

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

**Número Único:** 1011982-53.2021.8.11.0041

**Classe:** APELAÇÃO CÍVEL (198)

**Assunto:** [Patente, Registro de Marcas, Patentes ou Invenções]

**Relator:** Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

**Turma Julgadora:** [DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRAD

**Parte(s):**

[ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (APELADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DA BAHIA - APROSOJA - CNPJ: 09.465.814/0001-76 (APELADO), ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE SOJA, MILHO E OUTROS GRAOS AGRICOLAS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 19.804.685/0001-57 (APELADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA DO ESTADO DO PIAUI - APROSOJA PI - CNPJ: 18.787.249/0001-54 (APELADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE RONDONIA - APROSOJA/RO - CNPJ: 26.019.371/0001-09 (APELADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 19.054.900/0001-40 (APELADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODAO - CNPJ: 03.286.988/0001-95 (APELADO), MONSANTO TECHNOLOGY LCC (APELANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), DANIELLY FURLAN - CPF: 028.881.521-18 (ADVOGADO), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), CLARISSE ALBERTO BERALDI - CPF: 102.065.927-01 (ADVOGADO), MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER - CPF: 959.992.309-00 (ADVOGADO), EDUARDO PETERS PLATAIS FREIRE - CPF: 137.596.677-40 (ADVOGADO), MAIRA RUDOLPH LINS DE MELLO - CPF: 128.362.767-11 (ADVOGADO), INDYARA MARIA ASSUNCAO - CPF: 046.606.191-92 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (APELANTE), MARCELO LEITE DA SILVA MAZZOLA - CPF: 053.455.257-90 (ADVOGADO), NATHALIA FERREIRA RIBEIRO FERNANDES - CPF: 118.692.117-07 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - CPF: 351.499.907-44 (ADVOGADO), TELMO HEUSER - CPF: 067.843.729-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

**A C Ó R D ã O**

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: **À UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.**

**E M E N T A**

RELATÓRIO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

**APELAÇÃO N. 1011982-53.2021.8.11.0041**

**AGRAVANTES:** MONSANTO DO BRASIL LTDA, MONSANTO TECHNOLOGY LLC

**AGRAVADOS:** ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MONSANTO DO BRASIL LTDA e MONSANTO TECHNOLOGY LLC contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Coletiva n. 1011982-53.2021.8.11.0041, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO e OUTROS, julgou procedente o pedido para: (i) “*declarar a nulidade da cobrança dos royalties referente a patente PI0016460-7, a partir de 13/12/2020 e a patente PI9816295-0,*

*a partir de 04/03/2018, na proporção de 1/3, para cada patente, do valor cobrado a título de royalties da tecnologia “INTACTA RR2 PRO.”; (ii) determinar “às requeridas que se abstenham de cobrar os royalties proporcionais referentes as patentes acima mencionadas, que estão em domínio público”; (iii) condenar “as requeridas, solidariamente, à restituir aos produtores rurais os valores que foram indevidamente pagos na forma acima estabelecida, cujos valores devem ser acrescidos de correção monetária, pelo INPC, a partir de cada pagamento indevido e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, CTN)”, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.*

Em suas razões, aduzem, preliminarmente, a ocorrência de: (i) cerceamento de defesa, uma vez que a sentença foi proferida sem a necessária instrução probatória, considerada anteriormente indispensável pelo próprio Juízo, tendo sido os pedidos autorais julgados procedentes por insuficiência de provas produzidas pelas Apelantes; (ii) violação ao princípio da adstrição, *“pois seu conteúdo se imiscuiu nas avenças (Acordos de Licenciamento de Tecnologia) livremente pactuadas entre a Apelante e os produtores rurais, interferindo na sua lógica remuneratória e seu sinalagma”*, a despeito da ausência de pedido nesse sentido e da própria sentença indicar que os acordos não são objetos de análise na demanda e (iii) violação à extensão subjetiva da coisa julgada, pois não houve a definição de quem seriam os “produtores rurais” mencionados beneficiados com a sentença.

Citam que persiste o interesse recursal no julgamento dos Agravos de Instrumento n. 1014570-25.2022.8.11.0000 e 1003440-33.2025.8.11.0000, os quais envolvem questões preliminares e prejudiciais de mérito e que podem colocar a empresa MONSANTO em uma posição processual mais favorável.

Apontam a ocorrência da prescrição e decadência do direito de revisão da patente PI0016460-7, nos termos dos arts. 1º do Decreto n. 20.910/32 e 21 da Lei de Ação Popular, considerando que referida patente foi concedida em 02/10/2012 e a ação ajuizada somente em 06/04/2021.

Alegam, do ponto de vista meritório, *“a sentença não fez qualquer ponderação entre os direitos em conflito, privilegiando apenas os interesses dos produtores rurais associados à APROSOJA em detrimento de toda a cadeia produtiva de soja e, por outro lado, causando um enorme prejuízo ao direito de propriedade da MONSANTO, com uma indevida intervenção estatal na relação privada entre as partes, em total afronta ao ato jurídico perfeito e a segurança jurídica, princípios caros ao Estado Democrático de Direito”*.

Afirmam que os acordos de licenciamento de tecnologia firmados com os produtores rurais constituem fato impeditivo e extintivo do direito vindicado na inicial, na medida em que *“não havendo questionamento sobre os termos dos Acordos de Licenciamento, enquanto estiverem vigentes quaisquer das patentes de invenção sub judice da MONSANTO, a cobrança de royalties pela exploração comercial da tecnologia INTACTA em sua integralidade e sem qualquer tipo de relativização será legítima”*.

Verberam que *“O Acordo Comercial celebrado entre a MONSANTO, a FAMATO e os Sindicatos Rurais de MT, no qual a APROSOJA/MT participou como Interveniente, deixa formalizada a concordância com os termos do Acordo de Licenciamento de Tecnologia a partir da declaração, da titular, da existência de direitos de propriedade intelectual (abrangendo segredos de negócio, know-how, patentes, pedidos de patentes e outros) e outros direitos de natureza diversa, sem nenhuma vinculação a número de patentes”*, sendo contraditório o comportamento da APROSOJA de, *“no momento de obtenção de uma vantagem comercial, anuir com os termos do acordo com a FAMATO e todos os seus anexos (dentre eles as minutas do Acordo de Licenciamento de Tecnologia disponibilizadas aos produtores rurais já na safra 2013/2014, após a celebração do Acordo Comercial) e, posteriormente, de forma oportunista, propor a presente demanda, que contraria o sistema de cobrança de royalties pelo uso e exploração da tecnologia INTACTA e o feixe de direitos licenciados antes reconhecida como uma estipulação contratual válida”*.

Defendem que a patente PI0610654-4 para a tecnologia INTACTA estará em vigor até 26/05/2026 e basta uma patente em vigor para impedir o acesso à tecnologia por terceiro.

Citam que além da patente PI0610654-4, “a MONSANTO demonstrou que a tecnologia INTACTA também é protegida por duas outras patentes, PI0820373-3 e BR122017018105-0, concedidas pelo INPI, em 02/01/2024 (PI0820373-3) e em 23/01/2024 (BR122017018105-0), ambas com o prazo de vigência de 20 anos a contar da data do depósito, pela regra do caput do art. 40 da LPI, em linha com a decisão da ADI 5529”, o que não foi considerado pelo julgador singular, e que “são igualmente suficientes para elidirem os pedidos abstenção de cobrança e até mesmo de devolução dos royalties já pagos pelo uso da tecnologia INTACTA”.

Afiançam que a tecnologia INTACTA licenciada aos produtores rurais é uma e indivisível, atrelada ao benefícios que propicia, e não ao número de patentes vigentes, de forma que “Por uma questão de simetria, se novas patentes concedidas no curso do licenciamento não aumentaram o valor dos royalties dali por diante, a correção dos prazos de algumas patentes também não deve afetar esse valor e nem muito menos justifica o ressarcimento retroativo. Trata-se de uma questão de boa-fé objetiva, que deve nortear qualquer relação contratual, conforme disposto no artigo 422 do Código Civil”.

Indicam que cada patente da tecnologia protege uma invenção diferente e que a tecnologia INTACTA represente a concretização de diversas invenções embarcadas em um mesmo produto.

Dizem que o exame do mérito da causa deve percorrer a análise do consequencialismo das decisões judiciais, considerando que “a escassez de novas tecnologias traz consigo efeitos ainda mais nocivos: diminuição da produtividade nacional, colocando os produtores rurais em situação de desvantagem em comparação aos produtores rurais de outros países que têm acesso a diversas biotecnologias”.

Asseveram que todas as patentes para a tecnologia INTACTA foram concedidas com base no art. 40 da LPI e não houve nenhuma conduta da titular no sentido de estender o prazo dessas patentes para além do tempo fixado em lei.

Mencionam a existência de um acervo de direitos sobre a tecnologia INTACTA previstos expressamente nos acordos de licenciamento, o qual *“é resguardado, não apenas por direitos patentários, mas também pelas normas gerais de Direito Civil, especialmente as que proíbem o enriquecimento sem causa”*.

Relatam que o afastamento da preservação do efeito concreto estipulado na ADI 5529 não altera a obrigação de pagamento dos *royalties*, notadamente ao se considerar que o valor do licenciamento é estipulado com base na autonomia de vontade no contexto de um contrato de licença.

Pontuam a ausência de fundamento para a intervenção estatal na relação e propriedade privada e a impossibilidade de interferência nos acordo de licenciamento de ofício.

Asseguram, por derradeiro, que a sentença desconsidera a presunção de constitucionalidade da norma jurídica e de legalidade inerente às leis e aos atos administrativos, sendo *“ilegítima a pretensão de invalidar atos administrativos anteriores, e que foram praticados com fundamento em norma idoneamente constitucional à época”*.

Nesses termos, requerer o acolhimento das questões prejudiciais e preliminares para: *“(i) anular a r. sentença apelada em virtude do flagrante error in procedendo, que ensejou o cerceamento de defesa das Apelantes e a violação aos princípios da boa-fé, da cooperação e da vedação à decisão surpresa, com o retorno dos autos ao r. Juízo de primeiro grau, para que o processo retome à fase de saneamento, sob pena de frontal violação aos art. 5º, LV, da CF e arts. 5º, 6º, 7º, 9º e 10 do CPC. (ii) anular a r. sentença apelada, em razão da manifesta inobservância ao princípio da adstrição pelo r. Juízo a quo – que promoveu alterações na lógica remuneratória do contrato de licenciamento e estabeleceu parâmetros aleatórios para devolução de valores ou cobranças futuras –, apreciando desde logo a matéria, na forma do art. 1.013, §3º, II, do CPC, sob pena de frontal violação aos arts. 141 e 492 do CPC, e art. 2º, III, da Lei da Liberdade Econômica e determinar o retorno dos autos à vara de origem para rejuízo da lide, em observância ao princípio da adstrição, sob pena de*

*violação aos arts. 141 e 492 do CPC, e art. 2º, III, da Lei da Liberdade Econômica. (iii) anular a r. sentença apelada, para que se promova o adequado balizamento da r. sentença de mérito, na forma do art. 1.013, §3º, III, do CPC, sob pena de violação ao art. 1.022, II, do CPC e determinar o retorno dos autos à vara de origem para analisar esse ponto. (iv) julgar extinta a ação com relação aos pedidos relacionados à patente PI0016460- 7, com fulcro no art. 487, II do CPC, eis que atingidos por prescrição e decadência”.*

Caso superadas as questões prejudiciais e preliminares, pugnam pelo provimento do recurso para *“reformular integralmente a r. sentença recorrida, julgando improcedente os pedidos de devolução de royalties e abstenção de cobrança e condenando a Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios”.*

Deferido o efeito suspensivo ao apelo no âmbito do pedido incidental n. 1005720-74.2025.8.11.0000.

Contrarrrazões pelo desprovimento do apelo, com pedido de condenação da Recorrente à multa por litigância de má-fé (Id. 273558163).

A Procuradoria Geral de Justiça apontou a ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 281503399).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

*Desa. Maria Helena G. Póvoas,*

*Relatora.*

V

## VOTO RELATOR

**Data da sessão:** Cuiabá-MT, 25/06/2025

Assinado eletronicamente por: **MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS**

<https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBNNSFYKKP>



PJEDBNNSFYKKP