

# Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.610.728 - RS (2016/0171099-9)  
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI  
RECORRENTE : SINDICATO RURAL DE SERTÃO  
RECORRENTE : SINDICATO RURAL DE SANTIAGO  
RECORRENTE : SINDICATO RURAL DE PASSO FUNDO  
RECORRENTE : FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA NO RIO GRANDE DO SUL  
ADVOGADOS : DENIS BORGES BARBOSA E OUTRO(S) - RJ023865  
NERI PERIN E OUTRO(S) - RS025883  
JANE LÚCIA WILHELM BERWANGER - RS046917  
RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO - RJ162384  
LIVIA BARBOZA MAIA E OUTRO(S) - RJ182505  
FERNANDA FERNANDES DA SILVA - RJ195640  
RECORRIDO : MONSANTO CO  
ADVOGADOS : GOMERCINDO LINS COITINHO E OUTRO(S) - RS002743  
ROBERTO FERREIRA ROSAS E OUTRO(S) - DF000848  
MARCOS VELASCO FIGUEIREDO E OUTRO(S) - RJ061424  
LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - RJ052759  
RECORRIDO : MONSANTO DO BRASIL LTDA  
ADVOGADOS : ROBERTO FERREIRA ROSAS E OUTRO(S) - DF000848  
MARCOS VELASCO FIGUEIREDO E OUTRO(S) - RJ061424  
LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - RJ052759  
CARINE PIGATTO TERMIGNONI - RS048110  
IVO GABRIEL CORRÊA DA CUNHA E OUTRO(S) - RS003999  
RAMIRO CORRÊA DA CUNHA - RS062264  
BIBIANA DA SILVA OLIVEIRA BOTTIN CAYE - RS078887  
INTERES. : SINDICATO RURAL DE GIRUÁ  
ADVOGADO : NERI PERIN - RS025883  
INTERES. : SINDICATO RURAL DE ARVOREZINHA  
ADVOGADO : NERI PERIN - RS025883  
INTERES. : SINDICATO RURAL DE JATAÍ  
ADVOGADO : JOÃO RAFAEL DAL MOLIM E OUTRO(S) - RS050489  
INTERES. : ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE DOM PEDRITO  
ADVOGADO : ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI - RS081110  
INTERES. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SEMENTES E MUDAS - ABRASEM  
ADVOGADOS : DANIEL USTÁRROZ E OUTRO(S) - RS051548  
ANTONIO JANYR DALL AGNOL JUNIOR E OUTRO(S) - RS005693  
MARCOS VELASCO FIGUEIREDO E OUTRO(S) - DF022224  
INTERES. : AGROBIO - ASSOCIAÇÃO DE EMP BIOTECNOLOGIA AGRICULTURA AGROINDÚSTRIA  
ADVOGADOS : ADMA PEDRO DIAMENTI - SP329928  
PATRICIA FUKUMA JANNINI E OUTRO(S) - SP107635  
FLAVIA DANIELA TOLEDO ANTONANZAS - SP273821

# Superior Tribunal de Justiça

INTERES. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUTUÁRIOS E CONSUMIDORES - ABMC  
ADVOGADO : ROBERTO SOLIGO - MS002464  
INTERES. : INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  
ADVOGADOS : NEWTON SILVEIRA E OUTRO(S) - SP015842  
WILSON SILVEIRA E OUTRO(S) - SP024798  
INTERES. : ABPI ASSOCIACAO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - "AMICUS CURIAE"  
ADVOGADOS : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214  
RODRIGO AFFONSO DE OURO PRETO SANTOS - RJ079659  
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por SINDICATO RURAL DE PASSO FUNDO e OUTROS, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.

Ação: coletiva, ajuizada pelos sindicatos recorrentes em face de MONSANTO DO BRASIL LTDA e MONSANTO TECHNOLOGY LLC, com o objetivo de ver reconhecidos os direitos dos sojicultores brasileiros, sem pagamento de *royalties*, taxa tecnológica ou indenização, de reservar sementes transgênicas da soja *Roundup Ready* (soja RR) para replantio, de vender a produção como alimento ou como matéria-prima e, quanto aos pequenos produtores rurais, de doar ou trocar as sementes reservadas.

Sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar o direito dos sojicultores brasileiros de: *(i)* "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"; *(ii)* "doar ou trocar sementes

# Superior Tribunal de Justiça

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". Condenou as recorridas a: (i) se absterem "de cobrar *royalties*, taxa tecnológica ou indenização, sobre a comercialização da produção da soja transgênica produzida no Brasil, a contar da safra 2003/2004"; (ii) devolverem "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". Concedeu, ainda, medida liminar de ofício 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)". (e-STJ 3.367/3.416).

Embargos de declaração: opostos pelos recorrentes, foram acolhidos apenas para corrigir erro material relativo à safra mencionada no dispositivo (safra 2003/2004 e não safra 2003/2004) e para alterar o valor devido a título de honorários advocatícios.

Acórdão: desacolheu os agravos retidos, afastou as preliminares e, por maioria, deu provimento à apelação interposta pelas recorridas, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Embargos de declaração: opostos pelos recorrentes, foram rejeitados.

Embargos infringentes: opostos pelos recorrentes, foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa:

EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO COLETIVA. DIREITO À PROPRIEDADE INTELECTUAL. SOJA TRANSGENICA. LEI DE PATENTES E LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES. PRELIMINARES AFASTADAS.

# *Superior Tribunal de Justiça*

1. 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.

2. 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 patenteadado.

3. 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 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.

4. 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.'

5. 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).

6. 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.

7. 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.

8. 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 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.

Rejeitadas as preliminares, à unanimidade.  
EMBARGOS DESACOLHIDOS POR MAIORIA.

Embargos de declaração: opostos pelos recorrentes, foram acolhidos em parte, apenas para afastar a condenação em honorários, ante a ausência de má-fé dos autores no ajuizamento da ação coletiva.

Recurso especial: aponta, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 2º, 7º e 10 da Lei 9.456/97 (Lei de Proteção de Cultivares); do art. 2.1 da UPOV/78 (União para a Proteção das Obtenções Vegetais), promulgado pelo Decreto 3.109/99; e dos arts. 18, III, parágrafo único, e 42 da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial). Entende que as recorridas não podem cobrar *royalties* por condutas que são explicitamente qualificadas pelo ordenamento jurídico como de uso livre, ressaltando que a única forma de obstar tal liberdade de utilização seria mediante eventual autorização contida na Lei de Proteção de Cultivares, uma vez que há vedação legal à dupla proteção. Defende que a existência de patentes produziria efeitos apenas num primeiro momento, para impedir que terceiros reproduzam o processo de transgenia e para fundamentar a cobrança de *royalties*

para a venda da primeira semente. Posteriormente, seria aplicado o regime da LPC. Argumenta que a Lei de Propriedade Industrial, sendo lei anterior e geral, não pode suplantar a Lei de Proteção de Cultivares, lei posterior e especial. Aponta que há barreiras que impedem a aplicação do artigo 42, II, da LPI, como a vedação para o patenteamento de produtos vivos, estabelecida no art. 18, III, da mesma lei. Ressalta que, de acordo com as Diretrizes de Exame de Patente do INPI, nem a semente transgênica e nem o gene se qualificam juridicamente como microrganismo. Alega que as recorridas buscam a reiteração da cobrança de *royalties* para produtos em relação aos quais já ocorreu a exaustão dos direitos de propriedade industrial. Cita julgado de Corte argentina que também reconhece a impossibilidade de cumulação das tutelas de patente com cultivar, enfatizando o caráter internacionalizado do direito da propriedade intelectual, que tem por resultado uma aproximação das legislações nacionais quanto ao tema.

**Juízo de admissibilidade:** O Tribunal de origem admitiu o recurso especial.

**Redistribuição:** os autos foram inicialmente distribuídos ao eminente Min. Marco Buzzi, que declinou da competência, determinando a redistribuição a um dos Ministros integrantes da Terceira Turma.

Os recorrentes interpuseram agravo regimental quanto à determinação de livre distribuição na Terceira Turma, o qual não foi conhecido.

**Incidente de assunção de competência:** a Segunda Seção admitiu o incidente de assunção de competência, destacando o seguinte tema: "definir se é possível conferir proteção simultânea - pelos institutos da patente de invenção (Lei 9.279/96) e da proteção de cultivares (Lei 9.456/97) - a sementes de soja *Roundup Ready*, obtidas mediante a técnica da transgenia, e, como corolário, se é

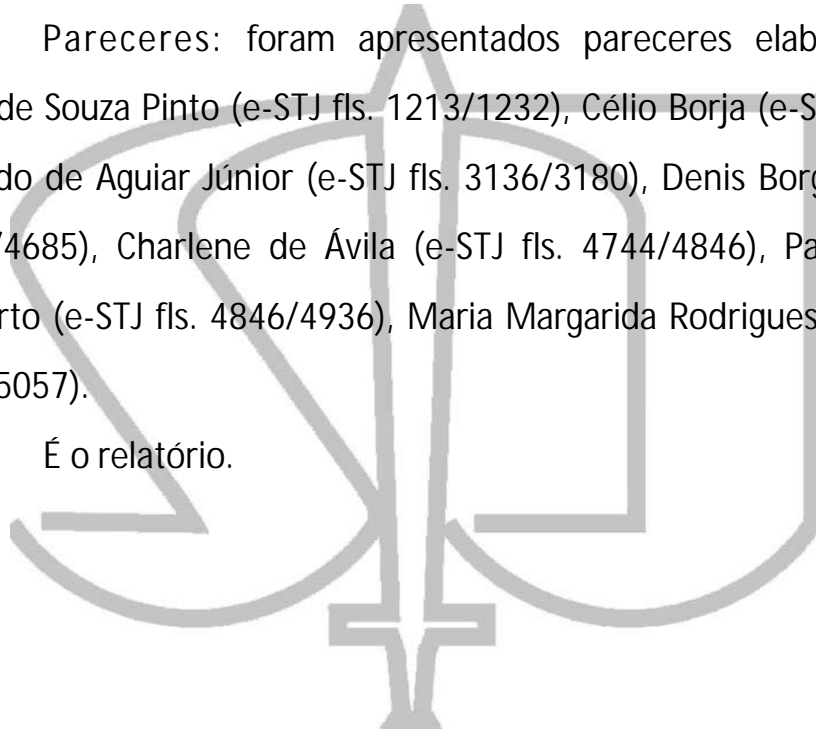
# *Superior Tribunal de Justiça*

ou não facultado aos produtores rurais o direito de reservar o produto de seu cultivo para replantio e comercialização como alimento ou matéria prima, bem como o direito de pequenos agricultores de doar ou trocar sementes reservadas no contexto de programas oficiais específicos” (e-STJ 5.900/5.918).

Parecer do Ministério Público Federal: pelo provimento do recurso especial (e-STJ fls. 6005/6016).

Pareceres: foram apresentados pareceres elaborados por Paulo Brossard de Souza Pinto (e-STJ fls. 1213/1232), Célio Borja (e-STJ fls. 1234/1254), Ruy Rosado de Aguiar Júnior (e-STJ fls. 3136/3180), Denis Borges Barbosa (e-STJ fls. 4646/4685), Charlene de Ávila (e-STJ fls. 4744/4846), Patricia Carvalho da Rocha Porto (e-STJ fls. 4846/4936), Maria Margarida Rodrigues Mittlebach (e-STJ fls. 5025/5057).

É o relatório.



# Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.610.728 - RS (2016/0171099-9)  
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI  
RECORRENTE : SINDICATO RURAL DE SERTÃO  
RECORRENTE : SINDICATO RURAL DE SANTIAGO  
RECORRENTE : SINDICATO RURAL DE PASSO FUNDO  
RECORRENTE : FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA NO RIO GRANDE DO SUL  
ADVOGADOS : DENIS BORGES BARBOSA E OUTRO(S) - RJ023865  
NERI PERIN E OUTRO(S) - RS025883  
JANE LÚCIA WILHELM BERWANGER - RS046917  
RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO - RJ162384  
LIVIA BARBOZA MAIA E OUTRO(S) - RJ182505  
FERNANDA FERNANDES DA SILVA - RJ195640  
RECORRIDO : MONSANTO CO  
ADVOGADOS : GOMERCINDO LINS COITINHO E OUTRO(S) - RS002743  
ROBERTO FERREIRA ROSAS E OUTRO(S) - DF000848  
MARCOS VELASCO FIGUEIREDO E OUTRO(S) - RJ061424  
LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - RJ052759  
RECORRIDO : MONSANTO DO BRASIL LTDA  
ADVOGADOS : ROBERTO FERREIRA ROSAS E OUTRO(S) - DF000848  
MARCOS VELASCO FIGUEIREDO E OUTRO(S) - RJ061424  
LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - RJ052759  
CARINE PIGATTO TERMIGNONI - RS048110  
IVO GABRIEL CORRÊA DA CUNHA E OUTRO(S) - RS003999  
RAMIRO CORRÊA DA CUNHA - RS062264  
BIBIANA DA SILVA OLIVEIRA BOTTIN CAYE - RS078887  
INTERES. : SINDICATO RURAL DE GIRUÁ  
ADVOGADO : NERI PERIN - RS025883  
INTERES. : SINDICATO RURAL DE ARVOREZINHA  
ADVOGADO : NERI PERIN - RS025883  
INTERES. : SINDICATO RURAL DE JATAÍ  
ADVOGADO : JOÃO RAFAEL DAL MOLIM E OUTRO(S) - RS050489  
INTERES. : ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE DOM PEDRITO  
ADVOGADO : ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI - RS081110  
INTERES. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SEMENTES E MUDAS - ABRASEM  
ADVOGADOS : DANIEL USTÁRROZ E OUTRO(S) - RS051548  
ANTONIO JANYR DALL AGNOL JUNIOR E OUTRO(S) - RS005693  
MARCOS VELASCO FIGUEIREDO E OUTRO(S) - DF022224  
INTERES. : AGROBIO - ASSOCIAÇÃO DE EMP BIOTECNOLOGIA AGRICULTURA AGROINDÚSTRIA  
ADVOGADOS : ADMA PEDRO DIAMENTI - SP329928  
PATRICIA FUKUMA JANNINI E OUTRO(S) - SP107635  
FLAVIA DANIELA TOLEDO ANTONANZAS - SP273821



# Superior Tribunal de Justiça

INTERES. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUTUÁRIOS E CONSUMIDORES - ABMC

ADVOGADO : ROBERTO SOLIGO - MS002464

INTERES. : INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

ADVOGADOS : NEWTON SILVEIRA E OUTRO(S) - SP015842  
WILSON SILVEIRA E OUTRO(S) - SP024798

INTERES. : ABPI ASSOCIACAO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - "AMICUS CURIAE"

ADVOGADOS : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214  
RODRIGO AFFONSO DE OURO PRETO SANTOS - RJ079659

INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## EMENTA

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO COLETIVA. SOJA *ROUNDUP READY*. TRANSGENIA. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES. ART. 10. INOPONIBILIDADE AO TITULAR DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA. DUPLA PROTEÇÃO. INOCORRÊNCIA. SISTEMAS PROTETIVOS DISTINTOS. PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECÍFICA QUE FOGUE À REGRA GERAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.

1. O propósito recursal é definir se produtores de soja podem, sem que haja violação dos direitos de propriedade intelectual das recorridas, reservar livremente o produto da soja transgênica *Roundup Ready* (soja RR) para replantio em seus campos de cultivo, vender a produção desse cultivo como alimento ou matéria-prima e, com relação apenas a pequenos produtores, doar a outros pequenos produtores rurais ou com eles trocar as sementes reservadas.

2. A Lei de Propriedade Industrial – em consonância com as diretrizes traçadas no plano internacional e na esteira do dever imposto pela norma do art. 5º, XXIX, da Constituição de 1988 – autoriza o patenteamento de micro-organismos transgênicos, a fim de garantir, ao autor do invento, privilégio temporário para sua utilização.

3. Patentes e proteção de cultivares são diferentes espécies de direitos de propriedade intelectual, que objetivam proteger bens intangíveis distintos. Não há incompatibilidade entre os estatutos legais que os disciplinam, tampouco prevalência de um sobre o outro, pois se trata de regimes jurídicos diversos e complementares, em cujos sistemas normativos inexistem proposições contraditórias a qualificar uma mesma conduta.

4. A marcante distinção existente entre o regime da LPI e o da LPC compreende, dentre outros, o objeto protegido, o alcance da proteção, as exceções e limitações oponíveis aos titulares dos respectivos direitos, os requisitos necessários à outorga da tutela jurídica, o órgão responsável pela análise e emissão do título protetivo e o prazo de duração do privilégio.

5. O âmbito de proteção a que está submetida a tecnologia desenvolvida pelas recorridas não se confunde com o objeto da proteção prevista na Lei de Cultivares: as patentes não protegem a variedade vegetal, mas o processo de inserção e o próprio gene por elas inoculado nas sementes de soja RR. A proteção da propriedade intelectual na forma de cultivares abrange o material de reprodução ou multiplicação vegetativa da planta inteira, enquanto o sistema de patentes protege, especificamente, o processo inventivo ou o material geneticamente modificado.

6. Ainda que a LPI veicule o princípio da exaustão como norma geral aplicável a produtos patenteados, há de se destacar que seu art. 43, VI, parte final, prevê expressamente que não haverá exaustão na hipótese de tais produtos serem utilizados para “multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa”.

7. A toda evidência, a opção legislativa foi a de deixar claro que a exaustão, quando se cuida de patentes relacionadas à matéria viva, atinge apenas a circulação daqueles produtos que possam ser enquadrados na categoria de matéria viva não reprodutível, circunstância que não coincide com o objeto da pretensão dos recorrentes.

8. Diante disso, a tese firmada, para efeito do art. 947 do CPC/15, é a seguinte: as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 – aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares – não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

# Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.610.728 - RS (2016/0171099-9)  
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI  
RECORRENTE : SINDICATO RURAL DE SERTÃO  
RECORRENTE : SINDICATO RURAL DE SANTIAGO  
RECORRENTE : SINDICATO RURAL DE PASSO FUNDO  
RECORRENTE : FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA NO RIO GRANDE DO SUL  
ADVOGADOS : DENIS BORGES BARBOSA E OUTRO(S) - RJ023865  
NERI PERIN E OUTRO(S) - RS025883  
JANE LÚCIA WILHELM BERWANGER - RS046917  
RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO - RJ162384  
LIVIA BARBOZA MAIA E OUTRO(S) - RJ182505  
FERNANDA FERNANDES DA SILVA - RJ195640  
RECORRIDO : MONSANTO CO  
ADVOGADOS : GOMERCINDO LINS COITINHO E OUTRO(S) - RS002743  
ROBERTO FERREIRA ROSAS E OUTRO(S) - DF000848  
MARCOS VELASCO FIGUEIREDO E OUTRO(S) - RJ061424  
LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - RJ052759  
RECORRIDO : MONSANTO DO BRASIL LTDA  
ADVOGADOS : ROBERTO FERREIRA ROSAS E OUTRO(S) - DF000848  
MARCOS VELASCO FIGUEIREDO E OUTRO(S) - RJ061424  
LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - RJ052759  
CARINE PIGATTO TERMIGNONI - RS048110  
IVO GABRIEL CORRÊA DA CUNHA E OUTRO(S) - RS003999  
RAMIRO CORRÊA DA CUNHA - RS062264  
BIBIANA DA SILVA OLIVEIRA BOTTIN CAYE - RS078887  
INTERES. : SINDICATO RURAL DE GIRUÁ  
ADVOGADO : NERI PERIN - RS025883  
INTERES. : SINDICATO RURAL DE ARVOREZINHA  
ADVOGADO : NERI PERIN - RS025883  
INTERES. : SINDICATO RURAL DE JATAÍ  
ADVOGADO : JOÃO RAFAEL DAL MOLIM E OUTRO(S) - RS050489  
INTERES. : ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE DOM PEDRITO  
ADVOGADO : ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI - RS081110  
INTERES. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SEMENTES E MUDAS - ABRASEM  
ADVOGADOS : DANIEL USTÁRROZ E OUTRO(S) - RS051548  
ANTONIO JANYR DALL AGNOL JUNIOR E OUTRO(S) - RS005693  
MARCOS VELASCO FIGUEIREDO E OUTRO(S) - DF022224  
INTERES. : AGROBIO - ASSOCIAÇÃO DE EMP BIOTECNOLOGIA AGRICULTURA AGROINDÚSTRIA  
ADVOGADOS : ADMA PEDRO DIAMENTI - SP329928  
PATRICIA FUKUMA JANNINI E OUTRO(S) - SP107635  
FLAVIA DANIELA TOLEDO ANTONANZAS - SP273821

INTERES. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUTUÁRIOS E CONSUMIDORES - ABMC  
ADVOGADO : ROBERTO SOLIGO - MS002464  
INTERES. : INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  
ADVOGADOS : NEWTON SILVEIRA E OUTRO(S) - SP015842  
WILSON SILVEIRA E OUTRO(S) - SP024798  
INTERES. : ABPI ASSOCIACAO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - "AMICUS CURIAE"  
ADVOGADOS : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214  
RODRIGO AFFONSO DE OURO PRETO SANTOS - RJ079659  
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

O propósito recursal é definir se produtores de soja podem, sem que haja violação dos direitos de propriedade intelectual das recorridas, reservar livremente o produto da soja transgênica *Roundup Ready* (soja RR) para replantio em seus campos de cultivo, vender a produção desse cultivo como alimento ou matéria-prima e, com relação apenas a pequenos produtores, doar a outros pequenos produtores rurais ou com eles trocar as sementes reservadas.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

Os recorrentes alegam que a Lei de Proteção de Cultivares autoriza os agricultores por eles representados a reservar o produto da soja transgênica *Roundup Ready* para replantio em seus campos de cultivo, a vender a produção desse cultivo como alimento ou matéria-prima e, com relação a pequenos produtores, a doar a outros pequenos produtores rurais, ou com eles trocar, sementes reservadas para tal finalidade.

Entendem que a prática dessas condutas independe do pagamento de

qualquer valor a título de *royalties*, taxas tecnológicas ou indenização, à vista da incidência do chamado “privilégio do agricultor”.

Assim, os direitos de propriedade intelectual das recorridas, segundo argumentam, não teriam o alcance pretendido, pois o ordenamento jurídico confere liberdade à prática das atividades retro mencionadas.

As recorridas, por sua vez, alegam que a cobrança desses valores não se fundamenta no direito de proteção de cultivares, mas, sim, no sistema de patentes, uma vez que são titulares, devidamente reconhecidas pelo Estado, dos direitos sobre as invenções inseridas na soja *Roundup Ready*.

As patentes concedidas lhes garantiriam o direito exclusivo de exploração dessas tecnologias, não havendo que se cogitar da aplicação do “privilégio do agricultor”, porquanto as limitações aos direitos de patente, exclusivamente previstas na Lei de Propriedade Industrial, não abrangeriam as atividades cuja prática é reivindicada pelos recorrentes.

Para o Tribunal de origem, todavia, não há como se pretender a aplicação de disposições normativas contidas na Lei de Proteção de Cultivares (Lei 9.456/97) à hipótese concreta, pois o produto da soja RR está protegido, específica e comprovadamente, por meio de patentes devidamente expedidas pelo INPI, devendo, assim, ser respeitados os direitos de seus titulares previstos na lei de regência.

Neste momento, é oportuno consignar que o prazo de vigência da proteção legal das recorridas (especificamente da patente n. PI1100008-2) constitui objeto do Recurso Extraordinário 797.449/RJ, cuja tramitação foi sobrestada pelo e. Relator em razão da controvérsia instaurada por ocasião do ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.234/DF.

Não se pode, portanto, sustentar a ocorrência de eventual perda do objeto deste recurso.

A corroborar tal conclusão, constata-se que os recorrentes deduziram, na inicial, pedidos de declaração de nulidade de valores cobrados a título de *royalties* e de repetição de indébito de montante já pago, a revelar que o julgamento da presente irresignação não está prejudicado.

Todavia, ainda que assim não fosse, os relevantes efeitos nas esferas jurídica e econômica decorrentes do resultado do presente julgamento, a revelar o interesse público subjacente, justificam o enfrentamento das questões de direito que ora se examina.

## 2. TUTELA JURÍDICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. PATENTES E CULTIVARES: LINHAS GERAIS.

O atual sistema brasileiro de proteção à propriedade intelectual deriva, em grande parte, de compromissos assumidos pelo país no plano internacional, sobretudo junto à Organização Mundial do Comércio (OMC) – mediante a assinatura do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo TRIPs) –, à União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP, revisão de 1967) e à União Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais (Convenção UPOV, revisão de 1978).

De se destacar que, tratando especificamente de patentes, o Brasil se obrigou a proteger os respectivos titulares conferindo-lhes “os seguintes direitos exclusivos” (Acordo TRIPs, art. 28, 1):

- a) quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam usem, coloquem a venda, vendam,

ou importem com esses propósitos aqueles bens;

b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo, usem, coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo.

No plano interno, a Constituição de 1988 estabelece, no título destinado à proteção dos direitos e garantias fundamentais, que 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 (art. 5º, XXIX).

O estímulo à formação e ao fortalecimento da inovação e de ambientes que a promovam, bem como à criação, à absorção, à difusão e à transferência de tecnologia também constitui dever imposto ao Estado pela Carta Constitucional (arts. 218 a 219-B).

No que concerne a patentes relacionadas com matéria viva e à proteção de cultivares, a tutela jurídica conferida pelo ordenamento pátrio está esquematizada, respectivamente, nas Leis 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI) e 9.456/97 (Lei de Proteção aos Cultivares – LPC), editadas com base nas premissas delineadas a partir das diretrizes internacionais contidas nos diplomas antes referidos.

Quanto ao ponto, o art. 27, 1, do Acordo TRIPs dispõe que “qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial”, não sendo admitida, quanto à disponibilidade e à fruição dos direitos patentários, “discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos

localmente”.

Mais adiante, no item 3, 'b', do mesmo artigo, o Acordo impõe aos membros da OMC que concedam “proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema *sui generis* eficaz, seja por uma combinação de ambos”.

A forma escolhida pelo Brasil para proteção de novas variedades vegetais resultou de intenso debate travado nas casas legislativas, envolvendo os mais diversos atores sociais.

Como corolário desse debate, ficou positivada na LPI (art. 18, III) a patenteabilidade de microrganismos transgênicos, o que permitiu que processos e produtos alimentícios, farmacêuticos e químicos passassem a ser tutelados por esse diploma legal. Frise-se que o patenteamento de microrganismos encontrados na natureza e de outros seres vivos (plantas e animais, no todo ou em parte) é expressamente vedado pelo próprio dispositivo em questão.

Por outro lado, a proteção da propriedade intelectual sobre variedades vegetais (cultivares) passou a ser regulada por lei específica (Lei 9.456/97), que veio a complementar, nesse aspecto, a LPI, como forma de atender ao compromisso firmado pelo país quando da assinatura do Acordo TRIPs (art. 27, 3, 'b').

A LPC, vale ressaltar, estabeleceu o que o Acordo retro citado denominou de sistema protetivo *sui generis*, mediante o qual a tutela do obtentor de novas variedades vegetais é levada a efeito de forma distinta daquela prevista no sistema de patentes.



### 3. DO SISTEMA JURÍDICO DE PROTEÇÃO DE VARIEDADES VEGETAIS E DO PRIVILÉGIO DO AGRICULTOR.

A questão central a ser examinada neste julgamento consiste em definir se aos recorrentes deve ser assegurado o que usualmente se denomina de “privilégio do agricultor”.

Trata-se de verdadeira limitação aos direitos de propriedade intelectual relacionados a variedades vegetais, estes definidos, como já visto, na Lei de Proteção de Cultivares.

De se gizar que o estabelecimento de um sistema de proteção aos direitos daqueles que contribuem para a obtenção e o melhoramento de plantas (obtentor/melhorista) constituiu condição a ser obedecida para adesão do Brasil à UPOV (União para a Proteção das Obtenções Vegetais), organização internacional da qual o país se tornou membro em 1999, tendo se comprometido com a internalização das diretrizes estabelecidas na Ata da respectiva convenção revisada em 1978 (promulgada pelo Decreto 3.109/99).

Em linhas gerais, segundo a LPC, cumpridos determinados pressupostos relativos sobretudo à distinguibilidade, à homogeneidade e à estabilidade da variedade vegetal, o órgão competente está autorizado a outorgar ao requerente Certificado de Proteção de Cultivar, que garante ao titular os direitos sobre o material de reprodução ou multiplicação vegetativa da planta, em prazo que pode se estender por até 18 anos.

Durante esse prazo, a produção com finalidade comercial, o oferecimento à venda ou a comercialização do material de propagação da cultivar (tais como sementes, mudas, tubérculos, estacas, brotos) dependem de autorização prévia do titular do certificado.

Além dos requisitos retro mencionados, necessários para concessão da proteção a novas variedades vegetais, a Lei em questão estabelece todo um procedimento especial a ser seguido para obtenção da tutela legal junto ao Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC, órgão integrante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, criado pela Lei 9.456/97 com a incumbência de ser o responsável pela análise dos requerimentos formulados pelo respectivo obtentor ou cessionário do direito sobre a cultivar.

Após o cumprimento de todas as etapas do procedimento administrativo, o SNPC emite, finalmente, o Certificado de Proteção de Cultivar, que confere a seu titular o direito à exclusividade de reprodução comercial da variedade vegetal protegida.

Por outro lado, a Lei em questão também prevê situações em que, como forma de conferir equilíbrio à exclusividade outorgada pelo Certificado de Proteção de Cultivar, são impostas certas limitações à proteção dos direitos do melhorista. É o caso do chamado “privilégio do agricultor”.

Trata-se de exceção que confere aos agricultores o direito de livre acesso, em determinadas circunstâncias que não configurem exploração comercial, à variedade vegetal protegida.

Isso decorre do fato de que, no que concerne ao “privilégio do agricultor”, as disposições da Ata UPOV de 1978 – à qual o Brasil aderiu – conferem proteção apenas quanto ao aspecto comercial da variedade vegetal, autorizando, assim, a conclusão de que usos de natureza diversa, tais como a troca ou o uso de sementes para replantio, não exigem autorização do titular do direito tutelado.

Quanto ao ponto, esclarece a doutrina especializada:

A ata de 1978 deixa um espaço aberto, de maneira tácita, para que se permita, em nível nacional, proteger os direitos e privilégios do agricultor sobre o uso de sementes e material de propagação em suas próprias colheitas. A ata menciona que a proteção conferida aos obtentores se refere à obrigação de terceiros solicitar o consentimento do titular para produzir com fins comerciais, colocar a venda ou comercializar material de reprodução ou de multiplicação vegetal da variedade protegida. Ou seja, os agricultores podem, a princípio, guardar o material de reprodução ou multiplicação vegetativa de uma variedade protegida e utilizá-la em suas colheitas posteriores em sua propriedade, desde que o resultado não seja a venda ou comercialização deste material.

(GARCIA, Selemara B. F. A Proteção jurídica das cultivares no Brasil. Curitiba: Juruá, 2004, p. 59)

Vale ressaltar que o aprimoramento das discussões travadas no âmbito da UPOV, como se observa das mudanças havidas a partir da assinatura da Ata de 1991, denotam que o sistema protetivo internacional de variedades vegetais vem limitando as hipóteses de exceção aos direitos do melhorista, sinalizando, cada vez mais, sua aproximação ao sistema de patentes.

Todavia, o compromisso firmado pelo Brasil, como já visto, cingiu-se a respeitar os termos específicos da Ata UPOV de 1978, de modo que a opção legislativa positivada foi a de garantir aos agricultores os privilégios listados no art. 10 da Lei 9.456/97. Assim, não fere o direito de propriedade sobre a nova variedade vegetal 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.

V - multiplica, distribui, troca ou comercializa sementes, mudas e outros materiais propagativos no âmbito do disposto no art. 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, na qualidade de agricultores familiares ou por empreendimentos familiares que se enquadrem nos critérios da Lei nº 11.326,

de 24 de julho de 2006.

É, pois, com base nessa limitação aos direitos do titular de Certificado de Proteção de Cultivar que os recorrentes postulam, nas situações listadas na inicial, o não pagamento de *royalties*, taxa tecnológica ou indenização às empresas recorridas.

#### 4. DO SISTEMA JURÍDICO DE PATENTES: PROTEÇÃO À ATIVIDADE INVENTIVA.

No particular, todavia, verifica-se que, para além de se discutir o âmbito de proteção – e suas respectivas exceções – conferido pelo ordenamento às variedades vegetais, é necessário não perder de vista que as recorridas ostentam a condição de titulares dos direitos decorrentes do patenteamento de um *processo* específico de transgenia e do *produto* respectivo (relativo ao gene CP4 EPSPS), o qual, inserido em certas espécies vegetais, lhes confere resistência ao herbicida glifosato.

De se destacar que os *royalties* cujo pagamento os recorrentes pretendem ver afastados com o ajuizamento da presente ação referem-se ao uso reprodutivo de sementes que contém a tecnologia patenteada, de modo que, para solução da controvérsia, afigura-se imprescindível analisar não somente os ditames da Lei de Proteção de Cultivares, mas também as disposições da Lei de Propriedade Industrial, bem como eventuais interconexões entre elas.

É importante lembrar que a higidez dos atos administrativos que concederam as patentes às recorridas não constitui objeto deste recurso, de modo que não se pode desviar da premissa de que os registros patentários por elas

titulados são válidos, circunstância que exige a observância dos efeitos que deles decorrem.

O art. 8º da LPI veicula regra geral do sistema de patentes, que considera patenteável toda invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

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

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

[...]

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

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

Art. 18. Não são patenteáveis:

[...]

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os 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.

[...]

Os direitos titulados pelas recorridas, portanto, decorrem desse permissivo legal.

Os pedidos de patente, é cediço, seguem um procedimento específico junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia responsável pela análise e concessão dos requerimentos a ela dirigidos.

Como é sabido, as patentes conferem aos seus titulares o direito de impedir que terceiros produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou importem os produtos objeto de patente, bem como o processo ou produtos obtidos diretamente por processo patentado (art. 42, I e II, da LPI). É também assegurado ao proprietário o direito de obstar que terceiros contribuam para que outros pratiquem tais atos (§ 1º do artigo precitado).

Assim é que, sob a perspectiva das recorridas, a utilização de sementes de soja contendo a tecnologia protegida pelas patentes, sem sua autorização, configura infração a seus direitos de propriedade intelectual.

#### 5. DA DUPLA PROTEÇÃO. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS.

Um dos argumentos defendidos pelos recorrentes é o de que a Lei 9.456/97 veda, em seu art. 2º, a dupla proteção. As variedades vegetais, segundo argumentam, apenas podem ser protegidas pelas diretrizes nela contidas, excluída a incidência de qualquer outro instrumento legal.

Asseveram, nesse passo, que a aplicação desse diploma deve prevalecer sobre os ditames da Lei de Propriedade Industrial, o que garantiria aos sojicultores brasileiros, segundo o art. 10 da LPC, o direito de reservar sementes para replantio e comercialização como alimentos ou matéria-prima, ao mesmo tempo em que aos pequenos produtores rurais também seria permitido doar e trocar sementes dentro de programas oficiais específicos.

Importante consignar que as situações previstas no precitado artigo não têm correspondência no atual regime de proteção patentária instituído pela Lei 9.279/96.

É dizer, tais limitações, impostas ao direito do titular do Certificado de Proteção de Cultivar, por não estarem elencadas na LPI, não podem, automaticamente, ser aplicadas ao detentor de patentes, sob pena de restringir indevidamente os direitos que a lei lhe confere.

Deve-se notar que, tratando-se de controvérsia acerca do alcance de direitos de propriedade intelectual, é essencial haver, de fato, um direito devidamente reconhecido como tal pela autoridade competente, a fim de que se possa determinar o alcance de sua proteção.

No que concerne a variedades vegetais, conforme assentado linhas atrás, os direitos de proteção se efetivam mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, expedido pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares.

Assim, a primeira conclusão a que se poderia chegar é que, ausente notícia acerca da existência de tal certificado em favor das recorridas, não haveria sequer viabilidade jurídica de se analisar a questão sob a ótica da tutela de cultivares, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário decidir, em abstrato, pela aplicação de um ou de outro diploma legal.

Consequentemente, as exceções previstas na lei específica, incluindo aquelas alegadas pelos recorrentes e conhecidas como “privilégio do agricultor”, não haveriam de irradiar seus efeitos na hipótese.

De todo modo, ainda que se reconhecesse a existência de direitos de propriedade intelectual sobre a soja *Roundup Ready* derivados também da Lei 9.456/97 (LPC), os argumentos dos recorrentes acerca da incidência exclusiva desse diploma legal à espécie não devem prosperar.

Patentes e proteção de cultivares, como visto, são diferentes

espécies de direitos de propriedade intelectual, que objetivam proteger bens intangíveis distintos. Não há, por isso, incompatibilidade entre os estatutos legais que os disciplinam, tampouco prevalência de um sobre o outro, pois se trata de regimes jurídicos diversos e complementares, em cujos sistemas normativos inexistem proposições contraditórias a qualificar uma mesma conduta.

A marcante distinção existente entre um regime e outro compreende desde o objeto protegido – novas cultivares, pela LPC; processos e produtos biotecnológicos (microrganismos transgênicos), pela LPI – passando pelo alcance da proteção, pelas exceções oponíveis aos titulares dos direitos, pelos requisitos necessários à outorga da tutela jurídica, pelo órgão responsável pela análise e emissão do título protetivo, pelo prazo de duração do privilégio, dentre outros.

Não se pode negar, entretanto, que o art. 2º da LPC impede o que se convencionou chamar de dupla proteção. Segundo esse dispositivo, “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”.

A existência dessa norma, como já delineado anteriormente, decorre diretamente da obrigação internacional assumida pelo Brasil ao ratificar a Ata de 1978 da União para a Proteção das Obtenções Vegetais, que proíbe os países membros de lhes conferir dupla proteção.

Isso quer dizer que uma mesma variedade vegetal não pode ser protegida simultaneamente por uma patente e por um direito *sui generis*, tal qual



o direito de proteção de cultivares. De acordo com o art. 2, 1, da Convenção UPOV 1978, cada Estado da União pode reconhecer o direito do obtentor mediante a outorga de um título especial de proteção ou de uma patente. Porém, caso a legislação nacional admita a proteção em ambas as formas, deverá aplicar apenas uma delas a um mesmo gênero ou a uma mesma espécie botânica.

É exatamente esse o escopo da norma do art. 2º da LPC. Conforme explica DENIS BORGES BARBOSA, “a proteção de uma variedade de planta por cultivar exclui a proteção do mesmo objeto por patente” (Tratado de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, vol. IV, p. 234, sem destaque no original).

A lei proíbe, portanto, que a variedade vegetal – ou seja, “o mesmo objeto” – seja protegido também pela concessão de carta-patente.

Ocorre que, ao contrário do que defendem os recorrentes, o âmbito de proteção a que está submetida a tecnologia desenvolvida pelas recorridas não se confunde com o objeto da proteção prevista na Lei de Cultivares: as patentes não protegem a variedade vegetal, mas o processo de inserção e o próprio gene por elas inoculado na semente de soja.

DENIS BARBOSA elucida o ponto:

Veja-se que a tecnologia em questão não afeta a semente em si (salvo o aspecto de resistência ao glifosato), e muito menos a colheita. A patente não cobre a semente como um todo. Não existe [...] nenhuma patente de semente da Monsanto no tocante à tecnologia RR1. Salvo pelo produto (elemento transgênico) patenteado pela Monsanto, toda semente está em domínio público. (Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia Roundup Ready no Brasil. PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição 7/2014, Out/2014, p. 437).

Ou, em outros termos, a proteção da propriedade intelectual na forma

de cultivares (LPC) abrange o material de reprodução ou multiplicação vegetativa da planta inteira, enquanto o sistema da LPI protege, especificamente, o processo inventivo ou o material geneticamente modificado, sendo certo que “processos de produção de plantas geneticamente modificadas são considerados patenteáveis, uma vez que não há restrição na LPI” (PLAZA, Charlene Maria C. De Ávila. Exclusões de patentes do material genético – análises entre as Leis Nacional/Regional de Propriedade Intelectual. Revista Internacional de Direito Ambiental, Caxias do Sul (RS), v. 1, n. 2, p. 35-62, maio/ago. 2012).

Quanto ao ponto, parece oportuno esclarecer os conceitos de cultivar e de microrganismo transgênico, cada qual protegido por um estatuto jurídico distinto:

#### Cultivares

O Glossário de biotecnologia vegetal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento define cultivar como uma “variedade cultivada de planta, a qual se distingue por características fenotípica e que, quando multiplicada por via sexual ou assexual, mantém suas características distintivas” (Torres, Antonio Carlos *et al.* Brasília: Embrapa Hortaliças, 2000).

De acordo com o conceito trazido pela Lei 9.456/97, cultivares podem ser consideradas espécies de plantas sobre as quais foi realizada alguma melhoria, por meio da ação humana, que tenha resultado da alteração de alguma de suas características ou da introdução de características novas capazes de torná-las distintas de outras variedades da mesma espécie. Além de distintividade, devem apresentar homogeneidade e estabilidade.

O conceito técnico está previsto no art. 3º, IV, da LPC:

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;

### Microrganismos transgênicos

A LPI os conceitua como organismos (à exceção do todo ou parte de plantas e animais) que, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, expressem características normalmente não alcançáveis pela espécie em condições naturais. Eis a definição legal:

Art. 18. [...]

[...]

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos 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.

Na medida em que a lei veda o patenteamento do “todo ou parte de seres vivos” (art. 18, III, parte inicial, da LPI), tem-se que microorganismos transgênicos constituem os “únicos elementos constitutivos de seres vivos que, pela lei brasileira, serão objeto de patente contendo reivindicação de produto” (BARBOSA, Pedro M. N. e BARBOSA, Denis Borges. O Código da Propriedade Industrial conforme os Tribunais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, vol. I, p. 259).

Ou, nos termos informados em material publicado pelo próprio INPI, “a Lei 9.279, pelos comandos citados, estabelece um marco divisório nítido: nem plantas nem animais superiores são patenteáveis no Brasil; as tecnologias, porém, relacionadas à manipulação genética envolvendo microorganismos tornaram-se inequivocamente passíveis de patenteamento” (e-STJ fl. 2699).

Definido, portanto, o objeto da proteção contida em cada diploma normativo, passa-se ao exame da pretensão dos recorrentes – não pagamento de *royalties* às recorridas nas hipóteses de reserva de sementes para replantio e comercialização como alimento ou matéria-prima e possibilidade de, tratando-se de pequenos agricultores, doar ou trocar sementes entre si – a partir das limitações legais previstas no art. 18, III, 42, II, e 43, VI, da LPI.

#### 6. PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO. REPRODUÇÃO DE SEMENTES QUE CONTÊM GENE E/OU PROCESSO PATENTEADO.

Uma vez concedida a patente, a LPI, em seu art. 42, garante ao titular o direito de impedir que terceiros façam uso do produto (inc. I) ou do “processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado” (inc. II).

Quanto à proteção conferida ao *processo* patenteado, DENIS BORGES BARBOSA enfatiza que, “como em todos demais sistemas nacionais sob a regra de TRIPs, a patente de processo protege o produto resultante do processo; e não há qualquer vedação de patentes de processo de plantas ou animais” (*in* Proposta para regular a intercessão patente/cultivar. Sem destaque no original.

Disponível em [www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/patente\\_cultivar.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/patente_cultivar.pdf)).

A lição de CHARLENE PLAZA merece destaque:

A violação da patente depende da natureza dos bens jurídicos. Se, de fato, a propriedade legal do titular das sementes é a transgenia, ou, no máximo, apenas a composição do genoma da planta e da transgenia, então logo que a semente germina, a patente é violada. Isso porque cada célula da planta terá uma cópia do objeto da propriedade legal de que o titular poderá impedir terceiros de fabricar e utilizar sem o seu consentimento.

(PLAZA, Charlene Maria C. De Ávila. Exclusões de patentes do material genético – análises entre as Leis Nacional/Regional de Propriedade

Intelectual. Revista Internacional de Direito Ambiental, Caxias do Sul (RS), v. 1, n. 2, p. 35-62, maio/ago. 2012)

Por outro lado, o art. 43 do mesmo diploma normativo estabelece diversos limites ao exercício dos direitos do titular. As limitações listadas em seus incisos consistem em verdadeira autorização para que terceiros utilizem o objeto da patente, independentemente de autorização, sem que se possa impedi-lo ou dele exigir qualquer contraprestação pecuniária.

No que interessa à hipótese, verifica-se que o inciso VI desse dispositivo afasta do espectro protetivo da lei, quando se tratar de “patentes relacionadas com matéria viva” – hipótese dos autos –, o uso de produto patentado “que haja sido introduzido licitamente no comércio” por seu próprio detentor ou por seu licenciado.

É a positivação do que se convencionou chamar de “princípio da exaustão”:

É a doutrina segundo a qual uma vez que o titular tenha auferido o benefício econômico da exclusividade (“posto no comércio”), através, por exemplo, da venda do produto patentado, cessam os direitos do titular da patente sobre ele. Resta-lhe, apenas, a exclusividade de reprodução. (BARBOSA, Pedro M. N. e BARBOSA, Denis Borges. O Código da Propriedade Industrial conforme os Tribunais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, vol. I, p. 598).

Assim, em regra, uma vez que o adquirente tenha obtido o produto colocado licitamente no mercado, com o consentimento do titular, esgota-se o direito de patente sobre aquele produto específico e, via de consequência, não mais poderão ser opostas, dali em diante, a quem quer que seja, as vedações do art. 42 da LPI na futura exploração comercial do bem.

Todavia, e aqui reside ponto fundamental da presente controvérsia, a parte final do inc. VI do art. 43 da LPI expressamente

prevê que não haverá exaustão na hipótese de o produto patenteado ser “utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa”.

A toda evidência, a opção legislativa foi a de deixar claro que a exaustão, quando se cuida de patentes relacionadas à matéria viva, atinge apenas a circulação daqueles produtos que possam ser enquadrados na categoria de matéria viva não reprodutível, circunstância que não coincide com o objeto da pretensão dos recorrentes.

O exemplo utilizado por BARBOSA e BARBOSA é esclarecedor:

Quem compra a espiga de milho, protegida por processo de reprodução, pode comer, vender, fazer pipoca ou enfeite de sala de jantar. Pode até mesmo plantar o milho num potinho na varanda. Mas não pode tornar-se competidor do titular da patente, reproduzindo milho para fins comerciais. (*op. cit.*, p. 611).

NUNO PIRES DE CARVALHO ilustra a situação comentando julgado da Suprema Corte dos Estados Unidos:

O Tribunal entendeu que o agricultor não era protegido pela exaustão no caso de guardar sementes de uma colheita e replantá-las em seguida, posto que a exaustão não serve de argumento para permitir que o comprador produza os bens protegidos a partir daqueles que adquiriu. Na verdade, ao “replantar”, o agricultor não está plantando os artigos que comprou, mas sim plantando – pela primeira (e única) vez – os artigos que ele produziu a partir dos artigos que comprou. A exaustão só se dá quanto aos artigos que ele comprou, e não quanto aos que ele produziu. Assim, por meio de contrato, o titular (no caso, de uma patente) pode negar ao agricultor a exceção da UPOV, e este não pode alegar a exaustão em seu favor. (Acordo TRIPS Comentado. 2ª edição. Versão para Kindle, p. 603).

Acerca do tema, vale também a leitura da exposição detalhada por CHARLENE PLAZA:

No Brasil não há aplicação da exaustão de direitos quando o produto patenteado seja utilizado para multiplicação ou propagação da matéria

viva em causa.

Tal norma possibilita que terceiros, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio (interno ou externo) 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.

(PLAZA, Charlene Maria C. de Ávila. Das patentes aos royalties – o caso da soja transgênica da Monsanto. // Revista de propriedade intelectual: direito contemporâneo e constituição. Aracaju, 2012, n. 1, p. 9)

DENIS BARBOSA é categórico ao afirmar que “a exaustão não se aplica, no Brasil, quando o produto patenteado seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa” (Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia Roundup Ready no Brasil. PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição 7/2014, Out/2014, p. 425).

Nessa linha intelectual, entender que os agricultores representados pelos recorrentes possuem o direito de reservar o produto da soja RR (que contém tecnologia patenteada pelas recorridas) para replantio e posterior comercialização, bem como o de doar ou trocar essas sementes, equivale a esvaziar o conteúdo normativo do dispositivo em questão, tornando-o letra morta, o que se revela inadmissível do ponto de vista técnico-jurídico.

## 7. CONCLUSÕES: PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO INVENTOR EM FUNÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO OU PRODUTO RELACIONADO À TRANSGENIA.

De tudo o que foi até aqui exposto, é possível extrair-se algumas conclusões.

Como as patentes em questão foram concedidas em razão da inserção de um gene que conferiu à planta uma função distinta da que naturalmente

possuía, os direitos do titular do privilégio vão incidir sobre o atributo inoculado (que confere resistência ao glifosato) e, via de consequência, tendo a planta sido reproduzida e a nova geração conservado tal atributo, sobre ele também devem se projetar os direitos de exclusiva.

Os possíveis desdobramentos do alcance da proteção são esmiuçados por BRUCH, VIEIRA E DEWES:

Se o inventor inserir um novo atributo em uma planta existente, tal como um novo gene com nova função, seu direito de propriedade industrial se restringe ao atributo inserido nesta e não se expande para toda a planta modificada. As outras plantas da mesma espécie que não receberam este novo atributo também continuarão não pertencentes a ele. Deste direito surgem três situações [...]:

1) Se esta planta com o novo atributo se replica, conservando nas plantas-filhas o atributo inserido originalmente, sobre este atributo tem o titular do DPI sua titularidade. Se esta planta replicada for utilizada por causa do atributo protegido, é lógico que este atributo dá ao seu titular o direito de cobrar pelo seu uso.

2) Contudo, se esta planta com o novo atributo for cultivada e o atributo inserido nela não permanecer na planta ou não for utilizado pelo usuário da planta, pode-se concluir que não cabe ao inventor do atributo reivindicar a cobrança de royalties pelo uso do novo atributo protegido.

3) Ademais, se esta planta com o novo atributo ou os produtos derivados dela forem utilizados, sendo que neste uso é irrelevante o novo atributo, não cabe ao inventor do atributo direito de cobrar sobre o seu uso.

[...]

Contudo, deve-se deixar claro que, em existindo o atributo protegido em uma planta, mesmo que esta planta em si seja protegida por terceiro, a existência desse atributo confere ao seu titular o direito de cobrar *royalties* pelo seu uso, bem como ao titular da proteção da cultivar.

(BRUCH, Kelly Lissandra; VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto e DEWES, Homero. A propriedade industrial: dupla proteção ou proteções coexistentes sobre uma mesma planta. // Propriedade intelectual e inovações na agricultura. Org.: Antônio Márcio Buainain, Maria Beatriz Machado Bonacelli, Cássia Isabel Costa Mendes. Brasília; Rio de Janeiro: CNPq, FAPERJ, INCT/PPED, IdeiaD; 2015, p. 314).

Ou, na lição de PLAZA e CARRARO, “pela regra do art. 42, inciso II, da Lei nº 9.279/96, tem-se que um titular de patente de invenção, cuja proteção abarca novo atributo de uma planta, tal como um gene com nova função, tem o



direito de explorar com exclusividade essa planta no Brasil ou vedar que terceiros a utilizem comercialmente, sem sua autorização” (PLAZA, Charlene Maria C. de Ávila e CARRARO, Fábio. Propriedade Intelectual – patentes e cultivares. // Propriedade intelectual na agricultura. Coord.: PLAZA, DEL NERO, TARREGA e SANTOS. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 131).

Sobreleva consignar que o afastamento dos direitos conferidos aos titulares de patentes devidamente concedidas – como objetivam os recorrentes – teria aptidão para, além de malferir as disposições de direito interno consubstanciadas na LPI, frustrar compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito da Organização Mundial do Comércio, pois resultaria em descumprimento do quanto estabelecido no art. 28, 1, do Acordo TRIPs, que estipula as garantias asseguradas ao inventor.

O “privilégio do agricultor” previsto na LPC, portanto, não é oponível ao titular de patentes de produto e/ou processo na hipótese de ser utilizada a matéria viva a elas relacionada para fins de multiplicação ou propagação comercial, pois não se trata de limitação estabelecida aos direitos tutelados pelo regime jurídico sobre o qual está assentado o sistema de patentes adotado pelo Brasil.

A tese defendida pelos recorrentes parte de um pressuposto manifestamente equivocado: o de querer fazer incidir às recorridas, titulares de direitos garantidos por cartas-patentes, as limitações previstas, exclusivamente, a detentores de certificados de proteção de cultivares.

De se referir, outrossim – o que corrobora a ausência de previsão no ordenamento jurídico vigente acerca das limitações postuladas pelas recorrentes sobre os direitos de propriedade intelectual das recorridas –, a existência de

estudos, elaborados por doutrinadores especialistas na área, por meio dos quais se propõe, justamente, que a LPI seja modificada para que se faça nela constar normas restritivas que deem suporte a reivindicações como as aqui deduzidas.

É o caso dos seguintes artigos, de lavra, respectivamente, do Professor DENIS BORGES BARBOSA e da Professora CARLA EUGENIA CALDA BARROS: *Proposta para regular a intercessão patente/cultivar* (disponível em [www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/patente\\_cultivar.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/patente_cultivar.pdf)) e *A sobreposição dos direitos de propriedade intelectual em biotecnologia: patentes e cultivares. Modificações dos artigos 43 e 70 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996* (*In* Proteção Jurídica para as Ciências da Vida: Propriedade Intelectual e Biotecnologia. IBPI, 2012, pp. 81/172).

A pretensão dos recorrentes, portanto, exigiria inovações normativas *de lege ferenda*.

A título de consideração final, impõe-se assentar que, muito embora a adoção em larga escala do cultivo de plantas modificadas por meio de transgenia venha acompanhada de uma série de questionamentos de natureza econômica, social, ambiental, alimentar e político-ideológica, o Poder Judiciário – sobretudo em sede de recurso de fundamentação vinculada, versando sobre questões restritas ao âmbito de sistemas protetivos de direitos de propriedade intelectual – não constitui a arena adequada para o enfrentamento dessas questões, não podendo elas servirem como condicionantes das razões de decidir do julgador.

No que concerne à alegação usualmente feita de que os direitos de propriedade intelectual criam monopólios, ainda que temporários, é importante lembrar que existem sensíveis diferenças entre seus efeitos e o funcionamento da proteção à propriedade intelectual (quanto à matéria, confira-se o estudo

conduzido por ROBERT M. SHERWOOD, *in* Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico. São Paulo: EDUSP, 1992).

Segundo SHERWOOD (*op. cit.*, pp. 60/62), a propriedade intelectual, como explanado no decorrer deste voto em relação às patentes, cria, tão somente, o direito de impedir/excluir terceiros do uso de um *produto* ou *processo* específico. O monopólio, por outro lado, se relaciona à capacidade de excluir qualquer produto ou processo de um determinado *mercado*, sendo notório que, no caso dos autos, a soja com a tecnologia patenteada pelas recorridas não se trata de produto que equivalha à totalidade do mercado brasileiro desse grão. De um lado, o Registro Nacional de Cultivares do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (RNC) aponta, em 11/4/2019, mais de duas mil ocorrências para cultivares de soja; de outro, DENIS BARBOSA informa que “haveria pelo menos 75 cultivares com características de serem resistentes ao glifosato, mas este número compreende variedades que não são da Monsanto” (Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia Roundup Ready no Brasil. PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição 7/2014, Out/2014, p. 431).

Ainda que se assuma como premissa que um novo mercado possa surgir como mera consequência de um único invento protegido, o que sucede é que o acesso a ele não estaria vedado senão em razão de deficiências técnicas, atribuíveis aos próprios potenciais competidores, em desenvolver produtos dotados de capacidade concorrencial. As barreiras à entrada nesse mercado não decorreriam, substancialmente, da proteção à propriedade intelectual.

Caso se tratasse, ao contrário, de um verdadeiro monopólio, mesmo que fossem envidados esforços de pesquisa e desenvolvimento que resultassem na criação de um produto ou processo competitivo, seria, por definição, impossível

inserir-los no mercado, independentemente da proteção a direitos de propriedade intelectual.

Novamente, a doutrina de SHERWOOD é esclarecedora:

A propriedade intelectual pode oferecer uma vantagem importante, mas não é um monopólio. Num monopólio, especialmente quando for criado por iniciativa governamental, como é frequente em muitos países comunistas e em desenvolvimento, a empresa, na verdade, não fracassa porque ela é protegida. A propriedade intelectual protege a idéia, a invenção, a expressão criativa, mas não a empresa. No caso da propriedade intelectual, o produto da mente pode fracassar ou ser suplantado no mercado. No caso de um monopólio, é a própria empresa o objeto de proteção. (SHERWOOD, 1992, p. 61)

Não se pode, outrossim, cogitar da utilização, pelo Judiciário, do regime legal de proteção à propriedade intelectual para, por via indireta, corrigir eventuais imperfeições concernentes ao funcionamento do mercado. Resultados nesse sentido devem ser buscados na esfera própria destinada à defesa da concorrência e da ordem econômica, sob pena de se impor ao sistema de patentes uma função que não lhe cabe.

De se consignar, por derradeiro, que, conforme destacado no acórdão recorrido, nada impedia que os agricultores representados pelos recorrentes empregassem a soja convencional em seus plantios, sem o custo relacionado a *royalties* ou taxa tecnológica; mas, a partir do momento em que optaram pelo cultivo de sementes modificadas por meio de invenção patenteada, inafastável o dever de contraprestação pela tecnologia utilizada. Se escolheram fazer uso desta variedade específica, é porque lhes pareceu economicamente vantajoso, devendo arcar com as consequências dessa opção.

## 8. TESE FIRMADA PARA EFEITO DO ART. 947 DO CPC/15

A tese a ser firmada, portanto, para efeito do art. 947 do CPC/15, é a seguinte: as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 – aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares – não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais.

**9. CONCLUSÃO DA HIPÓTESE CONCRETA**

Forte nessas razões, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso especial.

