



ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS

Processo n.º 1011982-53.2021.8.11.0041.

Vistos etc.

Trata-se de Ação Coletiva ajuizada pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso – APROSOJA/MT, em desfavor de **Monsanto Technology LLC e Monsanto do Brasil Ltda.**, com a finalidade de corrigir o prazo de vigência das patentes de invenção PI0016460-7; PI0610654-4 e PI9816295-0, os quais passarão a ser de vinte (20) anos, contados do depósito de cada um dos pedidos de patente, mediante o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40, da Lei de Propriedade Industrial, bem como a cessação da cobrança de *royalties* e a condenação da requerida a restituir os valores cobrados dos associados da requerente, pelo uso da tecnologia, após a data em que as patentes caíram em domínio público.

As requeridas foram citadas e apresentaram contestação conjunta no id. 60422987, alegando matérias preliminares e prejudiciais.

No id. 62394953, as requerentes impugnaram a contestação e juntaram documentos (id. 62394955).

Na decisão constante no id. 73086196, indeferi os pedidos de tutela de urgência e evidência pleiteados pelas requerentes; admiti o ingresso, no polo ativo, das associações que se manifestaram tempestivamente, bem como apreciei e rejeitei todas as matérias preliminares e prejudiciais apresentadas pelas requeridas. E por fim, reconheci a perda do interesse do pedido de controle difuso de constitucionalidade do parágrafo único do art. 40, da LPI, uma vez que a questão foi julgada na ADI 5.529.

Ambas as partes interpuseram embargos de declaração contra a decisão mencionada, os quais foram rejeitados (id. 88317278).

As partes interpuseram agravo de instrumento, sendo parcialmente concedida a liminar em favor das requerentes, para que as requeridas efetuassem o depósito de 1/3 dos royalties, referente à patente de invenção PI9816295-0 (id. 92933031), sendo posteriormente autorizada a substituição do depósito por seguro garantia judicial (id. 96273992).

As requerentes pleitearam pelo julgamento antecipado do feito (id. 110559875), o que foi rechaçado



pelas requeridas.

No id. 152859417 foi juntada petição de admissão da Associação Brasileira de Liberdade Econômica para ingresso no feito, como *amicus curiae*, o que foi indeferido (id. 156106045 e 161972579).

Na decisão constante no id. 156106045, determinei a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ADI 5.529, haja vista a interposição, também, da Rcl 56.363, pelas requeridas, bem como as decisões proferidas pela i. relatora dos agravos de instrumento interpostos pelas partes, sobrestando os referidos recursos até o trânsito em julgado da Rcl 56.393.

As requerentes interpuseram embargos contra o sobrestamento do feito (id. 154324788).

As requeridas, na petição juntada no id. 166470630 informam a existência de questões de fato e de direito relevantes para o julgamento do mérito, repetindo os argumentos acerca da existência de outros direitos de propriedade intelectual que garantem a titularidade da tecnologia INTACTA; que a patente PI0610654-4 está vigente pelo menos até 26/05/2026 e confere proteção à tecnologia INTACTA, o que é suficiente para afastar qualquer discussão sobre devolução ou cessação de pagamento de valores pelo uso da referida tecnologia e, ainda, duas novas patentes foram concedidas, quais sejam, PI0820373-3 e BR122017018105-0, antes noticiadas como pedidos de patente que foram depositados no ano 2008, e que representam a proteção de outras invenções que compõem a tecnologia INTACTA. Ambas as patentes possuem prazo de vigência de vinte anos, contados da data do depósito.

Alegam que a precificação dos royalties nunca esteve atrelada ao número de patentes concedido pelo INPI, tanto que em 2017, quando houve a concessão de duas novas patentes, o preço dos royalties poderia ter sido majorado, entretanto, se comparado o preço no lançamento da tecnologia, na safra 2013/2014, e o preço atualmente praticado, constata-se que houve apenas atualização monetária.

Sustentam que *“por uma questão de simetria, se novas patentes concedidas no curso do licenciamento não aumentaram o valor dos royalties dali por diante, a eventual 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.”*

Afirmam, ainda, que recentemente foi homologado um acordo firmado com a Famato, do qual a requerente Aprosoja é interveniente e a ele se vinculou, no qual foi formalizada a concordância com as diretrizes do licenciamento de uso da tecnologia INTACTA, *“da existência de direitos de propriedade intelectual (abrangendo segredos de negócio, knowhow, patentes, pedidos de patentes e outros) e outros direitos de natureza diversa, sem nenhuma vinculação a número de patentes.”*

Alegam que a tecnologia INTACTA é una e indivisível, pois *“ainda que os produtores pretendessem desenvolver produto próprio a partir das invenções objeto das patentes PI0016460-7 e PI9816295-0, as quais alegam ter caído em domínio público, fato é que eles não chegariam ao produto comercial SOJA INTACTA”*, pois esbarrariam na patente PI0610654-4, ainda em vigor, bem como nas patentes PI0820373-3 e BR122017018105-0 que foram concedidas recentemente.

Ao final, impugnaram a pretensão de julgamento antecipado e requereram o saneamento do processo, com a fixação dos pontos controvertidos e a intimação das partes, para a indicação de provas.

No id. 167317997 reconsiderarei o sobrestamento do feito e proferi decisão parcial de mérito, acolhendo a pretensão declaratória de correção dos prazos de vigência das três patentes discutidas nesta ação, de acordo com a decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.529.

Ambas as partes interpuseram embargos de declaração contra a decisão proferida no id. 167317997, alegando a ocorrência de omissão, os quais foram rejeitados.



Sobre a notícia de fato novo, apresentada pelas requeridas, a requerente se manifestou no id. 168660512, alegando, em síntese, que a pretensão é apenas gerar confusão com questões que extrapolam os limites desta lide, que versa somente sobre a correção dos prazos de vigência das patentes PI0016460-7, PI0610654-4 e PI9816295-0, bem como a cessação da cobrança e devolução dos royalties cobrados com base em patentes expiradas.

Afirma que a concessão das patentes noticiada como fato novo, na verdade, não o é, pois referidas patentes foram depositadas há mais de dezesseis anos e a requerida somente as mencionou em 21/03/2023, quando já havia ocorrido a estabilização objetiva da lide, nos termos do art. 141, do CPC.

Ainda, a concessão das patentes ocorreu há mais de sete meses e a requerida já se manifestou nos autos diversas vezes, sem nada mencionar, pretendendo, agora, uma inovação ilegal no objeto do processo, de forma extemporânea e que não se enquadra em nenhuma das exceções legais.

Relatou que no acordo coletivo firmado na ação n.º 0032664-61.2012.8.11.0041, com o intuito de pôr fim a cobrança de royalties por patentes expiradas pelo uso da tecnologia *Roundup Ready – RR1*, a requerida se comprometeu a identificar nas embalagens das sementes comercializadas todas as patentes que protegem a tecnologia Intacta RR2 PRO, recém-lançada à época do acordo.

Para cumprir essa obrigação, a requerida sempre informou nas sacarias da semente somente a patente PI0016460-7, como título de propriedade industrial que garantia a proteção jurídica à referida tecnologia, assim como também declarou em juízo, nos autos n.º 1060346-95.2017.8.26.0100, que a cobrança dos royalties sobre a tecnologia Intacta RR2 PRO sempre esteve amparada na PI0016460-7, nunca mencionando qualquer outra patente.

Posteriormente, numa ação ajuizada para declarar a nulidade da patente PI0016460-7 que tramita perante a Justiça Federal sob n.º 1002596-43.2017.4.01.3600 e onde foi determinado o depósito dos royalties, a requerida informou que a tecnologia Intacta RR2 PRO também estava protegida pelos títulos de patente PI0610654-4 e PI9816295-0, o que comprova sua atuação deliberada em omitir informação dos produtores e descumprir o acordo firmado e, ainda, forçar a redução dos valores dos royalties a serem depositados em juízo para apenas 1/3 do valor cobrado dos produtores.

Ressalta que essa conduta novamente se repete, pois, após o julgamento parcial que determinou a correção dos prazos das patentes, a requerida informa a obtenção de duas novas patentes na mesma tecnologia, a qual sempre declarou que era protegida apenas por três patentes e que o preço dos royalties era separado em três partes iguais.

Reiterou os pedidos deduzidos nos embargos de declaração, requerendo o desentranhamento dos documentos apresentados pela requerida extemporaneamente, ou que sejam desconsiderados para fins de julgamento da lide; a procedência de todos os pedidos em julgamento antecipado, diante da desnecessidade de dilação probatória ou que seja julgado imediatamente o pedido de abstenção de cobrança de royalties pelas patentes PI0016460-7 e PI9816295-0.

Requeru, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de multa em razão da litigância de má-fé.

A requerida também rechaçou a manifestação da requerente acerca da notícia de fato novo, sustentando, mais uma vez, que a cobrança, suspensão e devolução dos royalties devem ser analisadas em consonância com os acordos de licenciamento firmados pelos produtores rurais, que optaram pelo uso da tecnologia INTACTA a partir da safra 2013/2014 e enquanto viger uma única patente, permanecerá investida no direito de licenciar ou impedir a exploração do objeto dessa patente por terceiros não autorizados.

Ressaltou, mais uma vez, que *“a tecnologia INTACTA é uma e indivisível e a Monsanto não precifica os seus royalties com base no número de patentes vigentes; a vigência de pelo menos uma patente de invenção é suficiente para sustentar a manutenção do sistema de licenciamento e remuneração de royalties*



*da tecnologia INTACTA, e precificação dos royalties praticados pela Monsanto sempre considerou exclusivamente os benefícios econômicos propiciados pelo uso da tecnologia, não o número de patentes vigentes”.*

Requeru, ao final, a condenação da requerida por litigância de má-fé; a aplicação da multa prevista no art. 81, do CPC e ao ônus sucumbencial cabível (id. 169857978).

Nas petições id. 171745202 e id. 171745208, as requerentes reiteram os termos das petições id. 168660512 e id. 168660509.

No id. 172338700, as requeridas reiteram os embargos de declaração e o pedido de efeito suspensivo (id. 168661651).

Na petição id. 172987432, as requerentes reiteram o pedido de indeferimento do efeito suspensivo pretendido pela requerida.

Na petição id. 176776647, as requerentes informam o julgamento dos Embargos de Declaração opostos na Rcl 56.393.

### **E o que merece registro.**

### **Decido.**

Analisando detidamente os autos e constatando que ambas as partes já se manifestaram sobre todas as petições e argumentos defendidos antes mesmo que fossem intimadas para tal finalidade, atravessando diversas petições e juntaram diversos documentos, bem como todos foram intimados da decisão proferida no id. 167317997 e revendo, em parte, o posicionamento que adotei nesta decisão, concluo que a questão é apenas de direito e o feito está suficientemente instruído de modo a permitir o julgamento do processo no estado em que se encontra, nos exatos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas.”

Importante consignar que cabe ao Juiz aferir sobre a necessidade ou não da produção de outras provas, a teor do que estabelece o art. 370, do Código de Processo Civil. Assim, o Magistrado que preside a causa tem o dever de evitar a coleta de prova que se mostre inútil à solução do litígio.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou seu entendimento:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7 DO STJ. CONVERSÃO DE JULGAMENTO



EM DILIGÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC quando as controvérsias postas nos autos foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada e clara, apenas em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. **2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes.** 3. Modificar a conclusão do Juízo de piso e do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica reexame de fatos e provas, o que é vedado em face do teor da Súmula 7 do STJ. 4. Conforme a dicção do § 3º do art. 938 do CPC, a possibilidade de conversão do julgamento em diligência decorre da necessidade de produção de prova, o que não se observa na hipótese vertente, na medida em que os documentos colacionados pelas partes foram considerados verídicos e suficientes pelo magistrado para a solução da controvérsia. 5. Agravo interno não provido. (sem destaque no original).

(STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. **2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.** 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (sem destaque no original).

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

No curso desta ação, as partes tiveram amplamente garantido o exercício do contraditório e a produção de farta prova documental. Foram apresentadas diversas manifestações, acompanhadas de documentos e pareceres, alegações de fatos novos, pedidos de suspensão, entretanto, em razão da complexidade da matéria e a sua repercussão, não vislumbro a hipótese de litigância de má-fé, como manifestado por ambas as partes.

Desse modo, passo ao julgamento do mérito.



Nos estritos termos da inicial proposta, restam pendentes de decisão os pedidos relativos à cessação da cobrança de *royalties* e a condenação da requerida a restituir os valores cobrados dos associados da requerente, pelo uso da tecnologia, após a data em que as patentes caíram em domínio público.

Isto porque na decisão id. 73086196 apreciei e rejeitei todas as questões preliminares e prejudiciais de mérito, bem como julguei prejudicado o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, da LPI, diante do julgamento do mérito da ADI 5.529.

Ainda, na decisão constante no id. 167317997, proferi decisão parcial de mérito, acolhendo a pretensão declaratória e determinando a correção dos prazos de vigência das três patentes discutidas nesta ação, de acordo com a decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.529.

Antes de adentrar no mérito dos pedidos pendentes, entendo pertinente apontar breves considerações acerca do direito de propriedade no Brasil, e mais especificamente a propriedade intelectual, que envolve o direito autoral, a propriedade industrial e a proteção *sui generis* e tem por objeto a regulamentação, o reconhecimento, a proteção e o incentivo a criação, inovação, a invenção e a criatividade humana.

A partir da Constituição Federal de 1988, cujos fundamentos remetem ao solidarismo social e a dignidade da pessoa humana, o regime jurídico da propriedade passou a ter como pressuposto a função social da propriedade. Ou seja, garante-se o direito a propriedade desde que atenda a sua função social. Isso se extrai do disposto nos incisos XXII e XXIII, do art. 5º, da CF/88:

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:

(...)

XXII - é garantido o direito de propriedade;

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;

De forma geral, a propriedade pode ser entendida como a exclusividade de usar, fruir, dispor e perseguir a coisa da qual se é o dono, entretanto, o exercício desse direito está sujeito à observância do princípio da função social. Assim, pode-se afirmar que o uso da propriedade privada, por seu titular, deve sempre atingir fins sociais mais amplos de interesse da coletividade, como a justiça distributiva e o bem-estar social, sob pena de sofrer intervenção estatal.

A propriedade industrial corresponde ao patrimônio imaterial do empreendimento empresarial, como marcas, nomes comerciais e de fantasia, modelos de utilidade, desenhos industriais, as indicações geográficas e, mais especificamente no que interessa nesse feito, as patentes de invenções. Ela é primordial ao desenvolvimento comercial e humano e por esta razão, não pode ser considerada de forma isolada, mas sim, numa rede de relações que refletem outros direitos, como o direito à vida; à informação; à função social da propriedade; ao desenvolvimento econômico e tecnológico do país, dentre outros.

Embora não tenha corpo, diante da sua importância e do expressivo valor econômico que detém, surge a necessidade de proteção.

A proteção à propriedade industrial, como direito fundamental, está prevista no art. 5º, inciso XXIX, da CF/88 que dispõe:





Art. 5º

(...)

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;

Assim, aquele que cria o bem imaterial para satisfazer uma necessidade será recompensado por um privilégio que lhe confere exclusividade de exploração desse bem por prazo determinado, podendo dispor da sua ideia para que seja explorada por outrem e, ainda, de ser protegido de exploração não autorizada e de ser indenizado caso ela ocorra.

No Brasil, os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial são tratados pela Lei n.º 9.279/96 e a proteção dessa propriedade se dará a partir do registro realizado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, que tem natureza constitutiva de direito.

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

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

(...)

Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

(...)

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

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

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

A patente é um título de propriedade temporária, concedido sobre uma invenção ou modelo de utilidade, válido em um determinado país e por tempo específico.

Além da limitação temporal, o direito de propriedade industrial também está sujeito às limitações decorrentes do princípio da função social da propriedade, bem como os requisitos de “interesse social e desenvolvimento tecnológico do país”. Este direito, portanto, não é absoluto, tampouco deve apenas



assegurar a recompensa material aos seus titulares, mas sim, seu exercício deve estar adequado às necessidades coletivas.

Assentadas essas premissas, passo a decidir sobre a questão ainda pendente nesta ação, referente à suspensão da cobrança dos royalties das patentes cujo prazo expirou e a devolução dos valores cobrados após a data da expiração.

Como já consignado, é a partir da obtenção do registro da patente que a propriedade industrial é reconhecida e dotada dos predicados que lhe são inerentes por determinado período de tempo, o qual, após o julgamento da ADI 5.529, passou a ser certo como sendo de vinte (20) anos para a patente de invenção e quinze (15) anos para o modelo de utilidade, contados da data do depósito do pedido no INPI.

Nesse sentido, a alegação das requeridas acerca da cobrança dos royalties ser estabelecida não a partir das patentes da tecnologia INTACTA RR 2 PRO, mas sim, a partir de um feixe de direitos, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, uma vez que, como já mencionado, é o registro da patente que confere ao proprietário o direito de exploração direta ou por terceiros por período certo de tempo, mediante remuneração, assim como a proteção contra aqueles que vierem a explorar a invenção sem a devida autorização. Pode-se afirmar, assim, que se não há registro, os bens imateriais não gozam da proteção da lei.

Em nenhum momento as requeridas nominaram ou identificaram esse feixe de direitos, limitando-se a fazer apenas menções genéricas, sem nem mesmo correlaciona-lo com a existência de proteção legal.

E não há que se alegar acerca de momento oportuno para a produção de provas, pois, por se tratar de documentos existentes no momento em que a tese da defesa é alegada, estes devem vir aos autos nesta mesma oportunidade, conforme preceitua o art. 434, do CPC. A juntada posterior somente se admite quando se tratar de *documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos* (art. 435, CPC), o que não é o caso.

Nesse sentido, vale lembrar que o artigo 10º da Lei da Propriedade Industrial, n.º 9.279/1996, não considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

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.





Também não há qualquer respaldo, nem mesmo lógica, na afirmação das requeridas sobre o valor dos royalties cobrados não ser passível de divisão entre as patentes vigentes que asseguram o direito a propriedade.

De acordo com os argumentos das requeridas, as patentes vencidas não teriam nenhuma interferência no valor dos royalties cobrados do produtor, pois, ainda que vigente uma única patente, permaneceria o direito a cobrança dos royalties e a proteção ao uso monopolístico.

Entretanto, há certa confusão nesse ponto, pois não se está discutindo a cobrança dos royalties sobre eventuais patentes vigentes, mas sim, a adequação que deve ocorrer no valor dos royalties em relação às patentes que já caíram em domínio público. Ainda que o produtor, por si só, não possa reproduzir a tecnologia da semente/planta, não é razoável que as patentes vencidas continuem agregando valor ao invento.

Os argumentos defendidos pelas requeridas levam ao singular entendimento de que a tecnologia tem o mesmo valor se acobertada por uma patente ou por três. Nesse raciocínio, cabe o questionamento: qual a razão de continuar a desenvolver melhoramentos para a mesma tecnologia, os quais importam em elevados investimentos, se não haverá um retorno financeiro?

Pois é justamente essa a razão da patente e o direito de exclusividade na exploração do invento: permitir que o inventor recomponha, em seu patrimônio, todo o investimento realizado no desenvolvimento ou inovação/melhoramento da tecnologia.

Ocorre que esse surgimento constante de novas patentes e os supostos outros feixes de direitos revela outra situação singular que, ao que parece, contraria todo o ordenamento jurídico voltado à proteção da propriedade industrial: a característica da temporalidade. As novas patentes e os supostos feixes de direito sem identificação e, portanto, sem proteção legal no ordenamento vigente, levam a eternizar o monopólio da tecnologia, tornando indeterminado o prazo no qual se findará a exclusividade para que a tecnologia caia em domínio público.

Essa situação é oposta ao que preceitua o art. 40 da LPI e ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.529, da qual se extrai que qualquer movimento no sentido de tornar indefinido o prazo de vigência das patentes não pode ser tolerado, sob pena de ofensa a todo o sistema de proteção da propriedade industrial, que não é um valor e um fim em si próprio, mas com a finalidade de propiciar o desenvolvimento social, tecnológico e econômico do país e não exclusivamente dos seus titulares.

Dessa forma, é inquestionável que as patentes discutidas nestes autos, cujos prazos de validade foram corrigidos de acordo com a decisão proferida no id. 167317997, que aplicou ao caso o que ficou definido na ADI mencionada, não podem mais agregar valor a tecnologia, pois, uma vez decorrido o período de vigência, os direitos do titular cessam, tornando a invenção domínio público (art. 78, parágrafo único, Lei n.º 9.279/96).

Também não merece respaldo a alegação da requerida que o valor dos royalties não pode ser dividido em quantas partes for o número de patentes da tecnologia, pois, se o requerido pretendia valorizá-las de forma diferenciada, deveria tê-lo feito de forma expressa, dando pleno conhecimento a quem tivesse interesse em utilizá-la.

Como bem apontou a requerente, a divisão do valor dos royalties pela quantidade de patentes foi utilizada em outros processos onde também é questionada não só a cobrança dos royalties como a validade das patentes, o que sempre foi aceito e atendido pela requerida, inclusive nestes autos, ao dar cumprimento ao que foi decidido liminarmente no RAI n.º1014311-30.2022.8.11.0000 (id. 155942631).



Não se desconhece o fato de as requeridas terem obtido, durante o trâmite desse processo, outras duas novas patentes na tecnologia “INTACTA RR2 PRO”, objeto desta ação, tampouco o direito de serem remuneradas em razão do uso dessa tecnologia por terceiros, enquanto perdurar a vigência das patentes. Não se vai, nesse momento, ingressar na validade, vigência, valoração ou qualquer outro atributo dessas novas patentes porque elas não são objeto desta ação e em nada influenciam nos pedidos.

Inclusive, a notícia trata-se de manifestação totalmente extemporânea e de intenção duvidosa quanto ao dever de lealdade processual, pois, tais registros de patentes foram concedidos no mês de janeiro do ano em curso, entretanto, as requeridas apenas trouxeram a informação aos autos vários meses depois, embora tenham feito manifestações anteriores.

Do mesmo modo, o alegado acordo de licenciamento que teria sido proposto pelas requeridas para encerrar outras demandas com os produtores rurais também não é objeto desta ação e em nada influencia quanto à expiração dos prazos das patentes ora questionados e a cobrança dos royalties após o prazo de vigência, podendo ser oponível apenas contra os terceiros que o tenham subscrito.

Em suma, trata-se de uma constante busca das requeridas em prolongar, a qualquer custo, os direitos da propriedade industrial sobre a tecnologia “INTACTA RR2 PRO” referente as patentes já expiradas.

Retomando a questão atinente a cobrança dos royalties referente às patentes PI 0016460-7; PI 0610654-4 e PI 9816295-0, estas tiveram seus prazos de validade corrigidos em consonância com a decisão proferida na ADI 5.529, que declarou inconstitucional o prazo previsto no parágrafo único do art. 40, da LPI (id. 167317997).

Ficou demonstrado que duas das patentes já ultrapassaram os seus respectivos prazos de vigência, sendo que a patente PI0016460-7 expirou em 12/12/2020 e a patente PI9816295-0 expirou em 03/03/2018, de modo que a partir dessas datas, se encontram em domínio público e podem ser exploradas de forma livre.

Sobre os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, da LPI, houve modulação para preservar os prazos das patentes concedidos com fundamento no dispositivo declarado inconstitucional, ressalvando-se as seguintes situações:

“18. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se efeitos *ex nunc*, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, preservando-se, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito. Ficam ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. A ambas as situações se aplica o efeito *ex tunc*, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes.(...)”

Inicialmente, houve dúvida quanto à aplicação da ressalva referente aos efeitos concretos produzidos durante o prazo de vigência das patentes, entretanto, ao julgar o agravo interno na Reclamação n.º 56.393 interposta pelas requeridas, a Corte Suprema assim decidiu:



AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.529. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OBSERVÂNCIA. 1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADI 5.529, resguardou eventuais efeitos concretos produzidos em decorrência da vigência de patentes, com prazo estendido de acordo com o parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996, apenas quanto a produtos e processos farmacêuticos, além de equipamentos e/ou materiais em uso de saúde. 2. Uma vez em discussão patente relacionada ao agronegócio e tendo sido a ação proposta na origem antes de 7 de abril de 2021, cumpre observar a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 56393 AgR-segundo - Segunda Turma - Min. NUNES MARQUES - Publicação: 09/05/2024).

Portanto, a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, da Lei n.º 9.279/1996 deve retroagir para as patentes em discussão nesta ação. E corrigido o prazo das patentes, a cobrança dos royalties proporcionais, realizada quando estas já se encontravam em domínio público, são ilegais.

Diante do exposto, **julgo procedentes** os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do CPC para **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”.

**Determino** às requeridas que se abstenham de cobrar os royalties proporcionais referentes as patentes acima mencionadas, que estão em domínio público.

Por consequência, **condeno** 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).

Faço consignar, por oportuno, que no caso das ações reguladas pelo conjunto de normas materiais, processuais e híbridas que versam sobre os processos coletivos, ao qual a doutrina e jurisprudência convencionaram denominar “microssistema de tutela coletiva”, como a presente ação, a sentença proferida tem caráter genérico, que reconhece ou não conduta ilícita e o dever de reparação dos prejuízos eventualmente causados.

A liquidação se dará em demanda individual, de acordo com as peculiaridades e o dano sofrido e devidamente comprovado pelos produtores rurais lesados. As demandas individuais que venham a ser ajuizadas também não ficam vinculadas a este Juízo, por dependência, conforme já decidido pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso em Incidente de Uniformização de Jurisprudência:

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - ORIGEM - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – PROCESSAMENTO EM JUÍZO DIVERSO DA SENTENÇA DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – INCIDENTE CONHECIDO.

É possível o ajuizamento da execução individual da sentença proferida em ação civil coletiva em juízo diverso daquele que proferiu a condenação, visto que a competência para ação de cumprimento de sentença é a mesma do juízo que seria competente para eventual ação individual a ser proposta pelo beneficiado. O ajuizamento da execução individual somente no juízo em que proferida a sentença transitada em julgado, em razão do número indeterminado de beneficiados que pode



chegar a milhares de consumidores prejudicados, com certeza congestionará o juízo e inviabilizará a prestação jurisdicional com claro prejuízo à boa administração da Justiça. (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência 112082/2012 – Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas – Data do Julgamento 24.10.2013)

Nesta ação, na fase de cumprimento, caberá apenas eventual exigência da sucumbência processual e da obrigação de não fazer.

**Condeno** as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, uma vez que não é possível aferir, nesse momento, o montante da condenação ou o proveito econômico obtido.

**Comunique-se** a i. relatora dos RAI n.º 1014311-30.2022.8.11.0000 e n.º 1014570-25.2022.8.11.0000.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, procedam-se as anotações necessárias e encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

**Celia Regina Vidotti**

**Juíza de Direito**



revistacultivar.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 801.\*\*\*-04 em 20/12/2024 13:34:25  
Número do documento: 2412191949543860000167080350  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2412191949543860000167080350>  
Assinado eletronicamente por: CELIA REGINA VIDOTTI - 19/12/2024 19:49:54