe foi confiado, a teor do que estabelece o artigo 424 do diploma processual precitado. Sobre o tema são as lições de Marinoni e Arenhart¹⁶ trazidas à colação a seguir:

Ao perito aplicam-se as mesmas causas de impedimento e suspeição atinentes ao juiz (arts. 138, III, e 423 do CPC), cabendo ao perito que se encaixe em uma dessas situações escusar-se do encargo de participar do processo. Se ele não apontar o vício, estas podem ser argüidas pela parte interessada, “em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos”. Apontado o impedimento ou a suspeição, determinará o juiz sua autuação em apartado e, sem suspensão da causa, ouvindo o perito no prazo de cinco dias (que poderá produzir provas), decidirá o incidente (art. 138, § 1º, do CPC).

Também poderá ser o perito substituído, seja quando não tiver conhecimentos técnicos suficientes para enfrentar a questão, seja quando, sem motivo justo, deixar de apresentar o laudo pericial no prazo estipulado pelo magistrado (art. 424 do CPC).

Destarte, o fato de a parte não concordar com as conclusões não retira a confiança depositada pelo Julgador no profissional nomeado.

Desse modo, feitas estas considerações acerca da prova pericial produzida durante a instrução, azado trazer à baila os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior¹⁷ que seguem:

O perito é apenas um auxiliar da Justiça e não um substituto do juiz na apreciação do evento probando. “Deve apenas apurar a existência de fatos cuja certificação dependa de conhecimento técnico.” Seu parecer não é uma sentença, mas apenas fonte de informação para o juiz, que não fica adstrito ao laudo e pode formar sua convicção de modo contrário a base de outros elementos ou fatos provados no processo (art. 436).

E, realmente, deve ser assim, pois do contrário, o laudo pericial deixaria de ser simples meio de prova para assumir o feitio de decisão arbitral e o perito se colocaria numa posição superior à do próprio juiz, tornando dispensável até mesmo o pronunciamento jurisdicional.

¹⁶ MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. *Curso de Processo Civil*, vol. 2: *Processo de Conhecimento*. 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 376.

¹⁷ THEODORO JÚNIOR, Humberto. *Curso de Direito Processual Civil – Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento*. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 540.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Assim, “o parecer do perito é meramente opinativo e vale pela força dos argumentos em que repousa”.

Portanto, por qualquer ângulo que se examine a questão, não merece prosperar a insurgência recursal deduzida, que mais se reveste de intuito procrastinatório do que visa evitar o tantas vezes proclamado em razões recursais cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.

Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Preambularmente, releva ponderar que são inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que os agricultores, quando adquirem o produto não o utilizam como destinatário final.

Com efeito, a tecnologia desenvolvida pela ré constitui mero insumo da atividade dos agricultores, sejam eles grandes, pequenos ou se trate de agricultura familiar.

No que diz respeito ao assunto em lume é oportuno trazer à baila os ensinamentos de Sergio Cavalieri Filho¹⁸ ao asseverar que:

No pólo passivo da mesma relação estará o *consumidor*, definido no art. 2º do Código como sendo “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço *como destinatário final*”. Resulta daí que o consumidor terá sempre como traço marcante o fato de adquirir bens ou contratar serviços como *destinatário final*, isto é, para suprir uma necessidade própria, e não para o desenvolvimento de uma outra atividade negocial.

Dessa forma, no presente caso, não há como enquadrar a parte autora no conceito jurídico de consumidor, previsto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Destaque-se que o dispositivo precitado não faz qualquer distinção à pessoa física ou jurídica, bastando, para o enquadramento como consumidor, que os bens ou serviços sejam adquiridos de um fornecedor e quem os adquiriu seja considerado “destinatário final”.

¹⁸ Ob. cit. p. 453-454.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Ressalte-se, ainda, que o conceito de consumidor lançado na norma em comento não contempla a hipótese de serviços adquiridos pelos fornecedores para o implemento de sua atividade profissional. Logo, não há de se falar na existência de relação de consumo quando pessoa física ou jurídica não adquirir o produto ou serviço na condição de destinatário final.

Nesse sentido são os ensinamentos de Cláudia Lima Marques¹⁹ que seguem:

Destinatário final é aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo esta interpretação teleológica não basta ser destinatário fático do produto e retirá-lo da cadeia de produção, e levá-lo para o escritório ou residência, é necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu.

Aliás, a jurisprudência desta Corte tem se manifestado reiteradamente sobre o tema em lume, tendo deixado assim assentado:

APELAÇÃO-CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO. INADIMPLENTO CONTRATUAL. RELAÇÃO CONTRATUAL REGIDA PELAS DISPOSIÇÕES DO ESTATUTO CIVIL. INDENIZAÇÃO PREESTABELECIDA. PERDAS E DANOS. - Relação contratual regida pelas disposições do Código Civil. A parte demandante adquiriu a máquina para o desenvolvimento de suas atividades de indústria e comércio de esquadrias de alumínio, dentre outras especificadas no contrato social juntado aos autos, não se enquadrando, assim, no conceito de consumidor previsto no artigo 2º do CDC. - Cláusula penal. Conforme pactuado, no caso de inadimplemento por parte da promitente-compradora, resolve-se o contrato em perdas e danos, preestabelecidas em 20% do valor do pedido, em se tratando de encomenda de equipamento fora da linha normal de fabricação da ré, e, não, mediante a perda das arras penitenciais, pactuada para o caso de equipamento da linha normal de produção. Exigibilidade de pleno direito, independentemente da prova do prejuízo. Art. 408 do NCC. Recursos parcialmente providos. (Apelação Cível Nº. 70019382100, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 11/10/2007).

¹⁹ MARQUES, Cláudia Lima, Contratos no Código de Defesa do Consumidor: O novo regime das relações contratuais, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 253-254



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Nesse mesmo norte é o posicionamento do STJ, consoante jurisprudência a seguir transcrita:

RECURSO ESPECIAL – CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – PLANO EMPRESARIAL – CONTRATO FIRMADO ENTRE O EMPREGADOR E A SEGURADORA – NÃO-APLICAÇÃO DO CDC - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - E DA HIPOSSUFICIÊNCIA NA RELAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS CONTRATANTES – CONTRATO ONEROSO – REAJUSTE – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 478 e 479 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Trata-se de contrato de seguro de reembolso de despesas de assistência médica e/ou hospitalar, firmado entre duas empresas.

II - A figura do hipossuficiente, que o Código de Defesa do Consumidor procura proteger, não cabe para esse tipo de relação comercial firmado entre empresas, mesmo que uma delas seja maior do que a outra e é de se supor que o contrato tenha sido analisado pelos advogados de ambas as partes.

III - Embora a recorrente tenha contratado um seguro de saúde de reembolso de despesas médico-hospitalares, para beneficiar seus empregados, dentro do pacote de retribuição e de benefícios que oferta a eles, a relação da contratante com a seguradora recorrida é comercial.

IV - Se a mensalidade do seguro ficou cara ou se tornou inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabe ao empregador encontrar um meio de resolver o problema, o qual é de sua responsabilidade, pois é do seu pacote de benefícios, sem transferir esse custo para a seguradora. A recorrida não tem a obrigação de custear benefícios para os empregados da outra empresa.

V - A legislação em vigor permite a revisão ou o reajuste de contrato que causa prejuízo estrutural (artigos 478 e 479 do Código Civil – condições excessivamente onerosas). Não prospera o pleito de anulação da cláusula de reajuste, pois não se configura abusividade o reequilíbrio contratual.

VI – Recurso especial improvido. (REsp 1102848/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 25/10/2010)

Processo civil. Agravo interno. Decisão unipessoal do relator que dá provimento a recurso. Decisão recorrida de acordo com jurisprudência dominante do STJ. Empresa e profissionais. Destinatário Final.

Arrendamento mercantil (leasing). Ação Civil Pública. Ministério Público. Legitimidade.

- Não ofende o art. 557, § 1º-A, do CPC a decisão unipessoal do relator que dá provimento a recurso com base em jurisprudência dominante do STJ.

- O conceito de "destinatário final", do Código de Defesa do Consumidor, alcança a empresa ou o profissional que adquire bens ou serviços e os utiliza em benefício próprio, sem transformação ou beneficiamento na cadeia produtiva.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

- O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública em defesa de interesses sociais homogêneos, de relevante interesse social, em contratos de adesão, como os de arrendamento mercantil. (AgRg no REsp 508.889/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 16.05.2006, DJ 05.06.2006 p. 256).

Desta forma, afasto a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame.

Mérito do recurso em exame

Da evolução da regulação a respeito do tema direito da propriedade intelectual e direito dos cultivares - produção alimentar

Inicialmente, cumpre realizar um apanhado histórico que antecedeu as aprovações, no ordenamento jurídico brasileiro, das leis de Patentes e dos Cultivares, indispensável à compreensão da matéria em exame.

Buscando-se uma uniformização do tratamento da propriedade intelectual, em 1994 foi negociado o acordo TRIPS (do inglês *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), ocasião em que foi criada na Organização Mundial do Comércio.

Tal acordo, firmado pelo Brasil em 1994, conferiu diretrizes para a aprovação da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279 de 1996), visando o tratamento uniforme da matéria. Em tal norma, restou expressamente proibida a possibilidade de concessão de patentes ao todo ou em parte de seres vivos, plantas ou animais, com exceção dos microorganismos transgênicos (art. 18, III da lei).

No entanto, o acordo TRIPS especificava que as legislações nacionais deveriam abranger todos os campos da tecnologia em sua proteção. Desta forma, o Brasil deveria implementar uma norma que desse proteção aos direitos de propriedade intelectual que recaíssem sobre as



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

novas variedades vegetais, para cumprir fielmente o disposto no art. 27, 3b do TRIPS.

Com base em tal dispositivo é que o governo brasileiro, em abril de 1997, sancionou a Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456). Tratava-se, portanto, de uma exigência internacional de proteção abrangente da matéria, e a promulgação da referida legislação foi uma condição para a adesão do país à UPOV (Convenção Internacional para a proteção das Obtenções Vegetais), optando o Brasil pela ata de 1978.

Nesse sentido, cumpre transcrever os principais pontos da Convenção de UPOV, na análise de Juliana Santilli²⁰ que segue:

A convenção da UPOV: principais conceitos e normas

Com base em tais conceitos e pressupostos, a Convenção Internacional para a proteção das Obtenções Vegetais foi assinada em 02/12/1961, em Paris (e se tornou conhecida como a Convenção de Upov) inicialmente por cinco países (França, Holanda, Alemanha, Bélgica e Itália), todos ricos e industrializados e entrou em vigor em 1968. Os principais pontos da Convenção da Upov, que estruturaram o novo sistema de proteção às obtenções vegetais, podem ser assim resumidos

- 1) O direito reconhecido ao obtentor é, como todos os direitos de propriedade intelectual, um direito exclusivo e temporário. A exclusividade se estende à produção com fins comerciais, ao oferecimento, à venda e à comercialização.
- 2) A autorização do obtentor não é necessária para a utilização da variedade vegetal como fonte de variação no melhoramento genético vegetal, com a finalidade de criar outras variedades, ou mesmo para a comercialização das novas variedades. É estabelecida uma distinção jurídica entre dois objetos que, na realidade, são um só: a variedade, enquanto invenção, protegida por um direito exclusivo do obtentor vegetal, e a variedade enquanto recurso/base para outra invenção, livre de quaisquer direitos.
- 3) Para ser protegida, a variedade deve ser suficientemente homogêneas e estável nas suas características essenciais, isto é, manter tais características após reproduções ou multiplicações sucessivas.

²⁰ SANTILLI, Juliana. Os Direitos de Propriedade Intelectual sobre as variedades de plantas (cultivares); Revista de Direito Ambiental Ano 16 vol. 64-out/dez/2011 Editora Revista dos Tribunais.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

4) Para ser protegida, a variedade deve se distinguir claramente, por uma ou várias características importantes, de qualquer outra variedade cuja existência seja notoriamente conhecida no momento em que é requerida a proteção, ou seja, o que determina a proteção é a diferença em relação àquilo que já é conhecido.

5) A proteção conferida ao obtentor independe da origem, “artificial ou natural”, da variação inicial da qual resultou a variedade. A proteção se estende não apenas às novas variedades, criadas através do melhoramento vegetal, como também às variedades melhoradas a partir da descoberta e seleção de mutações e variações encontradas em uma população de plantas cultivadas. Não são os processos de obtenção, enquanto tais, que são protegidos, mas as variedades resultantes.

6) Apesar de a convenção não fazer menção explícita ao direito do agricultor de guardar parte de sua colheita para usar como semente nas safras seguintes (ainda que se trate de variedades protegidas), o **fato de a convenção assegurar o direito exclusivo do obtentor apenas em relação à reprodução para fins comerciais fez que todos os países signatários reconhecessem o chamado “privilégio do agricultor”**.

Note-se, portanto, que o Brasil optou por aderir à *Ata UPOV de 1978* e foi com base nesta que foi promulgado o direito do melhorista (Lei de Proteção dos Cultivares). Referida Ata, como antes analisado, **resguardava** o denominado **privilégio do agricultor** e **vedava a dupla proteção**, conceitos que serão adiante explicitados.

Relevante, neste momento, destacar que o legislador optou por não aderir a Ata de 1991 da UPOV, que confere tratamento mais rigoroso a matéria, não tendo qualquer obrigação legal nesse sentido. A par disso, são os comentários de Juliana Santilli²¹ quanto a este tema, como se vê a seguir:

O Brasil foi um dos países que aderiram à Ata de 1978 da Convenção da Upov, depois de aprovar uma legislação interna de proteção às obtenções vegetais (a Lei 9.456/1997, mais conhecida como Lei de Proteção de Cultivares). Portanto, já adotou os parâmetros mínimos de proteção à propriedade intelectual sobre variedades de plantas, nos termos do Acordo Trips, e é membro da

²¹ SANTILLI, Juliana. Os Direitos de Propriedade Intelectual sobre as variedades de plantas (cultivares); Revista de Direito Ambiental Ano 16 vol. 64-out/dez/2011 Editora Revista dos Tribunais.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

OMC desde sua fundação. O Brasil não tem nenhuma obrigação legal de aderir à Ata de 1991 da Upov, podendo optar em virtude dos interesses dos vários atores sociais envolvidos na agricultura brasileira, por manter sua adesão à Ata de 1978. Pouco antes de aprovar a lei de Proteção de Cultivares o Brasil havia editado a Lei de Patentes (Lei 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial).

O Brasil, como a maior parte dos países em desenvolvimento, adotou uma lei de proteção de cultivares em virtude das obrigações decorrentes da adesão ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Trips) da OMC e das pressões políticas exercidas por empresas de agroquímicos, biotecnologia e produção de sementes) grande parte delas, multinacionais) e de algumas instituições de pesquisa agropecuária.

Nesse rumo, grande parte do contido na Lei de Proteção aos Cultivares corresponde ao estabelecido na Convenção de UPOV de 1978. Transcrevo a seguir, os tópicos mais importantes da referida norma, elaborado pela Promotora de Justiça antes citada²²:

- 1) A lei prevê a exclusividade do direito do obtentor, ou seja, aquele que desenvolve um cultivar novo, distinto, homogêneo e estável adquire o direito de propriedade (intelectual) sobre essa, através da concessão de um certificado de proteção de cultivar. Tornando-se o titular do direito de propriedade sobre um cultivar, o obtentor passa a ter o monopólio sobre a sua produção com fins comerciais, e os terceiros interessados em reproduzi-la comercialmente dependem de sua autorização (em geral, condicionada ao pagamento de royalties). O prazo geral de proteção é de 15 anos, contados a partir da data da concessão do certificado provisório de proteção, e de 18 anos para as videiras, as árvores frutíferas, florestais e ornamentais.
- 2) A proteção se estende não só ao cultivar novo como também ao cultivar essencialmente derivado. Cultivar novo é o que não foi oferecido à venda no Brasil há mais de 12 meses em relação à data do pedido de proteção e não foi oferecido à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies.
- 3) A extensão da proteção ao cultivar essencialmente derivado não é prevista na Convenção da UPOV de 1978, e sim na Convenção da

²² SANTILLI, Juliana. Os Direitos de Propriedade Intelectual sobre as variedades de plantas (cultivares); Revista de Direito Ambiental Ano 16 vol. 64-out/dez/2011 Editora Revista dos Tribunais.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

UPOVA de 1991, e essa é a principal diferença entre a lei brasileira e a Ata de 1978 da UPOV. Conforme já destacado, o conceito de cultivar essencialmente derivado é muito controverso, e dá margem a diferentes interpretações. Alguns pesquisadores argumentam que o conceito deve se aplicar apenas às variedades resultantes da engenharia genética, mas não há essa previsão na lei brasileira. A UPOV de 1991 estabelece que a variedade essencialmente derivada de uma variedade protegida só é passível de proteção se esta não for, ela própria, uma variedade essencialmente derivada. A UPOV de 1991 não permite a proteção da “derivada da derivada”, mas a lei brasileira não contém a tal restrição. Segundo a lei brasileira, cultivar essencialmente derivado é aquele que:

a) **é predominantemente derivado do cultivar inicial ou de outro cultivar essencialmente derivado**, sem perder a expressão das características essenciais que resultem do genótipo ou da combinação de genótipos do cultivar do qual derivou, exceto no que diz respeito às diferenças resultantes da derivação;

b) é claramente distinta do cultivar do qual derivou, pro margem mínima de descritores, de acordo com os critérios estabelecidos pelo órgão competente;

c) não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de 12 meses em relação à data do pedido de proteção e não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais e quatro anos para as demais espécies.

4) Cultivar distinto é o que se distingue claramente de qualquer outro cuja existência na data do pedido de proteção seja reconhecida. Cultivar homogêneo é o que, utilizado em plantio, em escala comercial, apresente variabilidade mínima quanto aos descritores que o identifiquem. Cultivar estável é o que, reproduzido em escala comercial, mantenha a sua homogeneidade por gerações sucessivas.

5) A lei prevê ainda o direito do agricultor de reservar e plantar sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha (o que é chamado de “privilégio do agricultor”), assim como de usar ou vender como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio (exceto para fins reprodutivos). Além do direito de reservar e plantar sementes para uso próprio (reconhecido a todos os agricultores), a lei estende ainda ao “pequeno produtor rural” o direito de multiplicar sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros “pequenos produtores rurais”, conduzidos por órgão públicos ou organizações não governamentais, autorizados pelo poder público.

Durante a tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional, essa foi uma das questões mais polêmicas, pois as organizações da sociedade civil sustentaram arduamente que os pequenos agricultores deveriam ter um tratamento diferenciado não só para a



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

multiplicação de sementes para doação ou troca, mas também para a venda. A venda de sementes acabou, entretanto, sendo excluída do projeto de lei aprovado, e a necessidade de autorização do obtentor (e de pagamento de royalties) para a produção comercial de sementes de variedades protegidas tem trazido enormes dificuldades para que os pequenos agricultores possam produzir suas próprias sementes e vendê-las a outros pequenos agricultores em mercados locais.

6) A lei estabelece também a “isenção do melhorista” ou “privilegio do pesquisador”, ou seja, a autorização do obtentor não é necessária para a utilização do cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica. A autorização do obtentor é exigida, entretanto, quando o uso repetido do cultivar protegido for necessário para a produção comercial de outro cultivar ou de híbrido, e a exploração comercial de cultivar essencialmente derivado também depende da autorização de seu obtentor.

7) Segundo a lei, a proteção da cultivar recai sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira. A propagação de plantas pode se dar por meio de reprodução, por sementes propriamente ditas, ou multiplicação, por mudas, tubérculos, estacas e demais estruturas vegetais (ou ambas). A lei não faz diferença, para fins de proteção, entre espécies que se propagam por multiplicação sexuada ou vegetativa. Os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional (apresentados pelo Poder Executivo e pelo deputado Renato Johnsson) previam, entretanto, que a proteção de cultivares, em relação às espécies de multiplicação vegetativa (mandioca, abacaxi, batata-doce, cana-de-açúcar, etc), se estenderia não só sobre o material de multiplicação propriamente dito, mas também sobre o produto final da lavoura, exceto em cultivos de subsistência. O de mudas de produção própria, deveria, para comercializar sua produção (o produto final de sua lavoura), pedir a autorização do obtentor e pagar os royalties correspondentes. Essa proposta, defendida principalmente pelo setor sucroalcooleiro (encabeçado pela Copersucar), acabou, contudo, não prevalecendo para todas as espécies de propagação vegetativa. Ela foi mantida, entretanto, para a cana-de-açúcar apenas: para multiplicar material vegetativo, mesmo que para uso próprio, o produtor de cana-de-açúcar é obrigado a obter a autorização do titular do direito sobre o cultivar, se detiver a posse ou domínio de propriedades rurais com áreas superiores a quatro módulos fiscais.

8) A lei prevê a “licença compulsória” e o “uso público restrito”. A licença compulsória é concedida pelo poder público a legítimo interessado, para que esse possa explorar o cultivar independentemente da autorização de seu titular, por prazo de três anos, prorrogável por iguais períodos, sem exclusividade e mediante remuneração. O cultivar poderá ainda ser declarado de “uso público restrito”, ex officio, pelo ministro da Agricultura, com base em parecer



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

técnico dos órgãos competentes, no exclusivo interesse público, para atender à necessidades da política agrícola, nos casos de emergência nacional, abuso do poder econômico ou outras circunstâncias de extrema urgência e em casos de uso público não comercial. Ademais, entre os motivos que podem ensejar o cancelamento do certificado de proteção de cultivar está a “comprovação de que o cultivar tenha causado, após a sua comercialização, impacto desfavorável ao meio ambiente ou à saúde humana”. Até o momento, entretanto, não houve, no Brasil, nenhum caso de licença compulsória, uso público restrito ou cancelamento de certificado de proteção de cultivar por impacto desfavorável ao meio ambiente ou à saúde humana.

Ressalte-se, portanto, que o legislador optou por consagrar o “privilégio do agricultor”, o direito do pequeno agricultor de reservar e plantar semente para uso próprio, assim como usar ou vender como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, bem como o direito de multiplicar sementes, para doação ou troca.

Também restou adotado um sistema com critérios específicos para a proteção das variedades vegetais, restando vedada a possibilidade de dupla proteção das novas variedades vegetais, isto é, a incidência de dois diplomas distintos sobre o mesmo fato analisado, o que se vislumbra essencial ao deslinde da controvérsia posta em exame.

Registre-se, ainda, que a ata que conferia tratamento mais rigoroso aos pequenos agricultores, datada de 1991, não foi recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Note-se que há projetos de lei para a alteração da Lei dos Cultivares, justamente para adaptá-la à ata UPOV de 1991, mas até agora não houve interesse nessa adequação, que mais atende o modelo agrícola industrial estabelecido nos EUA e Europa, e não contempla as especificidades de uma economia emergente como o Brasil.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Diversas críticas sobre a edição de tais projetos foram vertidas, em especial a de Juliana Santilli²³ como se vê abaixo:

Os impactos socioambientais da Lei de Proteção de Cultivares e da Lei de Sementes sobre a agricultura familiar e agroecológica têm sido frequentemente apontados por organizações da sociedade civil brasileira e pelos próprios agricultores. Apesar disso, algumas propostas legislativas em curso pretendem restringir ainda mais o acesso e a livre circulação e intercâmbio de sementes pelos agricultores e estabelecer uma proteção ainda mais rígida aos direitos dos obtentores, ignorando os seus reflexos sobre a conservação da agrobiodiversidade e a segurança alimentar de comunidades locais. São propostas que atendem principalmente aos interesses da agricultura industrializada e altamente capitalizada, em detrimento dos sistemas agrícolas locais.

Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende alterar a Lei de Proteção de Cultivares, estendendo os direitos dos obtentores e restringindo ainda mais os direitos dos agricultores. O projeto de lei visa adaptar à lei brasileira às disposições da Ata de 1991 da Convenção da Upov, pois atualmente a lei brasileira segue basicamente as disposições da ata de 1978. O projeto pretende ampliar a proteção aos direitos do obtentor: atualmente, o objeto da proteção abrange apenas o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa, e esse passaria a incluir também o produto da colheita (por exemplo, grão de soja). Ademais, pela lei atual só são abrangidas pela proteção as seguintes atividades: a produção com fins comerciais, o oferecimento à venda e comercialização das variedades protegidas. O projeto pretende abarcar também a exportação, a importação e o armazenamento, tanto da planta inteira como de partes da planta. Restringe ainda os direitos dos agricultores de reservar e plantar sementes para uso próprio, ao acrescentar que tal direito só pode ser exercido “com fins exclusivos de consumo próprio”. Caso se torne lei, o referido projeto impedirá a prática tradicional de intercâmbio de sementes entre os agricultores, fundamental para a circulação de sementes e saberes agrícolas e para a conservação da agrobiodiversidade.

O próprio poder Executivo discute ainda, no âmbito de vários ministérios, um projeto de lei a ser encaminhado ao Congresso Nacional ainda mais restritivo em relação aos direitos dos agricultores. O objetivo do projeto é também adequar a lei brasileira às disposições da Ata de 1991 da Convenção da UPOV, embora o Brasil não tenha nenhuma obrigação legal de fazê-lo. O prazo de

²³ SANTILLI, Juliana. Os Direitos de Propriedade Intelectual sobre as variedades de plantas (cultivares); Revista de Direito Ambiental Ano 16 vol. 64-out/dez/2011 Editora Revista dos Tribunais.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

proteção é aumentado de 15 anos (e 18 anos para videira, árvores frutífera, florestais e ornamentais) para 20 e 25, respectivamente, e a proteção é estendida não só ao material de propagação (semente ou outro material de multiplicação, conforme a espécie) e ao produto feito diretamente deste (por exemplo grão de soja) como também a qualquer produto feito diretamente deste (por exemplo óleo de soja, farelo de soja, etc.), quando o produto tenha sido resultado da utilização não autorizada do material de propagação do cultivar protegido. Além disso, o direito dos agricultores de reservar e plantar sementes para uso próprio seria muito restringido: a lei atual não estabelece condições (como renda máxima, tamanho da propriedade, etc.) para que eles possam exercer tal direito. A definição de “pequeno produtor rural” estabelecida pela lei em vigor tem outra finalidade: só os “pequenos produtores rurais” podem multiplicar sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros “pequenos produtores rurais”, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio aos “pequenos produtores rurais”, conduzidos por órgão públicos ou organizações não governamentais, autorizados pelo poder público. A lei atual reconhece, além do direito de reservar e plantar sementes para uso próprio (que é estendido a todos os agricultores), o direito de multiplicar sementes para doação ou troca (que se aplica apenas aos “pequenos produtores rurais”). Diferentemente, a proposta elaborada pelo Poder Executivo busca conceder apenas aos “pequenos produtores rurais” o direito de reservar e plantar material de propagação para uso próprio. A definição de “pequenos produtores rurais” estabelecida pela proposta é também mais restritiva.

(...)

Além disso, o governo brasileiro (encabeçado pelo Mapa) pretende alterar a Lei de Proteção de Cultivares, restringindo ainda mais os direitos dos agricultores, justamente num momento em que o país acaba de assinar e ratificar o Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e Agricultura, da FAO (Food and Agriculture Organization). Esse tratado prevê expressamente, entre os direitos dos agricultores descritos no seu art. 9º (Dec. 6+476/2008), o direito de conservar, utilizar, trocar e vender sementes e material de propagação conservado em suas terras, deixando a implementação de tais direitos a cargo das legislações nacionais. O reconhecimento e a efetiva implementação dos direitos dos agricultores são uma parte essencial de toda política de manejo e conservação da diversidade de cultivos e práticas agrícolas e qualquer alteração na lei de cultivares só pode ser considerada depois de implementados os direitos dos agricultores. Ao procurar adaptar a lei brasileira à Ata de 1991 da Convenção da Upov, a proposta do Executivo aproxima cada vez mais o sistema de proteção de cultivares de patentes. Tanto o sistema UPOV (sobretudo a Ata de 1991) como o sistema de patentes foram



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

desenvolvidos para atender às necessidades de um modelo agrícola industrial, que prevalece nos países europeus e nos Estados Unidos. São inadequados aos sistemas agrícola dos países em desenvolvimento, onde as práticas de guardar e trocar sementes, e de venda de sementes em mercados locais, são fundamentais para os agricultores. **A ata de 1978 da Convenção da UPOV, em que se baseia a atual lei brasileira, tem o mérito de resguardar os direitos dos agricultores de reservar, plantar e trocar sementes (a Ata de 1991 exige que as leis nacionais regulem tais direitos, podendo prevê-los ou não) e é, portanto, mais adequada à realidade agrícola brasileira.**

Portanto, optou o legislador por aderir a Ata de 1978 da Convenção de UPOV, a qual resguarda os direitos dos pequenos agricultores, não tendo sido acolhida, até o momento, a Ata de 1991, que restringe o direito destes.

Após a contextualização da aprovação das legislações em debate, a Lei de Propriedade Industrial e a Lei dos Cultivares, impende fazer uma análise de tais normas de acordo com o restante do ordenamento jurídico brasileiro, em especial a Constituição Federal.

Da conformação e superação da aparente antinomia das normas incidentes no caso em análise

Preambularmente, cumpre destacar que a Constituição Federal ao dispor sobre a proteção à criação industrial, estabeleceu em seu artigo 5º, XXIX, o que segue:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Nessa seara, a propriedade industrial tem proteção constitucional, visando estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico do país. A par disso, em vista de uma maior proteção ao autor da criação industrial, bem como a



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

especificação e desenvolvimento da matéria, foi editada a Lei nº 9.279 de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, na qual é limitado o âmbito de atuação da proteção aos direitos relativos à propriedade industrial, nos artigos 2º e 3º disciplina a matéria como segue:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II - concessão de registro de desenho industrial;

III - concessão de registro de marca;

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e

V - repressão à concorrência desleal.

Art. 3º Aplica-se também o disposto nesta Lei:

I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e

II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Não obstante, a Carta maior também consagra que a *propriedade atenderá a sua função social*, bem como protege expressamente o pequeno agricultor, consoante o disposto nos artigos 5º, inciso XXVI, artigo 43, §3º e art. 185, inciso I, todos da Constituição Federal.

Assim, não há direito de propriedade absoluto que possa prevalecer em face de função social mais relevante deste, como preservar o pequeno agricultor e a agricultura familiar, nem livre manifestação de vontade plena e irrestrita que possa solapar o princípio da boa fé objetiva, ou seja, que possa se atingir a segurança alimentar e restringir o plantio em solo brasileiro para alimentar a população deste país.

A partir de tais conceitos, depreende-se que o legislador constituinte buscou conferir proteção não somente à propriedade intelectual, mas também à agricultura familiar e o pequeno agricultor. São estes os valores postos em conflito na presente demanda, devendo ser sopesados para o adequado deslinde da controvérsia.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Destarte, a Constituição Federal é norma de hierarquia superior, fonte de validade de todo o ordenamento jurídico, devendo se conferir a máxima eficácia as normas ali previstas, em especial os direitos e garantias fundamentais consagrados naquela Carta.

Sobre o princípio da máxima efetividade são os ensinamentos de Inocêncio Mártires Coelho²⁴ que seguem:

Estreitamente vinculado ao princípio da força normativa da Constituição, em relação ao qual configura um subprincípio, o cânone hermenêutico-constitucional *máxima efetividade* orienta os aplicadores da Lei Maior para que interpretem as suas normas em ordem a otimizar-lhes a eficácia, sem alterar o seu conteúdo.

De igual modo, veicula um apelo aos realizadores da Constituição para que em toda situação hermenêutica, sobretudo em sede de direitos fundamentais, procurem densificar os seus preceitos, sabidamente abertos e predispostos a interpretação expansivas.

Tendo em vista, por outro lado, que, nos casos concretos, a *otimização* de qualquer dos direitos fundamentais, em favor de determinado titular, poderá implicar a simultânea compressão, ou mesmo o sacrifício, de iguais direitos de outrem, direitos que constitucionalmente também exigem otimização – o que, tudo somado, contraria a um só tempo tanto o princípio da *unidade da Constituição* quanto o da *harmonização* –, em face disso, impõe-se harmonizar a *máxima efetividade* com essas e outras regras de interpretação, assim como impõe-se conciliar, quando em estado de conflito, quaisquer bens ou valores protegidos pela Constituição.

A esse respeito o jurista Luís Roberto Barroso²⁵, Ministro do Supremo Tribunal Federal, também fornece relevante conceito sobre o princípio interpretativo em tela, como se vê a seguir:

(...) A efetividade significa, portanto, a realização do Direito, o desempenho concreto de sua função social. Ela representa a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o *dever-ser* normativo e o *ser* da realidade social.

A par disso, a efetividade significa resguardar todos os valores constitucionais, cumprindo estes na máxima medida possível, isto é, a

²⁴ MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 179.

²⁵ BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 241.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

proteção constitucional à agricultura familiar não deve ser solapada pela propriedade intelectual de terceiros, que igualmente não pode ter sua proteção reduzida ou dirimida.

Nessa seara, constitui deficiente realização de tal princípio hermenêutico considerar como incidente no caso somente a Lei de Propriedade Industrial, especificamente quanto à propriedade intelectual, em detrimento dos direitos dos pequenos agricultores.

Portanto, tenho que aplicável ao caso em exame a Lei de Propriedade Industrial e a Lei dos Cultivares, em momentos jurídicos distintos, na venda e na reserva de sementes para o replantio, consoante será explicitado adiante.

Com efeito, quando da venda das sementes pela demandada diretamente ao produtor rural, resta evidente a incidência da Lei de Propriedade Industrial, sendo cabível a cobrança de royalties na espécie. Todavia, quando o produtor rural reserva e planta sementes para uso próprio, usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica, ou mesmo multiplica sementes, para doação ou troca, outra solução jurídica merece o caso.

Aliás, é fato notório, o que dispensa prova, que o produtor rural quando reserva sementes para novo plantio o faz dentre as melhores plantas de sua propriedade, com produtividade e qualidade melhor, esta escolha de sementes feitas de forma empírica é um melhoramento da espécie, esse é o uso e costume do campo a ser observado (art. 113 do CC), ocorre aqui a velha máxima de Darwin da seleção natural, logo, sob as novas plantas e produções daí decorrentes não se pode exigir nova taxação e assim indefinidamente, como será melhor explicitado mais adiante.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Nesse rumo, a fim de avaliar a legislação adequada à espécie, imprescindível se utilizar dos critérios da especialidade e temporal. Também essencial buscar a intenção do legislador, a *mens legislatoris*, para, então, averiguar o denominado fim da lei, ou seja, a razão econômica e política que teve relevo suficiente para determinada sociedade de forma a ser regulado pelo por aquele e inserida no sistema jurídico, de forma a surtir os efeitos desejados para consecução do bem comum.

A esse respeito Bobbio sustenta a prevalência da norma especial sobre a geral, critério este que vem ao encontro da solução Justa a ser dada a causa, passando pela legalidade até a igualdade, consubstanciada na expressão *suum cuique tribuere*. Em síntese, a norma especial estabelece regramento próprio e prazo excepcionais que só valem para a conduta de algumas pessoas, as demais em situação idêntica não são alcançadas por aquela, exatamente por ser especial e só valer para as situações jurídicas específicas previstas nesta.

Com relação à antinomia de normas especiais com regras gerais, é oportuno ser colacionados a respeito deste tema os ensinamentos do ínclito jurista antes mencionado, Norberto Bobbio²⁶, ao asseverar o que segue:

O terceiro critério, dito justamente da *lex specialis*, é aquele pelo qual, de duas normas incompatíveis, uma geral e uma especial (ou excepcional), prevalece a segunda: *Lex specialis derogat generali*. Também aqui a razão do critério não é obscura: lei especial é aquela que anula uma lei mais geral, ou que subtrai de uma norma uma parte de sua matéria para submetê-la a uma regulamentação diferente (contrária ou contraditória). A passagem de uma regra mais extensa (que abrange um certo *genus*) para uma regra derogatória menos extensa (que abrange uma *species do genus*) corresponde a uma exigência fundamental de justiça, compreendida como tratamento igual das pessoas que pertencem a uma mesma

²⁶ BOBBIO, Norberto, Teoria do ordenamento jurídico, trad. Maria Celeste Cl Ju. Santos, rev. téc. Claudio De Cicco; apres. Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 9ª ed., 197, p. 95/96.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

categoria. A passagem da regra geral à regra especial corresponde a um processo natural de diferenciação das categorias, e uma descoberta gradual, por parte do legislador, dessa diferenciação. Verificada ou descoberta a diferenciação, a persistência na regra geral importaria no tratamento igual de pessoas que pertencem a categorias diferentes, e, portanto, numa injustiça. Nesse processo de gradual especialização, operado através de leis especiais, encontramos uma das regras fundamentais de justiça, que é a do *suum cuique tribuere* (dar a cada um o que é seu). Entende-se, portanto, por que a lei especial deva prevalecer sobre a geral: ela representa um momento ineliminável do desenvolvimento de um ordenamento. Bloquear a lei especial frente à geral significaria paralisar esse desenvolvimento.

Aliás, outro não é o critério a ser adotado para resolução de conflitos de normas, estabelecido no art. 5º da LICC, ao qual estabelece o princípio razoabilidade para eleger a norma a ser aplicada ao caso concreto, a fim de que a solução dada atenda aos fins sociais colimados e ao bem comum, merecendo serem transcritas, ambas as regras precitadas de resolução de conflitos de leis, a seguir:

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

(...)

§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

(...)

Art. 5º Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.

No que tange a forma de resolução de aparente antinomia de normas são os valiosos ensinamentos de Maria Helena Diniz²⁷ reproduzidos a seguir:

Possibilidade de existência de antinomias aparentes e reais. Podem ocorrer conflitos normativos. Se forem aparentes, os critérios normativos para solucioná-los são: o hierárquico, pelo qual norma superior revoga a inferior, se as normas conflitantes forem de

²⁷ DINIZ. Maria Helena. Código Civil anotado. 13 ed. ver. aum. E atual. de acordo com a reforma do CPC e com o Projeto de Lei n. 276/2007 – São Paulo: Saraiva, 2008. fl. 4.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

diferentes níveis; o cronológico, que remonta ao tempo em que as normas começaram a ter vigência, restringindo-se somente ao conflito de normas pertencente ao mesmo escalão. Assim sendo, norma posterior revoga anterior; o da especialidade, que visa a consideração da matéria normada, logo, como o tipo geral está contido no especial, a norma especial prevalecerá sobre a geral. Assim sendo, poder-se-á, seguindo a esteira de R. Limongi França, ao analisar a Lei de Introdução (art. 2º, §§ 1º e 2º), concluir que: a) a coexistência da lei nova geral com a lei antiga especial e vice-versa será possível; b) a possibilidade de coexistência subordina-se ao fato de haver, ou não, alguma incompatibilidade; c) a existência de incompatibilidade conduz à possível revogação da lei geral pela especial, ou da lei especial pela geral.

Ademais, o princípio cronológico *lex posterior derogat legi priori*, se refere a situação em que duas normas antinômicas e do mesmo nível acabam por entrar em conflito, devendo a mais recente prevalecer sobre a mais antiga.

Nessa seara, utilizado o critério da especialidade, verifica-se que, havendo alteração da variedade da espécie capaz de lhe conferir a qualidade de cultivar, evidente a aplicação do direito dos melhoristas. Já congregando o critério temporal, outra não é solução, na medida em que a Lei dos Cultivares é posterior à Lei de Propriedade Industrial.

Na mesma medida, vislumbra-se a opção de aderir unicamente à Ata de 1978 da UPOV, que lastreou a Lei de Proteção aos Cultivares, defluindo-se que o legislador elegeu expressamente um tratamento mais benéfico aos pequenos agricultores, ou seja, a *mens legislatoris* é no sentido de proteção ao hipossuficiente, no caso o agricultor.

Desse modo, ainda que se considere que se tratam de diplomas especiais de mesma hierarquia, resolve-se também a aparente antinomia, mediante interpretação conforme das regras em questão, aplicando-se ao caso em análise a incidência da hipótese adequada ao tema, evitando-se o sentido que esteja em descompasso com a Carta Maior.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Nos dizeres de Canotilho²⁸, *o princípio da interpretação conforme a constituição é um instrumento hermenêutico de conhecimento das normas constitucionais que impõe o recurso a estas para determinar e apreciar o conteúdo intrínseco da lei.* Ressalta que tal princípio é mais um *princípio de prevalência normativo-vertical ou de integração hierárquico-normativa do que um simples princípio de conservação das normas.*

O ilustre doutrinador ressalta, ainda, a necessidade da interpretação que melhor se oriente ao sentido buscado pela carta maior. Eis o que leciona José Gomes Canotilho²⁹ quanto à interpretação conforme:

O princípio da interpretação das leis em conformidade com a constituição é fundamentalmente um princípio de controle (tem como função assegurar a constitucionalidade da interpretação) e ganha relevância autônoma quando a utilização dos vários elementos interpretativos não permite a obtenção de um sentido inequívoco dentre os vários significados da norma. Daí a sua formulação básica: no caso de normas polissêmicas ou plurisignificativas deve dar-se preferência à interpretação que lhe dê um sentido em conformidade com a constituição.

Não obstante, cumpre destacar que as leis devem ser interpretadas de acordo com a finalidade a que foram criadas, de sorte que o trabalho do exegeta deve ser no sentido de proporcionar a eficácia prática de tais escopos, sob pena do dispositivo ficar distanciado daquilo a que se propôs. Nesse rumo são os ensinamentos de Humberto Ávila, na sua obra *Teoria dos Princípios*³⁰:

O ordenamento jurídico estabelece a realização de fins, a preservação de valores e a manutenção ou a busca de determinados bens jurídicos essenciais a realização daqueles fins e a preservação. O interprete não pode desprezar esses pontos de partida. Exatamente por isso, a atividade de interpretação traduz melhor uma

²⁸ CANOTILHO. José Joaquim Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*. Livraria Almedina. 7ª Ed. Coimbra.

²⁹ CANOTILHO. José Joaquim Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*. Livraria Almedina. 7ª Ed. Coimbra.

³⁰ ÁVILA, Humberto. *Teoria dos princípios. Da definição a aplicação dos princípios jurídicos*. 3a ed. amp. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 26.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

atividade de reconstrução: o interprete deve interpretar os dispositivos constitucionais de modo a explicitar suas versões de significados de acordo com os fins e os valores entremostrados na linguagem constitucional.

Essa idéia também está presente na obra de Cláudia Lima Marques³¹, na denominada “Teoria do Diálogo das Fontes”, quando estuda a legislação de defesa do consumidor.

Na pluralidade de leis ou fontes, existentes ou coexistentes no mesmo ordenamento jurídico, ao mesmo tempo, que possuem campos de aplicação, ora coincidentes, ora não coincidentes, os critérios tradicionais da solução dos conflitos de leis no tempo (Direito intertemporal) encontram seus limites. Isso ocorre, porque pressupõe a retirada de uma das leis (a anterior, a geral e a de hierarquia inferior) do sistema, daí porque propõe Erik Jayme, o caminho do “diálogo das fontes”, para a superação das eventuais antinomias aparentes existentes entre o CDC e o CC/2002)

Ora, consoante essa teoria, é necessário compatibilizar as normas em aparente conflito, restabelecendo-se a coerência do sistema, um verdadeiro “diálogo das fontes”. Como bem leciona a ilustre doutrinadora³²:

Uma coordenação flexível e útil (effet utile) das normas em conflito no sistema a fim de restabelecer a sua coerência. Muda-se assim o paradigma: da retirada simples (revogação) de uma das normas em conflito do sistema jurídico ou do ‘monólogo’ de uma só norma (a „comunicar“ a solução justa), à convivência destas normas, ao ‘diálogo’¹⁰⁸ das normas para alcançar a sua “ratio”, a finalidade visada ou „narrada“ em ambas. Este atual e necessário ‘diálogo das fontes’¹⁰⁹ permite e leva à aplicação simultânea, coerente e coordenada das plúrimas fontes legislativas convergentes com finalidade de proteção efetiva.

³¹ MARQUES, Cláudia Lima. Superação das Antinomias pelo Diálogo das Fontes: o modelo brasileiro de coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002. Revista de Direito do Consumidor n. 51; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 35.

³² MARQUES, Cláudia Lima. Superação das Antinomias pelo Diálogo das Fontes: o modelo brasileiro de coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002. Revista de Direito do Consumidor n. 51; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 35.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Desta forma, existindo uma legislação especial que foi editada com a finalidade maior de conferir um tratamento mais benéfico para certas categorias, cumprindo o mandado constitucional de proteção dos pequenos agricultores, esta é a norma que, em conflito com outros interesses, deve prevalecer.

Forçoso concluir que no conflito de normas especiais deve prevalecer o interesse social sobre o interesse puramente privado, ou seja, aplica-se a lei que mais atende os interesses coletivos, a Lei dos Cultivares. Com efeito, não há direito perene a melhoramento biológico, mesmo porque a semente inicialmente patenteada, uma vez plantada e reproduzida se inseri no cultivar e, em última análise, no meio ambiente como um todo.

É indispensável se garantir o direito ao livre plantio, garantindo a segurança alimentar e o interesse social envolvido, e evitar-se a taxaço indiscriminada decorrente da cobrança dos *royalties*, em evidente abuso de direito.

Deve-se ter em mente, ainda, o princípio da primazia da norma mais favorável, da norma que mais protege os direitos do indivíduo, insculpido no art. 4, inciso II, da Constituição Federal, ou seja, prevalece o interesse individual do produtor agrícola em relação ao das grades corporações de biotecnologia na produção alimentar.

De todo o exposto, e analisada a questão a partir de diversos critérios, inequívoca a aplicação da Lei dos Cultivares à espécie, em especial os artigos 2º e 10.

Por fim, cabe destacar o enunciado por Gustavo Piva de Andrade³³ ao tratar da norma específica incidente sob cada relação jurídica

³³ De Andrade, Gustavo Piva. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. Revista da associação brasileira da propriedade intelectual. 2011;



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

abordada no presente feito, bem como as circunstâncias e momentos distintos que devem ser sopesados, como se vê a seguir:

Dessa forma, a concessão de monopólio aos termos da Lei nº 9.279/1996 para os processos de transgenia de uma variedade vegetal, bem como dos produtos derivados do mesmo processo sem que haja efetividade dos pressupostos legais e constitucionais de sua existência é colidir com as especificidades de cada sistema normativo de proteção e, desequilibrar a finalidade do enunciado do artigo 5º, inciso XXIII da Constituição Federal que particulariza cada direito sob o manto de sua função social, econômica e tecnológica do País.

Desse modo, há que se distinguir direito à coisa, na hipótese incorpórea, que trata do direito à propriedade intelectual, bem como a proteção do direito a determinada pessoa ou atividade, no caso ao pequeno produtor rural ou a agricultura familiar, esta última prevalente, pois em consonância com o fim social a ser dado à propriedade de planta transgênica e ao interesse da produção nacional de grãos, afeta esta a segurança alimentar, cuja análise será feita a seguir.

Da aplicação do direito protetivo da lei dos cultivares: princípios da vedação à dupla proteção e do privilégio do agricultor

Com efeito, a Lei nº. 9.456/97, denominada Lei de Proteção de Cultivares, é o instrumento legal que regula a forma como se dá a proteção das cultivares contra o seu uso indevido por pessoas não autorizadas. É o que se depreende da leitura do artigo 9º, da legislação precitada, *in verbis*:

Art. 9º A proteção assegura a seu titular o direito à reprodução comercial no território brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, a produção com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização, do material de propagação da cultivar, sem sua autorização.

A par disso, estabelece o art. 8º da legislação precitada que a *proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira.*



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Frise-se que a própria norma estabelece o conceito de cultivar, como se vislumbra do disposto no art. 3º, incisos IV e V, do diploma legal precitado:

Art. 3º Considera-se, para os efeitos desta Lei:

(...)

IV - cultivar: 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;

V - nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies;

O engenheiro agrônomo Edson Jair Iorczesski, em laudo juntado aos autos (fls. 193-196), também fornece uma definição de cultivar:

Cultivar é a designação dada a uma forma específica de uma planta cultivada, correspondendo a um determinado genótipo e fenótipo que foi selecionado e recebeu um nome único e devidamente registrado no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC, o qual concede Certificado de Proteção ou de Registro conforme a Lei 9.456/97, que protege a respectiva propriedade intelectual, com base nas suas características produtivas, decorativas ou outras que o tornem interessante para o cultivo. O cultivar deve apresentar um conjunto único de características que o distingam de maneira consistente de plantas semelhantes da mesma espécie. Um cultivar deve ser distinta, homogênea e estável nas suas características e que, quando propagado por métodos apropriados, retém essas características.

No site do Ministério da Agricultura³⁴ igualmente é possível se aferir a definição de cultivar:

³⁴ <http://www.agricultura.gov.br/vegetal/registros-autorizacoes/protecao-cultivares/cultivares-protegidas>



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Uma cultivar é resultado de melhoramento em uma variedade de planta que a torne diferente das demais em sua coloração, porte, resistência a doenças. A nova característica deve ser igual em todas as plantas da mesma cultivar, mantida ao longo das gerações. Embora a nova cultivar seja diferente das que a originaram, não pode ser considerada geneticamente modificada, o que ocorre é uma nova combinação do seu próprio material genético.

Para Maria Thereza Wolf³⁵ a definição de cultivares é a seguinte:

Cultivares, variedades cultivadas não é um termo botânico, mas foi especificamente criado para determinar variedades de plantas com características específicas, que, no final do século 19 na Europa, vinham obtendo crescente implementação e passaram a necessitar de alguma forma de regulamentação que permitisse a seu melhorista, ou seja, o seu criador, investir financeiramente nesta área sabendo que iria posteriormente obter retorno do capital investido.

Com relação à diferença entre as definições científico-biológica e jurídica do termo cultivar, são os ensinamentos de Wilson Ferreira Guimarães Júnior³⁶ transcritos abaixo:

Existem duas espécies de definições para o termo “cultivar”: uma científico-biológica e outra jurídica. A primeira delas, em linhas gerais, concebe o termo “cultivar” como uma espécie de planta melhorada devido à introdução ou alteração de uma característica fenotípica antes não possuída (GARCIA, 2002, s/p).

A definição legal de cultivar pode ser encontrada na lei n. 9.456, de 25 de abril de 1997 (conhecida também por Lei de Proteção aos Cultivares), em seu art. 3º, inciso IV: “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”.

³⁵ WOLF, Maria Thereza. Cultivares. Revista da ABPI. Nº 23;

³⁶ GUIMARÃES JÚNIOR, Wilson Ferreira. Biotecnologia e Direito: Cultivares e Transgênicos.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)
2012/CÍVEL

Acerca das diferenças entre um cultivar de uma planta transgênica são os ensinamentos de Natalia Ferreira e Paulo Oliveira³⁷ transcritas a seguir:

Na legislação brasileira não há diferenciação entre as plantas transgênicas e as cultivares, entretanto, faz-se uma distinção entre ambas somente a título de conceituação. As cultivares podem ser, de acordo com Garcia (2004), definidas como “a variedade cultivada de planta, a qual se distingue por características fenotípicas e que, quando multiplicada por via sexual ou assexual, mantém suas características distintas”.

Já para as plantas transgênicas, Yamamura (2004, p.83) afirma que “ou organismo transgênico é aquele que apresenta incorporado a seu genoma um ou mais genes advindos da própria ou de outra (s) espécie (s); portanto, um organismo transgênico é aquele que pode expressar determinada característica que não lhe é peculiar”.

Assim, “o que difere uma da outra é o método de melhoramento que é utilizado para desenvolvê-las. As cultivares são obtidas por métodos de melhoramento chamados ‘convencionais’”, enquanto que “as plantas transgênicas originam-se das técnicas de engenharia genética, advindas da moderna biotecnologia” (GARCIA, 2004, p.83).

Relevante para a controvérsia em exame se mostra o disposto no art. 2º da legislação precitada, o qual disciplina que *a proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País.*

Não obstante, a legislação precitada também consagrou o denominado “privilégio do agricultor”. Eis o que disciplina a Lei de Cultivares (Lei nº 9456/97):

³⁷ FERREIRA, Natália Bonora Vidrih; OLIVEIRA., Paulo Sérgio de. Propriedade intelectual e melhoramento vegetal: uma análise de lei de cultivares. In: **Âmbito Jurídico**, Rio Grande, XV, n. 105, out 2012. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12358&revista_caderno=5> . Acesso em set 2014.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Art. 10. Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que:

I - reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha;

II - usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos;

III - utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica;

IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, autorizados pelo Poder Público

(...)

§ 3º Considera-se pequeno produtor rural, para fins do disposto no inciso IV do caput, aquele que, simultaneamente, atenda os seguintes requisitos:

I - explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário ou parceiro;

II - mantenha até dois empregados permanentes, sendo admitido ainda o recurso eventual à ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade agropecuária o exigir;

III - não detenha, a qualquer título, área superior a quatro módulos fiscais, quantificados segundo a legislação em vigor;

IV - tenha, no mínimo, oitenta por cento de sua renda bruta anual proveniente da exploração agropecuária ou extrativa; e

V - resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximo.

Portanto, existindo previsão legal que garante o denominado **privilégio do agricultor**, de separar sementes para a seguinte safra, bem como considerando a existência de vedação à dupla proteção, evidente que quando das operações de reserva e plantio de sementes para uso próprio, uso ou venda como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica, ou mesmo multiplica sementes, para doação ou troca, não são incidentes os *royalties* cobrados pela parte ré.

Ora, o legislador, ao registrar que o Certificado de Proteção de Cultivar é *única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá*



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, acaba por obstar a proteção conferida por outros regramentos, em especial, pela Lei de Propriedade Industrial.

No que concerne à **vedação da dupla proteção**, insculpida no art. 2º da Lei dos Cultivares, este confere direito ao agricultor melhorista de afastar outras modalidades de proteção. Nesse sentido é a definição de Denis Borges Barbosa³⁸:

Este **direito** também é exclusivo, **ao afastar outras modalidades de proteção ao mesmo objeto, como por exemplo, das patentes tradicionais e, até mesmo, o que segredo industrial**. A sabedoria desta exclusão objetiva e poderia – e será – muito questionada, em particular em face da evolução da técnica. Entendida como vedando a concessão de patentes sobre o mesmo objeto, a disposição segue a UPOV 1978; a vedação posterior não previne a dupla (ou múltipla proteção). Entenda-se: “nenhum outro direito regulado por esta lei”.

Na mesma linha, Pontes de Miranda³⁹ já ressaltava a diferença entre o produto e o processo de invenção, de acordo com a seguinte lição:

O que é objeto do direito sobre a invenção é o bem incorpóreo. Por isso mesmo, a diferença entre o produto e processo somente se torna de relevo quando se trata do objeto da pretensão ou da ação: o direito sobre invenção de produto e o direito sobre a invenção e processo são o mesmo direito sobre invenção, se, porém, se cogita da ofensa do direito, vê-se que ofende o direito sobre invenção de produto quem fabrica esse produto e **não ofende o direito sobre invenção de processo quem, por outro processo, fabrica produto igual**.

A esse respeito cumpre destacar as considerações finais constantes do trabalho elaborado pela culta Promotora Juliana Santilli⁴⁰ como segue:

³⁸ BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Industrial. Ed. Lúmen Júris. 2ª Ed. 2003.

³⁹

⁴⁰ SANTILLI, Juliana. Os Direitos de Propriedade Intelectual sobre as variedades de plantas (cultivares); Revista de Direito Ambiental Ano 16 vol. 64-out/dez/2011 Editora Revista dos Tribunais.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Considerações finais

Todo o sistema da UPOV (tanto a Ata de 1978, como a de 1991) se baseia no conceito de “inovação cumulativa”: para inovar e criar novas variedades vegetais, os melhoristas de instituições de pesquisa devem ter acesso à mais ampla diversidade genética possível. As novas variedades são criadas com base nas variedades e inovações já realizadas, e, portanto, as inovações se produzem “cumulativamente”. **O sistema ignora, entretanto, o primeiro elo e a base fundamental dessa cadeia de inovações:** muitas sementes conservadas em bancos de germoplasma e utilizadas em programas de melhoramento vegetal foram coletadas nos campos de agricultores, especialmente nos centros de origem e de diversidade de cultivos localizados em países agrobiodiversos. Portanto, é um “sistema de inovação cumulativa” que não considera ou reconhece as inovações produzidas pelos agricultores, que têm que arcar com as consequências da apropriação dos recursos e saberes agrícolas sem um reconhecimento de sua contribuição. É um sistema que procura conciliar o acesso livre aos recursos genéticos com uma rígida proteção às inovações produzidas pelo melhoramento genético vegetal realizado pelas instituições de pesquisa.

Por outro lado, os estudos que procuram avaliar os impactos da proteção de cultivares e o eventual aumento dos investimentos privados em pesquisa se limitam às espécies de grande valor comercial, como soja, arroz, algodão, trigo, hortaliças e ornamentais, e desconsideram os seus reflexos sobre as espécies de pouco valor comercial, mas de grande importância social. Dificilmente o setor privado investe em melhoramento genético de espécies sem interesse comercial. No Brasil, entre as espécies agrícolas incluídas no regime de proteção, 38,4% das variedades protegidas são de soja; 8,3%, de trigo; 6,5%, de cana-de-açúcar; e 6,3%, de algodão, segundo o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, do Mapa. Ainda que o setor privado concentrasse seus esforços no desenvolvimento de cultivares de espécies de pouco interesse comercial ou subutilizadas, é pouco provável que os agricultores pobres tivessem acesso a elas. Além de seus elevados preços, as restrições às práticas dos agricultores de guardar sementes para uso próprio, impostas pelo sistema de proteção de cultivares, dificultam a circulação de novos materiais. Os direitos de propriedade intelectual e a lógica privatista e comercial que fundamentam contribuem para a substituição dos sistemas agrícolas tradicionais, agrobiodiversos, por monoculturas baseadas em variedade homogêneas e dependentes de insumos químicos.

Também é controversa a idéia de que as instituições públicas de pesquisa agropecuária serão estimuladas a investir mais no desenvolvimento de novos cultivares, pois passarão a receber royalties sobre os cultivares que desenvolvem: corre-se o enorme risco de que essas instituições passem a priorizar as pesquisas



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

envolvendo espécies de maior interesse comercial, a fim de receber royalties sobre sua utilização. A pesquisa pública deve considerar não só o retorno comercial dos novos cultivares, mas a sua importância para a conservação da agrobiodiversidade, para a segurança alimentar das comunidades locais e para a saúde dos consumidores. Ademais, deve ser estabelecido um sistema legal de proteção ao domínio público, que assegure que determinados recursos e saberes, coletivamente desenvolvidos, não possam ser objeto de apropriação privada através de direitos de propriedade intelectual.

Se os agricultores ricos podem pagar pelas inovações tecnológicas, isso não ocorre com os agricultores pobres, que têm acesso às sementes cada vez mais dificultado pelas restrições impostas por uma proteção rígida aos direitos de propriedade intelectual. À medida que o setor de produção de sementes se torna concentrado e monopolizado por empresas de capital internacional, os preços das sementes se tornam mais altos e proibitivos para os agricultores pobres. Além disso, o sistema UPOV restringe a liberdade dos agricultores de comprar sementes de outros agricultores ou de pequenos produtores de sementes, que não conseguem competir com as grandes multinacionais que monopolizam esse setor. (grifo meu)

Nesse sentido o laudo (fls. 2013/2015) exarado pelo perito e culto Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Federizzi, que bem apreciou a matéria em exame, *in verbis*:

“O Brasil com base nos tratados internacionais adotou um **sistema de proteção de plantas diferente** (sui generis) **da proteção dada a invenções industriais**. A proteção de cultivares é objeto da lei n. 9.456 de 25 de abril de 1997 que 'Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências' e tem os principais artigos com base na ATA UPOV de 1978.

(...)

Para poder ser protegida uma cultivar tem que demonstrar, com experimentos de campo de dois anos pelo menos, a DHE – distinguibilidade que a mesma é diferente de qualquer outra cultivar existente no mercado; H – que seja homogênea (tenha um padrão fenotípico da espécie); E – estabilidade, ou seja, apresente o mesmo fenótipo em diferentes anos, especialmente quanto aos descritores mínimos da espécie. Cabe esclarecer que são necessários mais ou menos 10 anos de trabalho e altos custos financeiros para o desenvolvimento de uma nova variedade de soja. E a mesma só pode ser protegida no SNPC se for diferente de qualquer outra variedade em cultivo, isto é, se for única, ou melhor, tiver uma



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

genética única. Assim, uma nova cultivar de planta é uma criação intelectual.

A proteção é exercida no momento que o produtor de sementes inscreve o campo de produção de sementes MAPA, sendo de cultivar protegida, o produtor tem que apresentar a licença dada pelo obtentor da proteção, sem esta o campo não é inscrito e a semente não pode ser produzida e muito menos comercializada (Lei 10.711 Lei de Sementes, Art. 25). Neste momento o obtentor da cultivar protegida faz um contrato com produtor de sementes estipulando o pagamento dos royalties normalmente de 3 a 6% do valor bruto comercializado.

(...)

No caso de patentes normalmente a forma de comercialização é através de licenças para produzir a comercializar o produto patenteado. No caso da soja transgênica provavelmente a empresa detentora da patente PI 1100008-2 (Monsanto) licenciou para outros programas de desenvolvimento de cultivares de soja como a EMPRAPA, CODETEC, etc. utilizarem a tecnologia e inserirem o gene de resistência ao glifosato em suas cultivares.

(...)

Conforme o entendimento acima a proteção se esgotaria no momento que a detentora da patente licenciada para terceiros sua tecnologia e cobra desta para transferir a tecnologia, não cabendo mais auferir quaisquer benefícios pecuniários com a tecnologia colocada em produtos (cultivares) de terceiros. Caso contrário estaria caracterizado a dupla cobrança: i) por ocasião do licenciamento da tecnologia Roundup Ready para que terceiros desenvolvam cultivares de soja com a tecnologia, e ii) depois cobrança da taxa tecnológica sobre sementes e grãos de soja com o gene de tolerância ao glifosato.”

Ademais, depreende-se da documentação acostada aos presentes autos que INPI concedeu à Autora a Patente de Invenção n. PI 1100008-2 (pedido foi depositado em 12/06/96) sob o título “5-ENOLPIRUVILSHIQUIMATO-3-FOSFATO SINTASES TOLERANTES AO GLIFOSATO” e indicou como data do primeiro depósito no exterior “31/08/90 US 576537”, fixando o respectivo prazo de validade em 31/08/2010 – 20 anos da data do depósito do primeiro pedido, de acordo com os parágrafos 3º. e 4º. do Art. 230 da Lei 9.279 de 14/05/96. Embora a alteração do prazo de validade da Patente tenha sido questionada pela parte ré, tal fato já



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante aresto a seguir transcrito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTES "PIPELINE". PRAZO DE VIGÊNCIA. CONTAGEM. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR AINDA QUE POSTERIORMENTE ABANDONADO. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TRAMITAÇÃO DE ADI NO STF. INDEFERIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 731.101/RJ, uniformizou o entendimento no sentido de que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes "pipeline", vigora pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado.

2. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do STF (art. 102, inciso III, da Carta Magna).

3. O julgamento monocrático da causa pelo relator, utilizando os poderes processuais do artigo 557 do CPC, não ofende o princípio do devido processo legal se o recurso se manifeste inadmissível ou improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, sendo certo, ainda, que eventual mácula fica superada com o julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a pendência de julgamento pelo STF, de ação em que se discute a constitucionalidade de lei, não enseja o sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ.

5. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula nº 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas autorizadas.

6. É inviável a análise de teses alegadas apenas nas razões do regimental por se tratar de evidente inovação recursal.

7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1359965/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 31/05/2013)



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

É oportuno destacar a relevância da agricultora familiar no país está plasmada nos dados do Censo Agropecuário 2006⁴¹, a fim de melhor situar a questão discutida, *foram identificados 4.367.902 estabelecimentos da agricultura familiar, o que representa 84,4% dos estabelecimentos brasileiros. Este numeroso contingente de agricultores familiares ocupava uma área de 80,25 milhões de hectares, ou seja, 24,3% da área ocupada pelos estabelecimentos agropecuários brasileiros. Estes resultados mostram uma estrutura agrária ainda concentrada no País: os estabelecimentos não familiares, apesar de representarem 15,6% do total dos estabelecimentos, ocupavam 75,7% da área ocupada. A área média dos estabelecimentos familiares era de 18,37 hectares, e a dos não familiares, de 309,18 hectares.*

Sinale-se que, segundo apurou o mesmo censo, *apesar de cultivar uma área menor com lavouras e pastagens (17,7 e 36,4 milhões de hectares, respectivamente), a agricultura familiar é responsável por garantir boa parte da segurança alimentar do País, como importante fornecedora de alimentos para o mercado interno.*

Cabe aqui realçar que a agricultura familiar também é responsável por boa parte da produção agrícola por culturas selecionadas no país, como exemplificativamente se vê dos índices a seguir: *produziam 87,0% da produção nacional de mandioca, 70,0% da produção de feijão (sendo 77,0% do feijão-preto, 84,0% do feijão-fradinho, caupi, de corda ou macáçar e 54,0% do feijão de cor), 46,0% do milho, 38,0% do café (parcela constituída por 55,0% do tipo robusta ou conilon e 34,0% do arábica).*

⁴¹http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/agri_familiar_2006/famili_a_censoagro2006.pdf



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Contudo, em comparação com outras culturas, a soja já é o produto com menor participação da agricultura familiar, denotando que as restrições impostas por este setor, seja pela cobrança de *royalties* pela parte demandada, seja pela necessidade de escoar a produção que, em sua maioria, é exportada, acaba por onerar o pequeno produtor, que opta por outra produção.

A questão da redução da área de plantio e produção da soja no modelo de agricultura familiar, repita-se que é responsável direta pela segurança alimentar do país, deve-se em boa parte pela dificuldade e restrição imposta no plantio daquela leguminosa pelos detentores desta verdadeira “patente de vida”, o que implica em pesado ônus para quem pouco ganha do que retira o sustento da terra ao ter que arcar com o referido encargo econômico.

Ainda, cabe destacar que a agricultura familiar corresponde *um terço das receitas dos estabelecimentos agropecuários brasileiros*, totalizando R\$ 54.367.701.000,00 (cinquenta e quatro bilhões, trezentos e sessenta e sete milhões, setecentos e um mil reais), isto é, cerca de 2% do PIB nacional no ano de 2006, segundo este último levantamento feito.

Segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil passou de R\$ 705,6 bilhões em 1995 para R\$ 2,369 trilhões em 2006. O PIB per capita cresceu de R\$ 4,4 mil (US\$ 4,8 mil) em 1995 para R\$ 12,8 mil (US\$ 5,9 mil) em 2006. O valor adicionado a preços básicos da agropecuária passou de R\$ 35,6 bilhões para R\$ 111,2 bilhões neste mesmo período⁴².

Desse modo, os dados estatísticos precitados demonstram de forma irretorquível que a exigência indevida de *royalties* onera o pequeno agricultor familiar, restringindo o uso, armazenagem e plantio da soja transgênica, o que está expressamente autorizado na Lei dos Cultivares, em

⁴² <http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/agro/dwn/CensoAgropecuario.pdf>



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

detrimento da segurança alimentar do país; segundo, importa em pesado ônus e sangramento das divisas do Brasil, que remete valores estratosféricos para o exterior a esse título, depauperando a economia local e impedindo investimentos em tecnologia genuinamente nacional, como deflui dos índices e valores precitados.

No mesmo rumo é a decisão do culto julgador singular, Dr. Giovanni Conti, atual Desembargador nesta Corte, o qual realizou exaustiva e adequada análise da matéria, cujos argumentos adoto como razões de decidir e transcrevo em parte, a fim de evitar desnecessária tautologia, a seguir:

Saliento, outrossim, que as questões debatidas na presente demanda transcendem os interesses meramente individuais, uma vez que estamos tratando de bem imprescindível para própria existência humana, o ALIMENTO, cuja necessidade é urgente e permanente.

Evidentemente que não desconheço o direito à propriedade intelectual e industrial, mas além daqueles temas debatidos em decisões exaradas anteriormente pelo nosso egrégio Tribunal de Justiça, imprescindível a análise histórica das duas legislações ora em comento (Lei de Proteção de Cultivares nº 9.456/97 e Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96), especialmente sobre a possibilidade ou não da dupla proteção, passando pela UPOV de 1978 (opção brasileira), o modelo TRIPS, bem como pela possibilidade de duplicidade (ou triplicidade) de cobrança pelas requeridas consistentes em cobrar royalties, taxa tecnológica ou indenização por ocasião do licenciamento da tecnologia Roundup Ready (RR) para que terceiros desenvolvam cultivares de soja com a tecnologia, no fornecimento das sementes geneticamente modificadas (tecnologia RR) e, após ao plantio, cultivo e colheita, nos royalties (2%) sobre o total da produção; e, por fim, a análise individualizada das patentes trazidas pelas requeridas (fls. 605/1002), inclusive sobre a eventual inconstitucionalidade ou não dos arts. 230 231 da Lei de Patentes (denominadas patentes pipeline) por força da ADIN Nº 4234-3/600.

Os magníficos pareceres jurídicos trazidos pelas requeridas, exarados pelos renomados juristas pátrios Paulo Brossard (fls. 1058/1077), Célio Borja (fls. 1079/1099 – que, aliás, analisa apenas a PI 1.100.006-6, que não é objeto de discussão na presente demanda), Araken de Assis (fls. 2496/2538) e Ruy Rosado de Aguiar Jr. (fls. 2797/2841), não esgotam a matéria, em especial a análise



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

das patentes que justificariam a cobrança de royalties pelas requeridas.

A primeira questão a ser enfrentada é sobre qual norma deve regular as relações entre agricultores e requeridas, relativamente a tecnologia Roundup Ready (RR) ou, simplesmente, soja transgênica: a Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) ou Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96).

O senador Jonas Pinheiro, relator na Comissão de Assuntos econômicos do Senado da República, ao traçar comentários explicativos sobre a então recente lei promulgada nº 9.456/97, denominada Lei de Proteção de Cultivares (fl. 179), salientou que Cultivar é “uma variedade de qualquer gênero vegetal claramente distinta de outras cultivares conhecidas e que resulta do melhoramento genético realizado pelo melhorista”, que resultou no inciso IV, do art. 3º da lei, sendo que qualquer cultivares podem ser protegidas, desde que sejam distintas, homogêneas e estáveis.

A Lei de Proteção de Cultivares tem por objetivo exatamente proteger as novas variedades vegetais produzidas pelos programas de melhoramento genético, conduzidos por instituições públicas e privadas de pesquisa. Segundo o referido Senador, a “Lei de Proteção de Cultivares e a Lei de Propriedade Industrial (Lei de Patentes) são mecanismos distintos de proteção à propriedade intelectual. Proteção de cultivares não é, portanto, patente de plantas. Os direitos de exclusividade concedidos por uma Lei de Proteção de Cultivares não impedem o uso, pela pesquisa, da cultivar protegida para obtenção de nova cultivar por terceiro, mesmo sem a autorização do detentor do direito. Daí a importância de proteção, por uma lei específica, das variedades brasileiras. Isso permitirá uma negociação equilibrada entre aqueles que investirem maciçamente na obtenção de variedades adaptadas às condições ecológicas do Brasil e aqueles detentores de patentes de processos biotecnológicos e de genes, quando do desenvolvimento de cultivares transgênicas”.

A Lei de Cultivares foi elaborada com claro intuito de dar cumprimento a acordos internacionais firmados pelo Brasil, viabilizando condições de adesão à convenção de 1978 da União Internacional para Obtenção de Proteção de Obtenções Vegetais (UPOV). Com a adesão, o Brasil teve a garantia de que direitos dos obtentores brasileiros de novas cultivares serão respeitados pelos países que tenham aderido à UPOV, e vice-versa em relação aos direitos estrangeiros.

A UPOV é uma organização internacional com sede na Suíça, responsável pela implementação da Convenção Internacional de Proteção de Novas Variedades de Plantas, cuja primeira ATA de intenções é de 1961 e que sofreu revisões nos anos de 1972, 1978 e 1991.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

O Brasil, mesmo pinçando aspectos das duas Atas (78 e 91), optou pela revisão de 1978 que proíbe explicitamente a dupla proteção dos direitos de exclusiva. No entanto, existem possibilidades de proteção por patentes de invenção em aberto no quadro jurídico da Lei de 9.279/96, por força do artigo 18, inciso III, para organismos geneticamente modificados.

Em recente pesquisa desenvolvida sobre os limites da interpenetração dos direitos de propriedade intelectual relativo às Leis Nºs. 9.279/96 e 9.456/97, em especial sobre a dupla proteção dos direitos de exclusiva (patentes e cultivares) os pesquisadores Charlene Maria Coradini de Avila Plaza e Nivaldo dos Santos¹, cujo trabalho restou publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI, realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010, salientam que, in verbis:

“A sobreposição de exclusivas através de patentes e certificados de cultivares pode ser analisada sob o aspecto da complementaridade entre as formas de proteção. No caso da proteção de plantas pela legislação brasileira de cultivares os direitos de exclusiva é obtida por meio de concessão de certificados de proteção de cultivares. A contrario sensu, as variedades vegetais, em tese, podem ser protegidas através da Lei 9.456/97 e, concomitantemente, os processos de inserção que tenham por objeto genes manipulados geneticamente e os próprios genes, se patenteados abarcarão a proteção pela Lei 9.279/96.

Além de que, no sistema de patentes, a proteção de um processo se estende aos produtos obtidos diretamente por ele, por força do artigo 42, incisos I e II, o que, no caso das plantas, pode ser entendido como abarcando não só a primeira geração resultante do processo, como as ulteriores.

Especificamente, a proteção para os organismos transgênicos assume formas distintas, vez que alguns países reconhecem patentes de produto para genes e seqüências de genes desde que satisfeito o requisito de utilidade (como nos EUA), enquanto o Brasil protege por patentes de produto, como exceção, apenas os microorganismos geneticamente modificados, se atenderem aos requisitos de patenteabilidade prescritos no artigo 8º da Lei 9.279/96.”

(...)

A proteção legal, resultantes das patentes de invenção, difere da proteção legal dos direitos de cultivares quanto às funções típicas de cada instituto. E, em havendo a sobreposição ou cumulação das referidas exclusivas em um mesmo bem imaterial, há desequilíbrio dos interesses e princípios gerais da propriedade constitucionalmente resguardados, conseqüentemente, conflitos são gerados entre as funções típicas de cada sistema infraconstitucional de proteção.”



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Ao final, os referidos pesquisadores concluem o trabalho ressaltando que, in verbis:

“Como proposta inicial a pesquisa (em andamento), discutimos questões que até o presente em que se escreve esse artigo, não foram solucionadas em nossas legislações pátrias e nas legislações internacionais, haja vista, o recente caso envolvendo Monsanto Technology LLC v. Cefetra BV and Others.

A proposta é demonstrar quais os limites de incidência e aplicabilidade da sobreposição proteção de exclusivas no material propagativo das variedades vegetais. Do por que da patente de processo proteger o produto resultante diretamente do processo patenteado e, principalmente se haverá o desequilíbrio entre os princípios comuns a toda propriedade e dos critérios funcionais de cada sistema de proteção, caso se constate a dupla proteção entre patentes e certificados de cultivares em um mesmo objeto imaterial. Respostas factíveis e concretas quanto ao tema abordado que devolvessem a “zona de conforto” ficaram no plano da imaginação dos autores, sendo que, várias questões, ainda não suscitadas no presente ficarão para os artigos vindouros.

O assunto se mostra espinhoso e controverso, e necessitará de dedicação irrestrita. No entanto, baseados no núcleo central da pesquisa, algumas considerações podem ser extraídas, assim vejamos: A variedade vegetal pode em “tese” ser protegida através da Lei 9.456/97 e, concomitantemente, os processos que tenham por objeto genes manipulados geneticamente e inseridos nessa variedade, se patenteados abarcarão a proteção pela Lei 9.279/96.

No sistema de patentes, a proteção de um processo se estende aos produtos obtidos diretamente por ele, o que, no caso das plantas, pode ser entendido como abarcando não só a primeira geração resultante do processo, como as ulteriores e até mesmo (como se discute em pleitos judiciais no Tribunal Europeu de Justiça), os produtos resultantes das plantas. As legislações de propriedade intelectual permitem a proteção por direitos de exclusiva diferentes dos de patente para as sementes geneticamente modificadas e para as sementes melhoradas, configurando a denominada sobreposição, cumulação ou interpenetração de direitos sob mesma criação.

O sistema de patentes e cultivares possuem construções diversas e com finalidades e requisitos de aplicação específicos para cada direito de proteção como exaustivamente comentado no presente artigo. O ponto de colisão entre as duas legislações se mostra quando a manipulação genética da variedade certificada através da LPC é protegida através de patentes de processo por força do artigo 42, I e II, se patenteado, abarcando direitos de exclusiva por patentes de produto modificado geneticamente e o processo dessa transgenia havendo um prolongamento da proteção ao produto final da variedade protegida.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

No entanto, para se haver invento e, portanto, passível de proteção por patentes, é necessário existir uma solução técnica para um problema técnico. Significa que, mesmo isolado o material genético de uma cultivar, descrito suficientemente, não será considerado invento passível de exclusividade de patentes, porque não é uma novidade cognoscível, bem como a descrição não é requisito de patenteabilidade. A essência de um gene é a informação genética – e o fato de se ter ciência de que essa informação existe não permite a reprodução da solução técnica. Haverá sempre a necessidade da resolução de um problema técnico específico.

Assim, todos os elementos elencados no artigo 10 da Lei 9.279/96 estão excluídos da proteção por patentes se, não presente para a devida proteção, uma solução técnica para um problema específico, prático que tenha aplicabilidade industrial. Por outro lado, por razões de política pública, os elementos elencados no artigo 18, III, exceto os microorganismos transgênicos, não abarcarão proteção patentária mesmo se forem considerados invenção, uma novidade passível de atividade inventiva e de descrição suficiente.

Finalmente, não só a Lei 9.279/96 prevê exceções a proteção de certas criações (artigos 10, I, IX e 18, III), como a LPC não prescreve disposição específica para auferir legitimidade a proteção por patente convencional as variedades vegetais e suas partes derivantes do processo de transgênese, seja de gene ou células transferidas em seu interior. Consideramos a prática ostensiva da sobreposição de exclusividade entre patentes e cultivares que funcionaliza proteções diversas no mesmo objeto imaterial, ilegal e inconstitucional, porque colide com as funcionalidades específicas dos sistemas normativos que regulamentam a matéria e desequilibram os sistemas civil-constitucional.”

O Brasil, ao instituir um sistema *sui generis* para proteção de plantas, excluiu as patentes de invenções pertinentes à Lei 9.279/96 como forma de proteção para as variedades vegetais, conferindo por outro lado, como mencionado anteriormente, a proteção através de certificado de proteção de cultivar através da Lei 9.456/97, como única forma de proteção.

Esse direito é excludente, ao afastar outras modalidades de proteção ao mesmo objeto, como por exemplo, as patentes clássicas ou segredos industriais. A legislação brasileira ao vetar a concessão de patentes sobre o mesmo objeto segue a disposição da UPOV de 1978, já que a versão posterior não previne à dupla ou múltipla proteção.

A Lei nº 9.456/97, confere proteção através de certificados, abrangendo o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira, além de proibir terminantemente a dupla proteção de direitos (patentes e cultivares) na variedade vegetal (art. 2º). Já a Lei nº 9.279/96 é clara de igual modo ao eleger como não privilegiáveis por patentes de invenção todos os elementos



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

elencados em seus enunciados do artigo 10, inciso IX e 18, inciso III. Na prática, as variedades de cultivares são protegidas pela Lei nº 9.456/97, ao abrigo da UPOV de 1978, sendo os processos biotecnológicos para sua obtenção e os genes de microorganismos modificados geneticamente transferidos para seu genoma protegidos por patentes.

No quadro atual da Lei nº 9.279/96, a proteção é conferida como prestação administrativa plenamente vinculada desde que respeitados os critérios condicionantes para tanto. É possível argüir a existência da dupla proteção nos casos em que o processo de transgênese no genoma da variedade se adequar aos critérios de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial por força do artigo 8º da Lei nº 9.279/96 e quando a mesma variedade vegetal, obedecer aos critérios de distintividade, homogeneidade, estabilidade e novidade de mercado pela Lei de proteção de cultivares.

O objeto de proteção conferido pela Lei nº 9.456/97, recai sobre o material propagativo que por força do artigo 3º, incisos XIV e XVI, e é conceituado como toda e qualquer estrutura vegetal utilizada na propagação de uma cultivar ou toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal utilizada na sua reprodução e multiplicação.

O limite de proteção sui generis encontra-se na materialidade da planta em si, em suas partes ou na estrutura vegetal utilizada na sua reprodução e multiplicação por força da legislação nacional de cultivares conferida através dos certificados de cultivar. Equivale dizer que a legislação brasileira, ao seguir o modelo TRIPS², que deixa a cargo dos países membros a opção quanto à forma de proteção conforme sua especificidade, não protege plantas pelo sistema clássico de patentes.

Da mesma forma, o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) e que não sejam mera descoberta, não são consideradas matérias patenteáveis.

A Lei de Proteção de Cultivares e a Lei de Propriedade Industrial, no tocante a patentes, são mecanismos nitidamente distintos de proteção à Propriedade Intelectual. Desta forma, o melhorista pode ter o resultado de sua pesquisa protegido através de uma patente de processo de obtenção da variedade vegetal e/ou requerer ainda a proteção da própria variedade através da Lei de Proteção de Cultivares. Portanto, Proteção de Cultivares não é uma patente de novas variedades vegetais.

(...)

Concluindo, podemos afirmar que as requeridas podem cobrar royalties, taxa tecnológica ou indenização, por ocasião do licenciamento da tecnologia Roundup Ready para que terceiros desenvolvam cultivares de soja com a tecnologia, e até em relação às sementes geneticamente modificadas (RR), conforme art. 10 da



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Lei de Cultivares, mas jamais sobre o produto vivo (soja). A justificativa de cobrança de 2% da safra comercializada, em razão da semente ilegalmente introduzida, através da Argentina, situação deliberadamente produzida ou não pelas requeridas como sugere a jornalista Marie-Monique Robin³, aliás, referido pelas autoras, não possui hoje respaldo fático ou jurídico. Nesse mesmo sentido o laudo pericial (fl. 2021), senão vejamos, in verbis:

“A cobrança da taxa de tecnologia sobre os grãos talvez se justificasse quando as sementes eram piratas importadas ilegalmente da Argentina, mas hoje segundo a própria ABRASEM⁴ cerca de 70% dos produtores de soja brasileiros compram e utilizam sementes oficiais todos os anos. Evidentemente, dos produtores que não compraram as sementes alguns utilizavam todos os anos as cultivares como gene específico (resistência ao glifosato) e estariam fora da cobrança. O ideal seria fazer a cobrança dos royalties e da taxa tecnológica (enquanto a carta patente tiver validade no Brasil) numa única vez e sobre as sementes em valor compatíveis com o contexto da agricultura brasileira. Especificamente agora que a grande maioria dos produtores de soja utiliza sementes oficiais em seus plantios (70%).”

Convém salientar, por seu turno, que a presente demanda coletiva é bem clara nos seus pedidos, quando não há objeção à cobrança de royalties por ocasião do licenciamento da tecnologia Roundup Ready para que terceiros desenvolvam cultivares de soja com a tecnologia ou em relação às sementes geneticamente modificadas (RR), mas exclusivamente na continuidade na cobrança sobre a comercialização da produção da soja transgênica produzida no Brasil (pedido 9.5, “c”).

Por outro lado, as patentes apresentadas pelas requeridas na contestação (fls. 605/1002), e que embasavam (e embasam) a cobrança de royalties, taxa tecnológica ou indenização, por ocasião do licenciamento da tecnologia Roundup Ready para que terceiros desenvolvam cultivares de soja com a tecnologia, e até em relação às sementes geneticamente modificadas (RR) e produção da soja transgênica, conforme art. 10 da Lei de Cultivares, já caducaram.

Embora as patentes apresentadas pelas requeridas tenham sido revalidadas no Brasil, com base nos arts. 230 e 231 da Lei nº 9.279/96, por isso denominadas patentes pipelines, entendendo que, após análise dos termos de validade, todas já deixaram de referendar a cobrança de royalties, taxa tecnológica ou indenização.

A revalidação significa que as patentes ora trazidas para análise no presente feito, já haviam sido registradas no país de origem (EUA), tendo a eficácia de direito de propriedade retroagido à data do primeiro registro, senão vejamos a previsão dos arts. 230 e 231 da Lei da Propriedade Industrial, in verbis:

“Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.

Art. 231. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta Lei.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

§ 3º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos contado da data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil.

§ 4º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que trata o artigo anterior, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.”

É verdade que o digno Procurador-Geral da República impetrou Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN nº 4234-3/600 (fls. 1637/1644), contra as transcritas normas legais. Entretanto, não há liminar deferida, nem julgamento de mérito.

Também é verdade que esse juízo poderia, através do controle difuso das normas, declarar a inconstitucionalidade (ou não aplicabilidade) dos arts. 230 e 231 da Lei da Propriedade Industrial no caso em concreto. Entretanto, embora ponderáveis os argumentos expostos na exordial da ADIN nº 4234-3/600, especialmente quando afirma que as referidas normas “pretendem tornar patenteável, em detrimento do princípio da novidade, aquilo que já se encontra em domínio público”, não entendo inconstitucionais as referidas regras, já que o registro da propriedade no país de origem, garante ao inventor o direito aos royalties pelo período de validade, cujo prazo é contado da data do primeiro registro, exatamente porque não é mais novidade no mercado mundial, mas patenteável no Brasil.

Resta, portanto, a análise das patentes (fls. 605/1002) de forma individualizada.

a) patente PI 1101070-3 (fls. 605/639), expirou sua validade em 17.01.2003, circunstância apurada pelo laudo pericial (fls. 2026/2027);

b) patente PI 1100007-4 (fls. 640/696), expirou sua validade em 07.08.2005, circunstância também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027);

c) patente PI 11001067-3 (fls. 697/733), expirou sua validade em 23.01.2007, circunstância também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027);

Saliento que as requeridas apresentaram demanda judicial para prorrogação da validade dessa patente para 23.03.2010, que tramitou perante a 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro (processo nº 2006.51.01.500686-4), sendo julgada improcedente (fls. 1645/1656), decisão mantida pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Resp 1107948).

d) patente PI 11001045-2 (fls. 734/766), expirou sua validade em 13.01.2007, circunstância também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027);

Saliento, novamente, que as requeridas apresentaram demanda judicial para prorrogação da validade também dessa patente para 21.06.2011, que tramitou perante a 37ª Vara Federal do Rio de



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Janeiro (processo nº 2006.51.01.500686-4), sendo julgada improcedente (fls. 1645/1656), decisão mantida pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Resp 1107948).

Na análise do recurso especial (Resp 1107948) interposto pelas requeridas, relativamente às patentes PI 11001067-3 e PI 11001045-2, o digno Min. Vasco Della Giustina, Desembargador Convocado do RS, assim se pronunciou sobre o tema, in verbis:

“Com efeito, este Tribunal Superior pacificou o entendimento de que o prazo de proteção da patente pipeline - o qual incidirá a partir da data do depósito do pedido de revalidação no Brasil - deve ser o remanescente que a patente originária tem no exterior, contado, a seu turno, a partir da data do primeiro depósito realizado, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento. A respeito:

ADMINISTRATIVO E COMERCIAL. MS. RECURSO ESPECIAL. PATENTE CONCEDIDA NO ESTRANGEIRO. PATENTES PIPELINE . PROTEÇÃO NO BRASIL PELO PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE, LIMITADO PELO PRAZO DE VINTE ANOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO DEPÓSITO. ART. 230, § 4º, C/C O ART. 40 DA LEI N. 9.279/96. 1. A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline , vigora "pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido", até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado. 2. Recurso especial provido. (REsp 731.101/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, DJe 19.05.2010)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PATENTE PIPELINE . PRAZO DE VALIDADE. CONTAGEM. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E SISTEMÁTICA DE NORMAS. TRATADOS INTERNACIONAIS (TRIPS E CUP). PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS PATENTES. APLICAÇÃO DA LEI. OBSERVÂNCIA DA FINALIDADE SOCIAL. 1. O regime de patente pipeline , ou de importação, ou equivalente é uma criação excepcional, de caráter temporário, que permite a revalidação, em território nacional, observadas certas condições, de patente concedida ou depositada em outro país. 2. Para a concessão da patente pipeline , o princípio da novidade é mitigado, bem como não são examinados os requisitos usuais de patenteabilidade. Destarte, é um sistema de exceção, não previsto em tratados internacionais, que deve ser interpretado restritivamente, seja por contrapor ao sistema comum de patentes, seja por restringir a concorrência e a livre iniciativa. 3. Quando se tratar da vigência da patente pipeline , o



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

termo inicial de contagem do prazo remanescente à correspondente estrangeira, a incidir a partir da data do pedido de revalidação no Brasil, é o dia em que foi realizado o depósito no sistema de concessão original, ou seja, o primeiro depósito no exterior, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento (v.g.: prioridade unionista). Interpretação sistemática dos arts. 40 e 230, § 4º, da Lei 9.279/96, 33 do TRIPS e 4º bis da CUP. 4. Nem sempre a data da entrada em domínio público da patente pipeline no Brasil vai ser a mesma da correspondente no exterior. Incidência do

princípio da independência das patentes, que se aplica, de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade patentárias como do ponto de vista da duração normal. 5. Consoante o art. 5º, XXIX, da CF, os direitos de propriedade industrial devem ter como norte, além do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, o interesse social. Outrossim, na aplicação da lei, o juiz deverá atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum (art. 5º da LICC). 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.145.637/RJ, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), DJe 08.02.2010)

RECURSO ESPECIAL. PATENTES PIPELINE . TERMO INICIAL DO PRAZO CUJO PERÍODO REMANESCENTE CONSTITUI, DO DEPÓSITO NO BRASIL, O PRAZO DE VIGÊNCIA DA PATENTE PIPELINE . PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA E SEGUNDA SEÇÃO. 1. O sistema pipeline de patentes, disciplinado no art. 230 da Lei 9.279/96, desde que cumpridos requisitos e condições próprias, reconhece o direito a exploração com exclusividade ao inventor cujo invento – embora não patenteável quando da vigência da Lei 5.772/71 – seja objeto de patente estrangeira. 2. A perfeita concreção do princípio da isonomia, que não se esgota na igualdade perante a lei (art. 5º, caput, da CF), pressupõe a garantia de tratamento igualitário quanto à interpretação judicial de atos normativos ('treat like cases alike'). Doutrina. 3. Em que pese abandonado, o primeiro depósito da patente realizado no exterior, ao menos quando consista na prioridade invocada para a realização do depósito definitivo (art. 4º da CUP), fixa o termo inicial do prazo cujo período remanescente constitui, a partir do depósito no Brasil, o prazo da patente pipeline (art. 230, § 4º, da Lei 9.279/96). 4. Observância dos precedentes específicos acerca do tema nos Recursos Especiais 1.145.637/RJ, Rel. Ministro Vasco Della Giustina, Terceira Turma, e 731.101/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1.092.139/RJ, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 04.11.2010)

Por fim, no que tange ao dissídio pretoriano, incide, no ponto, a Súmula 83 deste Superior Tribunal, verbis: "Não se conhece do



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

recurso especial pela divergência, quando a decisão do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (cf. AgRg no Ag 135.461/RS, Rel. Min. ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 18.08.97). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial." (DJU 26.11.2010)

e) patente PI 1100008-2 (fls. 767/1002), expirou sua validade em 31.08.2010, circunstância também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027).

Aliás, segundo o laudo pericial de fls. 1991/2433 e complementado às fls. 2732/2764, essa última patente (PI 1100008-2) seria a única referente à soja transgênica "Roundup Ready".

Salientou o expert que a introdução e comercialização de plantas transgênicas no Brasil está regulada pela Lei nº 11.105/05 (Lei da Biossegurança), que estabelece nos seus arts. 6º, inciso VI, 10 e 14, a necessidade de prévio parecer favorável da CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança), para liberação comercial.

O perito nomeado pelo juízo solicitou cópia a CTNBio dos processos relativos a aprovação pela comissão de eventos transgênicos envolvendo a cultura da soja e resistência a glifosato até 2010, sendo-lhe encaminhado o processo nº 01200.002402/1998-60 referente a soja Roundup Ready evento GTS 40-30-2, e outro de nº 01200.001864/2009-00, referente a soja MON 8771 x MON 89788, que não teria aplicação no presente caso.

Pois bem.

Analisando o processo nº 01200.002402/1998-60 referente a soja Roundup Ready evento GTS 40-30-2, concluiu o expert que, in verbis:

"Conclusão. 1. Após a análise detalhada das patentes constantes no presente processo, além de consulta ao INPI e ao US PATENT TRADE OFFICE fica claro que a patente correspondente a aquela do processo aprovado pela Monsanto na CNTBio é a PI 1100008-2. Portanto, as demais incluídas no processo em pauta ou estão incluídas na patente ou foram superadas pela patente PI 1100008-2 e não precisam ser consideradas."

Saliento que as requeridas promoveram demanda judicial para fins de prorrogação também da PI 1100008-2 para 27.05.2014, distribuída à 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro (Processo nº 2007.51.01.805642-1). Porém, a ação restou julgada improcedente em 04.04.2011, estando em grau de recurso de apelação (nº AC/540481), tramitando perante a 1ª Turma do TRF – 2ª Região.

A digna magistrada Federal Dra. Ana Amélia Silveira Moreira Antoun Netto, titular da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, assim decidiu o referido processo, in verbis:

"Ao analisar a documentação acostada aos presentes autos, verifica-se que o INPI concedeu à Autora a Patente de Invenção n. PI 1100008-2, cujo pedido foi depositado em 12/06/96, sob o título "5-ENOLPIRUVILSHIQUIMATO-3-FOSFATO SINTASES



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

TOLERANTES AO GLIFOSATO” e indicou como data do primeiro depósito no exterior “31/08/90 US 576537”, fixando o respectivo prazo de validade em 31/08/2010 – “20 anos da data do depósito do primeiro pedido, de acordo com os parágrafos 3º. e 4º. do Art. 230 da Lei 9.279 de 14/05/96”. A seu turno, registre-se que a Autora objetiva, através da presente ação, obter a alteração do prazo de validade da Patente de Invenção n. PI 1100008-2, de 31/08/2010 para 27/05/2014, com base na data de vigência da patente norte-americana originária n. US RE 39,247 E (27/05/2014) e levando em conta a data do depósito do pedido da aludida patente brasileira - 12/06/96 - para fins de verificação do prazo previsto no art. 40 da Lei n. 9.279/96. Acrescente-se que, de acordo com os documentos juntados às fls. 283/291, a patente concedida à Autora nos Estados Unidos, sob o n. US RE 39,247 E , consiste em uma continuação do primeiro pedido n. 07/576.537, “registrado em 31 de agosto de 1990, agora abandonado”. Por sua vez, ressalte-se que a matéria em discussão não merece maiores desdobramentos, já tendo sido firmado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça entendimento em sentido contrário à tese da parte autora, conforme elucidativos precedentes abaixo transcritos e que ora adoto como razões de decidir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. PRAZO DE VALIDADE. CONTAGEM. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E SISTEMÁTICA DE NORMAS. TRATADOS INTERNACIONAIS (TRIPS E CUP). PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS PATENTES. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Este Tribunal Superior pacificou o entendimento de que, quando se tratar da vigência da patente pipeline, o termo inicial de contagem do prazo remanescente à correspondente estrangeira, a incidir a partir da data do pedido de revalidação no Brasil, é o dia em que foi realizado o depósito no sistema de concessão original, ou seja, o primeiro depósito no exterior, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento (v.g.: prioridade unionista). Interpretação sistemática dos arts. 40 e 230, § 4º, da Lei 9.279/96, 33 do TRIPS e 4º bis da CUP. 4. Nem sempre a data da entrada em domínio público da patente pipeline no Brasil vai ser a mesma da correspondente no exterior. Incidência do princípio da independência das patentes, que se aplica, de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade patentárias como do ponto de vista da duração normal. 5. Os princípios gerais que regem o sistema de patentes, os quais estão previstos, comumente, em tratados internacionais, se aplicam tanto para o procedimento convencional quanto para o procedimento de revalidação conhecido como pipeline. Afinal, ambos procedimentos integram o gênero Patente, instituto



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

jurídico de Direito da Propriedade Industrial. 6. A patente pipeline não é imune à incidência dos princípios conformadores de todo o sistema de patentes, ao revés, deve com eles harmonizar, sob pena de degeneração do próprio instituto jurídico. Ademais, não há qualquer incoerência na interpretação sistemática da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) e dos tratados internacionais TRIPS e CUP, porquanto estes já foram internalizados no Brasil. São, portanto, parte de nosso ordenamento jurídico, devendo todas as normas que regulam a matéria ser compatibilizadas e interpretadas em conjunto em prol de todo o sistema patentário. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – AGRESP 200902322270 – AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – 1168258 – TERCEIRA TURMA – DJE DATA:02/02/2011 – RELATOR MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA)

“ADMINISTRATIVO E COMERCIAL. MS. RECURSO ESPECIAL. PATENTE CONCEDIDA NO ESTRANGEIRO. PATENTES PIPELINE. PROTEÇÃO NO BRASIL PELO PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE, LIMITADO PELO PRAZO DE VINTE ANOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO DEPÓSITO. ART. 230, § 4º, C/C O ART. 40 DA LEI N. 9.279/96. 1. A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora “pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido”, até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil – 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado. 2. Recurso especial provido.” (STJ – RESP 200500369853 – RECURSO ESPECIAL – 731101 – SEGUNDA SEÇÃO - DJE DTA 19/05/2010 RSTJ VOL:00219 PÁG:00252 – RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA) “PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PATENTE PIPELINE. PRAZO DE VALIDADE. CONTAGEM. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E SISTEMÁTICA DE NORMAS. TRATADOS INTERNACIONAIS (TRIPS E CUP). PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS PATENTES. APLICAÇÃO DA LEI. OBSERVÂNCIA DA FINALIDADE SOCIAL. 1. O regime de patente pipeline, ou de importação, ou equivalente é uma criação excepcional, de caráter temporário, que permite a revalidação, em território nacional, observadas certas condições, de patente concedida ou depositada em outro país. 2. Para a concessão da patente pipeline, o princípio da novidade é mitigado, bem como não são examinados os requisitos usuais de patenteabilidade. Destarte, é um sistema de exceção, não previsto em tratados internacionais, que deve ser interpretado restritivamente, seja por contrapor ao sistema comum de patentes, seja por restringir a concorrência e a livre



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

iniciativa. 3. Quando se tratar da vigência da patente pipeline, o termo inicial de contagem do prazo remanescente à correspondente estrangeira, a incidir a partir da data do pedido de revalidação no Brasil, é o dia em que foi realizado o depósito no sistema de concessão original, ou seja, o primeiro depósito no exterior, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento (v.g.: prioridade unionista). Interpretação sistemática dos arts. 40 e 230, § 4º, da Lei 9.279/96, 33 do TRIPS e 4º bis da CUP. 4. Nem sempre a data da entrada em domínio público da patente pipeline no Brasil vai ser a mesma da correspondente no exterior. Incidência do princípio da independência das patentes, que se aplica, de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade patentárias como do ponto de vista da duração normal. 5. Consoante o art. 5º, XXIX, da CF, os direitos de propriedade industrial devem ter como norte, além do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, o interesse social. Outrossim, na aplicação da lei, o juiz deverá atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum (art. 5º da LICC). 6. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ – RESP 200901301462 RECURSO ESPECIAL 1145637 – TERCEIRA TURMA – DJE DATA:08/02/2010 RI VOL:00896 PÁG:00172 – RELATOR MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA)

Cumpra-se, ainda, para o disposto nos artigos 40 e 230 e parágrafos 1º a 4º da Lei n. 9.279, de 14/05/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, in verbis:

“Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.
§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

“Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.”

Por oportuno, vale observar o bem exposto na contestação do INPI, no seguinte sentido:

“E, no caso sub judice, o primeiro pedido, como informado pela autora, foi o de n. US 576537, de 31 de agosto de 1990, e não os pedidos acima citados, que representam continuações do primeiro depósito. Logo, sobreleva enfatizar que, no caso em tela, o depósito original foi feito nos Estados Unidos da América e abandonado pela autora, constituindo-se a patente US RE 39247, afinal concedida naquele país-base, por sinal, para a concessão da patente pipeline no Brasil, na forma do que prevê o parágrafo 3º. do artigo 230 da LPI, em continuação de um depósito original.

Registra o INPI aqui, igualmente com vistas ao melhor esclarecimento de Vossa Excelência, que a continuação (continuation) é instituto particular da legislação patentária norte-americana, correspondendo o seu conteúdo ao mesmo daquele depósito do qual se originou, razão pela qual, inclusive, considerou-se concedida a patente, para fins do atendimento ao disposto no art. 230, § 3º da LPI citado, e possibilidade da concessão da patente pipeline no Brasil; como observado no item supra. (...) Daí decorre que, no Brasil, sua patente terá como dia a quo a data do pedido pipeline – 31/08/90 e, como data final, 31/08/2010, ou seja, o remanescente de 20 (vinte) anos contados do depósito do primeiro pedido no exterior, logo em perfeito atendimento ao contido no §4º do art. 230 da LPI”.

Isto posto, julgo improcedente o pedido, na forma da fundamentação supra, condenando a parte autora no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

Portanto, sob todos os ângulos que se possa analisar as patentes apresentadas pelas requeridas (fls. 605/1002), objetivando justificar a cobrança de royalties, taxa tecnológica ou indenização sobre a soja transgênica, seja por ocasião do licenciamento da tecnologia Roundup Ready para que terceiros desenvolvam cultivares de soja com a tecnologia, seja em relação às sementes geneticamente modificadas (RR), ou sobre a produção, verifico que não há qualquer respaldo legal para cobrança em relação a última (produção), nem validade da única patente referente ao caso (PI 1100008-2), sobre as



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

demais situações (cobrança sobre o licenciamento da tecnologia Roundup Ready ou cobrança pelas sementes geneticamente modificadas), já que caducou em 31.08.2010.

É verdade que a demanda foi proposta em 14 de abril de 2009, ou seja, antes de ter caducado a patente PI 1100008-2, ocorrida em 31.08.2010. Entretanto, como já referido, o pleito inicial objetiva a suspensão da cobrança de royalties, taxa tecnológica ou indenização sobre a produção da soja, circunstância, como vimos ser ilegal, já que tal cobrança poderia incidir apenas por ocasião do licenciamento da tecnologia Roundup Ready para que terceiros desenvolvam cultivares de soja com a tecnologia, ou em relação às sementes geneticamente modificadas (RR), conforme art. 10 da Lei de Cultivares, mas jamais sobre a produção em si.

Em conclusão, analisando os pedidos formulados, verifico que procedem os dos itens 9.5, “a” e “b”, em decorrência da caducidade das patentes a partir de 01.09.2010; 9.5, “c” e “f”, já que ilegal a cobrança de royalties, taxa tecnológica ou indenização sobre a produção da soja transgênica.

Por fim, em relação aos demais pedidos formulados na exordial, verifico que restaram prejudicados os itens “d” (rechaçar os procedimentos de autotutela das requeridas) e “e” (declaração de abusividade e onerosidade das cobranças), em face do reconhecimento dos demais pedidos.

Por outro lado, em razão dos novos argumentos expostos na presente demanda, entendo viável e plausível o restabelecimento da liminar deferida, no sentido de determinar a imediata suspensão na cobrança de royalties, taxa tecnológica ou indenização sobre a produção da soja transgênica, já que reconhecidamente ilegal a sua incidência.

Da conduta abusiva com a taxação tecnológica indevida

Desse modo, há que se afastar a possibilidade jurídica da cobrança de *royalties*, taxa tecnológica ou de indenização para produção transgênica, no caso dos autos quanto ao pequeno agricultor e a agricultura familiar, além dos demais produtores, com base na lei de propriedade intelectual, pois inaplicável este diploma ao feito em análise, mas sim a regra especial dos cultivares, a qual afasta a dupla garantia, ou seja, aplica-se apenas um dos dois diplomas legais, no caso esta última, e com isso se atende ao fim social da livre produção de alimentos no país.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Note-se que a exigência precitada importa em abuso de direito, o que invalida qualquer previsão contratual ao desatender a norma precitada, pois no diálogo das normas em questão deve prevalecer a especificidade que atende ao bem comum, como a necessidade de produção alimentar e melhoria da qualidade de vida dos pequenos agricultores e da agricultura familiar, autorizados que estão ao replantio das espécies vegetais, cuja semente original era transgênica, mas que houve a satisfação inicial dos *royalties* por parte daqueles que distribuíram e implementaram a produção deste tipo de semente no território nacional.

Contudo, após sucessivos replantios, que caracteriza o enquadramento na categoria de cultivar, isto é, o plantio de variedade de uma espécie vegetal pelo homem⁴³, com o objetivo de distinguir as variedades cultivadas das de ocorrência natural, abrigada pela lei dos cultivares.

Situação esta que não dá o direito a demandada de a cada nova safra, beneficiar-se com o confisco de parte do escasso ganho do pequeno agricultor, que por força das intempéries no plantio na maior parte das vezes importa em prejuízo, exceto para empresa ré que detém a tecnologia inicial, mas não o controle da produção subsequente decorrente de sucessivos plantios, pois inexistente aquele direito sobre este processo.

É oportuno destacar estudo feito com plantas transgênicas quanto à dispersão destas no Cerrado, o que demonstra a possibilidade

⁴³ O termo foi cunhado pelo especialista em [horticultura Liberty Hyde Bailey](#), que o derivou das palavras [inglesas](#) "cultivated" e "variety", "cultivado" e "variedade" (do [latim](#): *varietas culta*), significando estritamente "variedade cultivada" de uma [espécie](#) vegetal. O termo não tem o mesmo significado que a designação [taxonômica variedade](#) ou que o termo legal [variedade de planta](#) utilizado no comércio de plantas e suas [sementes](#).^[1] O conceito foi oficialmente adotado no XIII Congresso de Horticultura, realizado em [Londres \(1952\)](#), <http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultivar>, consultado na *internet* em 18-04-14.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

científica da polinização cruzada, de acordo com os pesquisadores da EMBRAPA Abud e outros⁴⁴, em artigo parcialmente transcrito a seguir:

A produção de plantas transgênicas é uma realidade e tem sido liderada pelos Estados Unidos da América (68% da área plantada no mundo), seguidos por Argentina (22%), Canadá (6%) e China (3%), onde diferentes produtos têm sido aprovados e comercializados (James, 2001), inclusive a soja.

O Brasil é o segundo produtor mundial de soja, com 41,9 milhões de toneladas, em uma área cultivada de 13,32 milhões de hectares na safra de 2001/ 2002, com uma previsão de produção de 52,2 milhões de toneladas em uma área cultivada de 18,53 milhões de hectares na safra de 2002/2003 (Companhia Nacional de Abastecimento, 2003).

Questões referentes à biossegurança têm sido discutidas, incluindo o fluxo gênico via pólen (Rogers & Parkes, 1995; Llewellyn & Fitt, 1996; Ray et al., 2003). Produtores brasileiros têm questionado a possibilidade dos plantios de soja não-transgênica serem polinizados por cultivares de soja transgênica. Além disso, não se conhece o impacto da polinização cruzada entre cultivares transgênicas e não-transgênicas nos ensaios de melhoramento.

A soja é uma planta de autofecundação (Ahrent & Caviness, 1994). A polinização ocorre quando o estigma está receptivo e as anteras deiscentes liberam o pólen, antes da abertura das flores. A polinização cruzada em soja está em torno de 1% (Sediyama et al., 1970; Verneti et al., 1972; Poehlman, 1987; Borém, 1999). Ahrent & Caviness (1994) demonstraram que a frequência de polinização cruzada pode chegar a 2,5% em algumas cultivares. Insetos, especialmente da ordem Hymenoptera, podem atuar como polinizadores (Beard & Knowees, 1971; Erickson et al., 1978).

Aliás, no *site* do Greenpeace⁴⁵ há artigo quanto à contaminação dos cultivares nativos de soja pela soja transgênica, o que permite concluir que a recíproca, sob o ponto de vista científico, é verdadeira, portanto, a referida polinização cruzada, tenha melhoramento ou mesmo decréscimo de qualidade da espécie cultivada, caracteriza o enquadramento da soja plantada pelo pequeno agricultor, tenha ela origem transgênica da semente patenteada pela demandada, mesmo que por

⁴⁴ ABUD Sérgio; SOUZA Plínio Itamar Mello de; MOREIRA Claudete Teixeira; ANDRADE Solange Rocha Monteiro; ULBRICH Adolfo Vítório; VIANNA Giovanni Rodrigues; RECH Elíbio Leopoldo; ARAGÃO Francisco José Lima, *Dispersão de pólen em soja transgênica na região do Cerrado*, http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0100-204x2003001000013&script=sci_arttext, consultado na *internet* em 18-09-14.

⁴⁵ <http://www.greenpeace.org.br/transgenicos/pdf/contaminacao>, consultada na *internet* em 18-09-14.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

contaminação da espécie nativa, ou não, na categoria de cultivar, o que afasta a incidência da regulação atinente a produção intelectual.

Frise-se, ainda, que há a denominada contaminação exógena decorrente do uso de colheitadeiras no campo ou de caminhões de transporte com sementes de soja transgênica, que espalham em lavouras nativas este material, produzindo espécies cruzadas, as quais são apontadas em testes como transgênicas, aqui ato de terceiro (caso fortuito), que importa utilização não desejada e taxaço de tecnologia sem manifestação de vontade.

Desse modo, estar-se-á diante da aplicação do princípio da razoabilidade, ou seja, o custo individual de uma empresa privada, no caso a demandada, é menor do que o benefício social de toda a coletividade de pequenos agricultores, representados pela parte autora, que produz leguminosa essencial a alimentação do povo brasileiro, no caso a soja, não podendo prevalecer o interesse particular em detrimento do público e social, razão esta que importa na prevalência da aplicação da lei dos cultivares e não da propriedade industrial.

Frise-se, ainda, que a legislação civil, ao conceituar o abuso de direito, destaca que este é cometido pelo titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Em última análise, ultrapassa os limites do razoável e, por ganância ou desconsideração do outro, passa tentar obter ganho indevido e em muito superior a justa remuneração da tecnologia que detém, de sorte a que esta constitua uma taxaço perpétua, o que é vedado ao particular.

Aliás, é assim que está expressamente redigida a norma incidente no caso dos autos na lei civil brasileira a seguir:



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)
2012/CÍVEL

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Ora, ilegítimo o exercício de um direito quando o seu titular excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico e social, ou seja, quando efetua cobrança de *royalties* em montante em muito superior ao necessário para o desenvolvimento da tecnologia, sobre fato jurídico, cuja regulação não incidiria, isto é, hipótese de incidência diversa, por período de tempo desarrazoado e, também, capaz de levar os pequenos agricultores e a agricultura familiar à insolvência, onerando segmento social imprescindível a produção agrícola brasileira.

Em outras palavras, se o exercício do direito pela demandada deixa de considerar a finalidade social e econômica do plantio pelos agricultores nacionais, aquele está sendo exercido de forma abusiva.

Caio Mário da Silva Pereira⁴⁶ com sua costumeira percuciência esclarece a esse respeito que:

Não se pode, na atualidade, admitir que o indivíduo conduza a utilização de seu direito até o ponto de transformá-lo em causa de prejuízo alheio. Não é que o exercício do direito, feito com toda regularidade, não seja razão de um mal a outrem. Às vezes é, e mesmo com frequência. Não será inócua a ação de cobrança de uma dívida, o protesto de um título cambial, o interdito possessório que desaloja da gleba um ocupante. Em todos esses casos, o exercício do direito, regular, normal, é gerador de um dano, mas nem por isso deixa de ser lícito o comportamento do titular, além de moralmente defensável. Não pode, portanto caracterizar o abuso de direito no fato de seu exercício causar eventualmente um dano ou motivá-lo normalmente, porque o dano pode ser o resultado inevitável do exercício, a tal ponto que este se esvaziaria de conteúdo se a sua utilização tivesse de fazer-se dentro do critério da inocuidade.

Já Paulo Nader⁴⁷ assim conceitua o abuso de direito:

⁴⁶ PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**. vol.1. Introdução ao direito civil; teoria geral do direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

É espécie de ato ilícito, que pressupõe a violação de direito alheio mediante **conduta intencional que exorbita o regular exercício de direito subjetivo**. É equivocado pretender-se situar o abuso de direito entre o ato lícito e o ilícito. Ou o ato é permitido no *iuspositum* e nos pactos, quando é ato lícito ou a sua prática é vedada, quando então se reveste de ilicitude. Na dinâmica do abuso de direito, tem-se, no ponto inercial, aquele que imediatamente antecede a conduta e até quando esta não se complete, a esfera do direito, mas à medida em que a ação se desenrola, no *iter*, a conduta desdobra-se no âmbito da licitude para transformar-se em ato ilícito

O professor Sílvio Rodrigues⁴⁸, ao analisar o tema, também fornece um conceito preciso de abuso de direito, transcrito a seguir:

O abuso de direito ocorre quando o agente, atuando dentro das prerrogativas que o ordenamento jurídico lhe concede, deixa de considerar a finalidade social do direito subjetivo e, ao utilizá-lo desconsideradamente, causa dano a outrem.

Ademais, como espécie de ato ilícito que é, o abuso de direito gera o dever de indenizar, de reparar o dano causado a outrem, na exata medida deste. É o que será analisado a seguir, na forma de repetição do indébito.

Da repetição simples do indébito

Admitida a abusividade da conduta da demandada ao realizar a cobrança dos *royalties* em valor muito superior aos fins sociais, há que se fazer o encontro de contas no que tange aos créditos gerados desta modificação judicial em favor da parte autora. Destarte, esta terá direito a repetição do valor indevidamente exigido, o que é autorizado com base no art. 964 da anterior lei civil, repristinado no art. 876 do novel Código Civil.

Assim, se resultar crédito a favor da parte autora será possível a repetição dos valores pagos indevidamente pelo agricultor pelo período em

⁴⁷ NADER, Paulo. **Curso de Direito Civil**. Parte Geral - vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

⁴⁸ RODRIGUES, Sílvio. **Direito Civil**. v.4 - Responsabilidade Civil. 20.ed.rev. e atual. de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-1-2.002)- São Paulo: Saraiva, 2003



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

que esta exigência foi feita, sendo prescindível a prova do erro no pagamento nessa hipótese.

Ressalte-se de que a repetição a ser considerada aqui é a simples, tendo em vista que a parte demandada entendia devida a cobrança de royalties, cuja exigência foi invalidada diante do manifesto excesso, deixando de existir com a declaração de abusividade daquela.

Portanto, existia base obrigacional quando da exigência dos royalties, passando a ser indevido mediante a deliberação judicial que expurgou juridicidade da causa que lastreava o crédito, considerando indevida a cobrança, sendo devida a repetição dos valores pagos a maior.

Nesse sentido são os arestos trazidos à colação a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPETICAO DE INDEBITO CUMULADA COM INDENIZATORIA. BRASIL TELECOM-OI. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS, NEM SOLICITADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. Dano Moral. A cobrança reiterada de serviço de telefonia não contratado configura abuso de direito indenizável e não mero transtorno ou dissabor. Quantum indenizatório. Mantido pois fixado aquém dos valores estipulados pela Câmara para casos análogos. APELAÇÃO IMPROVIDA.. (Apelação Cível Nº 70059645630, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/07/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. BRASIL TELECOM. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Agravo retido. Não conhecimento. Art. 53, § 1º, do CPC. Prescrição. Embora não tenha sido anteriormente alegada, possível a análise, porque matéria de ordem pública, arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Aplicável o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do CC (pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa), relativamente ao pedido de repetição do indébito. Dano moral. A cobrança de serviços de telefonia não contratados constitui abuso de direito, superando ao mero transtorno. Dano passível de reparação. É de ser majorado o valor arbitrado no primeiro grau, equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, para R\$ 5.000,00, conforme parâmetros adotados por esta Câmara. Repetição do indébito. Restringe-se aos comprovantes juntados aos autos (faturas telefônicas) que atestam o



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

pagamento indevido, arredando-se a repetição referente a período anterior a três anos do ajuizamento da demanda (art. 206, § 3º, IV, do CC). Verba honorária. Fixada em 15% sobre o valor total da condenação. Art. 20, § 3º, do CPC. APELAÇÕES PROVIDAS EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70056767338, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Julgado em 05/12/2013).

Assim, a demandada deverá devolver os valores indevidamente adimplidos pelos pequenos agricultores, assim definidos na Lei dos Cultivares (art. 10, §3º da Lei), com base em extratos e cálculos fornecidos pelas próprias cooperativas que implementaram os descontos relativos aos *royalties* ou, se de outra forma se operacionalizou a cobrança, com base em prova desta pelo pequeno agricultor.

A apuração dos valores em questão que deverá ocorrer mediante liquidação por arbitramento, que deverá levar em conta a incidência da correção monetária pelos índices do IGP-M desde a data em que houve o desconto, bem como os juros de mora de 1% ao mês a partir do mesmo termo, de acordo com a súmula n. 54 do STJ.

Do exame do período no qual poderão ser exigida a repetição destes valores levando em conta a prescrição da pretensão de restituição deste indébito

A relação jurídica em exame versa sobre contrato de fornecimento de sementes geneticamente modificadas (soja Roundup Ready), isto é, a causa versa sobre a contraprestação por parte do pequeno agricultor e demais produtores agrícolas, em especial vinculados a agricultura familiar, mais precisamente os *royalties* e, em relação aos mesmos, a restituição dos valores exigidos indevidamente, representados que estão pela parte autora.

Note-se, que, na hipótese, não é aplicável o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que não incidente a legislação consumeirista ao caso. Do



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

mesmo modo, não se trata de responsabilidade extracontratual, afastando, por conseguinte, a incidência do lapso prescricional de três anos disposto na legislação civil.

Destarte, aplicável ao caso em exame o prazo prescricional de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, na medida em que ausente dispositivo fixando o prazo em montante menor, como se vê a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL DISSUASÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. Aplicada a regra geral da prescrição (nos termos do art. 205, do atual Código Civil, ou do art. 177, do Código Civil anterior - 10 anos) para ação em que o consumidor busca a restituição por pagamentos feitos a maior, em razão de cobrança excessiva ou indevida. Dívida de caráter pessoal. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. DESCABIMENTO. Em que pese o posicionamento adotado por esta câmara, sinalizando pela inexistência de danos à personalidade nos casos de cobrança indevida, em observação ao princípio do não reformatio in pejus, impositiva a manutenção do valor arbitrado na sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados. Manutenção do quantum arbitrado em sentença. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70060729076, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 27/08/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VERBA SALARIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO AO ERÁRIO. DEMANDA DE NATUREZA DE DIREITO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL APLICADO COM BASE NO CÓDIGO CIVIL. ART. 205 COMBINADO COM O ART. 2028, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. Em se tratando de demanda que visa à repetição de indébito decorrente do pagamento de verbas salariais indevidas, aplica-se o prazo prescricional previsto no Diploma Civil, artigo 205 combinado com o artigo 2.028, que institui regra de transição. Assim, decorrido menos da metade do prazo vintenário fixado pelo Código Civil de 1916, o prazo prescricional da demanda é decenal, com termo a quo a partir da vigência do Novo Código, isto é, em 11.01.2003. Dado que o ajuizamento da demanda ocorreu em maio de 2010, não há falar em prescrição. Portanto, correta a decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravado de Instrumento Nº



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

70059171116, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 11/06/2014).

No mesmo rumo são os arestos do STJ trazidos à colação a
seguir:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO.
CIRURGIA CARDÍACA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.

1.- Em se tratando de ação objetivando o ressarcimento de despesas
realizadas com cirurgia cardíaca para a implantação de "stent", em razão da
negativa do plano de saúde em autorizar o procedimento, a relação
controvertida é de natureza contratual.

2.- Não havendo previsão específica quanto ao prazo prescricional, incide o
prazo geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, o qual
começa a fluir a partir da data de sua vigência (11.1.2003), respeitada a
regra de transição prevista no art. 2.028.

3.- Recurso Especial provido.
(REsp 1176320/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/02/2013, DJe 26/02/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - SEGURO - NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO-OCORRÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL -
PRAZO PRESCRICIONAL ORDINÁRIO - PRECEDENTES - CLÁUSULA DE
REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - ABUSIVIDADE, QUE DEVE
SER ANALISADA CASO A CASO, CONSTATADA PELA CORTE A QUO -
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE - RECURSO IMPROVIDO.

(AgRg no REsp 1299481/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 13/11/2012)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. PLANO DE
SAÚDE. ART. 27 DO CDC. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 205 DO
CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO
IN PEJUS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. O prazo prescricional de demanda em que se pleiteia a revisão de
cláusula abusiva de contrato de plano de saúde é de 10 (dez) anos, nos
termos do art. 205 do Código Civil.

2. O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor somente se aplica às
demandas nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do
produto ou do serviço, hipótese não configurada nos presentes autos.

3. A aplicação da jurisprudência desta Corte, que considera o prazo decenal
da ação revisional de cláusula abusiva de contrato de plano de saúde,
implicaria reformatio in pejus, motivo por que deve ser mantido o aresto
hostilizado por seus próprios termos.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)
2012/CÍVEL

(REsp 1261469/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 19/10/2012)

No entanto, cumpre destacar que o pacto objeto do presente está em plena vigência. Assim, pode a parte hipossuficiente discutir as suas cláusulas em Juízo, cuja repercussão financeira daí decorrente não pode ultrapassar os limites do prazo prescricional precitado.

Consigna-se, ainda, que a prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser conhecida até mesmo de ofício, sem ser atingida pela preclusão.

A Lei nº. 11.280/2006 deu a nova redação ao parágrafo 5º do art. 219, determinando que a prescrição seja pronunciada até mesmo sem arguição pela parte que a ela beneficia. Nesse sentido são os ensinamentos de Nelson Nery que seguem:

Decadência e prescrição podem ser alegadas a qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição. A decadência pode ser alegada a qualquer tempo porque é matéria de ordem pública e não está sujeita à preclusão, inclusive a decadência convencional (CC 211). A prescrição, que hoje é de ordem pública, ainda que pudesse ser entendida como matéria de direito dispositivo, pode ser alegada a qualquer tempo porque existe autorização expressa da lei nesse sentido.

Ressalte-se que a questão precitada é de ordem pública, portanto, passível de ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, aliado ao fato de que inexistente preclusão *pro judicata*, assim definido o tema que diz respeito à prescrição do direito de ação, entendendo que esta deva ser objeto de análise mesmo de ofício, na forma do art. 267, § 3º, do CPC combinado com art. 219, § 5º do CPC. Nesse sentido são os ensinamentos do jurista precitado:

A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão dispositiva por ele já decidida anteriormente. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão *pro iudicato* (Nery, Recursos, n. 2.3.4.3, p.94). Quanto às questões de ordem pública, como não estão sujeitas à preclusão,



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

o juiz pode (deve) redecidi-las a qualquer momento, antes de proferir sentença, fazendo-o de ofício ou a requerimento da parte ou interessado.

O STJ já se manifestou no sentido de inexistir preclusão *pro judicata* em matéria de ordem pública, conforme aresto a seguir transcrito:

PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO: ILEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO.

1. Inexistência de preclusão *pro judicata* quando houver matéria de interesse público, mesmo quando há formal despacho saneador.
2. O CPC, no art. 267, § 3º, exclui a hipótese. A Súmula n. 424 do STF, embora ainda válida, não enfrenta para abrigá-la a exceção do art. 267, § 3º do CPC.
3. Prescrição que se consumou 20 (vinte) anos antes dos fatos que poderiam levar à interrupção.
4. Recurso não conhecido. (REsp 56.171/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06.04.2000, DJ 01.08.2000 p. 217).

Desse modo, reconheço a prescrição da pretensão do direito de ação da parte autora apenas no tocante ao pedido de restituição dos valores pagos a maior há mais de dez anos do ingresso desta ação.

Da manutenção da verba de sucumbência

Com relação à fixação da verba honorária, deve-se levar em conta, no caso em concreto, o trabalho desenvolvido pelo advogado, o tempo despendido, inclusive em lugar diverso do trâmite dos processos, bem como a natureza da causa e complexidade desta, que no caso dos autos se mostra evidente, devido às questões jurídicas discutidas e a sua repercussão econômica daí decorrente.

Dessa forma, diante das diretrizes precitadas, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza, complexidade e a importância da causa, entendo que não merece reparo a decisão de primeiro grau, tendo em vista que o *quantum* fixado remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)
2012/CÍVEL

No que concerne à fixação dos honorários advocatícios, mediante apreciação eqüitativa, é oportuno trazer à baila a lição do insigne jurista Cahali⁴⁹, que a seguir se transcreve:

Não se tratando de se sentença onde haja condenação, ou verificando-se quaisquer das hipóteses do art. 20, §4º, do Código, o juiz fixará os honorários consoante apreciação eqüitativa, atendidos, ainda a) grau de zelo profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ao fazê-lo, permite-se ao julgador, em seu juízo de eqüidade, estipular os honorários da sucumbência em quantia fixa, ainda que considerando os fatores retromencionados, tendo em conta, inclusive, o valor da causa, na sua correspondência ao valor da pretensão econômica resistida.

Se os honorários advocatícios são fixados em valor certo, em moeda corrente, é porque o julgador os estimou como adequados para a data em que foram arbitrados, quando encerrado o processo perante si, proferiu sentença definitiva levando em consideração todos aqueles fatores verificados no curso da lide; a fixação dos honorários em quantia certa, aqui, tem em vista o montante exato da remuneração advocatícia, em valor contemporâneo à sentença, e, portanto, já atualizado.

ao critério do art. 20 §3º, é irrelevante a iliquidez da sentença, bem como o fato de a prestação ser em moeda estrangeira.

Assim sendo, não merece prosperar as alegações da parte recorrente, uma vez que os honorários advocatícios fixados em R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dada a complexidade da demandada e o longo trâmite processual, remuneram de forma adequada o trabalho realizado pelo procurador do postulante.

Ante o exposto, voto no sentido de afastar as preliminares suscitadas e negar provimento ao recurso intentando, mantendo a decisão de primeiro grau, inclusive no que tange ao ônus da sucumbência.

É o voto que submeto à apreciação dos ilustres Colegas.

DES.^a ISABEL DIAS ALMEIDA

⁴⁹

CAHALI, Yussef Said. Honorários Advocatícios, 2ª ed., RT:1990, p.246/247.



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Acompanho a eminente Relatora, destacando o brilhantismo dos votos que me antecederam e o esgotamento da complexa matéria posta em discussão.

Com efeito, importa destacar a aplicação exclusiva da Lei n. 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) em detrimento da Lei n. 9.456/97 (Lei de Proteção de Cultivares), por se tratar de diplomas que disciplinam objetos de tutela diversos, bem como em razão da impossibilidade legal de dupla proteção. E, embora a Lei n. 9.279/96 não permita a proteção por patente do todo ou parte de seres vivos, o art. 18, III, excluiu expressamente esta proibição relativamente aos microrganismos transgênicos, hipótese dos autos:

Assim dispõe o referido dispositivo legal:

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.*

*Parágrafo único. Para os fins desta 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.** [grifei]*

Exatamente nesse sentido, e considerando a presença dos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, tal como no caso dos microrganismos transgênicos em debate, o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial concedeu carta patente PI 1100008-2, outorgando exclusividade na exploração da soja transgênica denominada



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

Roundup Ready. Ainda, não obstante tenha sido aventada a nulidade da patente na petição inicial, não há nos autos questionamento fundamentado acerca da validade, especialmente por ausência dos requisitos de patenteabilidade, o que, inclusive, demandaria ação própria, com intervenção da autarquia responsável pela concessão do privilégio. Ao contrário, a parte autora não questiona o processo produtivo ou as técnicas utilizadas, tendo interesse somente no produto final (semente), cuja exclusividade na exploração, consoante já referido, é das rés.

A propósito, peço vênia para transcrever parte do r. parecer do Ministério Público, lançado em primeiro grau de jurisdição, da lavra da Promotora de Justiça Maria Ivonete Andrade, que bem apreciou a questão:

“Da análise dos elementos probatórios carreados aos autos, percebe-se que a demanda merece julgamento de improcedência.

Fato incontroverso nos autos é a utilização por parte dos agricultores das sementes geneticamente modificadas (soja Roundup Ready) que são patenteadas pela requerida, conforme demonstram os documentos das fls. 605/849. Aliás, a Patente da fl. 767 (Carta Patente nº PI 1100008-2) é válida até 31.08.2010, ou seja, na data do ajuizamento da ação estava dentro do prazo de validade.

Destarte, a questão deve ser analisada, consoante o sistema protetivo da Lei de Propriedade Industrial e não de acordo com os postulados da Lei de Cultivares (Lei nº 9.654/1997).

(....)

Com efeito, o produto da requerida (MONSANTO) possui patente reconhecida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Portanto, a cobrança de valores referentes ao uso da tecnologia desenvolvida pela requerida se mostra lícito.

Tal direito, aliás, possui fundamento constitucional. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 dispõe que:

XXXIX- a lei assegurará aos autos de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização,



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros singos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Observo que a prova pericial produzida não comprovou qualquer abusividade na cobrança realizada pelos requeridos, referindo apenas que o sistema de *royalties* é mais oneroso do que o sistema cultivares (fl. 2022). Tal, contudo, não permite concluir pela abusividade alegada pelos autores, ausente prova cabal a respeito, sobretudo quando, como bem salientado pela eminente Relatora, negociados *royalties* em percentual (2%) proporcional à prática de mercado internacional.

A cobrança funda-se, ainda, no princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil. Vale lembrar que nada impede o emprego da soja convencional sem custo, mas a partir do momento em que se opta pelo plantio da soja certificada RR, inafastável o dever de contraprestação pela tecnologia que está sendo utilizada.

Por conseguinte, não há falar em cobrança abusiva de *royalties* até 31-08-2010, quando vigente a carta patente anteriormente mencionada. E, quanto ao momento posterior ao termo final da vigência do privilégio de exclusividade, não há demonstração da alegada cobrança que possibilite o acolhimento do pedido de repetição de valores.

Nesses termos, rogando vênias ao eminente Revisor, estou acompanhando integralmente o voto da ilustre Relatora, Dra. Maria Cláudia Mércio Cachapuz..



MCMC

Nº 70049447253 (Nº CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000)

2012/CÍVEL

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO - Presidente - Apelação Cível nº 70049447253, Comarca de Porto Alegre: "À UNANIMIDADE, DESACOLHERAM OS AGRAVOS RETIDOS E AFASTARAM AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LOPES DO CANTO."

Julgador(a) de 1º Grau: GIOVANNI CONTI