



Centro Universitário de Brasília – UniCEUB
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais – FAJS
Curso de Bacharelado em Direito

SIBELLE DE ANDRADE SILVA

**PROPRIEDADE INTELECTUAL E SOJA *ROUNDUP READY*:
patente, proteção de cultivares ou dupla proteção?**

BRASÍLIA

2019

SIBELLE DE ANDRADE SILVA

**PROPRIEDADE INTELECTUAL E SOJA *ROUNDUP READY*:
patente, proteção de cultivares ou dupla proteção?**

Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais – FAJS do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB).
Orientador: Professor Mestre Paulo Rená da Silva Santarém.

BRASÍLIA

2019

SIBELLE DE ANDRADE SILVA

**PROPRIEDADE INTELECTUAL E SOJA *ROUNDUP READY*:
patente, proteção de cultivares ou dupla proteção?**

Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais – FAJS do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB).
Orientador: Professor Mestre Paulo Rená da Silva Santarém.

BRASÍLIA-DF, 31 DE OUTUBRO DE 2019

BANCA AVALIADORA

Professor Orientador – Professor Mestre Paulo Rená da Silva Santarém

Professor Avaliador – Professor Mestre Rodrigo Fernandes de Moraes Ferreira

A Deus, aos meus amados pais e a todos que observaram e apoiaram, de perto e de longe, o caminhar e correr de minha trajetória, compreendendo-a ou não, pois, em se tratando do outro, mais importante não é entender, mas acreditar.

*We think we have solved the mystery of
creation. Maybe we should patent the
universe and charge everyone royalties for
their existence.*

Stephen Hawking

RESUMO

Este trabalho examina a propriedade intelectual aplicável às variedades vegetais. O problema central é a possibilidade de incidência simultânea, para plantas transgênicas, de patentes e de proteção de cultivares. A abordagem tem como foco de estudo a demanda judicial analisada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que contrapõe as previsões da Lei de Proteção de Cultivares e da Lei de Propriedade Industrial. Inicialmente, são expostos os conceitos de propriedade industrial e proteção *sui generis*, à luz dos posicionamentos doutrinários de Adriana Vieira, Charlene Ávila, Denis Barbosa, Homero Dewes e Kelly Bruch. A trajetória do Recurso Especial 1.610.728/RS é observada desde a petição inicial de sindicatos rurais do Rio Grande do Sul, passando pelo Incidente de Assunção de Competência, até a sessão de julgamento pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 2019. O mérito da controvérsia envolve a aplicação dos institutos de proteção da propriedade intelectual para as sementes de soja *Roundup Ready*, desenvolvidas pela empresa Monsanto, e suas consequências para a cobrança de *royalties* após a colheita. Apresenta-se, então, a divergência teórica sobre o tema. De um lado, alguns autores defendem a impossibilidade da dupla proteção, atraindo uma exceção inerente à legislação de cultivares e afastando a cobrança de *royalties* quando se tratar de uso próprio de sementes. A outra corrente advoga a remuneração dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação, atraindo a incidência exclusiva do instituto das patentes sobre a planta transgênica, justificando cobrança de *royalties* e inviabilizando a exceção do uso próprio de sementes ao caso concreto. Ao final, tem-se indicativo de consenso sobre a viabilidade da chamada dupla proteção na mesma planta, corroborado pela tese de que o instituto da exceção do privilégio do agricultor não se aplicaria no caso de variedades vegetais transgênicas que compreendam biotecnologias protegidas por meio de patentes.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Propriedade Industrial. Patentes. Proteção *sui generis*. Cultivares. Privilégio do Agricultor. Uso Próprio. Semente Salva. Soja RR. Dupla Proteção. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	7
<i>1 PROPRIEDADE INTELECTUAL E AGRONEGÓCIO</i>	<i>10</i>
1.1 Propriedade Intelectual	10
1.2 Lei da Propriedade Industrial	13
1.2.1 As Patentes	14
1.2.2 As Patentes e a Biotecnologia no Agronegócio	16
1.3 Lei de Proteção de Cultivares	17
1.3.1 Regulamentação Internacional	18
<i>1.3.1.1 Os Atos da União Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais</i>	<i>19</i>
<i>1.3.1.2 O Privilégio do Agricultor</i>	<i>21</i>
1.3.2 O Sistema Nacional de Proteção de Cultivares	23
1.4 Da Divergência Doutrinária sobre a Dupla Proteção Patente e Cultivar	24
1.4.1 O Privilégio do Agricultor em exame no Superior Tribunal de Justiça	26
1.4.2 Os Posicionamentos Doutrinários	28
<i>1.4.2.1 Reflexos dos Posicionamentos Doutrinários no Mercado</i>	<i>36</i>
<i>2 O CASO SOJA ROUNDUP READY: PATENTES E CULTIVARES</i>	<i>39</i>
2.1 O Processo na Origem: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul	41
2.2 Recurso Especial sobre a eficácia <i>erga omnes</i> da decisão: REsp 1.243.386/RS	46
2.3 Seguimento do Processo no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul	49
2.3.1 Sentença de Primeiro Grau	51
2.3.2 Acórdão – Segundo Grau	55
<i>2.3.2.1 Voto da Relatora no Acórdão</i>	<i>57</i>
<i>2.3.2.2 Voto do Presidente e Revisor no Acórdão</i>	<i>60</i>
2.3.3 Embargos Infringentes	63
2.4 Recebimento do Recurso Especial 1.610.728/RS	66
2.4.1 A Proposta de Afetação no Recurso Especial	69
2.5 Sessão de Julgamento na 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça	71
2.5.1 Sessão de Julgamento em 09 de outubro de 2019	74
CONCLUSÃO	76
REFERÊNCIAS	83
<i>ANEXO A - DIAGRAMA DO TRÂMITE PROCESSUAL DO REsp 1.610.728/RS</i>	<i>91</i>
<i>ANEXO B - CERTIDÃO DE COMPARECIMENTO À SESSÃO DE JULGAMENTO</i>	<i>95</i>

INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda a discussão sobre a possibilidade de se conferir proteção intelectual simultânea, pelos institutos de patente de invenção e de proteção de cultivares, às sementes de variedades vegetais transgênicas.

O tema compreende a problemática derivada da colisão de artigos de distintas leis, que integram o ecossistema legal da propriedade intelectual no Brasil. De um lado, a Lei da Propriedade Industrial (LPI), Lei nº 9.279/1996, e suas regras atinentes aos direitos de titulares de patentes. De outro lado, a Lei de Proteção de Cultivares (LPC), Lei nº 9.456/1997, e suas exceções aos direitos de obtentores de variedades vegetais. Nesse cenário, quando se trata de uma variedade vegetal transgênica, há tanto tecnologias inerentes à nova variedade em si, que têm guarida na LPC, quanto tecnologias relacionados aos novos genes introduzidos na planta, que têm sua proteção intelectual coberta pela LPI.

Ocorre que a LPC prevê exceções aos direitos dos titulares de certificados de proteção de variedades vegetais, os obtentores. Tais exceções compreendem a autorização para reservar sementes sem que a reserva implique em violação do direito dos obtentores. Em sentido oposto, a LPI prevê que direitos contemplados em patentes não comportam exceção dessa natureza e o uso por tais direitos autoriza a cobrança de *royalties* por seus titulares.

Dessa dualidade emerge o cerne do estudo. Pretende-se analisar, nesse contexto, qual legislação deve prevalecer, ou mesmo se elas poderiam coexistir, a partir do estudo de um caso concreto, a lide apreciada pelo STJ no exame do Recurso Especial REsp 1.610.728/RS.

A divergência objeto do estudo é amplamente discutida na doutrina, com posições antagônicas. Em que pese os sistemas de propriedade intelectual guardarem certa harmonização em face dos tratados internacionais afetos à temática, em verdade, há relevantes diferenças entre a aplicação destes institutos em outros países, que têm soluções legais e doutrinárias distintas. Por isso, o julgamento do REsp em questão gerará um precedente de grande relevância no país.

A importância desse caso concreto foi confirmada em razão de ter sido admitido, em 2018, um Incidente de Assunção de Competência (IAC) no Recurso Especial. Esse

instituto jurídico processual foi revisitado por meio do vigente Código de Processo Civil para conferir efeitos vinculantes às decisões de causas que mesmo não sendo numerosas têm determinante impacto na sociedade. O IAC, na hipótese, denota a relevância jurídica de se obter uma resposta definitiva sobre a aplicação das duas legislações à proteção intelectual de variedades vegetais transgênicas, além de pontuar sua significativa repercussão social.

Para atingir ao objetivo de analisar a possibilidade de sobreposição ou convivência dos institutos mencionados, o estudo compreenderá o exame do curso processual do REsp, a exposição dos principais conceitos e doutrinadores que abordam a matéria e, por fim, tecerá considerações sobre o resultado da lide, bem como sobre o impacto da decisão, principalmente no meio agropecuário brasileiro.

O primeiro capítulo abordará os conceitos de propriedade intelectual aplicáveis à controvérsia, compreendendo as definições de patentes, variedades de plantas e cultivares. Adicionalmente, o mesmo capítulo apresentará a explanação dos aspectos históricos e materiais controversos acerca das legislações incidentes, quais sejam, a LPC e a LPI e considerando-se os tratados internacionais a elas atrelados.

O mesmo capítulo trará ao final a divergência doutrinária em questão, elencando-se as principais referências do estado da arte acerca da dicotomia estudada. Serão apresentados os argumentos centrais que advogam em face da inviabilidade de sobreposição de direitos, ora com preponderância da LPC, para afastar a cobrança de *royalties* sobre as sementes reservadas pelos produtores, afastando-se a proteção por patentes, ora com prevalência da LPI para atrair a cobrança de *royalties* pelo titular dos direitos patentários, afastando-se as exceções previstas na LPC.

Por fim, no terceiro capítulo será realizada análise detalhada do processo REsp 1.610.728/RS, tecendo-se considerações acerca dos argumentos trazidos pelas partes e julgadores, bem como estudando-se todo o curso processual, desde a petição inicial até última Sessão de Julgamento do REsp e do IAC no STJ. O capítulo apresenta considerações introdutórias acerca do instituto do IAC, que, no REsp a ser estudado, é o quarto incidente do tipo admitido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, no capítulo de conclusão, a partir da análise das principais argumentações no curso do REsp e na doutrina, será apresentada a solução que vem se delineando para a

controvérsia da dupla proteção por meio da LPI e da LPC em variedades vegetais. Será analisada assim a possibilidade de se cumular em uma mesma planta ambos os institutos, patentes e cultivares, bem como as consequências derivadas. Adicionalmente, serão discutidas as principais lacunas pendentes, bem como indicadas futuras vertentes de estudo a ser exploradas.

1 PROPRIEDADE INTELECTUAL E AGRONEGÓCIO

O agronegócio corresponde a mais de um quinto do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, sendo que o país é um dos principais fornecedores mundiais de *commodities* agrícolas. Em 2016, por exemplo, o agronegócio como um todo representou 23,6% do PIB (EMBRAPA, 2018).

Empresas atuantes no agronegócio nacional fazem uso da propriedade intelectual cotidianamente, seja registrando marcas comerciais, seja mediante as proteções patentárias, e, principalmente, com o uso da proteção de novas variedades de plantas.

Para essas empresas, os principais tipos de propriedade intelectual são a proteção de cultivares e as patentes de invenção (MACHADO, 2013).

O estudo jurídico do problema atinente à incidência concomitante desses institutos em uma variedade de planta depende da compreensão contextualizada dos principais conceitos da propriedade intelectual, e das normas específicas correspondentes. Adicionalmente, serão apresentadas as principais visões – e divergências – doutrinárias sobre a incidência desses diferentes institutos de propriedade intelectual.

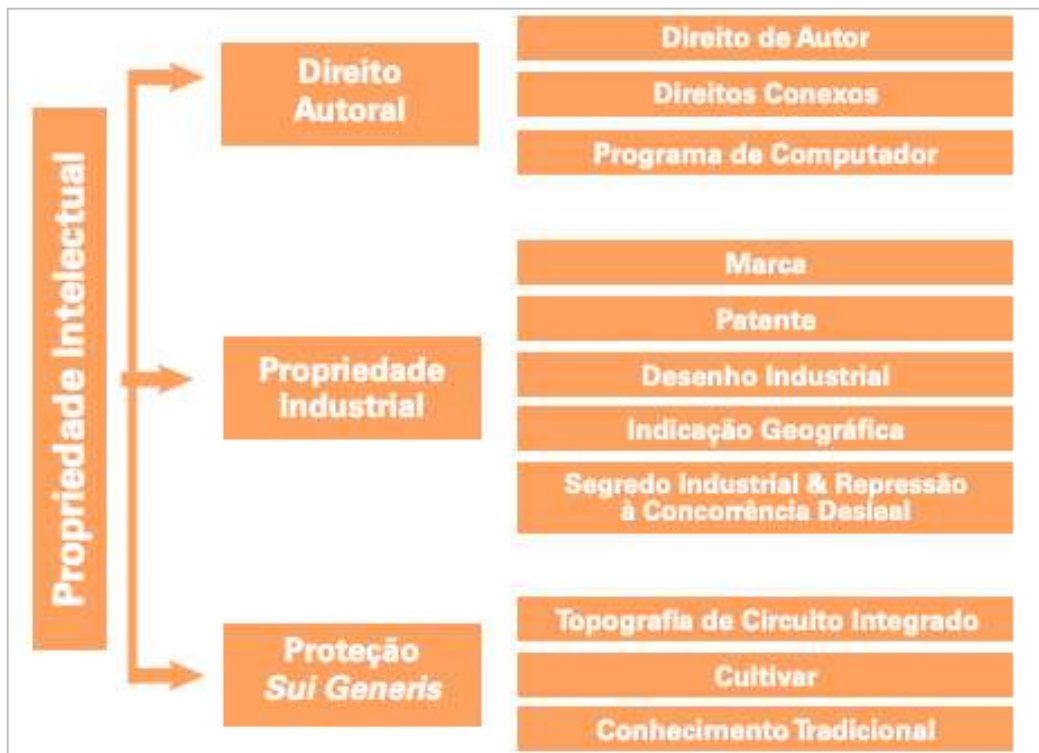
1.1 Propriedade Intelectual

A convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) inclui na definição de propriedade intelectual os mecanismos de proteção aos direitos decorrentes da atividade criativa do ser humano em diversas áreas do conhecimento. De forma mais particular, e fazendo-se a distinção entre as diversas possibilidades de direitos decorrente da atividade intelectual humana, o conceito de propriedade intelectual é entendido como:

A soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico (OMPI apud JUNGMANN; BONETTI, 2010, p. 21).

Cada país, definindo suas normas internas à luz dos tratados internacionais dos quais fazem parte, determina o conjunto normativo que rege a propriedade intelectual em cada uma de suas muitas vertentes. Dessa forma, a sistemática legal de proteção da propriedade intelectual no Brasil estabelece diferentes modalidades de direito, elencadas sumariamente na Figura 1.

Figura 1 – Modalidades de Direitos de Propriedade Intelectual no Brasil.



Fonte: Jungmann e Bonetti (2010, p. 24).

Portanto, o termo propriedade intelectual no Brasil compreende três grandes grupos de direitos, a saber o direito autoral, os direitos da propriedade industrial e as proteções *sui generis*. Cada grupo se subdivide em formas particulares de proteção, com regras, requisitos e normativos próprios.

Dessa forma, como uma das espécies da propriedade intelectual, a propriedade industrial é o ramo do direito que visa a assegurar proteção legal das invenções industriais, as patentes; dos modelos de utilidade; dos desenhos industriais; das marcas; dos segredos industriais e das indicações geográficas. Por outro lado, a proteção *sui generis* é a que abarca, no Brasil, entre outras modalidades, a proteção das variedades vegetais, ou seja, das cultivares.

Em relação aos aspectos históricos da propriedade intelectual, relevante se faz mencionar a criação da OMC (Organização Mundial do Comércio) e o estabelecimento do acordo TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights - Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio*, em tradução para o português).

Conforme relatado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2011), a criação da OMC se deu após sete rodadas de negociações tarifárias, passando desde Genebra, Suíça (1947); até Tóquio, Japão (1974-79), chegando-se à Rodada Uruguai, em Punta Del Leste, em 1986. Posteriormente, em 15 de abril de 1994, em Marrakesh, foi assinada a ata final, na qual se incorporaram os resultados da referida Rodada Uruguai de Negociações Comerciais, criando-se assim a OMC, sucessora do GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade - Acordo Geral de Tarifas e Comércio*, em tradução para o português). Com esse marco histórico, a ata final que chancela a criação da OMC estabelece em um de seus anexos o acordo TRIPs, de fundamental relevância no contexto das normas de propriedade intelectual em todo o globo. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2011, p. 14), salienta nesse contexto que:

[...] o Sistema Multilateral de Comércio passou a ser corporificado por uma instituição detentora de instrumento jurídico internacional capaz de aplicar efetivamente as regras acordadas e com poder de forçar o cumprimento. Desde o primeiro momento, o Brasil inseriu-se no Sistema Multilateral de Comércio, do GATT até a OMC, visando aumentar o seu volume de negócios, reduzir sua vulnerabilidade externa e incrementar o desenvolvimento econômico.

A ata final que criou a OMC estabeleceu, no Anexo 1 C, o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – *Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS)* –, como instrumento de estímulo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico.

Assim, o acordo TRIPs entrou em vigor em 1º de janeiro de 1995. Nele são abordadas as diversas formas de direitos de propriedade intelectual, cabendo a cada país, em respeito às definições gerais nele apontadas, instituírem e adaptarem suas legislações locais.

1.2 Lei da Propriedade Industrial

A força jurídica dos direitos de propriedade industrial, no Brasil, é reconhecida pela previsão na Constituição Federal (CF/88), em seu artigo 5º, XXIX¹, bem como pela Lei de Propriedade Industrial (LPI), Lei nº 9.279/96.

A natureza jurídica da propriedade industrial vincula-se aos direitos sobre as criações intelectuais, como direitos de propriedade, porque se pautam no direito de usar, gozar e dispor dos bens, assim como o direito de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua, como bem explica o próprio Código Civil, em seu artigo 1.228², ao estabelecer os direitos do proprietário (RIBEIRO, 2010).

Desta feita, os elementos do direito de propriedade são constituídos: no direito de usar; no direito de gozar, como a possibilidade de percepção dos frutos gerados pelo objeto do direito; e no direito de dispor. Nesse sentido, salienta Ribeiro (2010) que as características do direito de propriedade são adequadas ao direito de proteção da criação intelectual, sendo correta, com isso, a já enraizada denominação: direito de propriedade intelectual.

A propriedade industrial, como assevera a Confederação Nacional da Indústria (2013), é o instrumento de proteção mais utilizado na inovação tecnológica, sendo fundamental sua relevância, pois a concessão deste direito de exclusividade permite ao seu titular a possibilidade de retorno do investimento aplicado em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e processos.

¹ 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: 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; [...] (BRASIL, 1988).

² Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. § 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. § 2º São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. § 3º O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente. § 4º O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. § 5º No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas (BRASIL, 2002).

No rol dos direitos compreendidos pela propriedade industrial estão as marcas, as patentes, os desenhos industriais, as indicações geográficas e ainda os aspectos ligados ao segredo industrial e à proteção da concorrência desleal. Todos estes elementos encontram menção na Lei da Propriedade Industrial (LPI). Contudo, no tocante ao presente trabalho, relevante se faz explorar o universo das patentes.

1.2.1 As Patentes

No complexo do ecossistema da propriedade industrial se encontram as patentes, que protegem as invenções. Sanchez (2012) aponta que conceituar o termo invenção é tarefa difícil, uma vez que se trata de um bem incorpóreo, resultado da atividade humana e intelectual de um inventor.

Esse autor entende a invenção como a criação original do espírito humano, sendo ela materializada legalmente por requisitos para que possa ter proteção jurídica na forma de patente, quais sejam: a novidade, a atividade inventiva, e a aplicação industrial.

Para obter proteção jurídica no Brasil, o pedido de patente deve ser protocolado perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que afere tais requisitos por meio de um exame de mérito. Uma vez concedida, a proteção se dá por 20 anos, contados da data de depósito do pedido.

No tocante aos mencionados requisitos de patenteabilidade de uma invenção, Mamede (2018, p. 216, grifo nosso) os sumariza acrescentando um importante conceito que sintetiza em parte os mesmos requisitos, o da originalidade:

A redundância na exigência de que a invenção seja uma novidade e que corresponda a uma atividade inventiva serve para aclarar a acepção jurídica de invenção, ligando-a ao *princípio da originalidade*. Novidade e originalidade não se apuram no contexto limitado do criador, de sua comunidade ou de seu tempo, **mas consultam paisagens mais amplas: o que a humanidade já conhece, ainda que isso não seja sabido pelo inventor e por sua comunidade**, não é invenção. [...] Também não há novidade quando o que se pretende invenção ou modelo de utilidade esteja no estado da técnica (artigo 11 da Lei 9.279/96³), ou seja, quando sejam

³ Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. § 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente. § 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado

informações técnicas já colocadas à disposição da sociedade. [...] Mesmo que haja novidade, não se pode patentear o que não é fruto de atividade inventiva, ou seja, o que não foi criado, engendrado. Não há atividade inventiva na mera descoberta, ou seja, na constatação de algo já existente na natureza (físico, biológico, químico etc.). A invenção deve resultar de uma atividade, de um trabalho. Assim, não há atividade inventiva na percepção de meras possibilidades do que já se sabe, ou seja, na mera aplicação óbvia ou evidente do estado da técnica, segundo avaliação de um técnico no assunto (artigo 13 da Lei 9.279/96⁴). [...] Por fim, exige-se aplicação industrial. Industrializável é o que pode ser engendrado, de fato ou potencialmente, afastando-se pretensões que envolvam, direta ou indiretamente, fases não passíveis de realização imediata. Exemplo: invento que, para ser realizado, implique fusão mineral em temperatura muito além daquela que é possível neste tempo, determinando uma impossibilidade de industrialização em prazo que se possa precisar ou, pelo menos, razoavelmente prever com base em procedimentos em curso.

Jungmann e Bonetti (2010) explicam que apenas o titular da patente pode vender o produto ou aplicar o processo que foi patenteado, bem como ceder de forma onerosa ou não, em caráter definitivo ou temporário, o direito de exploração do seu bem intelectual. As autoras salientam que a concessão desse direito é territorial, é apenas válida dentro do país no qual a proteção foi concedida.

Importante compreender o contrato social envolvido na relação entre a concessão de patentes e a sociedade, bem ilustrado por trecho de publicação técnica da Confederação Nacional da Indústria (2013, p. 22):

A patente, por fim, funciona como um contrato entre o inventor (titular) e a sociedade, no qual este se compromete a tornar público seu invento, recebendo em troca o direito exclusivo de explorá-lo comercialmente durante um período determinado. A patente funciona, assim, como fator de proteção que viabiliza os investimentos na pesquisa científica e tecnológica.

Na sua formulação clássica, a patente presume a extinção do segredo, tornando conhecida a tecnologia acessível a todos. Como requisito para conceder a patente, o Estado exige a descrição exata da tecnologia de forma que um técnico com formação média na área seja capaz de reproduzir a invenção.

Desta feita, a troca entre o inventor e a sociedade proporcionada pelo instituto das patentes possibilita o contínuo avanço do estado da arte e assim como em outras áreas do

ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional (BRASIL, 1996).

⁴ Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica (BRASIL, 1996).

conhecimento, tem papel de grande relevância também no setor agropecuário, como será demonstrado a seguir.

1.2.2 As Patentes e a Biotecnologia no Agronegócio

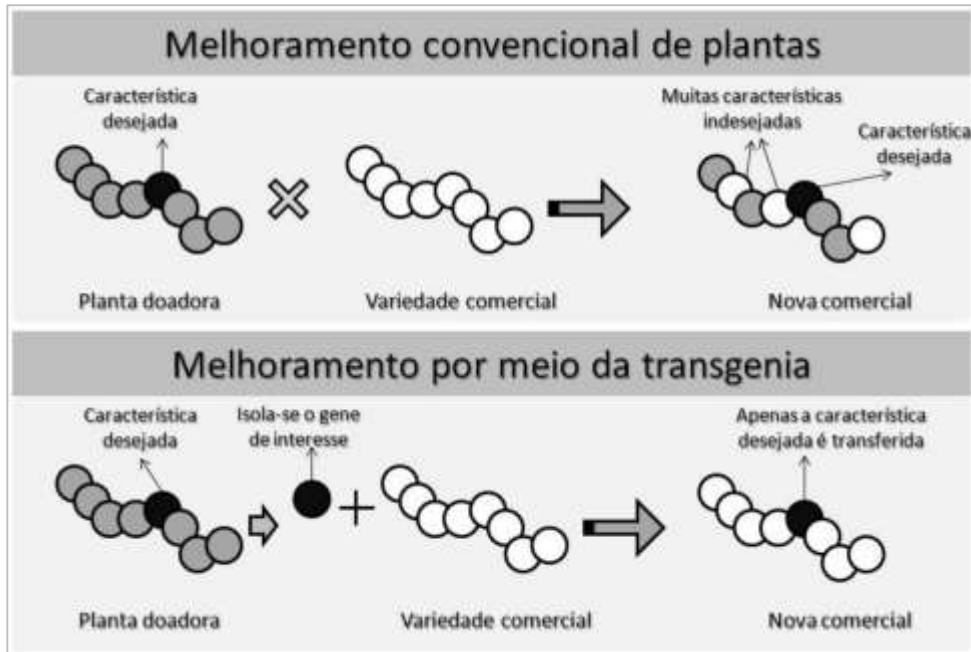
As criações humanas passíveis de proteção por patentes são tão diversas quanto à criatividade do ser humano. Nos possíveis desenvolvimentos tecnológicos passíveis de proteção por patentes se incluem, por exemplo, os produtos da engenharia genética.

Guerrante (2003, p.147) define engenharia genética como sendo o “conjunto de técnicas e métodos da biologia molecular que permite a manipulação do material genético de um organismo”. A autora esclarece ainda que nos vegetais a modificação genética se dá por meio da inserção de um ou mais genes no genoma das sementes, de modo a fazer com que estas passem a produzir determinadas proteínas, responsáveis pela expressão de características de interesse no vegetal.

Guerrante (2003) denota que com a vigência da LPI, processos biotecnológicos não naturais tornaram-se passíveis de proteção industrial por meio de patentes. Segundo a autora tal possibilidade guarda correspondência com as determinações do TRIPs. Portanto, relevante se faz frisar que processos que envolvam métodos de transformação genética de plantas se enquadram na mencionada possibilidade e são passíveis de ser objeto de patentes.

Como exemplo de diferenças entre os processos naturais e não naturais, a ilustração trazida por Guerrante (2003) compara o cruzamento tradicional de plantas com as técnicas de biotecnologia moderna, conforme apresentado na Figura 2. É assim demonstrado que as técnicas de biotecnologia moderna são mais precisas quanto à inserção dos genes e características de interesse.

Figura 2 – Melhoramento Convencional *versus* Biotecnologia Moderna.



Fonte: adaptado de Guerrante (2003, p. 3) e Albrecht e Missio (2013, p. 18).

O cruzamento denominado melhoramento convencional envolve a pretensão de se introduzir uma característica de uma planta em outra, mas nele termina-se por incorporar mais características não desejáveis, uma vez que a técnica se limita ao cultivo conjunto, por enxertia ou técnicas tradicionais. Por outro lado, no melhoramento por técnicas de biotecnologia moderna é possível se isolar o gene ou construções gênicas alvo e se introduzir com precisão a característica de interesse (GUERRANTE, 2003).

1.3 Lei de Proteção de Cultivares

Conforme introduzido na seção que abordou as patentes e a biotecnologia, em meio aos desenvolvimentos tecnológicos mais relevantes do setor agropecuário está o uso de cultivares geneticamente modificadas, sobre as quais incide a Lei de Proteção de Cultivares (LPC), Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997.

As cultivares, ou variedades vegetais, são as variedades cultivadas de plantas que são obtidas por meio de técnicas de melhoramento genético. Por ser adaptado às peculiaridades das variedades vegetais, os direitos intelectuais sobre as cultivares são considerados direitos *sui generis*. Os direitos dos obtentores, como também são chamados, são regidos por convenções internacionais e legislações próprias, distintas dos demais direitos intangíveis (MACHADO, 2013).

Importante destacar que desde o advento da LPC é notório no Brasil o acentuado crescimento de produtividade de várias culturas vegetais com a manutenção da correspondente área plantada. Isto se deve aos vários desenvolvimentos tecnológicos do setor, e dentre estes certamente conta com importante contribuição da LPC, que proporcionou mecanismos de proteção, remuneração e conseqüente estímulo ao desenvolvimento de novas variedades vegetais adaptadas à diversidade climática do país (MACHADO, 2013).

1.3.1 Regulamentação Internacional

O acordo TRIPs estabelece em seu artigo 27.3(b)⁵ que os países-membros da OMC podem optar, para proteção intelectual das variedades vegetais, por um sistema patentário, um modelo *sui generis* ou uma combinação de ambos. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2011, p. 14-15), quanto às questões inerentes à multiplicidade de legislações acerca do tema nos muitos países-membros da OMC, e da subsequente criação da União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV), assevera que:

Registre-se que o acordo (TRIPs) procurou contemplar as formas de proteção já existentes em algumas legislações nacionais. Os Estados Unidos já haviam promulgado, em 1930, a lei conhecida como *Plant Patent Act* que estabeleceu os direitos de patente aos obtentores de novas variedades de muitas plantas propagadas assexuadamente. Por volta da década de 1950, vários países europeus, capitaneados por Alemanha e França, haviam iniciado a elaboração de uma legislação para proteção *sui generis* de novas variedades vegetais. Esse movimento resultou na Conferência de Paris, em 2 de dezembro de 1961, com a criação da União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV, sigla em francês para *Union Internationale pour la Protection des Obtentions Vegetales*).

A proteção intelectual das variedades vegetais, ou o direito do obtentor, como assim denomina o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2011) é considerada uma forma *sui generis* de propriedade intelectual por apresentar características particulares e diferentes das demais formas de propriedade intelectual. Se trata da proteção intelectual de um ser vivo.

⁵ SEÇÃO 5: PATENTES. ARTIGO 27. Matéria Patenteável. [...]3. Os Membros também podem considerar como não patenteáveis: [...] b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema *sui generis* eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC (BRASIL, 1994, página 421 da Ata Final anexa).

A UPOV foi formalmente estabelecida pela Convenção Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais, que entrou em vigor em 1968 e foi revisada em 1972, 1978 e 1991. Cada uma das revisões é denominada Ato. O Ato, ou ata, de 1978 passou a vigorar em 8 de novembro de 1981 e o Ato de 1991, em 24 de abril de 1998.

No Brasil, a Lei nº 9.456/97, conhecida como Lei de Proteção de Cultivares (LPC) foi promulgada em 25 de abril de 1997. Tal iniciativa teve como um de seus objetivos cumprir o compromisso assumido junto à OMC.

A partir deste marco, o modelo de geração de tecnologia na área de produção de sementes no Brasil passou por significativas mudanças. O desenvolvimento de novas cultivares antes da vigência da lei era predominantemente de iniciativa de instituições públicas, especialmente pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Com a legislação, a iniciativa privada foi, de certo modo, incentivada a participar da geração de novas tecnologias em sementes.

Nesse cenário, a remuneração obtida na comercialização das novas cultivares desenvolvidas era o principal incentivo para retroalimentação das pesquisas e para o lucro das empresas que desenvolviam novas variedades vegetais, denominadas obtentoras pelo diploma legal (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2011).

1.3.1.1 Os Atos da União Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais

A Convenção da UPOV contém dispositivos básicos mandatórios para os países-membros. Assim, tem-se um significativo grau de harmonização das regulamentações internas e na operacionalização dos sistemas de proteção entre os signatários.

Quando se tornam membros da UPOV, os países devem adotar em sua legislação nacional o Ato em vigor. Na hipótese de haver um novo Ato, ou uma nova Ata, termo também utilizado na literatura, é estabelecida uma data limite para que as novas adesões à UPOV ainda possam ser efetuadas nas regas do Ato anterior. Importante salientar que os membros já confirmados não têm obrigatoriedade de aderir ao novo Ato e permanecem signatários da versão anterior até que manifestem interesse formal pela adesão ao Ato novo. Caso optem pelo novo Ato, os países devem adaptar a legislação local às novas

determinações (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2011).

Barbosa e Wachowicz (2016) explicitam a adesão do Brasil à UPOV, pelo Ato de 1978 e salientam uma das diferenças entre este e o Ato ulterior afirmando que a afiliação à versão UPOV representa o nível de proteção a que o Brasil está sujeito pelo direito internacional. Para os autores, um exemplo de limite imposto pelo ato da UPOV de 1978 é o que consta no artigo 2.(1) da referida Convenção⁶, que é o vigente no país e prevê que proteção de uma variedade de planta por cultivar exclui a proteção do mesmo objeto por patente. Complementarmente, o quadro exposto na Figura 3, a seguir, indica as principais diferenças entre os Atos de 1978 e de 1991 da UPOV.

Figura 3 – Principais Diferenças entre os Atos de 1978 e 1991 da UPOV.

Dispositivo	Ato 1978	Ato 1991
Espécies vegetais abrangidas pela proteção	Definidas pelos membros	Todas as espécies podem ser protegidas
Partes protegidas da cultivar	Material de propagação	Qualquer material oriundo da cultivar
Direitos sobre o material propagativo	Produção para comercialização de material propagativo; ofertar; vender; uso repetitivo para produção de outra cultivar	Produção ou reprodução; armazenamento para fins de reprodução; oferta; venda ou outro tipo de comércio; exportação; importação ou armazenamento para essas finalidades
Direitos sobre o produto da colheita	Não há, exceto para plantas ornamentais utilizadas para propagação com finalidade comercial	Os mesmos do material propagativo, no caso de a cultivar ter sido utilizada sem autorização do detentor do direito de proteção
Cultivar Essencialmente Derivada	Não prevista	A comercialização de cultivar essencialmente derivada de cultivar protegida requer autorização do detentor dos direitos de proteção sobre a cultivar inicial
Privilegio do Agricultor	Não previsto (implícito na definição de <i>minimum exclusive rights</i>)	Permitido, desde que dentro de limites estabelecidos e preservado o legítimo interesse do detentor do direito de proteção
Período mínimo de proteção	18 anos, para espécies arbóreas e videiras; 15 anos, para as demais espécies	25 anos, para espécies arbóreas e videiras; 20 anos, para as demais espécies

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2011, p. 19-20).

⁶ Artigo 2. Formas de proteção. 1. Cada Estado da União pode reconhecer o direito do obtentor previsto pela presente Convenção, mediante a outorga de um título especial de proteção ou de uma patente. Porém, um Estado da União, cuja legislação nacional admite a proteção em ambas as formas, deverá aplicar apenas uma delas a um mesmo gênero ou a uma mesma espécie botânica (BRASIL, 1999).

1.3.1.2 O Privilégio do Agricultor

Um dos aspectos mais controversos e polêmicos acerca da comparação entre os Atos da UPOV diz respeito ao denominado privilégio do agricultor. No Brasil, o privilégio do agricultor é comumente conhecido pelo termo uso próprio. Como indica Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2011), o uso próprio é ato de reservar parte do material colhido pelo agricultor para ser utilizado como material propagativo no plantio subsequente, o que é previsto em meio às exceções do direito de titulares de direitos sobre cultivares, no artigo 10 da LPC⁷.

Em que pese a definição precisa de uso próprio não constar explicitamente nem no Ato UPOV de 1978 e na LPC, trata-se de instituto amplamente reconhecido, que originalmente traduz a intenção de resguardar uma tradição milenar de agricultores em guardar sementes, a fim de garantir o plantio nos anos seguintes.

As questões inerentes ao uso próprio extrapolam a LPC. Nesse ecossistema legal se inclui, para melhor compreender o tema, a Lei de Sementes e Mudanças (Lei nº 10.711/2003) que institui definição de uso próprio e condições para sua aplicação, visando delimitar sua

⁷ Art. 10. Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que: I - reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha; II - usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos; III - utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica; IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, autorizados pelo Poder Público. 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. § 1º Não se aplicam as disposições do caput especificamente para a cultura da cana-de-açúcar, hipótese em que serão observadas as seguintes disposições adicionais, relativamente ao direito de propriedade sobre a cultivar: I - para multiplicar material vegetativo, mesmo que para uso próprio, o produtor obrigará-se a obter a autorização do titular do direito sobre a cultivar; II - quando, para a concessão de autorização, for exigido pagamento, não poderá este ferir o equilíbrio econômico-financeiro da lavoura desenvolvida pelo produtor; III - somente se aplica o disposto no inciso I às lavouras conduzidas por produtores que detenham a posse ou o domínio de propriedades rurais com área equivalente a, no mínimo, quatro módulos fiscais, calculados de acordo com o estabelecido na Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, quando destinadas à produção para fins de processamento industrial; IV - as disposições deste parágrafo não se aplicam aos produtores que, comprovadamente, tenham iniciado, antes da data de promulgação desta Lei, processo de multiplicação, para uso próprio, de cultivar que venha a ser protegida. § 2º Para os efeitos do inciso III do caput, sempre que: I - for indispensável a utilização repetida da cultivar protegida para produção comercial de outra cultivar ou de híbrido, fica o titular da segunda obrigado a obter a autorização do titular do direito de proteção da primeira; II - uma cultivar venha a ser caracterizada como essencialmente derivada de uma cultivar protegida, sua exploração comercial estará condicionada à autorização do titular da proteção desta mesma cultivar protegida. § 3º Considera-se pequeno produtor rural, para fins do disposto no inciso IV do caput, aquele que, simultaneamente, atenda os seguintes requisitos: I - explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário ou parceiro; II - mantenha até dois empregados permanentes, sendo admitido ainda o recurso eventual à ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade agropecuária o exigir; III - não detenha, a qualquer título, área superior a quatro módulos fiscais, quantificados segundo a legislação em vigor; IV - tenha, no mínimo, oitenta por cento de sua renda bruta anual proveniente da exploração agropecuária ou extrativa; e V - resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximo (BRASIL, 1997).

aplicação, nos termos de seu artigo 2º⁸. Em suma, tais definições compreendem o fato de que o material de propagação vegetal reservado pelo agricultor deve ser utilizado apenas em propriedades cuja posse ele detenha e deve estar em quantidade compatível com a área a ser plantada na safra seguinte. Adicionalmente, o material em questão deve ser proveniente de áreas inscritas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e só poderá ser utilizado na safra imediatamente seguinte. (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2011).

Contudo, mesmo com a regulamentação do uso próprio, ainda há muita polêmica envolvendo a sua prática. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2011, p. 87) sumariza a controvérsia sobre o privilégio do agricultor, ora referido como uso próprio, e que gira em torno de um suposto excesso de uso dessa prerrogativa:

O segmento de pesquisa em melhoramento vegetal clama pela alteração da LPC, a fim de reduzir a abrangência do uso próprio de sementes. Com isso, os danos hoje sofridos seriam minimizados quando uma cultivar é colocada no mercado e amplamente multiplicada por agricultores que, com elevado nível tecnológico, produzem suas próprias sementes e deixam de recolher royalties por não recorrerem às sementes comerciais, cessando assim a mais importante fonte de renda das empresas de melhoramento. [...] Algumas entidades representantes de agricultores, por sua vez, são favoráveis à manutenção do dispositivo do uso próprio tal como está, caso a LPC venha a ser alterada. Defendem a importância do direito dos agricultores em produzir suas próprias sementes, reduzindo assim a dependência da indústria de semente e o risco de não haver volume suficiente de semente das cultivares de sua preferência no mercado. Todavia, estão cientes de que dependem da continuidade de lançamentos de novas cultivares, mais produtivas e resistentes a pragas, pois almejam elevar os patamares de produção a baixos custos, com menores impactos ambientais. [...] a discussão entre os setores de pesquisa e produtivo deverá tomar um rumo de consenso, no qual limites de área, volume ou renda deverão ser estipulados para restringir o uso próprio ao contexto de segurança alimentar, evitando assim que o Estado e, em última instância, o cidadão comum, assumam o ônus pela manutenção dos programas de melhoramento do País.

Por fim, nesse mesmo contexto, importante salientar a exceção aplicável aos pequenos produtores rurais, igualmente prevista no artigo 10 da LPC. Esse privilégio mais específico determina que tais agricultores possam multiplicar sementes de cultivar protegida, para doação ou troca. Porém, só podem fazê-lo entre agricultores que atendam às

⁸ Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: [...]XLIII - semente para uso próprio: quantidade de material de reprodução vegetal guardada pelo agricultor, a cada safra, para sementeira ou plantio exclusivamente na safra seguinte e em sua propriedade ou outra cuja posse detenha, observados, para cálculo da quantidade, os parâmetros registrados para a cultivar no Registro Nacional de Cultivares - RNC; [...] (BRASIL, 1997).

mesmas características e no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não governamentais, autorizadas pelo poder público (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2011).

1.3.2 O Sistema Nacional de Proteção de Cultivares

A LPC criou, no âmbito do MAPA, o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), responsável pela gestão dos aspectos administrativos e técnicos da concessão de Certificados de Proteção de Cultivares. Os pedidos de proteção de novas variedades vegetais, portanto, são apresentados perante o SNPC no Brasil.

No tocante aos requisitos para a concessão, diferentemente das patentes, devido às características *sui generis* da proteção de variedades vegetais, para se obter o Certificado de Proteção de Cultivar são exigidos os requisitos de novidade, distinguibilidade, homogeneidade, estabilidade e denominação própria.

Conforme explica Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2011), uma cultivar é dotada de novidade quando não comercializada no Brasil há mais de 12 (doze) meses contados do pedido de proteção, com o consentimento do obtentor. Há particularidades quando se trata de variedade vegetal comercializada no exterior, bem como há diferenças entre distintas espécies vegetais, mas este é o parâmetro central. Quanto aos demais requisitos, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2011, p. 40-43, grifo nosso) assim os expõe:

A **distinguibilidade** é atestada comparando-se as cultivares por meio de um conjunto de características definidas pelo órgão de proteção e divulgadas em publicação oficial. Esse conjunto de características é chamado de descritor. A escolha das características que comporão os descritores de cada espécie vegetal leva em conta as características morfológicas, fisiológicas ou moleculares mais marcantes e possíveis de serem transmitidas a cada geração que a cultivar for multiplicada. Alguns exemplos das características utilizadas são: formato, coloração e tamanho dos frutos, em cultivares de maçã; cor, formato e tamanho das pétalas, em cultivares de rosa; forma, coloração e ondulação da margem das folhas, em cultivares de alface; ou, ainda, teor de cafeína em cultivares de café. [...] Analisar **homogeneidade** significa verificar se a cultivar candidata à proteção, quando cultivada, mantém um padrão uniforme, considerando as características que foram utilizadas para descrevê-la, com base nos documentos oficiais. Ou seja, as várias plantas que, em conjunto, compõem a cultivar não podem apresentar características discrepantes

entre si. [...] É considerada **estável** a cultivar que mantém suas características preservadas, em relação aos descritores, em todas as gerações, quando multiplicada em cultivos sucessivos. Para analisar a estabilidade de uma cultivar, deve-se partir da análise de homogeneidade. [...] A cultivar deverá também possuir uma **denominação própria**, que permita sua identificação, seja distinta de outras cultivares e não induza a erro quanto as suas características.

Compreendidos os aspectos centrais inerentes às patentes e às cultivares, observa-se que em se tratando de uma variedade vegetal transgênica, pode se ter em um mesmo objeto: (i) biotecnologias (genes sintéticos, processos e métodos de transformação genética) e (ii) uma variedade vegetal que, se atendidos os requisitos ora expostos, seria também uma cultivar protegida por meio de um Certificado de Proteção de Cultivar. Portanto, no tocante a situação de cumulação destes aspectos, relevante se faz examinar o que a doutrina descreve a respeito.

1.4 Da Divergência Doutrinária sobre a Dupla Proteção Patente e Cultivar

A LPC confere proteção às novas variedades de plantas que atendam aos requisitos nela estabelecidos. Estão incluídas nas novas variedades de plantas tanto aquelas obtidas por meio de técnicas convencionais como aquelas obtidas por meio de transgenia.

A LPI confere proteção por meio de patentes aos novos processos e produtos desenvolvidos e que atendam aos respectivos requisitos.

No caso de variedades de plantas, pode haver em uma mesma variedade, de soja, por exemplo, tecnologias da área biológica que podem isoladamente ser definidas como produtos patenteáveis, como conjuntos de genes introduzidos, por conferirem àquela planta novas características. É possível que essas tecnologias sejam aplicadas em mais de uma espécie de planta, motivo pelo qual a proteção por patentes das construções gênicas nem sempre tem seu uso limitado a uma única espécie de variedade vegetal.

Acerca desta coexistência de direitos oriundos da LPI e da LPC incidindo sobre uma mesma variedade vegetal, Machado (2013, p. 12), Coordenador do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC) na Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), salienta um dos aspectos centrais de discussão doutrinária a ser apresentada, que aborda exatamente a questão do privilégio do agricultor:

É tradição entre os produtores rurais, com o objetivo de se preservar a genética de suas variedades tradicionais, a reserva de parte da produção agrícola para uso na safra posterior. É o chamado “uso próprio”, ou “privilegio do agricultor”, ou, ainda, como o ato de “salvar sementes”.

Atualmente, o uso próprio de sementes é ato extremamente difundido e realizado por diversos produtores rurais, independente de seu porte ou condição econômica ou tecnológica.

Ocorre que, segundo a LPC, o uso próprio de sementes constitui exceção ao direito de proteção de cultivares. No entanto, tal exceção não é prevista na LPI. Deste modo, qual ordenamento jurídico deve ser aplicado quando ocorrer o uso próprio de uma cultivar geneticamente modificada, onde ela (como um todo) é protegida pela LPC, mas há inserido em seu DNA um gene patenteado com base na LPI?

Assim, observa-se que o universo do agronegócio guarda particularidades, como as mencionadas formas de proteção intelectual que recaem sobre as novas variedades de plantas. A convivência da LPI com a LPC é tema de constantes debates no setor. Por exemplo, há vários projetos de lei em andamento que materializam discussões relacionadas ao tema. Dois se destacam: o PLS 32/2017, que versa sobre a modernização da LPC, conforme Brasil (2017c); e o PLS 404/2018, que versa sobre o aumento do tempo de proteção para determinadas espécies vegetais, como a cana-de-açúcar, buscando-se mecanismos de ampliar o retorno financeiro dos investimentos, nos termos de Brasil (2018c).

No caso da LPC, há previsão de exceção de um direito: um produtor de semente ao comprar sementes possui, por autorização expressa do já referido artigo 10 da LPC, a permissão para guardar uma parte da colheita e replantar, sem precisar pagar *royalties* ao fornecedor.

Quando se trata de uma cultivar não transgênica protegida pela LPC, não há dúvida sobre esse direito, ele guarda, ou salva a semente, e reutiliza. Contudo, existem questionamentos sobre os limites do quanto ele pode guardar, como assevera Machado (2003); há lacunas na LPC sobre o conceito de semente salva. Contudo, entende-se que isto não seria preponderante para a questão da convivência entre a LPC e a LPI. O problema ocorre quando se trata de uma cultivar transgênica, protegida pela LPC e que possui construções gênicas – ou métodos/processos – protegidos pela LPI. Nesse caso, o detentor da tecnologia protegida por meio de patentes (LPI) entende que não há exceção de salvar sementes, vez que esta não é prevista na LPI, mas apenas na LPC. Assim, é cobrado todo e qualquer replantio, alegando-se, em termos gerais, que as sementes contêm a tecnologia

protegida pelas patentes. E eis a questão central: o debate é sobre o que prevalece nesse caso, quando se tratar de um mesmo substrato planta, seria o direito de uma exceção decorrente da LPC ou o direito inerente às construções gênicas, que não comportam exceção, decorrentes da LPI?

Sabe-se da viabilidade de cumulação de proteções intelectuais sobre objetos que são constituídos por partes divisíveis interdependentes. Por exemplo, em um celular pode haver a incidência de centenas de patentes, compreendidas na LPI, que passam pela proteção do dispositivo da tela, dos componentes da câmera, de processadores, circuitos, mecanismos para cartões de memória e outros, só para mencionar alguns. Adicionalmente, em um mesmo aparelho celular são encontrados elementos protegidos pelo instituto do direito autoral, principalmente por programas de computador, como é o caso dos softwares que viabilizam o funcionamento do dispositivo. Além desses institutos, cabe mencionar a presença das marcas na comercialização desses mesmos aparelhos. Contudo nessa cumulação de direitos não há categorias de direitos que comportem exceções a ponto de excluir um ou outro direito.

No entanto, no caso de variedades vegetais, a junção de partes para compor a variedade vegetal, sendo as ditas partes suas construções gênicas, confere a complexidade adicional já exposta quando se confrontam patentes e proteções de cultivares: a LPC prevê uma exceção não prevista pela LPI. Essa exceção faz com que se permita o uso do direito sem a necessidade de contrapartida ao titular da proteção em determinada situação. Permitir salvar sementes e replantá-las, fazendo-se um paralelo, seria o mesmo que autorizar a cópia de uma determinada quantidade de aparelhos sem que seja necessário pedir autorização do proprietário das patentes que o protegem. Porém, deve-se analisar esse paralelo com ressalvas, pois, o instituto de salvar sementes, em sua origem, visava atender a uma necessidade de uso próprio, voltado à subsistência do agricultor, situação muito distinta de qualquer outro tipo de tecnologias.

1.4.1 O Privilégio do Agricultor em exame no Superior Tribunal de Justiça

Em princípio, numa mesma planta, ou variedade vegetal, seria possível a incidência de mais de um mecanismo de proteção intelectual com vigências e características próprias. No entanto, se uma das categorias de direito comporta uma possibilidade de exceção, é fundamental esclarecer como se daria a incidência do(s) outro(s) instituto(s) nessa situação.

Embora existam leis que compreendam os temas isoladamente, ainda há sérios questionamentos doutrinários sobre a tutela simultânea da LPI e da LPC, sobre a comercialização de uma mesma variedade vegetal. A principal controvérsia que trata do tema é o Recurso Especial 1.610.728/RS, que trata do caso da soja *Roundup Ready*, conhecida como soja RR ou soja RR1, e que é objeto do presente estudo.

Há um indicativo de consenso sobre a aplicabilidade ou não das duas formas de proteção sobre uma variedade vegetal, embora não exista volume de disputas judiciais que permita identificar a uniformização de um entendimento.

O aparente consenso é no sentido de que pode haver as duas proteções e que elas devem ser regradas de formas diversas. Assim, parcela da doutrina entende que se há uma situação que excepciona o direito de um dos institutos de proteção, o outro continua vigendo; portanto, quanto a este outro, não há exceção e se exclui o privilégio do agricultor nessa situação. Nesse sentido, Bruch, Dewes e Vieira (2015). No entanto, para os usuários finais esse tema é controverso e há expoentes na comunidade jurídica, como o doutrinador Denis Borges Barbosa que defendem a incidência da exceção de salvar sementes mesmo quando se tratar de cultivares transgênicas, introduzindo-se uma exceção ao direito de titulares de patentes relacionadas às biotecnologias quando estas forem inseridas no substrato variedade vegetal.

Existem dispositivos na LPC que apenas admitem a aplicação da proteção de cultivares, como se demonstrará na análise do Recurso Especial nº 1.610.728/RS. Assim, é uma hipótese que motivações de ordem econômica estão superando ou guiando a interpretação das leis. A possibilidade de incidência de várias formas de proteção em uma cultivar é defendida, por exemplo, por grandes empresas do setor do agronegócio, que são contrárias à ampla aplicação da exceção de salvar sementes, pois isto reduz sua arrecadação. Isso confere mais segurança às empresas, mas pode onerar usuários das tecnologias, especialmente os agricultores. Uma dessas empresas é a extinta empresa Monsanto, atualmente adquirida pela empresa Bayer, que figura como ré no referido REsp.

Esse processo permite observar a fundo a questão jurídica e certamente terá o papel de precedente na definição da jurisprudência. A demanda se originou como ação coletiva proposta contra a empresa Monsanto, distribuída à 15ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre (RIO GRANDE DO SUL, 2012a).

Embora o REsp não tenha ainda sido decidido pelo STJ, o curso do processo desde a origem demonstra a relevância do tema e as múltiplas possibilidades de interpretação acerca da cumulação ou não de direitos e exceções oriundos da LPI e da LPC na comercialização de uma variedade vegetal. Salienta-se que houve proposta de afetação do referido REsp, que culminou na admissão do IAC 4, justamente para decidir sobre a possibilidade de se conferir proteção simultânea, pelos institutos previstos na LPC e LPI, às sementes de soja transgênica, objeto da lide em questão. A conclusão do IAC, bem como o desfecho do REsp serão determinantes para a uniformização da interpretação acerca do privilégio do agricultor em se tratando de variedades vegetais transgênicas e por consequência, para as futuras diretrizes de pesquisa e dos investimentos no agronegócio brasileiro.

1.4.2 Os Posicionamentos Doutrinários

O já citado doutrinador Denis Borges Barbosa defende que o aparente conflito entre as normas de propriedade intelectual que versam sobre patentes e cultivares tem causado enormes prejuízos à economia brasileira (BARBOSA, 2013).

Para melhor esclarecer a controvérsia em tela, importante se faz mencionar o TRIPs. Conforme Barbosa (2013), o artigo 27 do TRIPs prevê que os Estados-membros poderiam excluir dos seus sistemas de proteção intelectual de patentes a proteção dos inventos referentes às plantas e animais, enquanto produtos, mas obrigatoriamente deveriam constituir sistema próprio para a proteção de variedades de plantas, que são as cultivares.

Assevera Barbosa (2013) que o Brasil cumpriu tal exigência por meio da adesão à versão do ano de 1978 do Acordo da União para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV), e também pela promulgação da Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997.

Assim, no modelo adotado pelo Brasil, por meio da UPOV 1978, à luz da doutrina de Barbosa (2013), a concessão de proteção de cultivares exclui a proteção de patentes sobre o mesmo objeto. Esta premissa, à luz da interpretação de Barbosa (2013), foi positivada no artigo 2º da vigente LPC, colacionado a seguir:

Art. 2º 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. (BRASIL, 1997, grifo nosso).

Conforme narra Newton (2014), antes mesmo da entrada em vigor da atual LPI, foi editada a LPC. Anteriormente à mencionada UPOV 1978, a fonte remota da LPC é o antigo Código da Propriedade Industrial de 1945, o Decreto-lei nº 7.903/1945, não mais vigente e que antecedeu a atual LPI. O artigo 3º do referido Código estabelecia que: “A proteção da propriedade industrial se efetua mediante: a) a concessão de privilégio de: patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, variedades novas de plantas; [...]” (BRASIL, 1945). No entanto, a única menção posterior feita a este aspecto no citado Código foi em seu artigo 219: “A proteção das variedades novas de plantas, prevista no artigo 3º, alínea a, desse Código, dependerá de regulamentação especial” (BRASIL, 1945). Tal regulamentação, na prática, só veio a ocorrer por meio da LPC. Assim, já havia, de certo modo, previsão de que a proteção de variedades vegetais seria tema específico e afastado da LPI.

Nesse contexto, de modo geral, Denis Borges Barbosa, que é um dos principais doutrinadores na área de propriedade intelectual no Brasil, tendo em vista a adesão brasileira ao sistema UPOV de 1978, se posiciona contrariamente à possibilidade de dupla proteção, patentes e cultivares, incidindo no mesmo objeto planta. Por conseguinte, o doutrinador atrai a incidência plena da exceção do direito de salvar sementes dos agricultores (BARBOSA, 2013).

Complementarmente, Castiglioni (2015) leciona que há importantes distinções entre o conceito de cultivar e de patente e que o comparativo com cultivar requer uma compreensão complementar do conceito de patente. De forma sumarizada, a autora indica que o conceito de patente está para o de invenção, enquanto o conceito de cultivar está para um processo de melhoramento vegetal. A autora não se posiciona acerca da possibilidade ou não de coexistência dos direitos ora discutida, mas faz uma aprofundada análise das várias implicações sociais e econômicas no universo da agricultura. Análise essa que pode ser sumarizada a partir do trecho a seguir:

[...] a propriedade industrial na agricultura envolve relações entre homem, dinheiro, natureza e conhecimento como mercadorias. O Direito como mediador tem o seu papel de legitimação traçado em prol do desenvolvimento. O marco jurídico envolve interesses dos diversos atores sociais, com fortes influências da chamada bancada ruralista e das grandes multinacionais controladoras do mercado de sementes e agrotóxicos. Os

movimentos socioambientais buscam proteger os pequenos agricultores e suas salvaguardas. Diante desse contexto na esfera pública, destaca seu papel de mediador de direitos e deveres na busca de uma legitimação (CASTIGLIONI, 2015, p.113-114).

Adicionalmente, há outros relevantes autores nacionais que discutem as implicações relacionadas à propriedade intelectual na agricultura, como por exemplo, o professor Sérgio Paulino de Carvalho. Carvalho (2003, p. 167) discute as particularidades das implicações da propriedade intelectual na dinâmica de inovação da agricultura, afirmando que: “[...] os mecanismos de proteção à propriedade intelectual são relevantes para a organização e coordenação da pesquisa agrícola, fortalecendo a institucionalidade da pesquisa pública como um todo.”.

Considerando o exposto, Barbosa (2013), Castiglioni (2015) e Carvalho (2003) concordam acerca da relevância das questões de propriedade intelectual na agricultura, bem como da necessidade de consideração de aspectos socioeconômicos em quaisquer análises relacionadas à área.

Por outro lado, há autores, como Bruch, Dewes e Vieira (2015), que embora concordem com a relevância das questões discutidas no universo agropecuário, defendem a possibilidade de coexistência, sobre um mesmo objeto, da proteção de cultivares e patentes da área biotecnológica, afastando a exceção da semente salva no caso de cultivares transgênicas.

A parcela da doutrina que defende a incidência simultânea de direitos, afirma que o fato de o artigo 2º da LPC positivar que o Certificado de Proteção via LPC é a única forma de proteção de cultivares se explica pela dicotomia de regimes implantada no Brasil. Aguiar Júnior (2012) pondera que, em princípio, são patenteáveis as invenções que atendam aos respectivos requisitos; e são excluídas as cultivares que, como plantas, não podem ser patenteáveis, apenas objeto de proteção via LPC, por meio dos Certificados de Proteção de Cultivares.

Nesse diapasão, Machado (2013, p. 118-119, grifo nosso) contribui ao debate com sua interpretação acerca do mesmo tema, que, em suma, advoga pela limitação da força normativa do referido artigo 2º da LPC, asseverando ainda que:

Analisando-se o dispositivo em questão, fica claro que a intenção do legislador ao adotar tal redação para o art. 2º, da LPC, foi [...] no sentido

de se proibir que, no Brasil, se adotasse o sistema de patentes para as variedades vegetais (como um todo), evidenciando, assim, a nítida preferência do Brasil pelo sistema *sui generis* puro, muito mais democrático e eficaz na promoção do desenvolvimento de cultivares para o benefício da sociedade. [...] **o que não se pode, é dar ao art. 2º a força normativa indefinida, prevalecendo sobre qualquer outro direito.** [...] o que há no conflito discutido é a patente de transgenia protegendo um gene e a proteção *sui generis* protegendo a cultivar (conjunto de características que forma aquela variedade vegetal), **dois bens imateriais diversos diante de um mesmo bem material.** [...] não se trataria de uma situação de *Lex specialis derogat generalis* [...], **pois não há conflito de normas, tampouco se deve preterir uma lei a outra, pois se tratam de objetos tutelados distintos;** deste modo, como não há no Ordenamento Jurídico vigente regra que determine que um direito de propriedade intelectual deve ser privilegiado em detrimento de outro, não se deve opor a exceção legal oponível ao titular de um determinado direito de propriedade intelectual a outro titular de direito de igual natureza, mas diverso, regido por outro diploma legal.

Nesse contexto, complementando-se a visão de Machado (2013), tem-se que a natureza do direito de exclusividade inerente as patentes possuem essencialmente três funções, elencadas por Bruch, Dewes e Vieira (2015): (a) o incentivo à pesquisa e mecanismo de recompensa pelo esforço de pesquisa; (b) a divulgação dos direitos e das tecnologias para a sociedade; e (c) a transformação do conhecimento tecnológico em objeto suscetível de troca, venda e disponibilização ao mercado e para a sociedade de um modo geral.

Posto isto, embora defendam a possibilidade de dupla proteção em variedades vegetais, Bruch, Dewes e Vieira (2015) abordam a necessidade de enfoque desse direito de exclusividade sob a ótica da função social. Eles apontam o imperativo de a sociedade perceber claramente os benefícios decorrentes dos direitos de propriedade intelectual. O direito de exclusividade deve, ao final, segundo os autores, promover o progresso. Portanto, muito mais que um direito do inventor, é um direito da sociedade.

Essa concepção, segundo Bruch, Dewes e Vieira (2015) culminou no estabelecimento de um direito temporário de exclusividade sobre o conhecimento, que representa uma garantia de retorno das atividades inovadoras, como, por exemplo, por meio de cobrança pelo uso de uma patente, o chamado licenciamento. Seria assim uma relação de troca, o Estado concede o direito de exclusividade, e, em troca, ao final da exclusividade, o conteúdo poderia ser livremente explorado. Além disso, a expectativa da concessão do direito de exclusividade serviria de fomento para a inovação na sociedade.

As análises de Bruch, Dewes e Vieira (2015) soam contraditórias. Por um lado, defendem a dupla proteção, sem aprofundamento das regras internacionais, mencionadas por Barbosa (2013), mas por outro, salientam a função social nas reflexões sobre o tema.

Mas os autores defendem a necessidade de se encontrar um ponto de equilíbrio entre a amplitude de aplicação daquilo que é delimitado como protegido em uma patente e o da proteção de cultivares, por meio de um exemplo ilustrativo, conforme Bruch, Dewes e Vieira (2015, p. 69):

E o ponto ótimo de equilíbrio se encontra na medida exata em que se estabelece a amplitude e o âmbito de aplicação de uma reivindicação de patente / da proteção de uma nova cultivar: isso seria aplicável apenas a este repolho, a todos os repolhos ou a todos os tipos de plantas? É a escolha desta extensão que fará com que o sistema de proteção seja mais ou menos eficiente (...). Se for apenas para um repolho, será ineficiente para o titular do direito de propriedade industrial. Se for para todas as plantas indiscriminadamente e sem comprovação, poderá bloquear novos inventos.

A partir da comparação exposta, é notório que além de problemas jurídicos de enquadramento legal, existem consequências político-econômicas negativas quando se fala em dupla proteção na seara de variedades de plantas. A sobreposição de direitos sobre o mesmo objeto pode gerar um desequilíbrio no mercado pelo aparente excesso de proteção.

Se Bruch, Dewes e Vieira (2015) defendem que excessos na proteção podem bloquear novos inventos, seria igualmente razoável a defesa de que o excesso de proteções numa mesma planta bloqueia não apenas novos inventos, como também obsta a amplitude do uso das novas tecnologias relacionadas às variedades de plantas. As grandes empresas do setor concentram sua titularidade, ditando os preços de *royalties* e consequentemente limitando o acesso às tecnologias. Nesse sentido é também a conclusão de Ávila (2017), de que a dupla proteção configura um excesso, e que além de indevida frente às normas internacionais da UPOV 1978, gera desequilíbrio no mercado nacional.

Contrariando Bruch, Dewes e Vieira (2015), mas concordando com Barbosa (2013), Ávila (2017) também explora a questão da dupla proteção e defende que quando existir uma proteção amparada por patentes em uma planta várias particularidades devem ser analisadas, como por exemplo, os efeitos da contradição ou redundância entre as distintas proteções.

A autora defende que não há uma convivência pacífica quando existe a dupla proteção: “[...] é um casamento fadado ao fracasso e que terceiros irão pagar a conta [...]” (ÁVILA, 2017, p. 167).

Complementarmente a mesma autora salienta que os conflitos vão além da seara jurídica, afirmando que:

[...] temos problemas teóricos-práticos e contratuais, além de conflitos estruturais referentes às diferenças específicas de modelos de proteção, vez que o mesmo objeto material poderá ser protegido por duas ou mais exclusivas envolvendo reivindicações concomitantes de proteção. (ÁVILA, 2016, p. 155).

Nesse cenário, Ávila (2017) critica a decisão do acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, proferido em sede de apelação. A decisão em questão deu provimento ao recurso de apelação das Empresas Monsanto Technology e Monsanto do Brasil, Ltda. O referido acórdão, que no decurso do processo originou *a posteriori* o REsp 1.610.728/RS, objeto de estudo do presente trabalho, aceitou a possibilidade de incidência da sobreposição de direitos de patente e cultivares em uma mesma variedade de soja transgênica. A crítica central de Ávila (2017) é a de que não há obscuridade no ordenamento jurídico sobre a dupla proteção: a vedação imposta pela adesão do Brasil à UPOV de 1978 é expressa. No entanto, em sentido contrário se deu a conclusão do acórdão em questão. Nesse contexto, a autora sugere que há influência indireta das grandes multinacionais sobre decisões dessa natureza, em que pode ter havido uma tendência a se optar pela primazia de questões de ordem econômica em detrimento de se denegar a possibilidade de dupla proteção.

Corroborando com tal inferência de Ávila (2017), interessante observar que, em 16 de abril de 2018, o Superior Tribunal de Justiça admitiu o já mencionado Incidente de Assunção de Competência, IAC 4, justamente para uniformizar o entendimento acerca da seguinte questão:

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) – às sementes de soja *Roundup Ready*, obtidas mediante a técnica da transgenia, e [...] se é ou não facultado aos produtores rurais o direito de reservar o produto de seu cultivo para replantio e comercialização (STJ, ProAfR no REsp 1610728/RS, 2018) (BRASIL, 2018a).

Sobre este aspecto, retomando Bruch, Dewes e Vieira (2015), há diversos posicionamentos doutrinários no Brasil, como mencionado anteriormente, que incluem, por exemplo, a impossibilidade de uma existência desta, que é chamada de dupla proteção, decorrente da interpretação literal do artigo 2º da LPC.

Bruch, Dewes e Vieira (2015) citam que a impossibilidade de se promover efetivamente dupla proteção sobre plantas contraria a literalidade do inciso IX do artigo 10 e do inciso III e do parágrafo único do artigo 18, ambos da LPI, cujas redações estão expressas a seguir:

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 (BRASIL, 1996).

Art. 18. Não são patenteáveis: [...] III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos [...]. 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 (BRASIL, 1996).

Assim, como hipótese à questão levantada, Bruch, Dewes e Vieira (2015) consideram que tanto a proteção de uma nova cultivar, quanto de uma patente de invenção podem coexistir em uma mesma planta, permitindo, neste caso, a existência de mais de um titular de direitos sobre um mesmo bem material.

De forma ilustrativa, Bruch, Dewes e Vieira (2015) discutem e defendem a possibilidade de proteção simultânea de uma mesma planta pelos institutos da patente de invenção e da proteção de cultivares por meio de um comparativo entre uma planta e uma máquina, buscando demonstrar que em ambos poderia haver diferentes componentes protegidos por distintos direitos e com distintos titulares. Contudo os autores não se aprofundam na incidência das exceções inerentes a tais direitos. Nesse contexto, Bruch, Dewes e Vieira (2015, p. 83) salientam que:

Se uma nova máquina é inventada, a proteção recairá sobre toda ela. Se um novo dispositivo de uma máquina já existente é inventado, a proteção recairá sobre este dispositivo. Se o que se inventou foram uma nova máquina e um novo processo de se fabricar esta máquina, a proteção recairá sobre o processo e a máquina resultante deste. Mas se a máquina já

era conhecida e apenas o processo é novo, a proteção deve se restringir ao processo, não podendo alcançar a respectiva máquina já existente.

Nesse diapasão, Bruch, Dewes e Vieira (2015) ponderam que uma máquina não se autorreplica, tal qual uma planta. Portanto, os direitos de proteção de plantas (cultivares), guardam essa peculiaridade. Contudo, ainda assim, os autores defendem que a racionalidade de múltiplos direitos aplicáveis a uma máquina poderia o ser em uma planta.

Bruch, Dewes e Vieira (2015) indicam as possibilidades de proteção, em suas visões, passíveis de aplicação às plantas, quais sejam: a proteção da planta como um todo e de seu material propagativo, via proteção de cultivares; a proteção de um determinado gene ou nucleotídeo que tenha uma função específica, proteção essa por meio de patentes; e ainda, a proteção para o processo de inserção desse gene, nucleotídeo ou elemento biológico que confira uma característica desejada à planta, também, por meio de patentes de invenção.

Nesse particular, interessante destacar que, mesmo que válidas as hipóteses de proteção elencadas, o fato de se adotar a interpretação de impossibilidade de cumulação de direitos, não impede que tais direitos continuem existindo. O fato é que na particularidade da proteção conferida às cultivares, o artigo 2º da LPC, quando direitos decorrentes da LPI e LPC incidirem num mesmo objeto variedade vegetal, permite a interpretação de que a proteção de cultivares deve prevalecer para todos os fins.

Contudo, Bruch, Dewes e Vieira (2015) concluem pela possibilidade de existência simultânea de múltiplos direitos de propriedade coexistindo em uma mesma planta. Ainda, destacam que na prática poderia ser estabelecida uma espécie de licenciamento cruzado entre os diferentes institutos de proteção que possa permitir uma junção dos direitos em um único instrumento jurídico negocial, uma vez que na planta não há como separar fisicamente os diferentes objetos de proteção, por ser um só.

No entanto, os mesmos autores, assim como os demais que abordam o tema, indicam que a matéria é controversa e incipiente no Brasil, devendo ser tema de mais estudos. Ao contrário do Brasil, países como Estados Unidos da América e Japão combinam os sistemas de proteção patentária e o *sui generis*. Nesses países, para determinadas categorias de plantas, por exemplo as que se propagam vegetativamente, por meio de enxertia ou de mudas, há proteção por meio de patentes. Para aquelas que se propagam por

meio de sementes e para as híbridas (que não originam material para multiplicação em campo) é admitida a proteção por cultivares, à semelhança da LPC.

Cabe salientar que Bruch, Dewes e Vieira (2015), no que diz respeito às regras relacionadas à propriedade intelectual, reduzem a racionalidade das máquinas aos seres vivos e esta pode não ser a melhor abordagem para se concluir pela coexistência dos direitos em uma planta. Adicionalmente, a vedação de se incidir proteção, mesmo que de forma indireta e que pode vir a coadunar com lei, guarda questões de ordem ética que devem ser mais bem exploradas para se avaliar sobre as possibilidades de incidência de direitos de propriedade sobre plantas, sejam elas transgênicas ou não. Como contraponto aos autores, oportuno mencionar por derradeiro a posição de Ávila (2016, p.166), que entende que por se tratar de planta, a integralidade desta estaria sob a guarda da LPC, o que corroboraria para afastar a força da LPI em caso de conflito:

Com efeito, todo o material propagativo é protegido pela Lei de Cultivares, ou seja, qualquer parte de uma planta de cultivar protegida utilizada na reprodução ou multiplicação e sua funcionalidade como tal. Assim, o limite de proteção sui generis encontra-se na materialidade da planta em si, em suas partes ou na estrutura vegetal protegendo a sua reprodução e multiplicação de modo integral.

1.4.2.1 Reflexos dos Posicionamentos Doutrinários no Mercado

De forma complementar à discussão doutrinária acerca da aplicação da legislação nacional e das diretrizes internacionais, os doutrinadores também discutem as particularidades do agronegócio brasileiro, que teve em muito contribuições de instituições de pesquisa nacionais, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que segundo Carvalho (2003) é a mais importante entidade nacional em termos de novas variedades de plantas protegidas.

Carvalho (2003) enfoca o mercado de sementes e traz reflexões sobre a pesquisa agrícola e a inovação baseada no melhoramento de plantas. Segundo Carvalho (2003), a proteção de cultivares no contexto da agricultura deve ser vista como uma importante forma de apropriação do esforço de inovação. Embora não se posicione claramente sobre a possibilidade de dupla proteção, o autor denota que: “[...] quando se analisa o mercado de sementes com o de defensivos, a complementaridade entre as formas de proteção e a **superposição de mecanismos de proteção jurídica aparece de forma incisiva**” (CARVALHO, 2003, p.100, grifo nosso).

Barbosa (2013) denota que a agricultura é elemento chave no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e salienta que apesar da vasta existência de produtos oferecidos pelas multinacionais do setor, a Embrapa conseguiu alcançar sucesso por meio de foco na adaptação de novas variedades de plantas a ambientes locais, com características particulares de clima, solo e pragas. Além disso, o autor destaca que os próprios produtores também têm um papel relevante no contexto de pesquisa e desenvolvimento desse cenário. Barbosa (2013) pondera que a ausência de direitos extensos na década de 90 e início dos anos 2000 pode ter favorecido esse cenário, visto que, segundo o autor, a aplicação de direitos de patentes em variedades de plantas seria um grave limitador ao aperfeiçoamento de novas variedades em razão da complexidade de titulares envolvidos, o que poderia cercear, ou mesmo dificultar, as negociações para a colocação do produto final do mercado.

Por um lado, o aumento das possibilidades de proteção pode proteger titulares dos direitos, mas protege efetivamente aqueles que têm domínio sobre a informação e que tem capacidade técnica e operacional de fazer valer seus direitos, o dito *enforcement*. Instituições como a Embrapa possuem relevante competência técnica em sua área de atuação, no entanto, a fiscalização e o monitoramento do mercado são limitados. E é ainda mais limitada, a essas instituições, a capacidade de ajuizar ações em grande monta, contra potenciais contrafatores. Além disso, a capacidade de pesquisa e desenvolvimento de instituições públicas, especialmente em termos financeiros, é significativamente menor do que as equivalentes instituições privadas do setor.

Desse modo, o papel efetivo dos sistemas de proteção intelectual deve levar em consideração esse cenário. Assim, Barbosa (2013, p. 314) afirma:

Sempre na perspectiva do bom senso, após que a proteção de cultivares foi assegurada, as empresas brasileiras não seriam capazes de competir, seja na pesquisa ou no mercado. Em 2004, as quatro maiores empresas de sementes comerciais, sozinhas, obtiveram 29% do mercado total de US\$ 25,2 bilhões de dólares. Entre 2001 e 2005, só as empresas do grupo Monsanto obtiveram 55% de todas as novas sementes aprovadas.

Além de avaliar as regras inerentes às legislações, cabe igualmente sopesar as questões particulares do mercado brasileiro frente à função social da propriedade intelectual. Sobre este aspecto, Barbosa (2013, p. 315, grifo nosso), conclui:

Na verdade, continua sendo uma questão importante determinar quais os incentivos adequados. A importância de incentivar a inovação regional

levou à inevitável conclusão de que as políticas sugeridas devem levar em conta que os sistemas existentes de propriedade intelectual não oferecem incentivos para inovações geradas ao nível da **comunidade**.

Barbosa (2013), assim como Ávila (2017), defende veementemente que o aumento do poder de titulares de direitos não pode desequilibrar a construção dos direitos de propriedade intelectual constitucionalmente sancionada.

À luz de todo o exposto, com o avanço da ciência, pode-se afirmar que a questão da múltipla incidência de direitos sobre variedades vegetais estará sempre e cada vez mais presente. Atualmente, técnicas de genética avançada, estudos sobre edição gênica e as muitas possibilidades que as atividades de ciência, tecnologia e inovação proporcionam desafiam o direito, em especial do direito de propriedade intelectual.

Considerando o cenário, em que pese o tema ser complexo e permitir as interpretações divergentes apresentadas, será situação cada vez mais comum, principalmente a partir dos avanços das tecnologias para o desenvolvimento de novas plantas. Portanto, é premente uma solução judicial que sirva de precedente.

Assim, o estudo do debate presente no Recurso Especial nº 1.610.728/RS se mostra essencial para complementar o cenário já exposto e permitir tanto uma visão abrangente do tema, quanto conclusões preliminares sobre seu desfecho.

2 O CASO SOJA ROUNDUP READY: PATENTES E CULTIVARES

Para ilustrar a controvérsia sobre a dupla proteção, descreve-se a seguir o curso processual da principal lide que aborda o tema guerreado, o REsp 1.610.728/RS.

Considerando a importância atribuída ao tema por meio do IAC 4 aceito pela Segunda Seção do STJ, essencial se faz compreender inicialmente o propósito inerente ao incidente processual, que vai ao encontro da necessidade de se obter uma uniformização acerca do entendimento sobre a dupla proteção em âmbito nacional.

O incidente processual do IAC foi criado pelo artigo 947⁹ do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15). Conforme analisa Neves (2016), o incidente representa aprimoramento da regra consagrada no §1º do artigo 555¹⁰ do Código de Processo Civil de 1973. O autor aponta dois requisitos para o cabimento, um positivo e um negativo: para que seja cabível é imprescindível que exista uma relevante questão de direito com grande repercussão social, mas essa questão não pode estar replicada em diversos processos. Contudo, a definição do que venha a ser relevante ou de grande repercussão deverá ser aferida nos casos concretos.

Neves (2016) explica que o objetivo do legislador foi criar um incidente em processos únicos ou raros, mas de alta relevância social, requisito que coaduna sobremaneira com o Recurso Especial em apreço. Importante ressaltar que, por outro lado, caso houvesse a multiplicidade de processos com a mesma matéria jurídica, há outros instrumentos processuais cabíveis que atingem resultado equivalente ao do IAC.

Em razão da eficácia vinculante, o julgamento do IAC possibilita a intervenção do *amicus curiae* e realização de audiência pública. Assim, a instauração e o julgamento devem

⁹ Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. § 1º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar. § 2º O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência. § 3º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. § 4º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal (BRASIL, 2015).

¹⁰ Art. 555. No julgamento de apelação ou de agravo, a decisão será tomada, na câmara ou turma, pelo voto de 3 (três) juízes. § 1º Ocorrendo relevante questão de direito, que faça conveniente prevenir ou compor divergência entre câmaras ou turmas do tribunal, poderá o relator propor seja o recurso julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar; reconhecendo o interesse público na assunção de competência, esse órgão colegiado julgará o recurso (BRASIL, 1973).

compreender ampla publicidade, o que possibilita a oitiva de pessoas, órgãos e entidades com interesse na matéria. No caso em estudo, houve ampla participação de *amicus curiae*, embora tenham sido negados pedidos de audiência pública.

Ademais, em sendo incidente que visa à consolidação da jurisprudência interna dos tribunais, aplica-se o artigo 978¹¹ do CPC/15, previsão destinada ao julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, mas plenamente cabível ao IAC. O referido artigo prevê, por analogia, que o julgamento do IAC caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização da jurisprudência do tribunal. Contudo, a decisão deve ser precedida por uma análise de cabimento do IAC visando o reconhecimento do interesse público na assunção de competência (NEVES, 2016).

A Ministra Nancy Andrichi, no acórdão que admitiu o IAC na ProAfR no REsp 1.610.728/RS, entende que o IAC, assim como os institutos que o precederam, tem por objetivo assegurar a celeridade processual, garantida pela existência de julgamentos uniformes e exaurientes das possíveis argumentações suscitadas pelos interessados. A relatora assevera ainda que a inovação do IAC no CPC/15 consiste na percepção da absoluta necessidade de segurança jurídica, afirmando que, nas palavras de seu voto:

[...] a uniformização e abrangência concentradas em um só julgado do órgão competente de composição mais ampla impedem que casos idênticos tenham decisões discrepantes e, além disso, desestimulam a recorribilidade a respeito de uma específica questão de direito, criando **segurança jurídica**. (BRASIL, 2018a, grifo nosso).

Para Neves (2016), o IAC seria o incidente acionável por demandas raras e de alta relevância social que não susceptíveis, em razão da menor repetitividade, a outros incidentes processuais de uniformização de jurisprudência. E esse é o caso de demandas na seara de propriedade intelectual, particularmente aquelas relacionadas à proteção de variedades vegetais. Se, por um lado, há poucos litígios em curso, decisões dessa matéria afetam transversalmente toda a economia do país e até mesmo relações com empresas e países estrangeiros. Portanto, se mostra como o incidente fundamental para segurança jurídica de matérias dessa espécie.

¹¹ Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal. Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente (BRASIL, 2015).

Cabe mencionar que a Ministra destacou que o IAC privilegia o princípio da substância acima da forma. Elemento de particular relevância no contexto da propriedade intelectual, principalmente em se tratando de variedades vegetais transgênicas, que têm de um lado questões sociais inerentes ao fato de se tratar de alimento e de outro, questões de ordem econômica, por envolver expressivos investimentos em pesquisa para seu desenvolvimento.

Quanto aos fundamentos processuais do instituto, concluiu a Ministra na relatoria da ProAfR no REsp 1.610.728/RS que o IAC tem por objeto prevenir ou compor divergência jurisprudencial. O IAC se constituiu em um mecanismo ímpar direcionado à uniformização da jurisprudência e atendimento das expectativas dos jurisdicionados sobre questões de grande reverberação social, como a dupla proteção intelectual incidindo em variedades vegetais.

Esclarecido o incidente que atesta a relevância jurídica, econômica e social do REsp em estudo, resta a apresentação e análise do curso processual e suas principais nuances.

De acordo com o padrão definido pelo CNJ, o REsp 1.610.728/RS foi interposto no processo nº 1069151-62.2009.8.21.0001. No âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi gerado ainda o Recurso Ordinário nº 0251316-44.2012.8.21.7000.

A seguir será exposto todo o curso processual, desde a petição inicial na primeira instância. Adicionalmente, os marcos processuais são apresentados de forma ilustrativa no diagrama presente no Anexo A e nas figuras ao longo do relato.

2.1 O Processo na Origem: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

O curso processual teve início em 14 de abril de 2009, com a distribuição de Ação Coletiva número 001/1.09.0106915-2 contra a empresa Monsanto, tendo no polo passivo a Monsanto do Brasil LTDA e Monsanto Technology LLC. No polo ativo, figuravam à época três sindicatos representativos dos interesses de categoria econômica dos produtores rurais de três bases territoriais do estado do Rio Grande do Sul, quais sejam o Sindicato Rural de Passo Fundo-RS, o Sindicato Rural de Sertão e Sindicato Rural de Santiago¹². A ação foi

¹² Embora nos documentos do processo o sindicato em questão sempre seja referido como Sindicato Rural de Santiago, o nome completo é Sindicato Rural de Santiago, Unistalda e Capão do Cipó. Na mídia e em diversos relatórios do governo do Estado o termo utilizado se limita a "Sindicato Rural de Santiago", tal como em COREDE Vale do Jaguari

distribuída para a 15ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre, onde era juiz Giovanni Conti (RIO GRANDE DO SUL, 2009a).

Desde sua origem o processo seguiu duas trajetórias. Uma delas se deu em relação ao aspecto cautelar demandado pelos autores na inicial, em 2009, que compreendeu concessão de liminar no âmbito do primeiro grau, na 15ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre. A liminar foi complementemente revertida a partir da interposição de agravo de instrumento, que restou decidido pela 9ª Câmara Cível do Tribunal. Esse caminho processual encerra em Recursos Especiais interpostos por ambas as partes acerca dos efeitos da decisão final de mérito, o que em suma significou acórdão, em 2012, com determinação de efeitos *erga omnes* ao caso.

Por outro lado, na segunda trajetória processual, afeta ao mérito da controvérsia, houve uma primeira decisão em 2012, que culminou no REsp objeto central do presente estudo. O REsp originado no curso processual cautelar modulou os efeitos da decisão do caminho processual paralelo, do mérito, já sendo um indicativo da ampla repercussão, atestada pelo IAC admitido. Nas discussões do caminho meritório, como será exposto a seguir, ocorre similar reversão das decisões da primeira instância, com amplas discussões baseadas em fundamentos diversos e divergentes, confirmando a complexidade do tema abordado na lide.

Buscando facilitar a descrição processual indicada, a partir deste ponto, ao se tratar do polo passivo, será utilizado apenas o nome Monsanto, visto que as duas entidades do polo passivo constituem o grupo empresarial maior¹³.

Importante esclarecer que as empresas demandadas, de denominação sumária Monsanto, comercializam a soja chamada *Roundup Ready* (RR), cobrando diretamente ou por meio de empresas por elas comandadas *royalties*, taxa tecnológica ou indenização, sobre a comercialização de variedades da referida soja transgênica (RIO GRANDE DO SUL, 2009a).

(2015, p. 55): "O Sindicato Rural de Santiago é a maior entidade do setor agropecuário na região. Congrega os municípios de Santiago, Unistalda e Capão do Cipó [...]".

¹³ Não é relevante para o presente estudo a aquisição da Monsanto pela empresa Bayer, iniciada em 2016 e concluída em 2018 (PRESSE, 2018).

Por oportuno elucidar que a soja *Roundup Ready* (RR), objeto central da lide, se constitui em material propagativo, que são as sementes, obtidas a partir da tecnologia que leva o mesmo nome, RR. A tecnologia RR envolve método e processo para desenvolvimento de construções gênicas e subsequentes plantas que compreendam material genético modificado pelas mesmas, visando a introdução da característica de resistência ao herbicida glifosato (GALLI *et al.*, 2005).

Na propositura da ação, os autores pediram: (1) o reconhecimento do direito dos pequenos, médios e grandes sojicultores brasileiros, de reservar o produto de cultivares de soja transgênica, ou seja, salvar sementes, fazendo-se alusão ao privilégio do agricultor, para replantio em seus campos de cultivo e o direito de vender essa produção como alimento ou matéria-prima, sem pagar *royalties*, taxa tecnológica ou indenização. Além disso, requereram os autores (2) a garantia de plantar a soja transgênica, de doar ou trocar sementes reservadas a outros pequenos produtores rurais, nos termos do artigo 10, inciso IV, § 3º e incisos da Lei nº 9.456/97 (LPC) e (3) a decretação de obrigação de não fazer das empresas demandadas no sentido de não efetuar cobrança dos ditos *royalties*, taxas tecnológicas ou indenizações, rechaçando-se assim o procedimento de autotutela praticado pela Monsanto. Por fim, reivindicaram (4) a abusividade e onerosidade excessiva nos valores cobrados até então, com repetição daqueles cobrados indevidamente. Foi incluído pedido de tutela cautelar (RIO GRANDE DO SUL, 2009a).

Em sede de tutela cautelar, os autores formularam dois pedidos. Primeiro, requereram autorização para depositar em juízo os valores de *royalties*, taxa tecnológica ou indenização referentes à comercialização da soja exigidos pela Monsanto. Segundo, postularam a determinação de que a Monsanto apresentasse informações detalhadas sobre todos os valores cobrados desde a safra 2003/2004 (RIO GRANDE DO SUL, 2009a).

Ainda em abril de 2009, o magistrado Giovanni Conti deferiu em parte a tutela cautelar (RIO GRANDE DO SUL, 2012a).

Foi autorizado o depósito dos valores sobre a comercialização de variedades de soja transgênica, cobradas pelas demandadas ou por determinação dessas. E foi determinado que a Monsanto e/ou todas as empresas responsáveis pela referida cobrança, passem a efetuar o depósito judicial dos respectivos valores relativos à presente e futura safras, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) (RIO GRANDE DO SUL, 2012a).

Diante do deferimento parcial da liminar, a Monsanto apresentou pedido de reconsideração. Em 16 de abril 2009 consta publicada a decisão do Juiz Conti, que reconheceu as dificuldades no cumprimento da decisão liminar e a reconsiderou em parte. Com esse fundamento, foi mantido recolhimento das cobranças, mas determinado o percentual de 2% sobre o valor obtido a partir da comercialização de soja transgênica, que é o valor efetivamente cobrado, sendo garantido à Monsanto o recebimento metade desse percentual (1%) e o restante recolhido em conta judicial nos termos da decisão anterior (RIO GRANDE DO SUL, 2012a).

Em 28 de abril de 2009, foi distribuído, no âmbito da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tendo como Desembargadora Relatora Marilene Bonzanini Bernardi, o agravo de instrumento interposto pelas empresas demandadas, contra as duas decisões anteriores. Além de impugnar a antecipação de tutela e o deferimento parcial do pedido de reconsideração, a Monsanto alega que as partes não teriam interesse de agir na demanda, postulando declaração de ilegitimidade ativa dos sindicatos autores para ajuizar ação coletiva em nome de todos os sojicultores do Brasil, dos quais não representariam sequer 1% (RIO GRANDE DO SUL, 2009b).

A Monsanto buscou por meio do referido agravo tentar delimitar os efeitos da coisa julgada ao território no qual se encontram os autores. Alegou ainda não estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Apontou ausência de *periculum in mora* sob o argumento duplo de que tais cobranças ocorrem desde a safra de 2003/2004, seis anos antes da petição inicial; e de que a empresa teria total condição financeira de arcar com eventual condenação, sem necessidade de antecipação de tutela. Os autores apresentaram contrarrazões enfrentando todas as alegações trazidas (RIO GRANDE DO SUL, 2009b).

O agravo foi parcialmente provido, conforme acórdão de 10 de junho de 2009 (RIO GRANDE DO SUL, 2009b). A 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do RS indeferiu a tutela cautelar, por ausência de requisitos. Todavia, contra a pretensão da Monsanto, reconheceu a legitimidade ativa e o interesse de agir dos sindicatos autores.

Quanto à propositura da ação coletiva, o acórdão afirma que as autoras se enquadram nas entidades definidas no artigo 5º da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública

– LACP)¹⁴ e no artigo 82¹⁵ do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Além disso, a ação coletiva originária congrega pedidos baseados em direitos coletivos *stricto sensu*, que são aqueles que não se pode apontar o titular específico. Tais direitos são transindividuais e indivisíveis, mas podem e são atribuídos a um grupo detentor bem definido, por meio de uma mesma relação entre seus participantes e o potencial violador de seus direitos. Complementarmente, têm também natureza de direitos individuais homogêneos, cabíveis, em tese, a cada um dos demandantes em valor e especificação diferenciada, passíveis de postulação individual. Com esses fundamentos, entendeu a 9ª Câmara Cível do TJ-RS que tais direitos admitem análise conjunta, porquanto decorrentes de situação idêntica e que deve levar a uma mesma decisão para todos os casos. Sendo assim, o acórdão conclui pelo cabimento da ação coletiva.

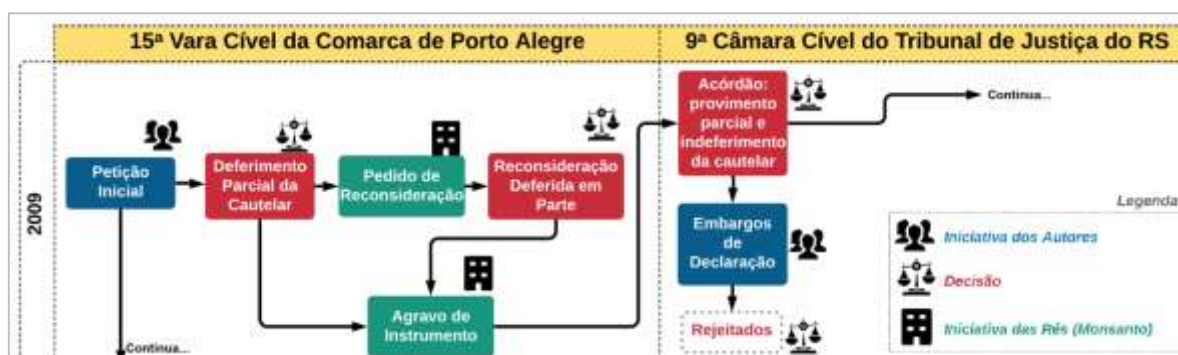
Os autores opuseram embargos de declaração contra a decisão do agravo, que restaram rejeitados por acórdão de 19 de agosto de 2009 (RIO GRANDE DO SUL, 2009c).

A Figura 4, a seguir, ilustra na forma de diagrama o curso processual envolvido até este ponto, levando-se em conta as principais decisões e afastando eventuais incidentes que não contribuem ao estudo da temática central do trabalho.

¹⁴ Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: I - o Ministério Público; II - a Defensoria Pública; III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; V - a associação que, concomitantemente: a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. § 1º O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. § 2º Fica facultado ao Poder Público e a outras associações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes. § 3º Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. § 4º O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. § 5º Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. § 6º Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial (BRASIL, 1985).

¹⁵ Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: I - o Ministério Público, II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código; IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear. § 1º O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido (BRASIL, 1990).

Figura 04 – Diagrama do Processo na 15ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre e na 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul durante do ano de 2009.



Fonte: própria autora.

2.2 Recurso Especial sobre a eficácia *erga omnes* da decisão: REsp 1.243.386/RS

No mesmo ano de 2009 foram interpostos Recursos Especiais pelos autores e pelas demandadas contra o acórdão que decidiu o agravo de instrumento, tendo sido admitidos pelo Tribunal de Justiça e remetidos ao STJ, onde foram processados sob o número REsp 1.243.386/RS. Os autores chegaram a interpor agravo de instrumento contra a admissão do Recurso Especial da Monsanto, mas o apelo não foi conhecido (BRASIL, 2012a).

No recurso interposto pelos autores, alegou-se a violação dos artigos 103, II e III do CDC¹⁶, discutindo-se a eficácia *erga omnes* da decisão judicial. No recurso interposto pela Monsanto, foi apontada violação dos artigos 81¹⁷ e 82 do CDC, além de 5º da LACP, questionando o próprio cabimento da ação coletiva para lidar com direitos individuais de agricultores, e a legitimidade ativa dos sindicatos, à luz dos seus limitados fins sociais. A renovação do pedido de extinção do feito, por seu caráter prejudicial do mérito, foi apreciada primeiramente (BRASIL, 2012a).

O REsp 1.243.386/RS foi distribuído para a Terceira Turma do STJ e contou com a relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Participaram da sessão de julgamento os Ministros

¹⁶ Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada: [...] II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81; III - *erga omnes*, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81 (BRASIL, 1990).

¹⁷ Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum (BRASIL, 1990).

Massami Uyeda, Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cuevas, que votaram com a relatora. Assim, decidiu-se por unanimidade negar provimento ao Recurso Especial da Monsanto e dar provimento ao recurso dos sindicatos autores. A ementa do respectivo acórdão que resultou da sessão, de 12 de junho de 2012, é colacionada a seguir:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. SOJA TRANSGÊNICA. COBRANÇA DE ROYALTIES. LIMINAR REVOGADA NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. EFICÁCIA DA DECISÃO. LIMITAÇÃO À CIRCUNSCRIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR. 1. O alegado direito à utilização, por agricultores, de sementes geneticamente modificadas de soja, nos termos da Lei de Cultivares, e a discussão acerca da inaplicabilidade da Lei de Patentes à espécie, consubstancia causa transindividual, com pedidos que buscam tutela de direitos coletivos em sentido estrito, e de direitos individuais homogêneos, de modo que nada se pode opor à discussão da matéria pela via da ação coletiva. 2. Há relevância social na discussão dos *royalties* cobrados pela venda de soja geneticamente modificada, uma vez que o respectivo pagamento necessariamente gera impacto no preço final do produto ao mercado. 3. A exigência de pertinência temática para que se admita a legitimidade de sindicatos na propositura de ações coletivas é mitigada pelo conteúdo do art. 8º, II, da CF, consoante a jurisprudência do STF. Para a Corte Suprema, o objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos associados, independentemente de guardar vínculo com os fins próprios da entidade impetrante do 'writ', exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido nas atividades exercidas pelos associados, mas não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da classe. Precedente. 4. A Corte Especial do STJ já decidiu ser válida a limitação territorial disciplinada pelo art. 16 da LACP, com a redação dada pelo art. 2-A da Lei 9.494/97. Precedente. Recentemente, contudo, a matéria permaneceu em debate. 5. A distinção, defendida inicialmente por Liebman, entre os conceitos de eficácia e de autoridade da sentença, torna inócua a limitação territorial dos efeitos da coisa julgada estabelecida pelo art. 16 da LAP. A coisa julgada é meramente a imutabilidade dos efeitos da sentença. Mesmo limitada aquela, os efeitos da sentença produzem-se erga omnes, para além dos limites da competência territorial do órgão julgador. 6. O art. 2º-A da Lei 9.494/94 restringe territorialmente a substituição processual nas hipóteses de ações propostas por entidades associativas, na defesa de interesses e direitos dos seus associados. **A presente ação não foi proposta exclusivamente para a defesa dos interesses trabalhistas dos associados da entidade. Ela foi ajuizada objetivando tutelar, de maneira ampla, os direitos de todos os produtores rurais que laboram com sementes transgênicas de Soja RR, ou seja, foi ajuizada no interesse de toda a categoria profissional. Referida atuação é possível e vem sendo corroborada pela jurisprudência do STF.** A limitação do art. 2-A, da Lei nº 9.494/97, portanto, não se aplica. 7. Recursos especiais conhecidos. Recurso da Monsanto improvido. Recurso dos Sindicatos provido. (BRASIL, 2012a, p. 1-2, grifo nosso).

No acórdão, foram rejeitadas as alegações da Monsanto de que cada agricultor teria uma situação peculiar frente ao direito tutelado. Foi afirmado ainda que a relevância social do processo é evidente, não havendo elementos para se argumentar contra a tutela desses direitos via ação coletiva. Conforme voto da ministra relatora em Brasil (2012a, p. 9, grifo nosso):

Se a cobrança de *royalties* feita por uma empresa a uma universalidade de agricultores que laboram no cultivo da soja transgênica for considerada realmente indevida - o que é matéria de mérito que não deve ser apreciada neste momento processual - **o significativo impacto no preço final do produto, para consumo, já seria motivo suficiente para justificar a tutela coletiva desses direitos.**

Acerca da legitimidade dos sindicatos, foi postulado que estes são de fato legítimos para atuarem em processos coletivos. Entendimento contrário, segundo o acórdão, significaria negar vigência ao artigo 8º, III, da CF/88¹⁸, não havendo por conseguinte violação aos artigos 82, 83, do CDC e 5º da LACP.

Quanto ao Recurso Especial dos autores, que em suma ataca a decisão de restringir os efeitos da coisa julgada aos produtores do Rio Grande do Sul, o acórdão deu provimento ao recurso, estabelecendo que especialmente na hipótese em análise a eficácia das decisões deve ser ampla, caso contrário, estariam sendo violados os artigos 103, II e III do CDC. A relatora destaca que seria inviável, caso a demanda de mérito for procedente, se pensar em isentar os produtores do Rio Grande do Sul e não incluir os demais no país, em outras palavras, ela afirma:

Não é possível conceber uma tutela jurídica que isente apenas os produtores do Rio Grande do Sul do pagamento dos *royalties* pela utilização de soja transgênica. Independentemente de qualquer ponderação sobre o mérito da legitimidade de tal cobrança, a eventual isenção destinada apenas a um grupo de produtores causaria um desequilíbrio substancial no mercado atacadista de soja. (BRASIL, 2012a, p. 17).

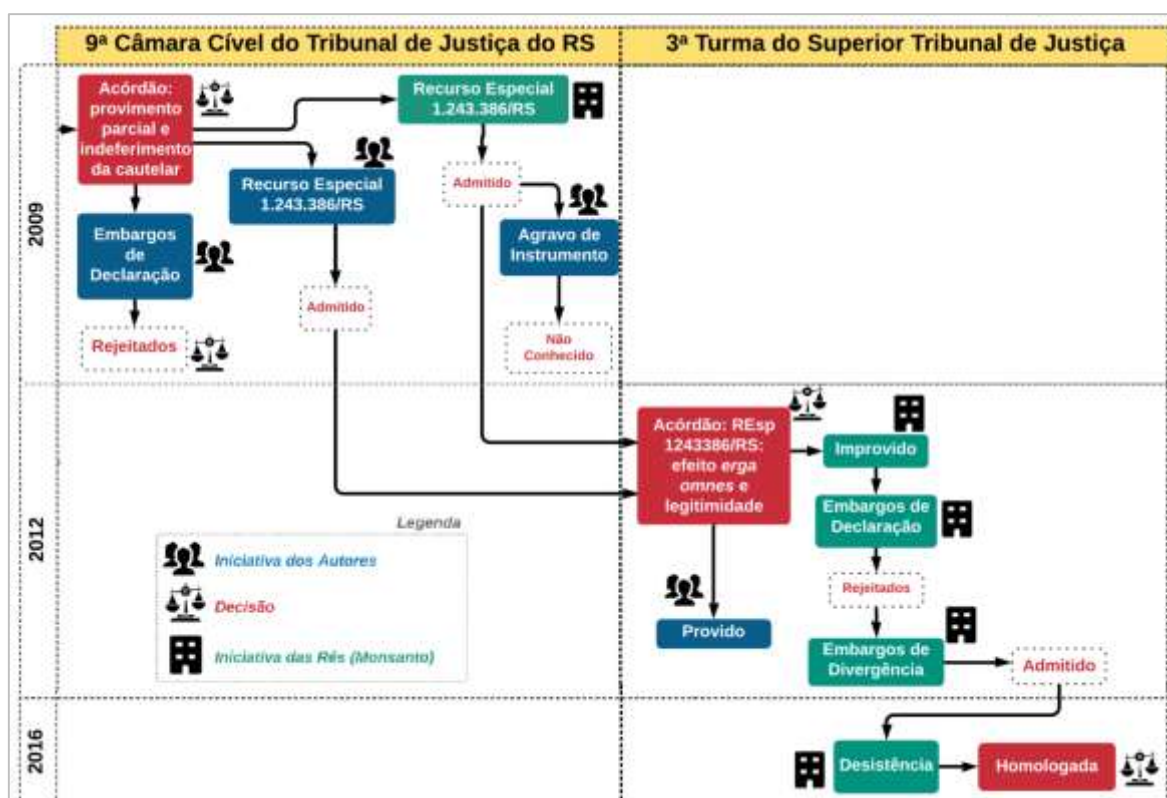
A Monsanto ingressou com Embargos de Declaração contra o acórdão do referido Recurso Especial, que restou rejeitado (BRASIL, 2012b).

¹⁸ Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: [...] III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; [...] (BRASIL, 1988).

Em seguida, a Monsanto chegou a interpor Embargos de Divergência, que foram admitidos. Mas antes do julgamento apresentou desistência do recurso, homologada em 19 de maio de 2016 (BRASIL, 2016a).

A Figura 5, a seguir, ilustra a etapa processual descrita neste item 2.2, que compreendeu o trâmite dos referidos Recursos Especiais, entre os anos de 2009 e 2012.

Figura 5 – REsp 1.243.386/RS – Admissão na 9ª Câmara Cível do Rio Grande do Sul (ano de 2009) e Decisão pelo Acórdão da 3ª Turma do STJ (ano de 2012).



Fonte: própria autora.

2.3 Seguimento do Processo no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

Enquanto tramitavam os Recursos Especiais referentes aos pedidos cautelares, o processo principal seguiu na primeira instância. Em 11 de fevereiro de 2010 foi deferida habilitação da FETAG/RS (Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul) como litisconsorte ativo por ter respaldo no artigo 82, IV do CDC (RIO GRANDE DO SUL, 2010a).

Durante o ano de 2010, foi apresentada contestação, embargos de declaração e agravos de instrumento contra decisões interlocutórias (RIO GRANDE DO SUL, 2012a).

Dessa forma, as fases processuais descritas preponderantemente abordarão as etapas essenciais acerca das questões de propriedade intelectual que levaram ao REsp objeto central da análise.

A Monsanto, em sua contestação, suscitou em preliminar a carência de ação, bem como a limitação da base territorial dos autores e a observância dos limites da coisa julgada. Arguiu, ainda, ilegitimidade da FETAG/RS e do litisconsórcio ativo dos Sindicatos Rurais de Giruá/RS e Arvorezinha/RS, habilitados na ação em 2010. Quanto ao mérito, alegou prescrição do pedido de ressarcimento. Afirmou ser detentora de diversas patentes outorgadas pelo Instituto Nacional da Proteção Industrial (INPI), protetoras da tecnologia *Roundup Ready* (RR) na soja, sendo apenas este aspecto incidente na questão em litígio, qual seja, apenas a LPI, norma que sustenta a cobrança de *royalties* (RIO GRANDE DO SUL, 2012a).

A empresa advogou pela inaplicabilidade da LPC, diante da disciplina, na Constituição Federal e no artigo 44¹⁹ da LPI, do direito à cobrança sobre inventos protegidos por meio de patentes. Afirmou nunca ter havido imposição desse direito, mas livre conveniência dos agricultores. Dessa forma, reivindica a improcedência da demanda dos autores, que apresentaram réplica repudiando todas as alegações da empresa demandada e reafirmando os pedidos originais (RIO GRANDE DO SUL, 2012a).

Assim, em 17 de março de 2010, na decisão de saneamento do processo, o juiz Giovanni Conti rejeitou todas as preliminares arguidas pela Monsanto, afastando inclusive a prescrição suscitada pela Monsanto, e decidindo pela legitimidade ativa dos autores, incluindo os novos habilitados. O juiz decidiu que havia sim interesse de agir dos autores em questionar a abusividade das cláusulas contratuais e que restava presente a possibilidade jurídica do pedido, além de afastar a limitação da base territorial dos autores e a restrição dos limites da coisa julgada (RIO GRANDE DO SUL, 2010b).

¹⁹ Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente. § 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração. § 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público. § 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41 (BRASIL, 1996).

Cabe salientar que foram apresentados memoriais finais pelos autores e pela empresa demandada, bem como o Ministério Público lançou parecer favorável à improcedência da demanda dos autores (RIO GRANDE DO SUL, 2012a).

2.3.1 Sentença de Primeiro Grau

Considerando o exposto, em 04 de abril de 2012 foi publicada a sentença do juiz de primeiro grau, o magistrado Giovanni Conti, de número 1166975/2012, pela procedência parcial dos pedidos (RIO GRANDE DO SUL, 2012a).

Inicialmente, destacou o magistrado que independentemente da discussão sobre a incidência de forma cumulada ou não da LPI e da LPC, cabe fazer incidir o CDC. Entendeu que as questões em debate transcendem os interesses individuais, pois, trata-se de tema atrelado à subsistência humana, o alimento (RIO GRANDE DO SUL, 2012).

Ao tratar propriamente da norma legal a ser aplicada, o juiz Conti abordou a opção brasileira pelo Ato da UPOV de 1978:

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

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

O Brasil, mesmo pinçando aspectos das duas Atas (78 e 91), optou pela revisão de 1978 que proíbe explicitamente a dupla proteção dos direitos de exclusiva. No entanto, existem possibilidades de proteção por patentes de invenção em aberto no quadro jurídico da Lei de 9.279/96, por força do artigo 18, inciso III, para organismos geneticamente modificados (RIO GRANDE DO SUL, 2012a, p.10, grifo nosso).

A sentença indica que a LPC confere proteção que compreende o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira, além de vedar a dupla proteção de direitos, patentes e cultivares, na variedade vegetal, nos termos do artigo 2º da LPC.

Por outro lado, é ponderado na sentença que a LPI elege como não privilegiáveis por patentes de invenção todos os elementos elencados nos artigos 10, inciso IX e 18, inciso III. Desse modo, o magistrado entende que as variedades de cultivares são protegidas pela LPC, ao abrigo da UPOV de 1978, sendo os processos biotecnológicos para sua obtenção e os genes de microrganismos modificados geneticamente transferidos para seu genoma protegidos pela LPI, por meio de patentes.

Assim, conclui o magistrado que a Monsanto pode cobrar *royalties*, taxa tecnológica ou indenização, por ocasião do licenciamento da tecnologia RR para que terceiros desenvolvam novas cultivares de soja com a tecnologia, e até em relação às sementes geneticamente modificadas (RR), conforme artigo 10 da LPC, mas jamais sobre o produto vivo: os grãos/sementes de soja. Ainda, esclareceu que os autores salientaram em alegações finais que não têm objeção à cobrança de *royalties* por ocasião do licenciamento da tecnologia RR para que terceiros desenvolvam cultivares de soja com a tecnologia ou em relação às sementes geneticamente modificadas (RR), mas exclusivamente na continuidade na cobrança sobre a comercialização da produção da soja transgênica produzida no Brasil a partir das sementes salvas (RIO GRANDE DO SUL, 2012a).

Complementarmente, rejeitou a alegação da Monsanto de que possui patentes sobre a tecnologia RR, sob o fundamento de que teriam caducado em 2010.

As patentes apresentadas pela Monsanto foram revalidadas no Brasil com base nos artigos 230²⁰ e 231²¹ da LPI, que instituíram o mecanismo das *patentes pipelines*. O

²⁰ Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente. § 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior. § 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo. § 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem. § 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único. § 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento. § 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo (BRASIL, 1996).

²¹ Art. 231. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido

magistrado explica: “[...] revalidação significa que as patentes ora trazidas para análise no presente feito, já haviam sido registradas no país de origem (EUA), tendo a eficácia de direito de propriedade retroagido à data do primeiro registro [...]” (RIO GRANDE DO SUL, 2012a, p. 18). Salientou-se ainda que os referidos artigos são objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, pendente de julgamento (ADI nº 4234). Interessante pontuar que o magistrado afirma não considerar tais artigos inconstitucionais, motivo pelo qual segue sua análise independentemente dos termos da ADI.

O juiz Conti identificou cinco patentes apresentadas pela Monsanto: PI 1101070-3 (validade expirada em 17/01/2003); PI 1100007-4 (validade expirada em 07/08/2005); PI 11001067-3 (validade expirada em 23/01/2007); PI 11001045-2 (validade expirada em 13/01/2007) e PI 1100008-2 (validade expirada em 31/08/2010). Embora de fato uma tecnologia, a depender de sua complexidade e dos aspectos que a compõe, possa ser protegida por uma série de patentes compreendendo aspectos particulares, o laudo pericial conclui que apenas a patente PI 1100008-2, cuja vigência findou em 31/08/2010, tem relação direta com os métodos biotecnológicos de transgenia para obtenção da soja RR, sendo irrelevante a tentativa de inclusão das demais como argumento na lide (RIO GRANDE DO SUL, 2012a).

Assim, conclui o magistrado que as patentes apresentadas pela Monsanto não constituem qualquer respaldo legal para cobrança em relação à produção da soja RR. Ainda, conclui que não há sequer validade da única patente referente ao caso concreto.

A sentença aponta que a demanda foi impetrada antes da patente caducar. Contudo, os pedidos dos autores visam à suspensão da cobrança de *royalties*, taxa tecnológica ou indenização sobre a produção da soja, circunstância, afirmada ilegal pelo magistrado, nos seguintes termos:

[...] tal cobrança poderia incidir apenas por ocasião do licenciamento da tecnologia RR para que terceiros desenvolvam cultivares de soja com a tecnologia, ou em relação às sementes geneticamente modificadas (RR),

colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido. § 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei. § 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta Lei. § 3º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos contado da data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil. § 4º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que trata o artigo anterior, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento (BRASIL, 1996).

conforme art. 10 da Lei de Cultivares, mas jamais sobre a produção em si. (RIO GRANDE DO SUL, 2012a, p. 30).

Esses foram os fundamentos que permitiram ao magistrado julgar parcialmente procedentes os pedidos dos autores, determinando que: (1) é direito dos pequenos, médios e grandes sojicultores brasileiros, de reservar o produto cultivares de soja transgênica, para replantio em seus campos de cultivo e vender essa produção como alimento ou matéria-prima, sem nada mais pagar a título de *royalties*, taxa tecnológica ou indenização, nos termos do artigo 10, incisos I e II da Lei nº 9.456/97, a contar do dia 01.09.2010; (2) é direito dos pequenos, médios e grandes sojicultores brasileiros que cultivam soja transgênica, de doar ou trocar sementes reservadas a outros pequenos produtores rurais, nos termos do artigo 10, inciso IV, § 3º e incisos, da Lei nº 9.456/97, a contar do dia 01.09.2010; (3) a Monsanto se abstenha de cobrar *royalties*, taxa tecnológica ou indenização, sobre a comercialização da produção da soja transgênica produzida no Brasil, a contar da safra 2003/2004; e (4) a Monsanto seja condenada a devolver 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 (RIO GRANDE DO SUL, 2012a).

O magistrado concedeu, de ofício, liminar para 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).

Contra a sentença, ambas as partes opuseram embargos de declaração. Foi rejeitada a arguição formulada pela Monsanto de contradição entre a decisão de ilegalidade na cobrança de *royalties* sobre a produção de soja e a de impossibilidade de cobrança sobre o licenciamento da tecnologia RR para que terceiros desenvolvam cultivares com a tecnologia a partir de 01/09/2010. O fundamento da rejeição é a inexistência de contradição, posto que as patentes caducaram em 31/08/2010. Quanto à obscuridade acerca da aplicação do CDC e a omissão sobre a origem ilegal das sementes, também alegadas pela empresa, houve, igualmente, total rejeição dos argumentos aduzidos. O juiz Conti afirmou que os agricultores são consumidores à luz do CDC e a Monsanto, sob o mesmo embasamento, é fornecedora. O magistrado asseverou ainda que a questão da pirataria seria irrelevante ao mérito por inexistir amparo legal para a alegação (RIO GRANDE DO SUL, 2012b).

Por outro lado, os sindicatos autores alegaram erro material referente à digitação do ano da safra na sentença e necessidade de alteração no arbitramento dos honorários, o que foi acolhido. Apenas a alegação autoral de equívoco quanto ao julgamento parcial da demanda foi rejeitada (RIO GRANDE DO SUL, 2012b).

Importante observar que embora o magistrado não se refira ao princípio da exaustão dos direitos na sentença, sua interpretação sobre a vedação de cobrança na comercialização do produto soja RR aparenta ter sido norteada por este entendimento.

Como bem menciona Barbosa (2002), o princípio da exaustão dos direitos está relacionado a uma das hipóteses de limitação de exclusivas decorrentes das patentes. O autor explica que de acordo com tal princípio, uma vez que o titular tenha auferido o benefício econômico da exclusividade, ou seja, colocado o produto no comércio, cessam os direitos do titular da patente sobre ele. Este tema foi abordado em sede do julgamento do REsp 1.610.728/RS, com uma nova interpretação à luz da LPC, a ser ulteriormente explanada.

O magistrado adota o referido princípio indiretamente. Parte do pressuposto da incidência da LPI até 01/09/2010 para justificar a cobrança de *royalties* pela aquisição das sementes, e da incidência da exceção prevista na LPC para afastar por completo a incidência de cobrança sobre a comercialização posterior da colheita de soja, conforme pode ser aduzido das determinações (3) e (4) na sentença, anteriormente apresentadas.

2.3.2 Acórdão – Segundo Grau

Inconformada, a empresa interpôs apelação em 15 de maio de 2012. Nas razões de apelação, a Monsanto pugna pelo recebimento do recurso no duplo efeito, ante o risco de prejuízo para si, considerando o sistema de cobrança da tecnologia patenteada da Monsanto. Adicionalmente, nas razões de apelação, a Monsanto salienta a possível irreversibilidade da liminar restabelecida na sentença de primeiro grau e a não existência de risco de dano inverso aos autores (RIO GRANDE DO SUL, 2014).

A empresa demandada alega que não poderia o juízo *a quo* proferir decisão que, na prática, retira a eficácia de patentes regularmente concedidas pelo INPI. Desse modo, pleiteia a desconstituição da sentença, para que outra seja proferida, após a realização de prova pericial, com a indicação de novo perito. Adicionalmente, a Monsanto aduz que o laudo pericial não era suficiente para se afastar a vigência da patente a partir da data indicada

na sentença. Assim, é alegado que houve falta de fundamentação para a decisão exarada (RIO GRANDE DO SUL, 2014).

Complementarmente, a Monsanto pontua que, em decisões interlocutórias, o TJ-RS já havia decidido no sentido da não aplicação das normas de direito material referente ao Código de Defesa do Consumidor, e pugna pela necessidade de aplicação da regra do Código Civil referente à prescrição de três anos do pedido de repetição de indébito e inclusive repisa a necessidade de limitação do alcance da sentença proferida à circunscrição do Estado do RS. Importante recordar sobre este último aspecto, que houve decisão do REsp um mês após a interposição da apelação, como mostrado, e em sentido contrário ao do pleito da empresa. No mérito, sustenta que a tutela jurisdicional se deu de forma avessa à realidade dos fatos e que a manutenção da sentença produzirá um efeito devastador para investimentos em biotecnologia no Brasil (RIO GRANDE DO SUL, 2014).

A Monsanto alega que a sentença nega vigência à LPI e amplia arbitrariamente a incidência de dispositivos LPC para além de seu escopo de proteção. A empresa reafirma a inocorrência de dupla proteção por propriedade intelectual no caso, já que não se trata de cobrança sobre a variedade vegetal em si, mas de patente de biotecnologia (RIO GRANDE DO SUL, 2014).

Salienta a Monsanto ainda que a sentença não pode acatar os prazos de validade indicados erroneamente pelo INPI nas cartas patentes, pois postula prorrogação dos ditos prazos em outros processos, sem sentença transitada em julgado. Assevera a empresa que não poderia a sentença determinar a devolução dos valores pagos desde a safra 2003/2004 até a safra de 2006/2007, haja vista serem notoriamente compostas por sementes contrabandeadas. Menciona, por fim, que o sistema de cobrança tem também base em contratos celebrados com as autoras, por meio dos quais estas reconheceram os direitos da Monsanto e o devido pagamento por estes, não havendo que se falar em abusividade (RIO GRANDE DO SUL, 2014).

É também destacado na apelação interposta, como demonstrado por Rio Grande do Sul (2014) que os agricultores de todo o país não estão impossibilitados de exercer suas atividades comerciais com o emprego da soja convencional. Mas se optam soja transgênica RR, devem pagar pela tecnologia. Foi também suscitada litigância de má-fé. Os autores

apresentaram contrarrazões, repisando os argumentos da inicial, reforçando os argumentos da sentença de primeiro grau.

Por fim, no curso do processo, o Sindicato Rural de Jataí requereu sua habilitação como litisconsorte ativo nos autos, o que foi acolhido. A Associação dos Agricultores de Dom Pedrito requereu o ingresso no polo passivo da demanda na condição de assistente litisconsorcial, o que foi deferido. Por oportuno destacar que a Associação Brasileira de Sementes e Mudanças – ABRASEM, a AGROBIO – Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria, e a Associação Brasileira dos Mutuários e Consumidores – ABMC requereram intervenção, na qualidade de *amicus curiae*, o que restou deferido (RIO GRANDE DO SUL, 2014).

Desse modo, em 24 de setembro de 2014 foi proferido o acórdão do Tribunal, pela 5ª Câmara Cível do TJ-RS, reformando o julgamento do primeiro grau. Participaram do julgamento: Des.^a Maria Cláudia Mércio Cachapuzdes (relatora), Des. Jorge Luis Lopes do Canto (presidente e revisor) e a Des.^a Isabel Dias Almeida (RIO GRANDE DO SUL, 2014).

O voto da relatora e o voto do revisor foram diametralmente opostos; a primeira, pela completa procedência do recurso e o segundo pela total procedência e manutenção da sentença de primeiro grau. Naturalmente, pelo resultado posto, o voto da Des.^a Isabel Dias Almeida, acompanhando a relatora, gerou a maioria que culminou na reforma da sentença de primeiro grau. Contudo, diante da expressiva divergência, cabe destacar, principalmente quanto ao mérito, as considerações da relatora e do revisor para melhor compreensão da controvérsia e seus impactos na sociedade.

2.3.2.1 Voto da Relatora no Acórdão

Inicialmente, a relatora pontua o afastamento de qualquer invalidade dos laudos periciais, o que foi tentado por meio de agravos retidos da Monsanto. Nesse tocante, todos os desembargadores a acompanham.

No mérito, o voto foi pelo afastamento da incidência do CDC, uma vez toda a pretensão dos autores é no sentido de afastar a cobrança de *royalties*, taxa tecnológica ou indenização sobre a reserva de produto cultivares para replantio e comercialização da produção da soja transgênica produzida, com a clara intenção de não esgotamento do produto com o próprio produtor. Em suma, a desembargadora concluiu, quanto a este

aspecto, que não se trata de relação de consumo, mas sim de uma relação obrigacional de caráter complexo. É argumentado que na prática os autores são empresários e negociantes perante terceiros e, dessa forma, são fornecedores na visão de consumo. Nas palavras da relatora, o próprio pedido dos autores contém tal possibilidade de interpretação:

O pedido é claro no sentido de que a pretensão é a de estender a proteção de cultivares ao produto protegido da soja transgênica, liberando a reserva de exemplares para plantio e comercialização para todo o sojicultor que adquire a semente modificada no seu estado de arte (RIO GRANDE DO SUL, 2014, p.14).

Em relação à relevância social da lide, interessante a contraposição da relatora em relação ao argumento dos autores de que a solução da controvérsia pode determinar os rumos da pesquisa científica no país. A desembargadora argumenta que, de fato, esta é uma consequência possível de ser extraída de um julgamento deste porte, mas não é uma condição econômica ou social capaz de interferir nos rumos decisórios.

Desta feita, é então delimitada a controvérsia posta, que trata da viabilidade ou não da incorporação dos direitos decorrentes de uma patente em uma variedade vegetal; sendo assim, nas palavras da relatora, a questão:

[...] é, pois, de forma direta, se é possível reconhecer-se direitos de propriedade pelas demandadas sobre uma titularidade por invento que passa a ser incorporado ao patrimônio genético de uma planta, de forma que se mantenha reconhecendo tal direito patrimonial inclusive após a colheita do produto, utilizado para efeito de replantio e comercialização (RIO GRANDE DO SUL, 2014, p.22).

A relatora argumenta que, nesse contexto, se a patente é possível não há como excluir dos efeitos de proteção desta o produto do objeto de patente, por força da proteção conferida pelo artigo 42 da LPI²². Segundo a desembargadora, a interpretação mais correta da LPI prevê que o referido artigo protege tanto o produto que é objeto direto da patente, como o processo ou o produto obtido por meio de método ou processo indicado na patente.

²² 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. § 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente (BRASIL, 1996).

É aduzido no voto que a LPI e a LPC no caso em tela disciplinam objetos de tutela diversos e que a LPC tem a pretensão de favorecer à pesquisa nacional não para afastar a LPI, mas sim para garantir o direito de propriedade sobre o produto cultivar. Em resumo, o voto é pela completa impossibilidade de se afastar a LPI sobre a situação de sementes salvas. Relevante se faz transcrever o trecho do voto que seguindo esta intelectualidade, concluiu pelo necessário afastamento das exceções da LPC ao caso concreto:

No caso dos autos, o debate proposto é referente ao produto da soja transgênica, para a qual é identificada a situação de proteção específica e comprovada – ao menos até 31.08.2010 – por meio de carta de patente. **Não há, portanto, como se pretender a aplicação de disposições normativas da Lei de Proteção de Cultivares para o caso em comento, na medida em que diversa é a proteção jurídica identificada.** Outra pode ser a solução, por exemplo, quando a discussão diga respeito a um produto decorrente do emprego de técnica diversa de pesquisa para a obtenção efetiva de uma nova cultivar, sem a alteração genética ora pressuposta (RIO GRANDE DO SUL, 2014, p.33, grifo nosso).

Em verdade, todo o voto se centra no caput do artigo 42 da LPI, em que há sentido de restrição a uma liberdade individual ao ato de replantio para fins de comercialização, na medida em que é previsto a necessidade de consentimento do detentor da patente para que terceiro possa efetuar tal tipo de exploração comercial. Portanto, o voto reduz a controvérsia a compreender se é possível enquadrar no tipo normativo indicado pela expressão “produzir, usar, colocar à venda”, do caput do artigo mencionado, aquilo que é objeto de pretensão dos autores, ou seja, efetuar a reserva das sementes para plantios subsequentes sem pagamento de nova taxa de remuneração relacionada à propriedade intelectual. A relatora conclui que é evidente tal enquadramento e reconhece causa legítima para cobrança na produção de sementes de soja. Uma vez que foi colocada como premissa a aplicabilidade exclusiva da LPI em detrimento da LPC, são consideradas descabidas as exceções previstas no artigo 10 da Lei de Proteção de Cultivares para o caso.

Além disso, o voto avalia que não há prova suficiente nos autos de cobrança de *royalties* após 31/08/2010, termo final de vigência da patente sobre a qual se baseiam as cobranças, correspondendo este à data posterior, inclusive, ao ingresso da presente ação. A relatora concluiu neste particular em Rio Grande do Sul (2014, p. 37): “Não há, na ausência de melhor prova, demonstração de pagamento que possibilite a repetição de valores por decorrência da presente lide.”.

Por fim, votou a relatora pela ausência de abuso no valor cobrado. Ressaltou ter havido negociação entre as partes, ser o valor proporcional à prática de mercado internacional, e não haver demonstração de efetivo excesso de cobrança.

Assim, o voto é pela improcedência da ação coletiva. Nesse mesmo sentido é o voto da desembargadora Isabel Dias Almeida, cujo voto, em suma, reafirma a incidência exclusiva da LPI sobre o feito.

2.3.2.2 Voto do Presidente e Revisor no Acórdão

O desembargador acompanha a relatora no afastamento da incidência do CDC. Contudo, no mérito, discorda da aplicação exclusiva da LPI sobre a lide em questão. O revisor inclui em seu voto posição e jurisprudência que contrapõe argumento da Monsanto, de que a data de expiração das patentes envolvidas estaria pendente de discussão. Entendeu ser incontroversa a vigência apontada na sentença.

Inicialmente, antes de aprofundar no mérito, o voto aborda um apanhado histórico que antecedeu a aprovação da LPI e da LPC no Brasil e que é sumarizado na seguinte transcrição de Rio Grande do Sul (2014, p. 55-56):

[...] em 1994 foi negociado o acordo TRIPS (do inglês *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio). [...] Tal acordo [...] conferiu diretrizes para a aprovação da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279 de 1996), visando o tratamento uniforme da matéria. Em tal norma, restou expressamente proibida a possibilidade de concessão de patentes ao todo ou em parte de seres vivos, plantas ou animais, com exceção dos microrganismos transgênicos (art. 18, III da lei).

No entanto, o acordo TRIPS especificava que as legislações nacionais deveriam abranger todos os campos da tecnologia em sua proteção. Desta forma, o Brasil deveria implementar uma norma que desse proteção aos direitos de propriedade intelectual que recaíssem sobre as novas variedades vegetais, para cumprir fielmente o disposto no art. 27, 3b do TRIPs.

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

Assim, o revisor destaca que o Brasil optou por aderir à Ata UPOV de 1978, que claramente resguarda o denominado privilégio do agricultor e veda a dupla proteção. Foi

citado que o legislador optou claramente por não aderir a Ata de 1991 da UPOV, esta sim que conferiria tratamento mais rigoroso à matéria. Desta feita, o Brasil consagrou o direito do pequeno agricultor de reservar e plantar semente para uso próprio, assim como usar ou vender como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, bem como o direito de multiplicar sementes, para doação ou troca (RIO GRANDE DO SUL, 2014).

O revisor, que é o presidente da 5ª Câmara Cível do TJ-RS, frisa que há projetos de lei para a alteração da LPC, justamente para adaptá-la à ata UPOV de 1991, mas até então tal adequação não foi efetivada. Na visão do desembargador, essa alteração atenderia o modelo agrícola industrial estabelecido nos EUA e Europa, e não contempla as especificidades de uma economia emergente como o Brasil (RIO GRANDE DO SUL, 2014).

Além de defender a incidência da LPC, no voto é destacado que há previsão constitucional para a função social da propriedade e para a defesa do pequeno agricultor, em especial nos artigos 5º, inciso XXVI²³, artigo 43, §3º²⁴ e artigo 185, inciso I²⁵, todos da CF/88. Segundo o revisor, o constituinte deu guarida tanto aos direitos de propriedade intelectual como também à agricultura familiar e ao pequeno agricultor. Assim, é pontuado que são estes os valores postos em conflito na demanda, devendo ser sopesados para a solução da controvérsia (RIO GRANDE DO SUL, 2014).

Canto argumenta que não pode ser aplicada no caso somente a LPI em detrimento dos direitos dos pequenos agricultores. É aplicável, segundo o desembargador, tanto a LPI como a LPC, em momentos jurídicos distintos, na venda e na reserva de sementes para o replantio. Quando da venda das sementes pela Monsanto diretamente ao produtor rural, resta evidente a incidência da LPI, sendo cabível a cobrança de *royalties* neste momento. Todavia, quando o produtor rural reserva e planta sementes para uso próprio, usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, utiliza a cultivar como fonte de

²³ 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: [...]XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento; [...] BRASIL (1988).

²⁴ Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. [...]§ 3º Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação BRASIL (1988).

²⁵ Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária: I – a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra; [...] BRASIL (1988).

variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica, ou mesmo multiplica sementes, para doação ou troca, segundo o magistrado, outra solução jurídica merece o caso (RIO GRANDE DO SUL, 2014).

Além dos argumentos mencionados, o voto discute a utilização dos critérios da especialidade e o temporal. Sabe-se que o princípio cronológico *lex posterior derogat legi priori*, se refere a situação em que duas normas antinômicas e do mesmo nível acabam por entrar em conflito, devendo a mais recente prevalecer sobre a mais antiga. Nesse contexto, utilizado o critério da especialidade, verifica-se que, havendo alteração da variedade da espécie capaz de lhe conferir a qualidade de cultivar, evidente a aplicação da LPC, pela especificidade. Por outro lado, no que diz respeito ao critério temporal, deve-se lembrar que a LPC é posterior à LPI. Assim, o relator entende que é possível resolver a questão mediante essa interpretação, evitando-se a afronta à Constituição (RIO GRANDE DO SUL, 2014).

O desembargador, nesse diapasão, salienta que se existe uma legislação especial com a finalidade de conferir um tratamento mais benéfico para certas categorias, em estreito alinhamento constitucional de proteção dos pequenos agricultores, esta é a norma que, em eventual conflito, deve prevalecer. O desembargador defende a prevalência do interesse social em detrimento do interesse puramente privado. Para corroborar com essa argumentação é citado o artigo 4, inciso II²⁶, da CF/88, que segundo o revisor sustenta o princípio da primazia da norma que mais proteção conferir aos direitos do indivíduo, prevalecendo assim, na leitura do revisor, o interesse individual do produtor agrícola em detrimento do interesse das grandes corporações de biotecnologia na produção alimentar (RIO GRANDE DO SUL, 2014).

Além de tratar da relevância social, o desembargador repisa a necessária aplicação dos artigos 2º e 10 da LPC, que atestam que o Certificado de Proteção de Cultivar é a 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 Brasil. Há nos mesmos artigos a previsão legal que garante o denominado privilégio do agricultor, de separar sementes para a seguinte safra, bem como considera a existência de vedação à dupla proteção (RIO GRANDE DO SUL, 2014).

²⁶ Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: II - prevalência dos direitos humanos; [...] BRASIL (1988).

O desembargador discute também a importância da agricultura familiar no Brasil. Mas pondera, por outro lado, que a soja é um dos produtos com menor participação da agricultura familiar. Assim, é possível inferir que as restrições impostas por este setor, seja pela cobrança de *royalties* por empresas do porte da Monsanto, seja pela necessidade de escoar a produção que, em sua maioria, é exportada, acaba por onerar o pequeno produtor, que opta por outra produção. Assim, o eixo central de argumentação, que passa pelo princípio da razoabilidade ante os argumentos constitucionais elencados, é exemplificado pelo trecho do voto em Rio Grande do Sul (2014, p. 105), disposto a seguir:

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

Acerca da alegação no voto da relatora de que não haveria base de evidência para a repetição dos valores indevidamente pagos, é indicado que os mesmos podem ser pagos com base em extratos e cálculos fornecidos pelas próprias cooperativas que implementaram os descontos relativos aos *royalties* ou, se de outra forma se operacionalizou a cobrança, com base em prova desta pelo pequeno agricultor (RIO GRANDE DO SUL, 2014).

O revisor traz ao final de seu voto, considerações sobre a questão da prescrição posta pela Monsanto, indicando que na hipótese, não é aplicável o prazo prescricional de cinco anos, previsto no CDC. Do mesmo modo, não se trata de responsabilidade extracontratual. Só seria aplicável ao caso o prazo prescricional de dez anos, contados do ingresso da ação, em consonância com previsão do Código Civil, vez que ausente dispositivo fixando o prazo em montante menor (RIO GRANDE DO SUL, 2014).

Desta feita, o voto do presidente e revisor, vencido, foi pelo não provimento ao recurso e manutenção da decisão de primeiro grau.

2.3.3 Embargos Infringentes

Diante da relatada decisão do acórdão, de improcedência da ação coletiva e da clara divergência, os autores interpuseram embargos infringentes distribuídos em 02 de abril de 2015 ao Terceiro Grupo Cível do TJ-RS. A sessão de julgamento que decidiu pelo não

acolhimento dos embargos por maioria, de 02 de outubro de 2015, contou com a participação dos desembargadores: Luís Augusto Coelho Braga (relator), Jorge Luiz Lopes do Canto, Ney Wiedemann Neto, Isabel Dias Almeida, Elisa Carpim Corrêa, Jorge André Pereira Gailhard, Léo Romi Pilau Júnior e Rinez da Trindade (RIO GRANDE DO SUL, 2015a).

O relator aponta que o ponto crucial diz respeito ao debate sobre a aplicação ou não das disposições normativas da LPC ao produto da soja transgênica, protegida por carta patente válida até 31/08/2010. O argumento dos autores nos embargos infringentes expõe, em suma, que o litígio versa sobre a comercialização para a indústria ou como matéria-prima dos frutos de sementes próprias obtidas no cultivo por pequenos, médios e grandes agricultores brasileiros. Nessa seara afirmam os autores que a norma de regência para solucionar a questão posta é exclusivamente a LPC, que permite a comercialização dos frutos das sementes próprias sem novo pagamento de propriedade intelectual, tendo como base os artigos 2º e 10 da referida legislação (RIO GRANDE DO SUL, 2015a).

Os autores alegam, em sede dos embargos, que a sentença reformada deve ser mantida na parte que refere à nulidade das patentes concedidas à embargada Monsanto, por infringência aos artigos 230 e 231 da LPI, pois quando depositou os primeiros pedidos de patentes *pipelines*, não atendia plenamente aos requisitos dos ditos artigos, pois, ela própria já havia colocado seu invento no mercado, refletindo, pois, nulidade às patentes concedidas e a consequente devolução dos valores apropriados pela Monsanto, na forma determinada (RIO GRANDE DO SUL, 2015a).

Os autores ressaltam, como argumento central, que houve esbulho por parte da Monsanto, na medida em que o invento patenteado se trata de apenas um método de inserção de um gene no DNA de soja, de modo que as novas sementes colhidas por um procedimento natural de germinação não são seu produto. Desse modo, com tal fundamento, afirmam os autores que essa é a razão pela qual o artigo 42 e incisos da LPI não podem validamente servir de base para o esbulho praticado e denunciado. Por fim, pleiteiam a procedência dos embargos infringentes, com a finalidade restabelecer na íntegra a sentença reformada (RIO GRANDE DO SUL, 2015a).

O relator vota pelo não acolhimento dos embargos, sustentando em complemento ao acórdão anterior que se trata de incidência da LPI. No entanto, o relator, ao contrário do

acórdão guerreado pelos embargos, aduz uma interpretação mais robusta sobre a não incidência da LPC:

[...] os direitos oriundos de um certificado de proteção cultivar podem coexistir harmonicamente com aqueles conferidos por patentes no caso de biotecnologias incorporadas a variedade vegetais, sem que os dois direitos incidam sobre o mesmo objeto jurídico, eis que a invenção biotecnológica não se confunde com a variedade vegetal.

No caso em exame, tenho que poderíamos examinar a questão da variedade vegetal, tratada somente da Lei de Proteção de Cultivares, como também reconhecer a incidência da Lei das Patentes e, aí, acompanhar os votos vencedores na fundamentação de aplicação desta lei, pois tenho que os processos de manipulação e materiais genéticos que apresentem característica não alcançáveis em condições naturais (inventividade) são protegidos pela Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996), conquanto a Lei de Cultivares (Lei n. 9.456/1997) tem protegido as novas variedades de planta (cultivares). E a coexistência e aplicação de ambas as normas têm possibilitado, como demonstra a experiência, o estímulo para o setor poder cada vez mais desenvolver novas tecnologias e novas cultivares, fundamentais para o crescimento da agricultura brasileira. (RIO GRANDE DO SUL, 2015a, p. 12).

Em resumo, o relator interpreta que o artigo 2º da LPC não contém vedação à incidência da LPI, mas limita-se a regular a forma de aquisição deste tipo de propriedade intelectual. Em outras palavras, o relator entende que a vedação de dupla proteção se limitaria ao fato de que não existe patente de planta, ou seja, a LPI não estaria autorizada a conferir proteção para uma planta inteira. Assim, tal interpretação afasta a impossibilidade de existir no objeto planta dois itens com proteções jurídicas distintas, quais sejam (i) o método de transformação vegetal conjugado com seu produto construção gênica e (ii) a planta em si (RIO GRANDE DO SUL, 2015a).

Com o relator, votaram o Des. Ney Wiedemann Neto (revisor), Des.^a Isabel Dias Almeida, nos termos do voto que proferiu no acórdão embargado; Des.^a Elisa Carpim Corrêa, Des. Jorge André Pereira Gailhard, Des. Léo Romi Pilau Júnior e Des. Rinez da Trindade.

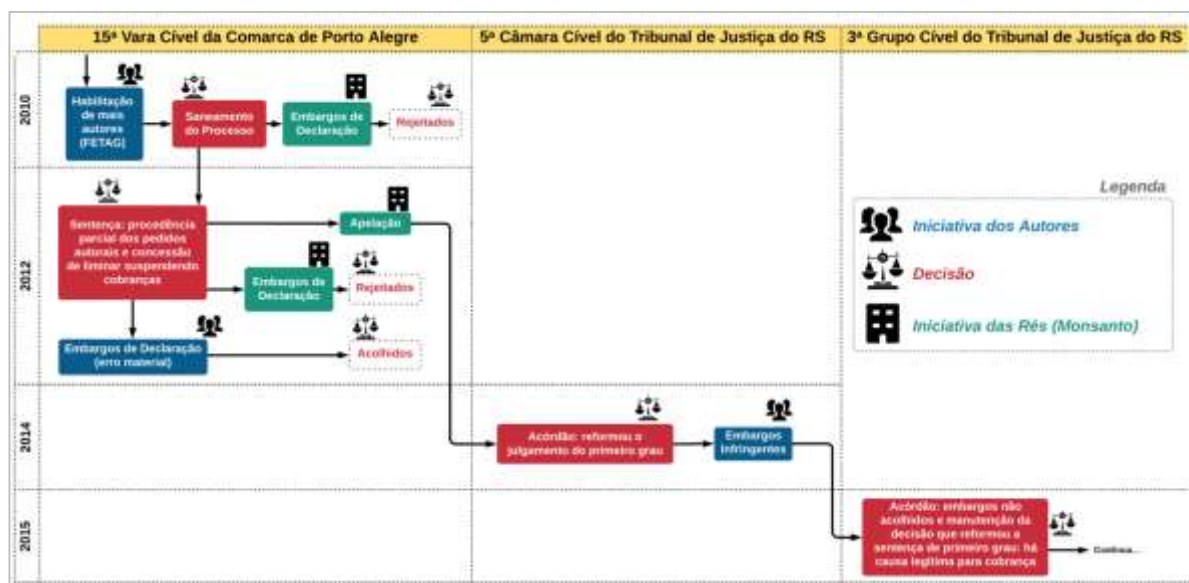
Em sentido contrário votou o Desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, nos mesmos termos do voto que proferiu na sessão do acórdão embargado.

Os autores chegaram a interpor embargos de declaração contra o referido acórdão. Foram parcialmente providos por unanimidade, indicando não haver obscuridade ou contradição, sendo a omissão incidente somente quanto ao exame dos honorários que

restaram afastados, uma vez não comprovada má-fé dos autores coletivos (RIO GRANDE DO SUL, 2016).

Todo o seguimento do processo no TJ-RS, descrito neste item 2.3, passando pelo saneamento do processo em 2010, sentença em 2012, apelação e respectivo acórdão de 2014 e embargos infringentes com decisão de 2015, como marcos principais, consta sumarizado na Figura 6, a seguir.

Figura 06 – Curso Processual a Partir do Saneamento do Processo em 2010 até o Acórdão que decidiu os Embargos Infringentes, em 2015.



Fonte: própria autora.

2.4 Recebimento do Recurso Especial 1.610.728/RS

Em face do não acolhimento dos embargos infringentes e manutenção da decisão que reformou a sentença de primeiro grau, os autores interpuseram Recurso Especial, admitido em 04/05/2016 por meio de decisão do Desembargador-Presidente Paulo Roberto Lessa Franz (RIO GRANDE DO SUL, 2016).

O Recurso Especial foi distribuído em 28/06/2016 ao Ministro Marco Buzzi, na Quarta Turma do STJ (BRASIL, 2016b).

Importante pontuar que em 26 de setembro de 2016 foi proferida decisão monocrática do Ministro sobre a prevenção do juízo da 3ª Turma do STJ, suscitado pelos autores e questionado pela Monsanto. Nesse particular, a controvérsia, no tocante às

questões de legitimidade e interesse agir, teve decisão emanada pela 3ª Turma do STJ, em 2012. Foi então declinada a competência da Quarta Turma e determinada a redistribuição dos autos por prevenção a um dos Ministros integrantes da 3ª Turma do Tribunal Superior (BRASIL, 2016b).

Foi intentado Agravo Interno pelos autores, contra a referida decisão, alegando a necessidade de redistribuição para a Ministra relatora no feito anterior, e não a qualquer dos Ministros da 3ª Turma. Contudo, restou o Agravo Interno não conhecido, por decisão de acórdão publicado em 04 de maio de 2017, baseado em orientações jurisprudenciais do STJ (BRASIL, 2017a).

No âmbito do STJ, em 18 de outubro de 2017 foi publicada decisão monocrática para admitir o ingresso da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) como *amicus curiae* no processo (BRASIL, 2017b).

O Recurso Especial interposto pelos autores tem como fundamento o artigo 105, III, a e c, da CF/88²⁷. Nele os autores recorrentes alegaram violação aos artigos 2º, 7º²⁸, 10 e incisos, da LPC, artigo 2 (1) da UPOV/1978; e artigos 18, II, parágrafo único, e artigo 42 da LPI, conforme Rio Grande do Sul (2016).

Em resumo, os autores defendem a ilegalidade de cobrança por mais de uma vez dos *royalties* pelo uso das sementes de soja RR. Destacaram que o processo de criação de transgênicos poderia ser patenteado, porém não o seu produto, com o que, destacaram que descabia a cobrança de *royalties* sobre este último (RIO GRANDE DO SUL, 2016).

Na admissão do recurso, Rio Grande do Sul (2016, p. 4) aponta que os autores, ao interpor o Recurso Especial repisaram que: “sendo a nova semente derivada de um cultivar, não será permitido obstar sua livre utilização por outro direito qualquer (seja ele acessório, complementar [...])”, havendo, pois, a preponderância da LPC sobre a LPI. A Monsanto apresentou contrarrazões nos termos das disposições pontuadas nas instâncias inferiores.

²⁷ Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: [...]III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; [...] c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (BRASIL, 1988).

²⁸ Art. 7º Os dispositivos dos Tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou domiciliadas no País (BRASIL, 1988).

Na decisão de admissão do Recurso Especial, o desembargador entendeu como plausível a alegação de violação à legislação infraconstitucional específica, principalmente dos artigos da LPC, o que justifica o seguimento do recurso.

Complementarmente, o magistrado salienta que a questão da prevalência e da aplicabilidade da LPC ou da LPI no tocante aos produtos transgênicos em variedades vegetais, e a consequente cobrança de *royalties* é por demais relevante, o que reforça o entendimento pela admissão do Recurso Especial, e destacou, inclusive, que o próprio STJ já se manifestou, em ação em que se discutia o cabimento de ação coletiva, legitimidade dos sindicatos, e eficácia de decisão relativa àquela cobrança, afirmando que “Há relevância social na discussão dos *royalties* cobrados pela venda de soja geneticamente modificada, uma vez que o respectivo pagamento necessariamente gera impacto no preço final do produto ao mercado.” (RIO GRANDE DO SUL, 2016, p. 8).

O desembargador admite ainda que é certo que não se desconhecem os fundamentos do acórdão recorrido, que poderiam conduzir ao entendimento de que a LPI, em seu artigo 42, e incisos, daria margem à conclusão de que se referiria a produtos e processos relativos a vegetais. Contudo, em contraponto, destaca-se a existência de lei específica, a LPC, e mais recente que a LPI, que garantiria, em princípio, direitos aos agricultores, além de trazer vedação à dupla proteção. Assim, entende o desembargador Paulo Franz (RIO GRANDE DO SUL, 2016, p. 7-8, grifo do autor) que é:

[...] possível o entendimento de que haveria violação à legislação infraconstitucional, quando o acórdão recorrido considera cabível, ao final e ao cabo, o sistema de “dupla proteção”, como forma de considerar legítima a cobrança, no caso concreto, de *royalties*.

Além disso, a decisão de admissão pondera sobre a necessidade de reflexão sobre o princípio da prevalência da norma mais favorável ao cidadão. O referido princípio foi aventado, inclusive pelo voto do revisor, vencido, quando do acórdão que julgou a apelação originária, já apresentado. Adicionalmente, o desembargador entende que é fato que eventual cobrança de *royalties* estabelecida pela Monsanto no processo de criação de sementes transgênicas atinge a agricultura familiar. Assim, a definição quanto à aplicabilidade desta ou daquela norma, e a forma como tal se daria, se mostra de relevância inquestionável no entendimento exposto na decisão de admissão do REsp. Desta feita, e posta a questão de eventual violação tanto à LPC como à LPI, restou clara a necessidade de exame aprofundado do tema (RIO GRANDE DO SUL, 2016).

2.4.1 A Proposta de Afetação no Recurso Especial

Conforme antecipado no início da descrição processual desde a origem, a Monsanto peticionou proposta de afetação no Recurso Especial para instauração de IAC no julgamento do REsp. Foi argumentado pela empresa, em resumo, a relevância social e econômica da matéria. Além disso, foi salientado que por força de decisão proferida no REsp 1.243.386/RS, já mencionado no presente trabalho, as demais ações individuais e coletivas que tratam do tema se encontram suspensas, não havendo multiplicidade de recursos sobre a mesma questão jurídica (BRASIL, 2018a).

O ProAfR no REsp 1.610.728/RS foi decidido por meio de acórdão publicado em 16 de abril de 2018. No acórdão, a relatora, Ministra Nancy Andrigli, em consonância com o entendimento acerca da relevância social da matéria, exarado por ocasião do REsp 1.243.386/RS, reafirma que a proteção patentária no processo de criação de sementes de soja transgênica e as discussões correlatas relacionadas tanto à LPI como à LPC caracterizaram questões com grande repercussão social. Corrobora com tal assertiva o fato de que no mencionado REsp anterior consta informação de que 354 (trezentos e cinquenta e quatro) sindicatos já se encontravam habilitados na ação coletiva originária como *amicus curiae*. Ademais, a ação coletiva envolve não apenas grandes, mas também pequenas e médias corporações e agricultores (BRASIL, 2018a).

Adicionalmente, pontua a Ministra que os efeitos do julgamento do mérito podem extrapolar até mesmo as fronteiras nacionais. Desse modo, as orientações do STJ podem contribuir para fortalecer ou fragilizar a posição do Brasil no cenário internacional, com consequência na economia e no bem-estar social. Desta feita, conclui a Ministra em seu voto pela instauração do IAC, propondo a submissão do IAC à 2ª Seção, para que esse órgão superior se manifeste sobre o seguinte tema, assim delimitado, nos termos da ementa do acórdão (BRASIL, 2018a, p.2):

[...] 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 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.

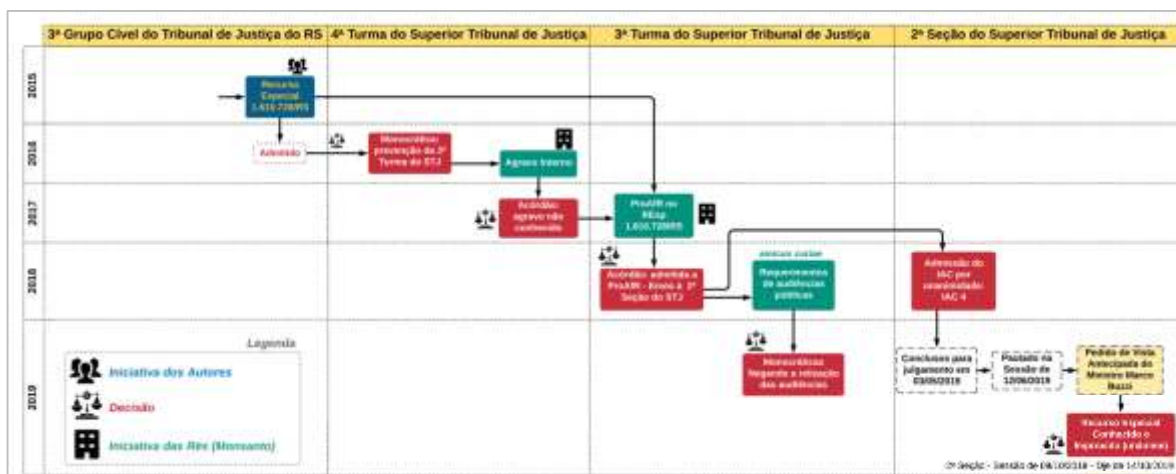
Posto o voto da relatora, a 2ª Seção, por unanimidade, admitiu o IAC, nos termos do Regimento Interno do STJ, sem suspensão dos processos na origem. Os Ministros Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti, Antônio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Lázaro Guimarães votaram com a relatora, tendo presidido o julgamento o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (BRASIL, 2018a).

Após a referida decisão, a Associação de Empresas de Biotecnologia e Agroindústria – AGROBIO e a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI manifestaram-se nos autos requerendo a realização de audiência pública. Tendo em vista o amplo debate do tema no curso da ação e a faculdade do relator em designar audiências públicas, a Ministra Nancy Andrighi decidiu em monocrática, publicada em 09 de outubro de 2018, conforme BRASIL (2018b), pelo indeferimento do pedido em questão. Por oportuno mencionar que, posteriormente, a AGROBIO e a ABPI peticionaram requerimentos de reconsideração da referida de decisão, que restaram igualmente indeferidos em monocráticas, ambas publicadas em 02 de abril de 2019, conforme Brasil (2019a) e Brasil (2019b).

O REsp, bem como o julgamento da tese referente ao IAC 4 foram pautados na sessão de julgamento 12 de junho de 2019, da 2ª Seção do STJ, conforme indicado na pauta de julgamentos Brasil (2019c).

A Figura 7 mostra o sumário dos marcos processuais descritos neste item 2.4, a partir da interposição do REsp em 2015 até a respectiva pauta na sessão de julgamento, em 2019.

Figura 7 – Curso Processual a Partir da Interposição do REsp 1.610.728/RS.



Fonte: própria autora.

Até a data de depósito da presente monografia o REsp não foi pautado para julgamento após o pedido de vista antecipada do Ministro Marco Buzzi. Inclusive, em 11 de setembro de 2019, a Segunda Seção acolheu o requerimento de prorrogação de prazo do pedido de vista solicitado pelo Ministro Marco Buzzi.

No entanto, conforme será explanado no item a seguir, o voto lido na sessão de julgamento de 12 de junho de 2019 indica que será mantido o acórdão exarado pelo 3º Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande de Sul, que julgou os embargos infringentes interpostos pelos autores, já apresentado (BRASIL, 2019c).

2.5 Sessão de Julgamento na 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça

Em 12 de junho de 2019, a 2ª Seção do STJ iniciou o julgamento do IAC 4 e REsp em estudo. Durante a apresentação de seu voto, a relatora frisou que a forma escolhida pelo Brasil para a proteção de novas variedades vegetais resultou de intenso debate nas Casas Legislativas, envolvendo os mais diversos atores (BRASIL, 2019c²⁹).

²⁹ Esta referência é relativa ao conteúdo apresentado na sessão de julgamento da 2ª Seção do STJ, realizada em 12 de junho de 2019 e assistida pela autora. Não foi possível ter acesso aos memoriais e notas taquigráficas da sessão, considerando que houve pedido de vista antecipada. Contudo, foram feitas anotações durante a sessão das partes consideradas mais relevantes para menção neste trabalho. Portanto, a referência Brasil (2019c) não é um documento escrito, mas é derivada da oralidade de mencionada sessão. O Anexo B contém a Certidão de Comparecimento à Sessão de Julgamento, que confirma a presença da autora na referida sessão. As transcrições citadas são transcrições livres a partir do que se ouviu durante a sessão, portanto, não necessariamente correspondem à literalidade de redação do que será exarado em sede de decisão pelo STJ *a posteriori*.

A desembargadora, finalizando a leitura de seu voto, afirmou que a tese dos recorrentes parte de pressuposto equivocado, que se centra na intenção de provocar a incidência exclusiva das limitações previstas tão somente aos detentores de Certificados de Proteção Cultivares. Andrighi entende que uma vez existentes direitos derivados da LPI em variedades vegetais transgênicas, a exceção prevista na LPC não incidiria. Ainda, a relatora destaca que não se poderia falar em cerceamento de acesso à tecnologia, pois o emprego daquela variedade vegetal em específico seria opcional pelos agricultores. Destaca-se a seguir o trecho da leitura de seu voto que abordou essas questões:

Deixo consignado por derradeiro que conforme destacado no acórdão recorrido nada impedia que os agricultores representados pelos recorrentes entregassem a soja convencional em seus plantios, sem o custo relacionado aos *royalties*. Mas a partir do momento em que optaram pelo cultivo de sementes modificadas, por meio de invenção patenteada, inafastável, diz o acórdão, o dever de contraprestação pela tecnologia utilizada. Se escolheram fazer uso desta variedade específica é porque lhes pareceu economicamente vantajoso, devendo então arcar com as consequências desta opção (BRASIL, 2019c).

Assim, em seu voto, a relatora indica a negativa de provimento ao REsp dos autores e, quanto ao IAC 4, propõe a seguinte tese:

As limitações ao direito da propriedade intelectual constantes do artigo 10 da Lei nº 9.456, aplicáveis tão somente aos titulares de certificados de proteção de cultivares, não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionado à transgenia, cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais (BRASIL, 2019c).

Após o voto da relatora, o ministro Marco Buzzi pediu vista antecipada dos autos.

As sustentações orais das partes e dos *amicus curiae* contribuem ao estudo da dupla proteção em variedades vegetais transgênicas. As exposições durante a sessão confirmaram que o tema é deveras complexo e possui cunho econômico e social que, conforme também aventou a Ministra em seu voto, extrapola a esfera jurídica para sua plena compreensão.

Interessante pontuar que mesmo que o REsp reste não provido, aos autores cabe avaliar a interposição de Recurso Extraordinário, o que até então não ocorreu. Nesse sentido, durante a sustentação oral dos autores na abertura da sessão de julgamento, seus advogados mencionaram interessante aspecto sobre as múltiplas formas que a Monsanto já possui para ser remunerada sobre tecnologias afetas à variedade vegetal transgênica soja RR. Pedro Nunes Barbosa, em defesa dos autores salienta que a variedade vegetal em questão foi criada

para ser resistente a um herbicida da própria Monsanto, conhecido como glifosato e que, portanto, segue ampliando o rol de formas de remuneração, com as quais ele não discorda, embora pontue seu aparente excesso. Assim, ilustrando estes aspectos, e já fazendo menção ao aludido excesso de propriedade aduzido, vez que o privilégio constitucional é previsto como temporário e não de prazo indeterminado, o advogado faz menção aos dispositivos constitucionais afetos à livre concorrência e à propriedade industrial, como pode ser observado na transcrição de sua fala, a seguir:

Nenhum dos sindicatos recorrentes questiona o direito de ela receber essas duas vezes pelo agrotóxico e pela universalidade da semente, o que estamos a nos obstar é que ela cobre uma terceira vez, depois de licenciada a universalidade da semente para receber novamente direitos de propriedade intelectual, não há arranjo jurídico que supere o artigo 170, inciso IV³⁰ da Constituição, e o artigo 5º, inciso XXIX³¹ da Constituição (BRASIL, 2019c).

Portanto, baseando-se na tese do excesso de direitos, fundamentada nos mencionados artigos da Constituição Federal, é provável que ante o insucesso do REsp seja interposto Recurso Extraordinário pelos autores, ante a aparente intenção de promover o prequestionamento da matéria.

Em contraponto à argumentação dos autores, e selando a arguição pela possibilidade de coexistência dos dois institutos patentes e cultivares, com o necessário afastamento da exceção do uso próprio de sementes, a Ministra, ao expor seu voto na sessão de julgamento, entende que o artigo 43, inciso VI³² da LPI é essencial para embasar tal entendimento. Inclusive, foi asseverado que o ponto fundamental de solução da lide consta na parte final do mencionado inciso do artigo citado (BRASIL, 2019c).

Segundo a relatora, o dispositivo permite se depreender que não há exaustão de direitos quando o produto patentado é utilizado para multiplicação ou propagação de

³⁰ Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]IV – livre concorrência; [...] (BRASIL, 1988).

³¹ 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: [...] 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; [...] (BRASIL, 1988).

³² Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: [...] VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patentado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, **desde que o produto patentado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.** [...] BRASIL (1996, grifo nosso).

matéria viva. Quando há patentes relacionadas à matéria viva, segundo Andrichi, somente há exaustão de direitos quando se tratar de matéria viva não passível de multiplicação ou reprodução. E este não é o caso da soja RR; portanto, a incidência de exceção prevista na LPC, no entendimento da Ministra, é afastada pelo artigo 43 da LPI. Desta feita, concluiu a relatora pela tese de inviabilidade de aplicação da exceção da LPC em materiais reprodutíveis de plantas transgênicas que tenham tecnologias protegidas ao abrigo da LPI, julgando improvido o Recurso Especial. Por fim, a Ministra faz menção em sua fala de trecho de obra do Denis Borges Barbosa, que ilustra o inciso estudado da seguinte forma:

Quem compra a espiga de milho protegida por processo de reprodução, pode comer, vender, fazer pipoca, ou enfeitar a sua sala de jantar. Pode até mesmo plantar o milho em um potinho na varanda, mas não pode tornar-se competidor do titular da patente reproduzindo o milho para fins comerciais (STJ, 2019c).

Interessante observar ao final que, em suma, a controvérsia compreende dois conjuntos de dispositivos colocados em lados opostos ante o instituo do uso próprio de sementes: (i) de um lado uma abrangente interpretação da literalidade do artigo 2º da LPI, derivado do compromisso junto ao Ato da UPOV de 1978, no artigo 2.(1) da Convenção, associado à regra do artigo 27.3(b) do TRIPS; e, de outro (ii) os artigos 42, II e 43, VI da LPI à luz do artigo 28.1³³ do TRIPS, que levam a uma interpretação pontual do artigo 2º da LPC, afastando o privilégio do agricultor.

O curso processual do REsp provê riqueza de elementos para debate, seja da ótica da proteção às empresas desenvolvedoras de novas biotecnologias, seja do ponto de vista dos efeitos socioeconômicos da propriedade intelectual.

2.5.1 Sessão de Julgamento em 09 de outubro de 2019

Nos termos de Brasil (2019d), o REsp 1.610.728/RS e o respectivo IAC 4 tiveram julgamento definitivo na data de 09 de outubro de 2019. Na referida sessão de julgamento, o Ministro Buzzi teceu breve voto destacando a relevância de se fortalecer os direitos de propriedade intelectual para que se possa incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias. O Ministro salientou que o incremento da produtividade na agropecuária com

³³ ARTIGO 28. Direitos Conferidos. 1. Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos: a) quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam usem, coloquem à 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 à venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo (BRASIL, 1994).

a preservação da área plantada se deve ao desenvolvimento tecnológico e por isso os mecanismos de incentivo à geração de novas tecnologias devem ser respeitados. Buzzi concordou com todas as colocações da Ministra relatora em seu voto, a acompanhando na íntegra. Ao final, o REsp restou improvido por unanimidade e a tese para o IAC 4, proferida na sessão de 12 de junho de 2019, foi mantida ³⁴.

³⁴ A sessão de julgamento ocorreu após o depósito da monografia, mas antes da defesa. Por isso foi acrescentado o item 2.5.1 ao presente texto para atualizar a discussão com a definição final quanto ao REsp e IAC nos termos da documentação e acórdão já disponibilizados pelo STJ por meio do DJe de 14 de outubro de 2019 (BRASIL, 2019d).

CONCLUSÃO

Este trabalho abordou os conceitos de propriedade intelectual aplicados às patentes e às cultivares, particularmente às variedades vegetais transgênicas, demonstrando como a incidência de dois institutos de proteção distintos em uma mesma variedade vegetal podem suscitar tanto discussões sobre conflitos de normas como também reflexões sobre o uso dos direitos de propriedade intelectual no setor do agronegócio.

No desenvolvimento do trabalho foi possível observar como é controversa a aplicação dos institutos de patentes e cultivares, simultaneamente, em uma variedade vegetal transgênica. De um lado, o diálogo entre os institutos confirmou sua premissa maior de proteção à inventividade e criatividade humana, em diferentes esferas do conhecimento: as biotecnologias, principalmente da área de novas construções gênicas que viabilizam a introdução de características em plantas e as técnicas tradicionais de melhoramento vegetal. Por outro ângulo, constatou-se pela doutrina e por meio da detida análise do curso processual do REsp 1.610.728/RS que há problemas na aplicação destes institutos, derivados de interpretações diametralmente opostas.

Ocorre que a lei que rege a proteção de novas cultivares, a LPC, comporta exceções, e dentre elas a exceção do privilégio do agricultor, também conhecida como a salva de sementes para uso próprio, que configura uma exceção ao direito dos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares. Essa exceção prevê que agricultores, tendo uma vez adquirido as sementes da planta transgênica, poderiam reservar uma parte da colheita e utilizá-la ou vendê-la como alimento ou como matéria-prima, sem que devam pagar *royalties* decorrentes dessa comercialização. Usualmente, sobre a colheita que é vendida, incidem *royalties* ou taxa tecnológica que remunera o proprietário de patentes incidentes em biotecnologias de variedades vegetais.

Uma variedade vegetal transgênica compreende dentro dela um conjunto genético sintético ali introduzido. No caso da soja RR, a introdução se deu por meio de um processo biotecnológico que se constitui em um método passível de proteção via patentes. Assim, no tocante a essa biotecnologia protegida por patentes, nos termos da LPI, tanto o processo de transformação em si como o seu produto comportam elementos igualmente protegidos.

Assim, tem-se que o problema central deriva do fato de se ter uma planta passível de proteção via LPC que contém dentro dela um conjunto de genes derivados de um processo passível de proteção pela LPI. E neste cenário, considerando a LPI, relevante mencionar o artigo 43, inciso VI deste diploma legal, que prevê uma exceção ao direito de exclusividade no caso de patentes, mas afirma a inexistência de exceção quando patente tratar de material biológico. Ponto esse que confronta diretamente com a previsão de exceção presente na LPC. Desse modo, em uma situação concreta têm-se dois resultados possíveis: ou se autorizam os agricultores a usar e vender o produto da colheita como alimento ou matéria-prima, à luz da exceção autorizada pela LPC, ou se coíbe tal prática atraindo a incidência da regra da LPI.

No tocante à LPC, a interpretação que norteia a doutrina sobre a incidência da exceção de salvar sementes ao caso concreto é a decorrente do artigo 2º da LPC, que determina que a única forma de proteção para variedades vegetais são os Certificados de Proteção de Cultivares, vedando-se outras formas protetivas. A parcela da doutrina que defende o afastamento da LPC e incidência da regra da LPI para justificar a cobrança e rechaçar a exceção, interpreta tal dispositivo de modo diverso, mais formalista.

Nessa segunda vertente, entende-se que a vedação a outras formas de proteção é de ordem formal, ou seja, é vedada a existência de patente de planta, ante a opção legislativa do Brasil pelo Ato da UPOV de 1978. Em outras palavras, para esses doutrinadores, se trata de mera disposição formal, que significa que não há patente de planta, mas sim Certificado de Proteção de Cultivar, e para sua concessão devem-se suprir requisitos diferentes daqueles previstos na LPI. Por conseguinte, tal corrente entende que o artigo não pode ser utilizado para vedar a proteção por patentes de biotecnologias inseridas ou anexas à planta, mas apenas determina essa distinção de mecanismo de proteção.

Colocada a controvérsia central, o trabalho apresentou os principais momentos processuais do REsp 1.610.728/RS, desde sua origem no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que culminou no IAC 4, admitido pela 2ª Seção do STJ.

Conforme a trajetória processual demonstrou, viu-se que desde a origem agricultores, por meio de sindicatos rurais, pleitearam a aplicação da exceção prevista na LPC ao caso das sementes de soja RR, que tiveram proteção por meio de patente do respectivo processo de transformação genética. Em que pese haver discussões sobre o termo

final de vigência da patente em questão, este aspecto não é central para a controvérsia da viabilidade ou não de dupla proteção. E nesse diapasão, a demanda inicial teve como fundamento a corrente de interpretação da vedação à dupla proteção que afastaria a força normativa da LPI para conferir aos agricultores o direito ao uso próprio de sementes.

Interessante observar o quanto, no curso processual, as decisões divergiram. No transcorrer das decisões os posicionamentos passaram de (i) pela plena procedência da demanda na primeira decisão interlocutória sobre a liminar pretendida, (ii) pela sentença de primeiro grau da 15ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre, que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores, chegando a (iii) um acórdão exarado em sede de apelação pela 5ª Câmara Cível do TJ-RS, que reformou o julgamento de primeiro grau, atestando a existência de causa legítima para a cobrança de *royalties* sobre a produção a partir das sementes salvas e afastando a exceção da LPC, decisão essa que motivou embargos infringentes julgados por (iv) acórdão do 3º Grupo Cível do TJ-RS, que seguiu o entendimento do acórdão anterior e que, por fim, fundamentou o (v) REsp, pendente de julgamento, e o respectivo IAC, igualmente pendente.

Das decisões exaradas pelos julgadores é possível se inferir que ora se adotava uma das correntes doutrinárias, ora a outra para justificar os posicionamentos. Relevante destacar o voto vencido no acórdão que reformou o julgamento do primeiro grau, que além das interpretações inerentes à LPC, aduziu argumentos sobre a norma mais benéfica para o agricultor, a LPC, que seria posterior à LPI e que à luz do que o desembargador chamou de função social da propriedade intelectual, atrairia a exceção da LPC ao caso concreto. Contudo, como visto, tal entendimento não prosperou.

Em meio às argumentações aduzidas pela Monsanto, salienta-se a que gira em torno da necessária recompensa ao titular e desenvolvedor de novas formas de propriedade intelectual. Nessa intelectualidade, se argumentou que uma decisão no sentido de aplicar a exceção da LPC poderia desestimular novos desenvolvimentos de biotecnologias aplicáveis a novas variedades vegetais.

Finalmente, ao que indica o curso processual, mesmo que demonstre decisões divergentes em princípio e levando-se em conta o voto apresentado pela relatora do REsp 1.610.728/RS, Ministra Nancy Andri ghi, foi encaminhado um possível consenso, de que, na verdade, há a proteção de patentes e há a proteção da variedade vegetal sem que,

necessariamente isto signifique o que a doutrina vem chamando de dupla proteção. Pois, na verdade, seriam proteções sobre um mesmo bem material, mas incidente em partes distintas e protegidas por regimes jurídicos distintos. É possível conectar tal provável consenso com o paralelo estabelecido na doutrina entre uma planta abarcada por dois institutos de proteção distintos e um equipamento, tal qual uma máquina ou celular, constituído de partes modularizadas, sobre as quais pode incidir, igualmente, distintas proteções.

Coroando tal paralelo veio a tese proposta pela relatoria na mencionada sessão de julgamento para o IAC 4, que, em resumo, indicou que a exceção da LPC não é oponível aos titulares de patentes relacionadas à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais.

Conforme a discussão doutrinária, a proteção intelectual em uma variedade de planta diverge da situação de proteção intelectual em um aparelho eletrônico ou máquina. Contudo, tendo em vista as análises expostas, restou prejudicado o afastamento dessas situações.

Fazendo-se uma análise abrangente dos resultados do processo estudado, é possível inferir que ao afastar a exceção da LPC das variedades vegetais transgênicas que estejam também fundamentadas em patentes quanto à transgenia, estaria se criando uma espécie de patente de planta, ao menos quanto aos efeitos para fins de cobrança de *royalties*. E a doutrina mais conservadora quanto a este aspecto afasta justamente o título patente de planta do universo da proteção das variedades vegetais. Por outro lado, é inegável que, em se tratando de proteção a uma biotecnologia introduzida em uma planta, não haveria outra forma coerente de se obter remuneração sobre tal se não pela via da patente.

Em que pese a análise nas causas de pedir dos autores, o fato de o método de transformação gênica poder ser licenciado e a partir dele se remunerar o titular da patente não é a via usual de se remunerar invenções dessa natureza. O fim de um desenvolvimento deste porte é de fato a planta, e a construção gênica nela introduzida. Licenciá-la para que terceiros introduzam o gene em outras plantas nem sempre coaduna com as estratégias empresariais do agronegócio, além de ter potencial de criar concorrentes. Além do mais, se averiguar a contrafação na posição de detentor de patente cujo objeto é um método/processo é tarefa complexa. Assim, afastar a proteção do produto derivado do processo, este sim que permite fácil identificação no mercado para monitoramento de contrafações, seria reduzir

significativamente o retorno aos desenvolvedores da tecnologia. Por isso, na prática, restaram indissociáveis os elementos genéticos e planta de um lado, e LPC e LPI de outro. Portanto, tendo-se na LPI dispositivo objetivo que atrai os efeitos da exclusiva para os elementos protegidos por patentes, não seria a LPC capaz de os afastar, segundo o entendimento que foi majoritário até então na evolução processual.

Todo o trabalho, particularmente as decisões examinadas, e até mesmo a exposição da relatoria na última sessão de julgamento do REsp, demonstraram haver questionamentos que podem embasar novas pesquisas a respeito. Primeiramente, caberia uma análise pormenorizada dos mecanismos de exceção da LPC para subsidiar os projetos de lei em curso que, dentre outras matérias, buscam atrair a incidência da ata da UPOV de 1991, conferindo de forma mais objetiva mecanismos de *enforcement* e clareza quanto às possíveis exceções em relação aos direitos de titulares de certificados de proteção de cultivares.

No tocante à dupla proteção, poder-se-ia explorar como se dá o relacionamento entre os produtores rurais e os detentores de Certificados de Proteção de Cultivares no tocante ao privilégio do agricultor em outros países. Em que pese, provavelmente, não haver situação legislativa plenamente equivalente a do Brasil, principalmente no tocante à redação do artigo 2º, da LPC, as formas de negociação internacionais podem ser de valioso subsídio para compreender e propor formas de relação contratual e de aplicação do direito material em apreço.

Novos estudos podem derivar do posicionamento do STJ ao final do exame do REsp, bem como de eventual análise pelo Supremo Tribunal Federal. A ponderação introduzida pelos recorrentes no REsp, acerca do inciso XXIX do artigo 5º da CF/88 é de particular interesse nas causas afetas à propriedade intelectual: o mesmo inciso preceitua a necessidade de proteção das invenções e a obrigatoriedade de limitação dessa proteção no tempo. Estudos aprofundados nesse sentido, abordando os aspectos constitucionais da controvérsia, poderiam contribuir para a temática da função social da propriedade intelectual.

Embora a temática central tenha sido a questão de propriedade intelectual e não as discussões inerentes ao CDC, relevante ponderar um aspecto derivado da aparente insegurança jurídica instada pela controvérsia de possibilidade ou não de dupla proteção no caso analisado.

Conforme salientado pela Monsanto em suas defesas, há inúmeras relações contratuais estabelecidas entre a empresa e vários agricultores do país, em que são postas, entre outras questões, as formas de cobrança da produção e comercialização da soja RR. Nesse contexto, interessante observar que no curso processual, o afastamento do CDC é fundamentado na alegação de que não há hipossuficiência de quaisquer das partes na relação obrigacional mantida, quais sejam os agricultores representados pelos sindicatos e a Monsanto. Todavia, observando-se os posicionamentos divergentes entre os desembargadores que enfrentaram a questão, na verdade, a hipossuficiência foi tratada sob diferentes prismas. Ao trazer à tona a proteção ao pequeno agricultor e a inexistência de parcela significativa de agricultores familiares trabalhando com soja transgênica é posta uma questão de hipossuficiência. É possível inferir desses posicionamentos que, na verdade, a regra posta, se interpretada de maneira mais restritiva, pode consolidar a exclusão do pequeno agricultor de culturas com alta densidade tecnológica, como a da soja.

Porém, há uma segunda ponderação relevante a repisar nesse cenário: a necessidade de incentivo e para investimento em pesquisa. Portanto, há que se considerar que aquele que investiu, desenvolveu e protegeu, à luz tanto da relação contratual como das legislações pátrias, busca ter seu esforço reconhecido e recompensado por meio do pagamento que foi pactuado, de *royalties*.

Ao final, o estudo demonstra, em face das divergências já apontadas, que inexistente definição legal específica que estabeleça com precisão qual regra deve incidir quanto à LPI e LPC nestes casos. E é fato, se houvesse, a controvérsia não perduraria por mais de 10 anos, como ocorre; não haveria admissibilidade de REsp e quiçá do IAC para aprofundar, enfrentar e definir a questão.

A decisão que se encaminha coaduna com as práticas de mercado e se reveste de fundamentação na doutrina. Contudo, a interpretação que se aduziu da sessão de julgamento do REsp tem na visão da corrente doutrinária oposta contrapontos não claramente afastados nas decisões até então proferidas. Desse modo, a plena solução da controvérsia, muito provavelmente só se dará com uma alteração legislativa de fato na LPC, o que também foi mencionado no decorrer do processo.

Desta feita, a solução indicada para o REsp e IAC foi criativa no sentido de estabelecer uma regra ainda não clara no ordenamento: de que o privilégio do agricultor não

se aplica às variedades transgênicas. Infere-se que o STJ está adotando um entendimento condizente com a necessidade de mercado, conferindo maior poder e efetividade de direitos de propriedade industrial, mas que não encontra clareza de interpretação nas legislações vigentes, dadas as apostas discussões doutrinárias. Portanto, está se antecipando o que muito provavelmente será o entendimento explícito da futura alteração da LPC, com a provável adoção do Ato da UPOV de 1991 e inclusão de dispositivos legais que possam dar mais amparo e proteção para os titulares de propriedade intelectual na seara de melhoramento vegetal.

Em que pese tal entendimento não estar explícito na legislação pátria e carecer de confirmação na sequência do julgamento do REsp, este coaduna com as discussões em curso sobre a atualização da LPC para adesão ao Ato da UPOV de 1991, bem como com a tendência de fortalecimento dos direitos de titulares de propriedade intelectual no Brasil.

REFERÊNCIAS

- AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Direito de patente e transgenia. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI**. Rio de Janeiro, n. 120, set./out., 2012.
- ALBRECHT, Leandro Paiola; MISSIO, Robson Fernando (editores). **Manejo de Cultivo Transgênicos**. Palotina: UFPR, 2013. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4448741/mod_resource/content/1/01-%20Gomes%2C%20W.%20S._%20%20Bor%C3%A9m%2C%20A.%20Manejo%20de%20cultivos%20transg%C3%AAnicos.pdf. Acesso em: 25 set. 2019.
- ÁVILA, Charlene de. Proposta para neutralizar os efeitos deletérios da sobreposição de direitos entre patentes e cultivares no material propagativo de plantas. **Revista de Propriedade Intelectual – Direito Constitucional e Contemporâneo**, Aracaju, Ano V, Volume 10, nº 02, jul. 2016.
- ÁVILA, Charlene de. O acachapante nocaute da lei de cultivares pelos tribunais brasileiros: um estudo de caso. **Revista de Propriedade Intelectual – Direito Constitucional e Contemporâneo**. Aracaju, ano VI, v. 11, n. 02, jun., 2017.
- BARBOSA, Denis Borges. A pretensa e a verdadeira crise na proteção de cultivares. **Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual**, n. 7, 2013. Disponível em: http://ibpieuropa.org/?media_dl=369. Acesso em: 16 set. 2018.
- BARBOSA, Denis Borges. **Limites do direito de patente: fair usage**, exaustão e importação paralela, 2002. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/103.rtf>. Acesso em: 02 set. 2019.
- BARBOSA, Denis Borges; WACHOWICZ, Marcos (org). **Propriedade intelectual: desenvolvimento na agricultura**. Curitiba: GEDAI/UFPR, 2016.
- BRASIL. **Decreto-lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945**. Código da Propriedade Industrial. Brasília, 1945. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del7903.htm. Acesso em: 02 set. 2019.
- BRASIL. **Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973**. Institui o Código de Processo Civil. Brasília, 1973. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869impressao.htm. Acesso em: 02 set. 2019.
- BRASIL. **Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985**. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências. Brasília, 1985. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/17347orig.htm. Acesso em: 02 set. 2019.
- BRASIL. Constituição [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**, de 05 de outubro de 1988. Brasília, 1988. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 02 set. 2018.

BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília, 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18078.htm. Acesso em: 02 set. 2019.

BRASIL. **Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994**. Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Brasília, 1994. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm. Acesso em: 02 set. 2019.

BRASIL. **Decreto no 3.109, de 30 de junho de 1999**. Promulga a Convenção internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 23 de outubro de 1978. Brasília, 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3109.htm. Acesso em: 02 set. 2019.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 16 set. 2018.

BRASIL. **Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997**. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Brasília, 1997. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9456.htm. Acesso em: 16 set. 2018.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Brasília, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm. Acesso em: 02 set. 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. (Terceira Turma). **Recurso Especial: REsp 1.243.386/RS (2011/0037199-1)**. Recorrente: Sindicato Rural de Passo Fundo Sertão, Santiago e outro. Recorrente: Monsanto do Brasil Ltda. Recorrido: os mesmos. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, 12 jun. 2012a. **DJe**. Brasília, 26 jun. 2012a. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1115739&num_registro=201100371991&data=20120626&formato=PDF. Acesso em: 03 set. 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. (Terceira Turma). **Embargos de Declaração no Recurso Especial: EDcl no REsp 1.243.386/RS (2011/0037199-1)**. Embargante: Monsanto do Brasil Ltda. Embargado: Sindicato Rural de Passo Fundo Sertão e Santiago e outro. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, 06 nov. 2012b. **DJe**. Brasília, 12 nov. 2012b. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1192434&num_registro=201100371991&data=20121112&formato=PDF. Acesso em: 03 set. 2019.

BRASIL. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015**. Código de Processo Civil. Brasília, 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869impressao.htm. Acesso em: 02 set. 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. (Despacho/Decisão). **Desistência nos Embargos de Divergência no Recurso Especial: Desis nos Embargos de Divergência em REsp Nº 1.243.386 – RS (2012/0262387-0)**. Embargante: Monsanto do Brasil Ltda. Embargado: Sindicato Rural de Passo Fundo Sertão e Santiago e outro. Relator: Ministro Herman Benjamin. Brasília, 19 mai. 2016a. **DJe**. Brasília, 07 jun. 2016a. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=61269637&num_registro=201202623870&data=20160607&formato=PDF. Acesso em: 03 set. 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. (Decisão Monocrática). **Recurso Especial: REsp Nº 1.610.728– RS (2016/0171099-9)**. Recorrente: Sindicato Rural de Sertão, Sindicato Rural de Santiago, Sindicato Rural de Passo Fundo. Recorrido: Monsanto Co, Monsanto do Brasil Ltda. Relator: Ministro Marco Buzzi. Brasília, 27 set. 2016b. **DJe**. Brasília, 03 out. 2016b. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=65567782&num_registro=201601710999&data=20161003&formato=PDF. Acesso em: 03 set. 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. (Quarta Turma). **Agravo Interno no Recurso Especial: AgInt no Recurso Especial Nº 1.610.728 - RS (2016/0171099-9)**. Agravante: Sindicato Rural de Sertão, Sindicato Rural de Santiago, Sindicato Rural de Passo Fundo, Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul. Agravado: Monsanto Co, Monsanto do Brasil Ltda. Relator: Ministro Marco Buzzi. Brasília, 27 abr. 2017a. **DJe**. Brasília, 04 mai. 2017a. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1597012&num_registro=201601710999&data=20170504&formato=PDF. Acesso em: 03 set. 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. (Decisão Monocrática). **Recurso Especial Nº 1.610.728 - RS (2016/0171099-9)**. Recorrente: Sindicato Rural de Sertão, Sindicato Rural de Santiago, Sindicato Rural de Passo Fundo, Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul. Recorrido: Monsanto Co, Monsanto do Brasil Ltda. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, 21 set. 2017b. **DJe**. Brasília, 18 out. 2017b. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=76773576&num_registro=201601710999&data=20171018&tipo=0&formato=PDF. Acesso em: 03 set. 2019.

BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei do Senado n. 32, de 2017c**. Altera a Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, que institui a Lei de Proteção de Cultivares para estender sua proteção à comercialização do produto final do processo de produção agrícola. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/128182>. Acesso em: 12 set. 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. (Segunda Seção). **Proposta de Afetação no Recurso Especial: ProAfR no Recurso Especial Nº 1.610.728/RS (2016/0171099-9)**.

Recorrente: Sindicato Rural de Sertão, Sindicato Rural de Santiago, Sindicato Rural de Passo Fundo, Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul. Recorrido: Monsanto Co, Monsanto do Brasil Ltda. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, 10 abr. 2018a. **DJe**. Brasília, 16 abr. 2018a. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201601710999&dt_publicacao=16/04/2018. Acesso em: 03 set. 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. (Decisão Monocrática). **Petição no Recurso Especial: PET no Recurso Especial Nº 1.610.728 - RS (2016/0171099-9)**. Requerente: Sindicato Rural de Sertão, Sindicato Rural de Santiago, Sindicato Rural de Passo Fundo, Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul. Requerido: Monsanto Co, Monsanto do Brasil Ltda. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, 11 set. 2018b. **DJe**. Brasília, 09 out. 2018b. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=87529876&num_registro=201601710999&data=20181009&tipo=0&formato=PDF. Acesso em: 03 set. 2019.

BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei do Senado n. 404, de 2018c**. Aumenta o prazo de proteção de cultivares para vinte anos; e no caso de videiras, árvores frutíferas, árvores florestais, árvores ornamentais, inclusive, em cada caso, o seu porta-enxerto, e cana-de-açúcar, para o prazo de vinte e cinco anos. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/134287>. Acesso em: 12 set. 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. (Decisão Monocrática). **Pedido de Reconsideração: RCD na PET no Recurso Especial Nº 1.610.728 - RS (2016/0171099-9)**. Requerente: AGROBIO – Associação de Empresas de Biotecnologia Agricultura Agroindústria. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, 27 mar. 2019a. **DJe**. Brasília, 02 abr. 2019a. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=94016213&num_registro=201601710999&data=20190402&formato=PDF. Acesso em: 03 set. 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. (Decisão Monocrática). **Pedido de Reconsideração: RCD na PET no Recurso Especial Nº 1.610.728 - RS (2016/0171099-9)**. Requerente: ABPI Associação Brasileira da Propriedade Intelectual “amicus curiae”. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, 27 mar. 2019b. **DJe**. Brasília, 02 abr 2019b. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=94016345&num_registro=201601710999&data=20190402&formato=PDF. Acesso em: 03 set. 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. (Sessão de Julgamento da Segunda Seção). Pauta de Julgamentos. **Sessão Ordinária**. Brasília, 12 jun. 2019c. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=PTA&sequencial=96670449>. Acesso em: 03 set. 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. (Segunda Seção). **RECURSO ESPECIAL Nº 1.610.728 - RS (2016/0171099-9)**. Recorrente: Sindicato Rural de Sertão, Sindicato Rural de Santiago, Sindicato Rural de Passo Fundo, Federação dos Trabalhadores na Agricultura

no Rio Grande do Sul. Recorrido: Monsanto Co, Monsanto do Brasil Ltda. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, 09 out. 2019d. DJe. Brasília, 14 out. 2019d. Disponível em:

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1838988&num_registro=201601710999&data=20191014&formato=PDF. Acesso em: 20 out. 2019.

BRASIL. Regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Brasília: STJ, 2019d. Disponível em:

<https://ww2.stj.jus.br/publicacaoinstitucional//index.php/Regimento/article/view/3115/3839>. Acesso em: 17 set. 2019.

BRUCH, Kelly Lissandra; DEWES, Homero; VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto. Proteção de cultivares e patentes de invenção: uma coexistência possível. **Revista de Propriedade Intelectual – Direito Constitucional e Contemporâneo**. Aracaju, ano IV, v. 09, n. 03, out./2015.

CARVALHO, Sergio Medeiros Paulino de. **Propriedade intelectual na agricultura**. 2003. Tese (Doutorado em Política Científica e Tecnológica) – Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas, DPCT/IG/UNICAMP. Campinas, 2003.

CASTIGLIONI, Juliana Morais de Carvalho. **Proteção e transferência de tecnologias verdes**. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito Agrário) – Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário, Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2015.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. **Propriedade industrial aplicada: Reflexões para o Magistrado**. Brasília: CNI, 2013.

COREDE Vale do Jaguarí. **Plano Estratégico de Desenvolvimento do Vale do Jaguarí 2015-2030**. Governo do Estado do Rio Grande do Sul (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão). Porto Alegre, 2015. Disponível em: <https://governanca.rs.gov.br/upload/arquivos/201710/11104738-plano-valedojaguari.pdf>. Acesso em: 03 set. 2019.

EMBRAPA. **Visão 2030: o futuro da agricultura brasileira**. Brasília: Embrapa, 2018.

GALLI, Antônio J. B; MONTEZUMA, Marcelo C; RODRIGUES, João Domingos; GUAGGIO, José Antônio; CHRISTOFFOLETI, Pedro Jacob. **Alguns aspectos da utilização do herbicida glifosato na agricultura**. [S.l: s.n.], 2005.

GUERRANTE, Rafaela Di Sabato. **Transgênicos: uma visão estratégica**. Rio de Janeiro: Interciência, 2003.

JUNGMANN, Diana de Melo; BONETTI, Esther Aquemi. **A caminho da inovação: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual: guia para o empresário**. Brasília: IEL, 2010.

MAMEDE, Gladston. **Direito empresarial brasileiro: empresa e atuação empresarial**. Rio de Janeiro: Atlas, 2018.

MACHADO, Ricardo Zanatta. **O uso próprio de cultivares geneticamente modificadas: conflitos entre patentes e proteção de cultivar.** Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em direito) – Coordenação de direito do Centro Universitário do Distrito Federal – UDF. Brasília, 2013.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. **Proteção de Cultivares no Brasil.** – Brasília: Mapa/ACS, 2011.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. **Novo CPC: Código de Processo Civil: Lei 13.105/2015.** 3 ed. Rio de Janeiro: Método, 2016.

NEWTON, Silveira. **Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes.** 5. ed. Barueri: Manole, 2014.

PRESSE, France. **Bayer conclui a compra da Monsanto por US\$ 63 bilhões.** Brasília, 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/bayer-conclui-a-compra-da-monsanto-por-us-63-bilhoes.ghtml>. Acesso em: 03 set. 2019.

RIBEIRO, Bruno Servelo. Propriedade Industrial: o contrato de licença compulsória de uso de patentes e seus sucedâneos. **Âmbito Jurídico.** Rio Grande, v. 13, n. 76, mai. 2010. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-76/propriedade-industrial-o-contrato-de-licenca-compulsoria-de-uso-de-patentes-e-seus-sucedaneos/>. Acesso em: 18 ago. 2019.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. (15ª Vara Cível do Foro Central). **Ação Coletiva. Decisão Interlocutória, Despacho. Processo nº 1.09.0106915-2.** NOTA DE EXPEDIENTE Nº 1641/2009. Julgador: Giovanni Conti. Porto Alegre, 14 abr. 2009a. **DJe.** Porto Alegre, 04 mai. 2009a. Disponível em: http://www3.tjrs.jus.br/servicos/diario_justica/dj_principal.php?tp=7&ed=4082&pag=94. Acesso em 19 set 2019.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. (Nona Câmara Cível). **Agravo de Instrumento. Ação Coletiva. Processo Nº 70029816055.** Agravante: Monsanto do Brasil Ltda. Agravado: Sindicato Rural de Passo Fundo e outros. Relatora: Marilene Bonzanini Bernardi. Julgador: 9ª Câmara Cível. Porto Alegre, 10 jun. 2009b. **DJe.** Porto Alegre, 19 jun. 2009b. Disponível em: http://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_documento.php?numero_processo=70029816055&ano=2009&codigo=863874. Acesso em: 03 set. 2019.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. (Nona Câmara Cível). **Embargos de Declaração. Processo Nº 70030861207.** Embargante: Sindicato Rural de Passo Fundo e outros. Embargado: Monsanto do Brasil Ltda. Relatora: Marilene Bonzanini Bernardi. Porto Alegre, 19 ago. 2009c. **DJe.** Porto Alegre, 27 ago. 2009c. Disponível em: http://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_documento.php?numero_processo=70030861207&ano=2009&codigo=1325297. Acesso em: 02 set. 2019.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. (15ª Vara Cível do Foro Central). **Ação Coletiva. Decisão Interlocutória. Despacho. Processo nº 1.09.0106915-2.** NOTA DE EXPEDIENTE Nº 458/2010. Ação Coletiva. Julgador: Giovanni Conti. Porto Alegre, 11 fev. 2010a. **DJe.** Porto Alegre, 26 fev. 2010a. Disponível em:

http://www3.tjrs.jus.br/servicos/diario_justica/dj_principal.php?tp=7&ed=4284&pag=100. Acesso em: 17 set. 2019.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. (15ª Vara Cível do Foro Central). **Ação Coletiva Vistos em Saneamento. Processo Nº 001/1.09.0106915-2.** NOTA DE EXPEDIENTE Nº 946/2010. Julgador: Giovanni Conti. Porto Alegre, 17 mar. 2010b. **DJe.** Porto Alegre, 31 mar. 2010b. Disponível em: http://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_doc1g_oracle.php?id_comarca=porto_alegre&ano_criacao=2010&cod_documento=833590&tem_campo_tipo_doc=S. Acesso em: 03 set. 2019.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. (15ª Vara Cível do Foro Central). **Ação Coletiva. Sentença. Processo nº 001/1.09.0106915-2.** Juiz Prolator: Giovanni Conti. Porto Alegre, 04 abr. 2012a. **DJe.** Porto Alegre, 11 abr. 2012a. Disponível em: http://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_doc1g_oracle.php?id_comarca=porto_alegre&ano_criacao=2012&cod_documento=1166975&tem_campo_tipo_doc=S. Acesso em: 03 set. 2019.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. (15ª Vara Cível do Foro Central). **Ação Coletiva Embargos de Declaração. Processo Nº 001/1.09.0106915-2.** Embargantes/Embargados: Sindicato Rural de Passo Fundo e outros. Embargados/Embargantes: Monsanto do Brasil Ltda. e Monsanto Technology LLC. Julgador: Giovanni Conti. Porto Alegre, 20 abr. 2012b. Nota de Expediente n. 1195/2012. **DJe.** Porto Alegre, 23 abr. 2012b. Disponível em: https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_doc1g_oracle.php?id_comarca=porto_alegre&ano_criacao=2012&cod_documento=1369667&tem_campo_tipo_doc=S. Acesso em: 03 set. 2019.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. (Quinta Câmara Cível). **Apelação Cível. Ação Coletiva. Processo Nº 70049447253.** Apelante: Monsanto Technology LCC, Monsanto do Brasil LTDA. Apenado: Sindicato Rural de Passo Fundo e outros. Relatora: Maria Cláudia Mércio Cachapuz. Porto Alegre, 24 set. 2014. **DJe.** Porto Alegre, 02 out. 2014. Disponível em: http://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_documento.php?numero_processo=70049447253&ano=2014&codigo=1521927. Acesso em: 01 set. 2019.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. (Terceiro Grupo Cível). **Embargos Infringentes. Ação Coletiva. Processo nº 70064202831.** Embargante: Sindicato Rural de Passo Fundo e outros. Embargado: Monsanto do Brasil Ltda, Monsanto Technology LLC. Relator: Luís Augusto Coelho Braga. Porto Alegre, 02 out. 2015. **DJe.** Porto Alegre, 27 out. 2015. Disponível em: http://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_documento.php?numero_processo=70064202831&ano=2015&codigo=1745178. Acesso em: 01 set. 2019.

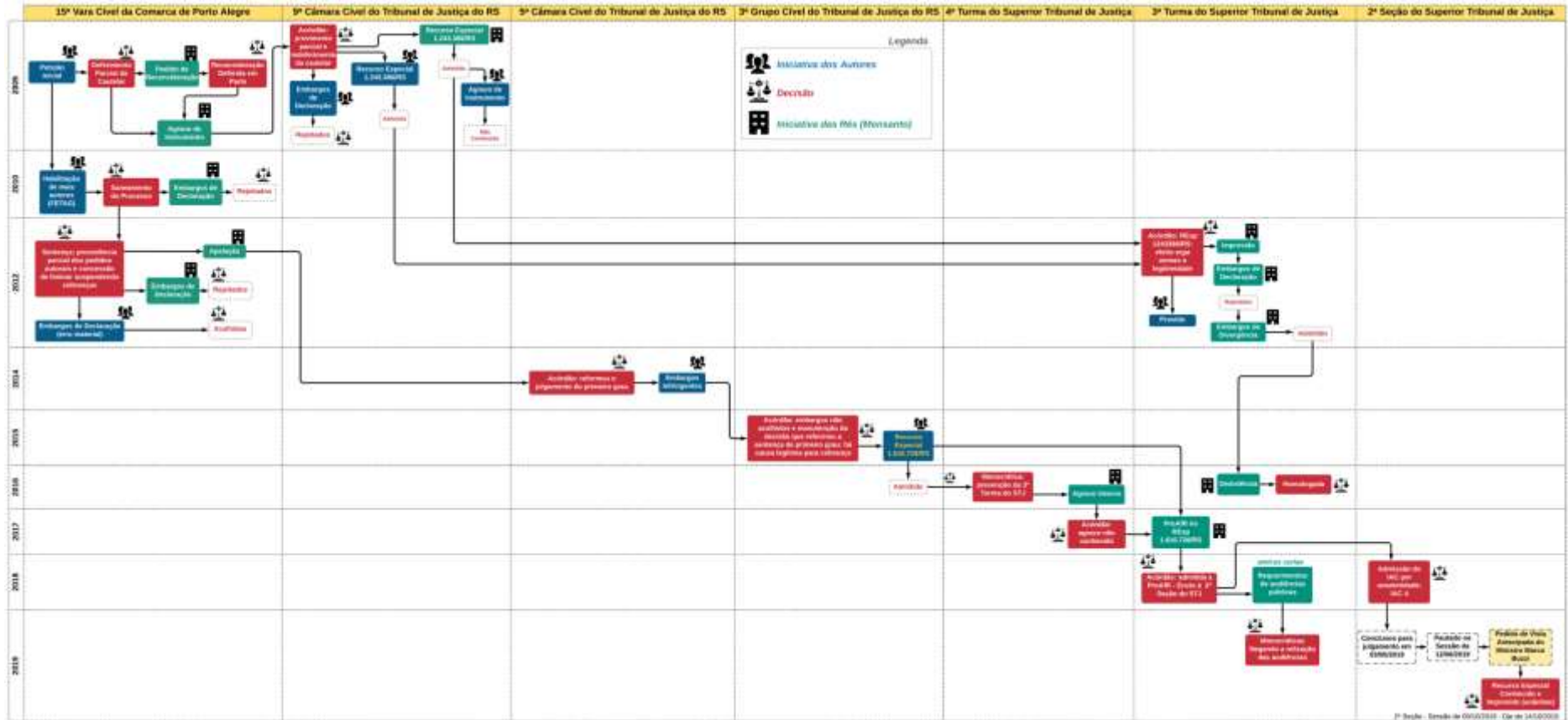
RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. (Terceira Vice-Presidência). **Recurso Especial. Processo Nº 70068334473. Juízo de Admissibilidade de Recurso Especial.** Recorrente: Sindicato Rural de Passo Fundo, Sindicato Rural de Santiago, Sindicato Rural de Sertão. Recorrida: Monsanto Technology LLC, Monsanto do Brasil Ltda. 3º Vice-Presidente: Paulo Roberto Lessa Franz. Porto Alegre, 04 mai. 2016. **DJe.** Porto Alegre, 19 mai. 2016. Disponível em:

http://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_decisao_despacho.php?ano=2016&codigo=689916&nome=Despacho%20do%20VP%2070068334473%203837662016.
Acesso em: 01 set. 2019.

SANCHEZ, Alessandro. **Direito empresarial I**: teoria geral do direito empresarial, concorrência e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva, 2012.

ANEXO A – DIAGRAMA DO TRÂMITE PROCESSUAL DO REsp 1.610.728/RS ³⁵

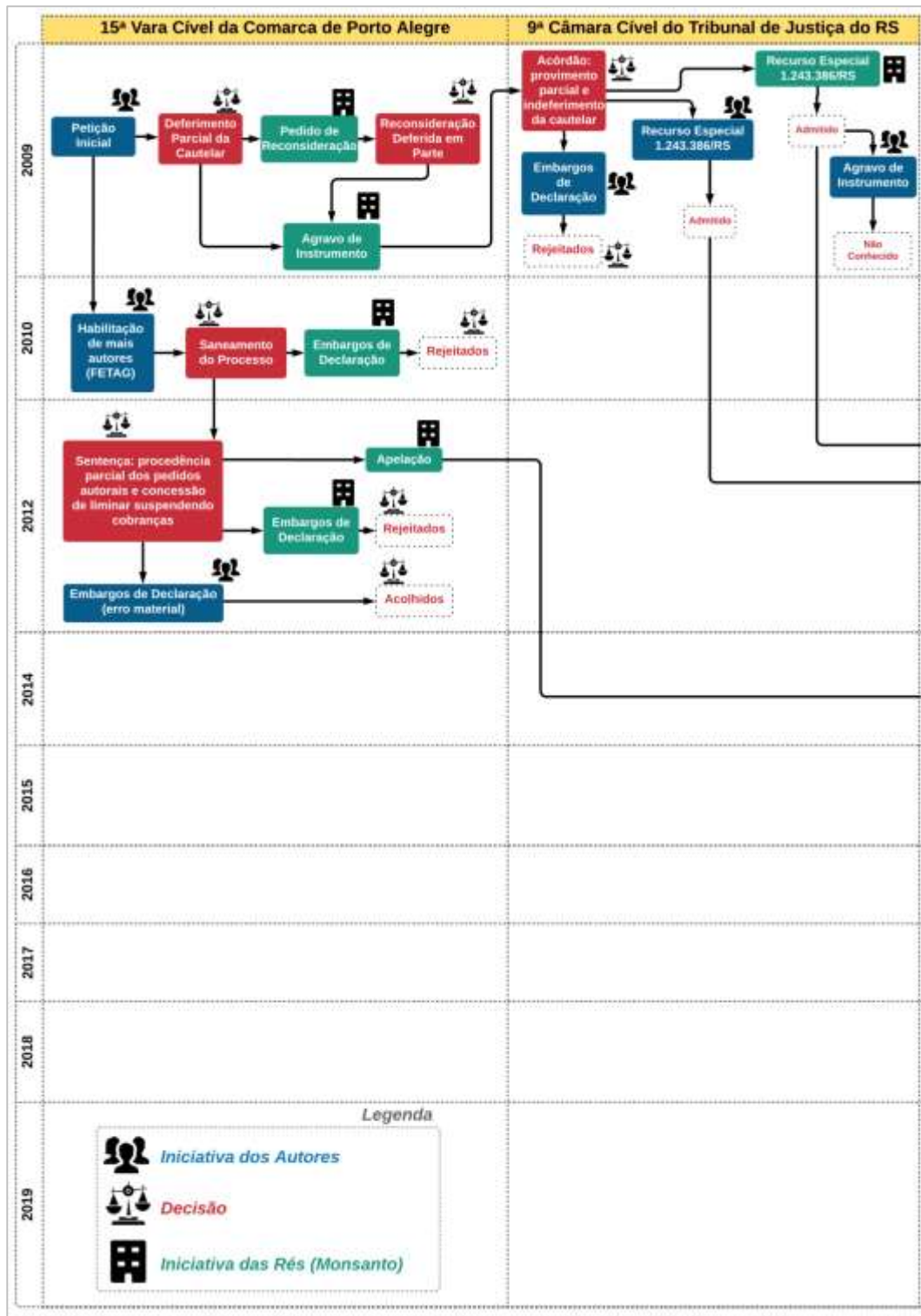
Figura 1 – Visão Integral do Diagrama do Trâmite Processual do REsp 1.610.728/RS



Fonte: própria autora.

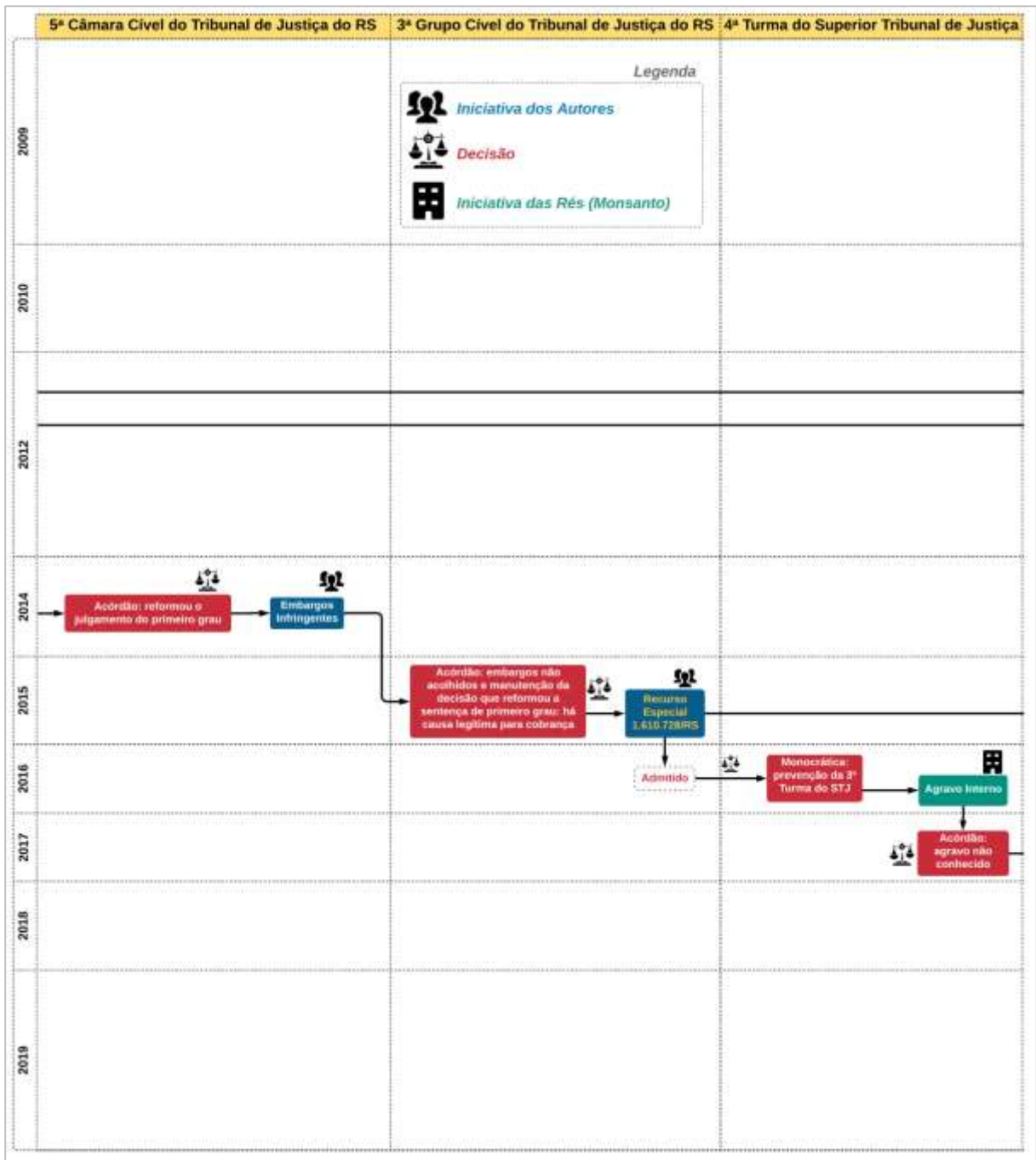
³⁵ Instâncias e principais momentos processuais. Nas páginas seguintes, o diagrama foi dividido em três para facilitar a visualização do curso processual nas figuras apresentadas. Ainda, a resolução da figura permite, em meios de visualização eletrônica do arquivo, a ampliação e leitura do conteúdo.

Figura 2 – Parte 1 de 3 da Visão Geral do diagrama descritivo do Trâmite Processual do REsp 1.610.728/RS desde a origem mostrado na Figura 1 deste Anexo A.



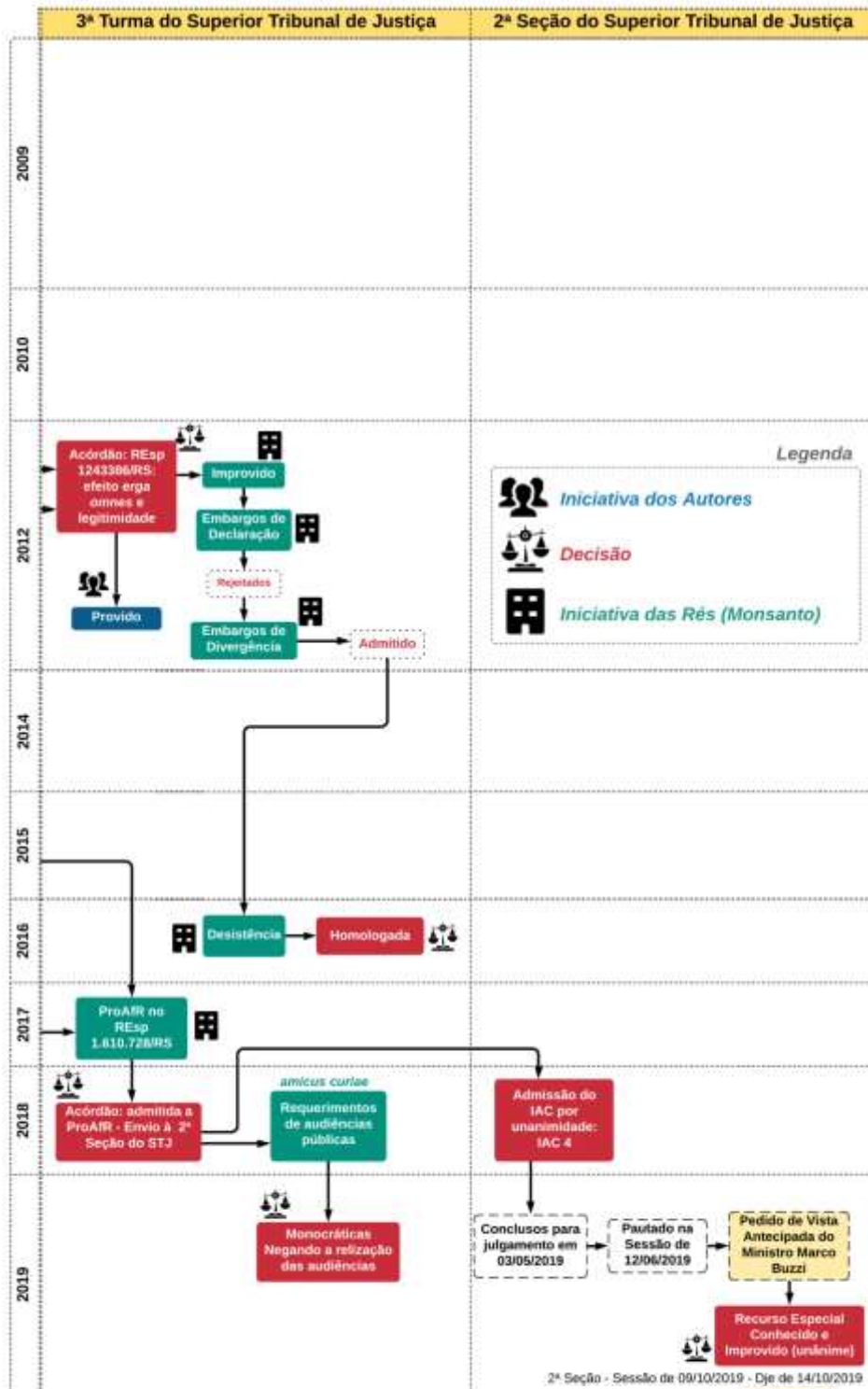
Fonte: própria autora.

Figura 3 – Parte 2 de 3 da Visão Geral do diagrama descritivo do Trâmite Processual do REsp 1.610.728/RS desde a origem mostrado na Figura 1 deste Anexo A.



Fonte: própria autora.

Figura 4 – Parte 3 de 3 da Visão Geral do diagrama descritivo do Trâmite Processual do REsp 1.610.728/RS desde a origem mostrado na Figura 1 deste Anexo A.



Fonte: própria autora.

ANEXO B – CERTIDÃO DE COMPARECIMENTO À SESSÃO DE JULGAMENTO

Figura 1 – Certidão de Comparecimento à Sessão de Julgamentos da Segunda Seção na data de 12 de junho de 2019, em que foi pautado o REsp 1.610.728/RS.



Fonte: original da autora, fornecido pela Secretária de Julgamentos da Segunda Seção do STJ.