

22/05/2018

Com Resolução do Mérito->Improcedência
Autos nº: 246779.

Natureza: Repetição de indébito.

Requerente: Clodoveu Franciosi.

Requerido: Monsanto do Brasil Ltda.

Vistos,

Trata-se de ação de repetição de indébito ajuizada em 05 de maio de 2017 por Clodoveu Franciosi em face de Monsanto do Brasil Ltda, ambos qualificados nos autos.

A parte autora relatou, em síntese, que adquiriu de revendedores da parte requerida sementes de soja RR2 PRO, para realizar o plantio das safras 2014/2015 e 2015/2016, tendo, na ocasião, pago royalties sobre as sementes, referente ao licenciamento da tecnologia.

Contou que realizou os plantios e na colheita reservou parte das sementes para uso próprio, conhecido como “semente salva”, sendo que, para tanto, preencheu a declaração de inscrição de área para produção de sementes para uso próprio e encaminhou à parte requerida.

Informou que após a colheita das safras que utilizou as “sementes salvas”, foi orientado a realizar o pagamento de royalties, sendo que com relação à safra 2014/2015 pagou o valor de R\$ 77.755,00 e a safra 2015/2016 o montante de R\$ 142.647,98.

Sustentou que o pagamento dos referidos royalties é indevido, pois se referiam a “sementes salvas”, razão pela qual, pugnou pela restituição do valor total de R\$ 220.402,98.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 13/21.

A inicial foi recebida às fls. 25, ocasião em que foi designada audiência de conciliação e determinada a citação da parte requerida.

Às fls. 28 foi realizada audiência de conciliação, porém, não houve composição entre as partes.

A parte requerida Monsanto do Brasil Ltda juntamente com a Monsanto Technology LLC apresentaram contestação às fls. 49/63, alegando, preliminarmente, a necessidade da Monsanto Technology LLC integrar o polo passivo da ação, por ser ela a titular da patente.

No mérito, alegaram que a Monsanto tem direito ao recebimento dos royalties por ser a inventora e titular da tecnologia Intacta RR2 PRO, nos termos da Lei nº 9.279/96 e do acordo de licenciamento que é assinado individualmente por cada produtor rural.

Sustentaram que a cobrança de royalties não está disciplinada ou restringida pela Lei de Cultivares (lei nº 9.456/97), não sendo admitida nenhuma exceção, nem mesmo ao direito de salvar sementes para uso em safras subsequentes, sem que haja autorização e pagamento de royalties.

Assim, pugnaram pela improcedência da ação.

Instruíram a contestação com os documentos de fls. 64/363.

A parte autora apresentou impugnação à contestação às fls. 366/375, refutando a alegação de necessidade de inclusão da Monsanto Technology LCC no polo passivo da ação, bem como reafirmando seu direito esposado na inicial.

Alegou que o acordo de licenciamento de tecnologia firmado em 19/09/2013 é nulo, pois não foi assinado pela parte requerida.

Por fim, requereu que a contestação seja declarada nula, por estar apócrifa, uma vez que apenas consta o nome do procurador, não existindo menção ao número da inscrição na OAB.

Às fls. 377 foi determinada a intimação das partes para informarem quanto ao interesse em produzir outras provas. A parte autora informou às fls. 378 não ter interesse em produzir outras provas. A parte requerida se manifestou às fls. 379/383 quanto à impugnação apresentada pela parte autora, requerendo a produção de prova documental suplementar, bem como requereu a juntada do acordo de licenciamento de tecnologia assinado pelo autor.

É o relatório.

D E C I D O.

Considerando que os elementos necessários à formação de minha convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

Antes de adentrar ao mérito, passo a analisar algumas questões prejudiciais aventadas pelas partes.

A parte autora requereu que a contestação seja declarada nula, por estar apócrifa, uma vez que apenas consta o nome do procurador, não existindo menção ao número da inscrição na OAB.

A contestação foi apresentada de forma eletrônica, pelo Portal Eletrônico do Advogado – PEA e assinada digitalmente por Marcelo Angelo de Macedo, advogado que, conforme fls. 86 e 87, possui poderes para representar tanto a Monsanto do Brasil

Ltda como a Monsanto Technology LLC, documentos que constam o número da inscrição na OAB e permitem identificar o subscritor da peça defensiva.

Ademais, a ausência de indicação do número da inscrição na OAB na contestação se trata de mera irregularidade, não acarretando em nenhuma nulidade processual.

Assim, indevido o “pedido de declaração de nulidade da contestação” formulado pela parte autora, o que eventualmente poderia ensejar revelia.

Outrossim, a parte requerida Monsanto do Brasil Ltda alegou a necessidade da Monsanto Technology LLC integrar o polo passivo da ação, por ser ela a titular da patente.

Compulsando os autos, verifico que às fls. 215 a parte requerida comprovou, por meio da Carta Patente nº PI 0016460-7, que a titular da patente é a Monsanto Technology LLC.

Desse modo, considerando que a pretensão da parte autora é a desconstituição da cobrança de royalties em “sementes salvas” de soja Intacta RR2 PRO e a restituição dos valores pagos, atingido será diretamente o direito da titular da patente, mostrando-se imprescindível que a Monsanto Technology LLC também integre o polo passivo da ação.

Portanto, acolho o pedido para que a Monsanto Technology LLC também passe a figurar no polo passivo da ação, devendo ser realizadas as retificações necessárias junto à capa dos autos e distribuidor.

Anoto que a Monsanto Technology LLC apresentou contestação conjuntamente com a Monsanto do Brasil Ltda, razão pela qual não há óbice para que a ação seja desde já sentenciada, sendo oportuno anotar que, segundo meu convencimento, se trata de litisconsórcio necessário na forma do art. 114 do Código de Processo Civil, de modo que o ingresso prescinde de consentimento da parte autora.

Não havendo outras questões prejudiciais a ser analisadas, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal de 1988.

A parte autora pretende ser desonerada da cobrança de royalties de “sementes salvas” de soja com a tecnologia Intacta RR2 PRO, requerendo a repetição dos valores pagos nas safras de 2014/2015 e 2015/2016, que totalizaram o montante de R\$ 220.402,98.

É incontroverso que a parte requerida detém a propriedade intelectual da tecnologia Intacta RR2 PRO, também comprovada pela Carta Patente nº PI 0016460-7 , concedida em 02/10/2012, com prazo de validade de 10 (dez) anos.

A controvérsia cinge-se quanto à possibilidade da parte requerida exigir novo recolhimento de royalties em caso de uso de “sementes salvas” de cultivares com a tecnologia Intacta RR2 PRO.

A proteção à propriedade intelectual encontra-se garantida pela Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º, incisos XXVII e XXIX. Vejamos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

[...]

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”;

A Lei nº 9.279/96 regulamenta os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, estabelecendo em seu art. 42 que a patente confere ao seu titular o direito de impedir que terceiro, sem o seu consentimento, produza, use, coloque à venda, venda ou importe produto objeto de patente ou processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

O art. 43 da mesma norma legal prevê hipóteses em que a proteção conferida ao titular da patente poderá ser relativizada. Vejamos:

“Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido lícitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

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

In casu, a parte autora defende que a impossibilidade da parte requerida exigir novo recolhimento de royalties em caso de uso de sementes salvas está amparada no inciso VI do art. 43 da Lei nº 9.279/96, por se tratar de matéria viva, bem como no art. 10, inciso I, da Lei de Cultivares (Lei nº 9.456/97) , que confere a possibilidade de reserva de sementes para uso próprio.

De fato a Lei nº 9.279/96 não permite a proteção de patentes relacionadas à matéria viva, com exceção aos microorganismos transgênicos. Vejamos:

“Art. 18. Não são patenteáveis:

[...]

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

Ocorre que a semente de soja Intacta RR2 PRO é classificada como microorganismo transgênico e, portanto, a Lei nº 9.279/96 confere à parte requerida a proteção à propriedade industrial dessa tecnologia, de modo que a exceção prevista no inciso IV do art. 43 não pode ser estendida neste caso.

Ademais, uma vez conferida a patente sobre um processo biotecnológico de criação de uma planta transgênica, a proteção patentária não se restringe apenas a variedade vegetal, mas também a todos os seus derivados.

No caso em apreço, as “sementes salvas” são derivadas da tecnologia Intacta RR2 PRO que possui proteção patentária. Logo, essa proteção se estende também a elas, pois continuam possuindo as características genéticas do produto objeto de patente.

Aliás, segundo meu convencimento, a possibilidade de reserva de planta sementes para uso próprio previsto na Lei de Cultivares (Lei nº 9.456/97) não afasta a aplicabilidade da Lei de Patentes (Lei nº 9.279/96), pois não há conflito de norma, já que tutelam bens jurídicos diversos, conforme bem explicado nos embargos infringentes nº 70064202831 – TJRS :

“[...] Não há vedação de proteção de patentes para matérias biotecnológicas que podem estar presentes em uma variedade vegetal. A variedade vegetal protegida por

um certificado de proteção de cultivar pode também incorporar tecnologias passíveis de proteção por patentes, resultantes de invenções. Logo, a incorporação de uma invenção biotecnológica a um cultivar impõe que o direito de propriedade seja protegido por dois diplomas jurídicos, a LPI e da Lei de Cultivares, cada um protegendo um aspecto da realidade.

É importante ter em conta que a cultivar é fruto do trabalho do melhorista, que, por cruzamentos variados e outras técnicas, traz a nova variedade à vida. Às vezes é aplicada a biotecnologia para a modificação genética de um cultivar, que passa a ser um cultivar transgênico. Isso não acontece sempre, e se for um simples cultivar, o direito de propriedade será protegido somente pela Lei de Cultivares. Mas se ele foi modificado geneticamente, então passa a ser o direito de propriedade protegido pela Lei de Propriedade Industrial.

Então, percebe-se que as variedades vegetais, não patenteáveis pela LPI, são protegidas no que diz respeito à propriedade intelectual pela Lei de Cultivares. Esta lei contempla o material de reprodução ou multiplicação vegetativa da planta inteira, e a LPI protege o processo inventivo e o material geneticamente modificado”.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade na cobrança de royalties sobre “sementes salvas” derivadas da tecnologia Intacta RR2 PRO, pois as requeridas são detentoras de carta patente vigente e possuem o direito de exigir contraprestação pela utilização dessa tecnologia.

Anoto que é necessário reconhecer o tempo de dedicação e os altos custos dispendidos pelos pesquisadores para o desenvolvimento de uma tecnologia, sendo, portanto, justa uma contraprestação, pois esses avanços tecnológicos contribuem para o desenvolvimento da ciência, da economia, da sociedade de uma forma geral.

Aliás, vale registrar que, com relação à Intacta RR2 PRO, segundo verifiquei consultando a rede mundial de computadores, foram onze anos de pesquisas e desenvolvimento dessa tecnologia, sendo que essa variedade se distingue das demais por apresentar 3 (três) benefícios:

- a) potencial aumento de produtividade;
- b) tolerância ao herbicida glifosato;
- c) proteção contra as principais lagartas que atacam a cultura da soja, o que, inevitavelmente, reflete de forma positiva na produtividade.

Outrossim, convém salientar que existem várias outras variedades de soja que não possuem proteção patentária, de modo que, caso a parte autora tenha interesse em reservar planta sementes para uso próprio sem o pagamento de royalties, poderá se valer dessas outras opções. Simples assim: se não quer recolher royalties, basta cultivar soja convencional, que aí poderá salvar o quanto de semente desejar.

Por outro lado, possuindo interesse em salvar sementes Intacta RR2 PRO, inafastável seu dever de efetuar contraprestação pela tecnologia que está sendo utilizada, isso enquanto a patente estiver em vigência.

Pensar de forma diversa, concessa data venia, criaria uma situação injusta e absurda bem ilustrada pelo exemplo a seguir:

- Imaginemos que uma determinada empresa, depois de décadas de pesquisas caríssimas, criasse um microorganismo transgênico resistente a todas as pragas já conhecidas. Obviamente esta “tecnologia” teria um valor/preço elevadíssimo no mercado, sendo que parte deste valor arrecadado com royalties serviria para cobrir os custos do desenvolvimento da cultivar. Se todos os produtores usassem o raciocínio do autor, no primeiro ano de venda da variedade já se esvaziaria a contraprestação por meio de royalties, ficando então a seguinte indagação: quem mais pesquisaria?

A resposta que encontro para este questionamento, segundo entendo, bem demonstra que não se trata simplesmente de proteger o interesse financeiro da Monsanto, que reconhecidamente é um dos maiores players no mercado agrícola global. Absolutamente não! Estamos diante de uma lide que impacta diretamente nas condições que devemos ter para propiciar o saudável desenvolvimento tecnológico agrícola do país, sendo inegável que, sem conceder segurança jurídica aos legítimos detentores da propriedade industrial da biotecnologia desenvolvida, certamente deixaremos de experimentar os inquestionáveis avanços que temos visto nas últimas décadas. O gráfico abaixo bem demonstra o avanço da produtividade no país, sendo que parte disso certamente deve ser creditado ao avanço da biotecnologia:

Por todo o exposto, não se mostram indevidos os pagamentos realizados pela parte autora mencionados na inicial, de modo que merece ser julgado improcedente seu pedido de restituição do valor de R\$ 220.402,98 (duzentos e vinte mil, quatrocentos e dois reais e noventa e oito centavos).

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial e condeno a parte autora a pagar as custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, com base no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, percentual que se reputo adequado em razão da natureza e complexidade da matéria debatida nesta ação.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e archive-se ao final, procedendo-se às baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 22 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira
Juiz de Direito