DENIS BORGES BARBOSA

Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia Roundup Ready no Brasil

---

A questão da soja transgênica

Denis

28/02/2013

Two studies on the legal aspects of the patenting of Roundup Ready technology in Brazil – The issue of transgenic soybean.

SUMÁRIO

UMA EXPLICAÇÃO.....	332
<i>Das habilitações que se entende ter para dar o presente estudo .....</i>	<i>332</i>
PRIMEIRO ESTUDO	334
<i>Seção 1 (a) Dos fatos .....</i>	<i>335</i>
<i>Seção 1 (b) Minha análise pessoal da situação jurídica das patentes confessadamente expiradas .....</i>	<i>339</i>
<i>Seção 1 (c) Da questão da Patente PI9708457-3 .....</i>	<i>350</i>
SEÇÃO 2 - DO DIREITO	356
<i>Seção 2 (b) Dos efeitos, no âmbito do Direito de Patentes, da extinção de patentes .....</i>	<i>356</i>
<i>Seção 2 (c) Da imutabilidade do fim da exclusiva por via consensual.....</i>	<i>377</i>
<i>Seção 2 (d) Da violação das normas antitruste pela cobrança de royalties por patentes extintas .</i>	<i>382</i>
<i>Seção 2 (e) Da infração penal incorrida pelas rés ao afirmarem patente que já não mais existe...</i>	<i>402</i>
<i>Seção 2 (f) Das consequências civis da supressão de informações devidas aos contratados. ....</i>	<i>405</i>
SEGUNDO ESTUDO.....	414
SEÇÃO 3 - DO DIREITO	415
<i>Seção 3 (a) Pressupostos do direito: as tecnologias autorreplicativas .....</i>	<i>415</i>
<i>Seção 3 (b) O modelo contratual específico da Monsanto .....</i>	<i>422</i>
<i>Seção 3 (c) Dos royalties.....</i>	<i>442</i>
<i>Seção 3 (d) Das cláusulas restritivas.....</i>	<i>459</i>
SEÇÃO 4 - ÍNDICE COMPLETO	466

Uma explicação

Os presentes estudos respondem a indagações relativas a um pleito judicial específico: a ação proposta por dezenas de sindicatos rurais de Mato Grosso perante a Monsanto, questionando a cobrança - que entendem indevida – relativa a certas patentes pertinentes à tecnologia Roundup Ready.

Assim, não se leva em conta a série de temas suscitados na outra massa litigiosa ajuizada pelos agricultores do sul brasileiro. A carência da discussão desses temas não se deve entender como nos alheando da discussão travada nos tribunais do Rio Grande do Sul.

Das habilitações que se entende ter para dar o presente estudo

Convidado a enunciar meu entendimento sobre a matéria da Ação Coletiva 82-2012, correndo perante a Justiça de Mato Grosso, sinto-me habilitado a fazê-lo. Uma vez superadas as questões de fato de *que patentes* são relevantes para prover a hipótese de incidência da obrigação de pagar royalties, todas as questões subseqüentes do pagamento são estritamente matéria de direito.

E é com esse ramo do Direito Industrial com que tenho tido a oportunidade de laborar desde que, a 15 de agosto de 1979, passei a exercer a função de Assessor do Presidente do INPI, para ser posteriormente Procurador Geral daquela autarquia, e Assessor Especial do Ministro da Indústria e Comércio.

Ao deixar a advocacia na União, em 1988, para integrar o serviço jurídico de outra entidade federada, continuei ininterruptamente a advogar no âmbito da Propriedade Intelectual, ou seja, já há 33 anos. No âmbito acadêmico, sou há muitos anos professor de direito de patentes nos cursos de pós-graduação na PUC-Rio, aliás o único curso regular da matéria nas universidades brasileiras.

Dentre os livros que publiquei sobre a matéria específica ¹, o segundo volume do Tratado da Propriedade Intelectual, em suas 762 páginas, é integralmente dedicado ao assunto. Tive já oportunidade de dar estudo em dezenas de casos de patentes, e fui honrado com numerosas citações pelos tribunais estaduais, federais e pelo STJ.

Também me honram outros entes públicos estrangeiros: desde 1980, atuei como consultor para vários órgãos das Nações Unidas, para o Instituto Max Planck do Estado Alemão, e ainda recentemente, para a American Academy of Sciences ². Como assessor ou delegado brasileiro, participei de negociações de tratados e acordos internacionais, inclusive da Convenção de Paris e do Acordo TRIPs.

Por encomenda da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, órgão das Nações Unidas, fui escolhido para preparar um estudo mundial sobre patentes de biotecnologia, publicado por aquele órgão ³. Em 2011, preparei para o mesmo órgão o estudo internacional relativo aos abusos de poder econômico praticados pelos titulares de direitos de Propriedade Intelectual através dos instrumentos administrativos e do Poder Judiciário ⁴.

Em 2010, fui escolhido como consultor pela Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República para propor a reforma completa do sistema de proteção da Propriedade Intelectual no Brasil ⁵.

Em particular, como já citado, desde 1983, então como membro do corpo jurídico do INPI, acompanho tanto profissional, como principalmente na academia, as questões relativas à tecnologia Roundup, e posteriormente, Roundup Ready. Assim, a questão ora examinada é de longo e contínuo conhecimento.

---

1 No site oficial do CNPq, em <http://lattes.cnpq.br/7922883899350072>, constam 45 livros publicados., dos quais 13 tratam da questão do direito de patentes. Todas qualificações acima referidas também se encontram no mesmo vínculo.

2 http://sites.nationalacademies.org/PGA/step/IPManagement/PGA_072893

3 Borges Barbosa, Denis and Grau-Kuntz, Karin, Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights - Biotechnology (January 3, 2011). Doc. WIPO Doc. WIPO SCP/15/3 - ANNEX III. Encontrado em http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex3.pdf

4 Study On The Anti-Competitive Enforcement Of Intellectual Property Rights: Sham Litigation, encontrado em http://www.wipo.int/meetings/en/2011/wipo_ip_ge_11/docs/study.pdf

5 Projeto PNUD/BRA/06/032, Contrato n. 2010/000426, Termo de Referência n. 133963, Pg. 4. Seção 3. Diário Oficial da União (DOU) de 12/07/2010

Primeiro estudo

Propriedade Intelectual. Direito De Patentes. Expiração Das Patentes Brasileiras Do Grupo Monsanto Relativas À Tecnologia Roundup Ready. Consequências Cíveis E Penais Da Cobrança De Royalties Por Patentes Extintas. Infração Relativa Ao Direito Da Concorrência.

Seção 1 (a) Dos fatos

A MONSANTO, na década de 90, introduziu no mercado sementes de soja e algodão contendo as tecnologias (i) Bollgard I (BT), utilizada em sementes de algodão, atribuindo a elas resistência a pragas típicas de tal cultura, e (ii) Roundup Ready (RR), a qual confere a essas sementes resistência aos herbicidas a base de glifosato.

Diante de tais inovações tecnológicas, a MONSANTO buscou e obteve a proteção das mesmas por meio de 14 patentes (PI 8706530-4, PI 1100009-0, PI 9007159-0, PI 1100007-4, PI 9007550-1, PI 9508620-0, PI 1100008-2, PI 1101069-0, PI 1101070-3, PI 1101047-9, PI 1101048-7, PI 1101049-5, PI 1101045-2 e PI 1101067-3), as quais lhe atribuíram o direito de explorar as tecnologias em questão de forma exclusiva e de cobrar royalties e/ou indenização de todos os agricultores que optassem por utilizar sementes de soja e algodão contendo as tecnologias RR e/ou BT em suas lavouras.

Contudo, todos esses títulos patentários, sem exceção, já não se encontram mais em vigor, visto que alguns foram objeto de pedidos de desistência pela própria MONSANTO, outros foram arquivados ou indeferidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, e outros ainda simplesmente tiveram seus prazos de vigência expirados (o prazo de vigência da última patente relacionada às tecnologias em pauta expirou em 31.08.2010). Portanto, encontram-se em domínio público - o que significa dizer que o seu uso pode ser feito livremente, sem a necessidade de qualquer autorização ou pagamento em favor de quem quer que seja -, fato este confirmado no estudo apresentado no processo, elaborado pelo ex-Presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, Dr. José Roberto d’Affonseca Gusmão.

Acrescente-se que a MONSANTO, na tentativa de estender seus direitos de exclusividade e cobrança quanto à exploração das tecnologias em questão, propôs diversas ações judiciais objetivando a extensão do prazo de algumas das patentes (PI 1101047-9; PI 1101048-7; PI 1101045-2; PI 1101067-3; PI 1101070-3; PI 1101069-0 e PI 1100008-2).

A fim de fundamentar tais pedidos, a MONSANTO alega que, de acordo com a legislação pátria, o prazo de vigência das patentes em tela deveria equivaler ao prazo remanescente de suas patentes correspondentes no país de origem em que foram primeiro depositadas, no caso os Estados Unidos.

E, considerando que as patentes americanas equivalentes às patentes em discussão não seriam as primeiras depositadas nos Estados Unidos, mas sim novos títu-

los originados a partir desses primeiros depósitos – posteriormente abandonados – o prazo de vigência das patentes aqui depositadas deveria corresponder ao prazo desses novos pedidos, o que não foi acolhido pelo INPI.

Ocorre que, todas essas ações propostas pela MONSANTO foram julgadas improcedentes em 1ª Instância, posicionamento confirmado em todos os casos pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Atualmente, encontra-se pendente a análise dos respectivos Recursos Especiais interpostos pela MONSANTO pelo E. Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, ainda que mencionados recursos estejam pendentes de decisão, a Corte Superior já pacificou entendimento acerca da aludida matéria quando do julgamento do Recurso Especial nº 731.101-RJ (2005/0036985-3), reconhecendo a impossibilidade de extensão de prazo de vigência de patentes com base na fundamentação exarada pela MONSANTO.

Isso porque, o art. 230, § 4º, da Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9.279/96) prevê expressamente que o prazo de vigência de patentes no Brasil, quando reivindicada determinada prioridade, será correspondente ao prazo remanescente de proteção do primeiro pedido depositado no país de origem, e não de eventuais novos pedidos originados a partir dele.

Os interessados ainda apresentam, para ciência e conhecimento, cópia integral da ação coletiva proposta pela FAMATO e inúmeros Sindicatos do Mato Grosso contra MONSANTO, e, igualmente, o AI interposto contra o indeferimento do pedido liminar em 1º Grau e a respectiva decisão liminar de 2º Grau, de referido recurso proferida pelo Juiz Convocado e Relator Elinaldo Veloso Gomes, confirmada pela Turma Julgadora em Agravo Regimental, que concedeu o efeito ativo para determinar à MONSANTO que se abstenha, de imediato, de cobrar royalties e/ou indenização pela utilização das tecnologias RR e BT pelos produtores rurais, até julgamento do mérito.

Em 4 de dezembro de 2012, a 4ª. Câmara Civil do TJMT proveram agravo da FAMATO, deferindo o pedido alternativo de depósito em juízo das quantias que a MONSANTO alega lhes serem devidas, ao mesmo tempo em que não reconhece litispendência em face de ação movida contra a mesma ré no Rio Grande do Sul.

Seção 1 (a) [I] Dos Fatos constantes do processo

Tomamos como pressupostos de fato neste estudo:

(1) o modelo de negócio descrito e documentado nos autos, pelo qual os réus da ação, através de seus prepostos, vinculavam a aquisição e uso de certas sementes para fins de plantio ao pagamento ao dedução de importâncias identificadas como royalties (ou alguma verba juridicamente equivalente ⁶) relativos à tecnologia que garantia às sementes suas propriedades especiais.

(2) Que não existem outras patentes, senão as listadas abaixo, suscetíveis de estabelecerem direitos exclusivos sobre as tecnologias em questão; para tanto, tomamos como fato a análise das engenheiras Priscila Penha de B. Thereza e Ana Paula Santos Celidonio, aliás confirmada – com uma exceção – pela contestação das rés ⁷.

(3) A confissão das rés quanto ao escopo das patentes que cobrem a tecnologia em questão encontrou uma única exceção: o da Patente PI9708457-3, que, segundo as rés, estaria ainda em vigor ao momento em que este estudo é proferido.

---

6 “A noção de royalties, ou regalias, é construída na legislação tributária interna pelo art. 22 da Lei 4.506/64. Segundo a lei, são royalties: “os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição ou exploração de direitos, tais como: a) direitos de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais; c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio; d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra. (...) Outra hipótese de integração, nos royalties, de verbas de outra natureza está no art. 23, § 1º da Lei 4.506/64; os móveis ou benfeitorias, ou quaisquer outros bens do titular do recebimento, cuja aquisição for imposta como condição para a celebração do contrato. Assim, se o titular de uma patente obrigar à compra de insumos ou componentes de sua propriedade para aceder na licença (no que se chama vulgarmente de tie-in arrangement e é proibido em geral pelas leis antitruste ou de abuso do poder econômico), tal valor acrescerá a base de cálculo do limite de dedutibilidade. (...) De outra parte, não é royalty o pagamento do custo das máquinas, equipamentos e instrumentos patenteados (Lei 4.506/64, art. 23, § 2º; RIR/99, art. 353, § 2º). Com efeito, difere o pagamento de royalty (rendimento pela exploração de direitos de propriedade industrial, etc.) e o preço do bem físico em que a tecnologia patenteada está inserida: uma coisa é o direito de reproduzir o bem (direito intelectual) e outra o direito ao bem reproduzido. Um, é o fruto do direito intelectual, outro, o resultado da alienação do corpus mechanicum. Economicamente, no preço do bem fabricado sob licença, há uma parcela correspondente aos royalties; este segmento do custo, porém, não é, juridicamente, royalty. (...) No art. 23 da Lei 4.506/64, reproduzido somente no art. 53 do RIR/99, como se valesse a disposição só no tocante às pessoas físicas (o que não ocorre) está também a previsão de que, como royalties, também são entendidos: I - as importâncias recebidas periodicamente ou não, fixas ou variáveis, e as percentagens, participações ou interesses; II - os pagamentos de juros, comissões, corretagens, impostos, taxas e remuneração do trabalho assalariado, autônomo ou profissional, feitos a terceiros por conta do locador do bem ou do cedente dos direitos; III - as luvas, os prêmios, gratificações ou quaisquer outras importâncias pagas ao locador, ou cedente do direito, pelo contrato celebrado; IV - as benfeitorias e quaisquer melhoramentos realizados no bem locado, e as despesas para preservação dos direitos cedidos, se de acordo com o contrato fizerem parte da compensação pelo uso do bem ou direito; V - a indenização pela rescisão ou término antecipado do contrato.” BARBOSA, Denis Borges, Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais em co-edição com o INPI, 1984 [Atualizado para o RIR/99].

7

(4) Que os plantadores de Mato Grosso não receberam informações sobre quais patentes fundamentavam a cobrança de royalties, e quando solicitaram tal informação, obtiveram respostas errôneas ou equívocas. Deste fato cumpre deduzir como questão de fato a *assimetria de informações* que rege os negócios jurídicos em questão, e dado ao nível de informações corrente entre os múltiplos agentes econômicos individuais do setor agrícola mato-grossense, as consequências jurídicas que adiante se relatará.

Seção 1 (a) [I] Nota sobre a questão de patentes no exterior

Não refutando a expiração das patentes brasileiras, as rés alegam a existência de *patentes no exterior*:

”54. Importante salientar que, embora os Autores tentem resumir toda a base jurídica da cobrança da Ré a uma única patente brasileira pendente de correção de seu prazo, o fato é que o sistema é muito mais abrangente e complexo, lastreado em patentes no exterior, direitos regulatórios no Brasil e no exterior, certificados de segurança ambiental e alimentar, contratos firmados com toda a cadeia produtiva e regras de direito impeditivas do enriquecimento sem causa.” [fls. 1725].

Para isentar-se de pagar tributos, poderia alegar que já os paga no exterior, ou que atende à regulação da Comissão de Valores Mobiliários americana, ou já é sujeita à autoridade antitruste de outro país.

Mencionando patentes estrangeiras as rés afrontam o

"(...) o princípio da independência das patentes, inscrito no art. 4º bis da CUP , que se aplica de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duração normal." STJ, REsp 1.145.637/RJ, 3a. Turma, Min. Vasco Della Giustina, 15/12/2009.

Sobre a matéria, disse em meu Tratado, vol. I, cap. IV:

[4] § 1.5. (B) Independência das patentes, umas das outras

O terceiro princípio é o de Independência das Patentes: cada patente é um título nacional, completamente independente de todas as outras patentes.

Cada patente nacional é concedida e permanece em vigor, inteiramente independente das patentes de todos os outros países. A disposição do Art. 4-bis da Convenção reza:

“As patentes requeridas nos diversos países da União, pelos respectivos cidadãos, serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, quer tenham ou não aderido à União”.

E vai adiante:

“Essa disposição deve ser entendida de modo absoluto, principalmente no sentido de que as patentes requeridas durante o prazo prioridade são independentes não só em relação às causas de nulidade, de caducidade, como também do ponto de vista da duração normal.”

Suponhamos que uma patente americana venha a ser anulada por ação judicial; a patentes brasileira correspondente não é afetada por isto.

Seção 1 (b) Minha análise pessoal da situação jurídica das patentes confessadamente expiradas

Autonomamente, fiz análise e busca das patentes mencionadas no estudo técnico das engenheiras Priscila Penha de B. Thereza e Ana Paula Santos Celidonio, com vistas a precisar sua situação jurídica.

O quadro abaixo sistematiza minhas conclusões.

Nº do processo	Data de depósito junto ao INPI	Data da prioridade indicada no INPI	Concessão/Vigência	Status
PI8706530-4	02/12/1987	03/12/1986	Caso tivesse sido concedida a patente o prazo expiraria em 02/12/2007	Extinta INPI em 1/09/1996: Arquivamento por Falta de Comprovação e Recolhimento de Anuidade (AN 082/86 item 4.1) Não consta do Site do INPI nenhum pagamento da anuidade ou restauração do processo.
PPI1100009-0	12/06/1996	24/02/1989	Desistência	Extinta INPI em 30/05/2000: Homologada a desistência do PI 1100009-0, com base no art. 230 da LPI, em vista da declaração apresentada através da Petição Nº 004.810 de 11/02/2000.
PPI1101069-0	14/05/1997	17/01/83	Patente extinta em 17/01/2003.	Extinta INPI em

			Caso a extensão de prazo fosse concedida a patente teria expirado em 23/07/2008, data de expiração da patente prioridade americana US 5,034,322 indicada pela titular.	10/04/2012: Patente extinta em 17/01/2003. Esta patente é objeto de ação judicial em fase recursal para extensão de prazo de vigência, nº 2004.51.0153400-4, TRF2. Em 29/11/2011 a Turma julgou o pedido prejudicado pela perda do objeto da ação, visto a expiração do prazo da extensão pretendida, em acórdão de segunda instância. Foi interposto RESP. O recurso encontra-se em trâmite junto ao STJ aguardando decisão.
PP1101070-3	14/05/1997	17/01/1983	Patente extinta em 17/01/2003. Caso a extensão de	Extinta INPI em 10/04/2012: Patente extinta

			prazo fosse concedida a patente teria expirado em 23/07/2008, data de expiração da patente prioridade americana US 5,352,605, indicada pela titular.	em 17/01/2003. Esta patente é objeto de ação judicial em fase recursal para extensão de prazo de vigência, nº 2004.51.0153400-4, TRF2. Em 29/11/2011 a Turma julgou o pedido prejudicado pela perda do objeto da ação, visto a expiração do prazo da extensão pretendida, em acórdão de segunda instância. Foi interposto RESP. O recurso encontra-se em trâmite junto ao STJ aguardando decisão.
PP1101045-2	14/05/1997	13/01/1987	Patente extinta em 13/01/2007. Caso a extensão de prazo fosse concedida a patente teria expirado em	Extinta INPI em 26/06/2003: Ref. RPI nº 027.117, de 02/08/2000, mantida a vigên-

			21/06/2011, data de expiração da patente indicada pela titular como prioridade americana US 5,322,938	cia, ou seja, 13/01/2007. Esta patente é objeto de ação judicial em fase recursal para extensão de prazo de vigência, nº 2006.51.0150068 6-4, TRF2. Em 26/09/2007 tal pedido foi negado em acórdão de segunda instância e o prazo determinado pelo INPI foi mantido, ou seja, 13/01/2007. Foi interposto RESP junto ao STJ, com decisão monocrática em 23/11/2010, negando seguimento ao recurso, por se tratar de discussão pacificada na Corte, Súmula 83.
PP1101063-0	14/05/1997	31/10/1989	Patente extinta em 31/10/2009.	Extinta Esta patente é

			Caso a extensão de prazo fosse concedida a patente teria expirado em 03/01/2012, data de expiração da patente indicada pela titular como prioridade americana US 5,378,619	objeto de ação judicial em fase recursal para extensão de prazo de vigência, nº 2006.51.0150068 6-4, TRF2. Em 26/09/2007 tal pedido foi negado em acórdão de segunda instância e o prazo determinado pelo INPI foi mantido, ou seja, 31/10/2009. Foi interposto RESP junto ao STJ, com decisão monocrática em 23/11/2010, negando seguimento ao recurso, por se tratar de discussão pacificada na Corte, Súmula 83.
PP1101067-3	14/05/1997	13/01/1987	Patente extinta em 13/01/2007. Caso a extensão de prazo fosse concedida a patente teria	Extinta Esta patente é objeto de ação judicial em fase recursal para extensão de prazo

			expirado em 23/03/2010, data de expiração da patente indicada pela titular como prioridade americana US 5,196,525	de vigência, nº 2006.51.0150068-6-4, TRF2. Em 26/09/2007 tal pedido foi negado em acórdão de segunda instância e o prazo determinado pelo INPI foi mantido, ou seja, 13/01/2007. Foi interposto RESP junto ao STJ, com decisão monocrática em 23/11/2010, negando seguimento ao recurso, por se tratar de discussão pacificada na Corte, Súmula 83. .
PI1100008-2	12/06/1996	31/08/1990	Patente extinta em 31/08/2010. Caso a extensão de prazo fosse concedida a patente expiraria em	Extinta segundo o INPI e a primeira e segunda instância da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Esta patente é objeto de ação

			27/05/2014, data de expiração da patente indicada pela titular como prioridade americana US RE 39,247,E .	judicial em fase recursal para extensão de prazo de vigência, nº 2007.51.0180564 2-1, TRF2. Em 27/03/2012 tal pedido foi negado em acórdão de segunda instância e o prazo determinado pelo INPI foi mantido, ou seja, 31/08/2010. Foram interpostos RESP e REXTR, ambos admitidos pelo TRF2 em 24/10/2102, embora ainda não constem informações nos sites do STJ e do STF.
PP11010479	14/05/1987	04/10/1985	Patente não concedida pelo INPI. Caso a patente fosse concedida a patente expiraria em 04/10/2005, data da indicação da prioridade no INPI.	Extinta INPI em 08/08/2006: Indeferido por não preencher os requisitos estabelecidos no §3º do artigo 230 da Lei 9279/96, no que se refere à comprovação da concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido. Esta patente é objeto de ação

				judicial em fase recursal para a anulação da decisão do INPI, nº 2006.51.01.53784-9-4, TRF2. Em 04/06/2008 tal pedido foi negado em acórdão de segunda instância e a decisão de indeferimento do INPI foi mantida, ou seja, o pedido de patente foi indeferido. Foi interposto RESP. O recurso encontra-se em trâmite junto ao STJ aguardando decisão.
PP1101048-7	14/05/1997	30/10/1985	Patente não concedida pelo INPI Caso a patente fosse concedida a patente expiraria em 30/10/2005, data da indicação da prioridade no INPI.	Extinta INPI em 22/08/2006: Indeferido por não preencher os requisitos estabelecidos no §3º do artigo 230 da Lei 9279/96, no que se refere à comprovação da concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido. Esta patente é objeto de ação

				judicial em fase recursal para a anulação da decisão do INPI, nº 2006.51.01.53784 9-4, TRF2. Em 04/06/2008 tal pedido foi negado em acórdão de segunda instância e a decisão de indeferimento do INPI foi mantida, ou seja, o pedido de patente foi indeferido. Foi interposto RESP. O recurso encontra-se em trâmite junto ao STJ aguardando decisão.
PI9007159-0	13/02/1990	12/02/1990 e 24/02/1989	Desistência	Extinta INPI em 25/10/2012: Homologada a desistência do pedido, conforme Estudo Nº PF-INPI/003/2010 de 13.12.2010.
PP1100007-4	12/06/1996	07/08/1985	Patente extinta em 10/07/2007.	Extinta INPI em 20/03/2012: Patente extinta em 10/07/2007. A vigência da patente foi

				prorrogada por decisão judicial: Origem: 14º Vara do Rio de Janeiro Processo 99.0063442-0 MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº DE MANDADO: MAN.0014.001266-9/2008 Autor: MONSANTO COMPANY Réu: DIRETOR DE PATENTES DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI Decisão: Procedendo a extensão do prazo de vigência da PI 1100006-6 para 31/10/2012 e da PI 1100007-4 para 10/07/2007, fazendo a devida publicação na Revista da Propriedade Industrial.
PI9007550-1	21/06/1990	17/07/1989	Caso tivesse sido concedida a patente o prazo expiraria em 21/06/2010	Extinta INPI em 28/11/1995: Arquivamento por Falta de Comprovação e Recolhimento de Anuidade (AN 082/86 item 4.1) Não consta do Site do INPI nenhum pagamento da anuidade ou restauração do processo.
PI9508620-0	14/08/1995	07/06/1995 e 19/08/1994	Caso tivesse sido concedida a patente o prazo expiraria em 14/08/2015.	Extinta de acordo com publicação do INPI. INPI: Arquivada em 22/02/2005 por falta de pagamento de anuidade. Em 19/07/2011: Manutenção do Arquivamento. Não consta do Site do

				INPI nenhum pagamento da anuidade ou restauração do processo.

Concluo, assim, como matéria de fato, que nenhuma das patentes indicadas poderia dar ensejo à cobrança de *royalties*. Não há nenhuma medida judicial em curso que tenha suspenso ou interrompido a extinção de todas essas patentes, e os recursos ainda em trâmite não têm o resultado de recuperar a vigência das patentes extintas.

Seção 1 (b) [I] Os recursos propostos não afetam a conclusão deste estudo

Adoto aqui como minhas as considerações do estudo do eminente colega José Roberto d' Affonseca Gusmão, constante a fls. 539 3 seg. dos autos da Ação.

Com efeito mantemos a mesma posição em nosso Tratado, vol. I, Capítulo II, [5] § 3. Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público subsequente:

"Um elemento crucial da equação constitucional das propriedades intelectuais seria que o ingresso no domínio público subsequente à expiração da exclusiva em cada sistema jurídico seria incondicional, universal e definitivo; a criação passa a ser comum de todos, e todos têm o direito de mantê-la em comunhão, impedindo a apropriação singular.

Não se trata de abandono da obra, *res nullius* ou *res derelicta*, suscetível de apropriação singular por simples ocupação. Ao contrário, a obra sai do domínio privado e entra como valor positivo na comunhão de todos; em comum, todos são titulares do direito de usar e transformar, e, como todos o são, descabem as faculdades de fruir (alugar ou obter regalias) ou de dispor (ou seja, entregar à apropriação singular de terceiro).

Mas subsiste a de perseguir a obra das mãos de quem a apropria singularmente, inclusive através de possessória".

E nos louvamos nos precedentes mencionados no estudo do Prof. Gusmão.

Na eventual acolhida das razões das rés nas instâncias superiores, o feito constitucionalmente possível da pretensão seria a indenizatória contra o INPI pelo erro administrativo, mas de maneira nenhuma a ressuscitação da exclusividade *erga omnes* da patente – eis que não houve qualquer medida judicial que mantivesse a patente em vigor pendente reexame judicial.

Nesse sentido:

"Ao tempo do ajuizamento da presente demanda, em 17.01.2003, já tinha caído no domínio público a patente em discussão, PI nº 8705074, já que concedida com prazo de validade até 28.08.2002, tratando-se de prazo decadencial, que não se suspende, interrompe nem

se prorroga. IV – É de se mencionar, ainda, o precedente firmado pela 1ª Seção Especializada deste egrégio Tribunal, quando do julgamento, em 23/08/2007, dos Embargos Infringentes interpostos no processo nº 2000.02.01.007453-0 por AMERICAN CYANAMID COMPANY, em que prevaleceu o entendimento no sentido da improrrogabilidade das patentes concedidas no regime do Código de Propriedade Industrial antigo". (...) AC 200351015005482, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Relatora Marcia Helena Nunes, 11 de março de 2008.

Seção 1 (c) Da questão da Patente PI9708457-3

Seção 1 - Em sua contestação, as rés excluíram da confissão da expiração das patentes pertinentes a Patente PI9708457-3, que estaria em vigor até 2018.

Com efeito, tal patente, que tem por título

USO DE N-(FOSFONOMETIL)GLICINA E SEUS DERIVADOS.

e resumo:

A presente invenção refere-se a um novo uso de glifosato ou de seus derivados para aumento do rendimento e/ou da qualidade de plantas cultivadas que são tolerantes ao glifosato, selecionadas dentre beterraba, beterraba para forragem, milho, semente de colza e algodão.

é detida por Monsanto Europe S.A. (BE) para uma vigência por dez anos contados a partir de 06/05/2008.

Porém entendo que tal patente seja inteiramente estranha à questão discutida na Ação Coletiva 82-2012.

Seção 1 (c) [I] A impertinência da patente em questão

Já do título e resumo ressalta a impertinência da patente alegada à questão em juízo. Com efeito, os royalties eram cobrados – e isso se confessa nos autos – pelo *uso reprodutivo de sementes*.

Sabe-se, e quanto a isso não há dúvidas eis que afirmado e confessado nos autos, que a valia das sementes Roundup Ready e BT é que, por modificações genéticas, elas são indenizadas ao uso do agrotóxico glifosato – um produto *químico*, comercializado pelas rés sob o nome comercial Roundup ⁸.

---

⁸ Lê-se nos arquivos do Ministério da Justiça Americano: "Probably the most well-known examples of patents covering the use of off-patent agrochemicals on GMOs are the patents governing the use of the herbicide Glyphosate (the active ingredient in Roundup® brand herbicides) over-the-top of crops that have been genetically modified to tolerate the applica-

Esse agrotóxico resulta de uma invenção muito antiga do grupo Monsanto, já em domínio público em toda o mundo ⁹. Esse autor, como membro do corpo jurídico do INPI, interviu no processo de licença compulsória desse agrotóxico em 1983 e 1984, participando da defesa de todas as muitas ações então suscitadas contra a autarquia federal, para total derrota judicial do grupo Monsanto. Assim, tem completo e exaustivo conhecimento desta antiga tecnologia ¹⁰.

Ao expirar todas as patentes relativas ao produto químico, o grupo Monsanto optou por desenvolver tecnologia *biológica*: a transformação genética da soja, milho, algodão, colza, etc., de forma que as sementes em questão, e suas florações, se fizessem resistentes ao mesmíssimo Roundup (glifosato) já em domínio público ¹¹. Assim, a aplicação do produto químico erradicaria letalmente todos os vegetais, senão aqueles transformados geneticamente com a tecnologia Roundup Ready (ou resistente ao Roundup) ¹².

Aplica-se cegamente o glifosato num campo, e morre tudo, menos as sementes geneticamente transformadas. Assim, perdendo a exclusividade do produto *químico*, que se fez genérico, o grupo Monsanto conseguiu uma extensão de seus interesses econômicos, através de uma tecnologia *biológica*.

As várias patentes que se analisaram acima dizem respeito aos *processos* relativos à transformação genética mencionada.

---

tion of this herbicide.", encontrado em <http://www.justice.gov/atr/public/workshops/ag2010/comments/254994.pdf>, visitado em 6/12/2012.

9 Lê-se nos arquivos do Ministério da Justiça Americano: "Monsanto introduced Roundup herbicide in 1974. The introduction of the first crops resistant to Roundup occurred in 1996". <http://www.justice.gov/atr/public/workshops/ag2010/016/AGW-15668.pdf>, visitado em 6/12/2012.

10 Veja-se Nota sobre a Licença Compulsória Monsanto de 1983, encontrado em www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/historia/monsanto.doc e THE NORTOX VS. MONSANTO CASE. ASH, P. (1984) Notes on Compulsory Licensing of Patents in Brazil: The Nortox v. Monsanto Case, encontrado em www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/historia/daniel.doc.

11 Um estudo de há poucos meses, a prática das rés em todo mundo é assim descrita: "Recent statistics indicate that 90% of the soybeans and 70% of the corn and cotton grown in the United States are Roundup Ready crops. The Roundup Ready gene, patented by Monsanto, allows those crops to withstand application of Roundup, an herbicide originally produced solely by Monsanto with the active ingredient of glyphosate, which kills weeds on contact. Although Monsanto's patent on the Roundup herbicide expired in 2000, the company's business practices made it an industry giant in both the seed and herbicide markets. Monsanto requires that farmers sign a technology agreement when purchasing Roundup Ready seeds that restricts the purchase of herbicide to products produced by Monsanto. The company also heavily encourages farmers to purchase their brand of herbicide with Roundup Ready seeds through discounting programs." Dupraz, Emily, Monsanto and the Per Se Illegal Rule for Bundled Discounts (April 1, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2032615> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2032615>. As peculiaridades do caso brasileiro foram minudenciadas há dois meses em artigo de nosso ilustre colega, Marcelo Varella, professor dos cursos de doutorado do CEUB, em Brasília: Varella, Marcelo Dias, Intellectual Property and Agriculture: The Case on Soybeans and Monsanto (September 12, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2145111> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2145111>

12 Todo desenvolvimento desta tecnologia é narrado minuciosamente em ROBIN, Marie-Monique Le Monde Selon Monsanto, La Découverte, 2008. P. 145-246.

Por que só os processos, e não as sementes? Porque a lei brasileira não permite a *patente* de produto, quando o produto é uma semente como as que fazem objeto da ação em questão ¹³. Pode-se, porém, patentear os processos – de engenharia genética ou quaisquer outros ¹⁴ – que resultam em sementes. E a patente *de processo* resulta na proteção indireta do produto diretamente resultante de tal tecnologia de processo ¹⁵.

Assim, todas essas patentes acima mencionadas tratam de tecnologias que dizem respeito *a sementes*.

Seção 1 (c) [II] Diferença entre sementes e uso de produtos químicos

Como se relatou ainda agora, a tecnologia pela qual os réus vinham cobrando royalties tinha como base a aquisição *de sementes*. Não se cobrava nada como royalties pela compra do glifosato, que aliás podia ser adquirido da Monsanto ou de qualquer fornecedor – o glifosato é - já há décadas - um genérico.

Mas a patente PI9708457-3 diz respeito

a um novo uso de glifosato ou de seus derivados para aumento do rendimento e/ou da qualidade de plantas cultivadas que são tolerantes ao glifosato

Uso do produto químico ¹⁶. Usava-se o genérico de um jeito, inventou-se um novo jeito de usar o velhíssimo glifosato. Aquele mesmo glifosato, o produto químico. É uma patente *química* e não *biológica*.

Como assim, patente de uso?

A par das patentes de produto e processo há que se distinguir a invenção que consiste de uma nova aplicação de um produto ou um processo (ou patente de uso). A nova aplicação é patenteável quando objeto já conhecido é usado para obter resultado novo, existente em qualquer tempo a atividade inventiva e o ato criador humano. Trata-se pois de uma tecno-

---

13 Lei 9.279/96 - Art. 18. Não são patenteáveis: (...) III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. A proteção de uma semente como produto se pode fazer através do sistema registro de cultivares, previsto pela Lei 9.456/97.

14 Que não essencialmente biológicos: Lei 9.279/96 - Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: IX - (...) os processos biológicos naturais.

15 Lei 9.279/96 - 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: (...) II - processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

16 Vide a esse respeito o nosso Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010, vol. II, [7] § 3.3. (E) A existência de patente de uso no Direito Brasileiro.

logia cuja novidade consiste na “relação entre o meio e o resultado”, ou seja, na função. Assim, por exemplo, o uso de um corante já conhecido como inseticida – o DDT.¹⁷

Embora a utilidade prática de uma patente de *novo uso* de uma coisa antiga sempre questione:

A segunda questão é a da eficácia dessa patente, em face de competidores que possam deter o privilégio anterior, ou que usufruem a tecnologia já em domínio público. Há que se construir um espaço específico na esfera de produção ou comercialização, capaz de ser objeto de exclusividade.¹⁸

Assim, a Monsanto percebeu que se pode dar um novo uso ao velho produto glifosato. Como o titular da patente vai ficar vigiando os milhões de fazendeiros do mundo para saber, na calada da noite, se eles estão usando o mesmíssimo glifosato do jeito velho (em domínio público) ou do jeito novo (patenteado) é uma questão pragmática de grande porte. Mas felizmente estranha ao nosso problema.

O importante é perceber que se cobravam royalties sobre o uso *da semente*, plantando e colhendo; se o plantador usava o glifosato do jeito novo ou do jeito velho era e é coisa inteiramente diversa e separada.

A patente PI9708457-3 é de um novo uso de um produto químico, e não de um processo de fazer sementes transgênicas.

Assim, já do título e do resumo da patente PI9708457-3 se pode ver, como um simples advogado e a olho nu que a tal privilégio *não cobre* e não poderia cobrir as sementes sobre as quais se vinha cobrando royalties. A leitura e releitura, detalhada e atenta de toda a patente e suas reivindicações confirmou-me tal conclusão.

Aliás, a alegação de que a patente PI9708457-3 tenha alguma coisa a ver com o objeto da ação em análise é tão ofensiva ao senso comum e à inteligência dos profissionais do direito que custa a acreditar que tal tenha se afirmado em juízo.

Seção 1 (c) [III] Confirmação técnica dessas conclusões

Engenharia de patentes é coisa que só técnico entende, e só ele pode se pronunciar em juízo.¹⁹ Assim, não obstante a veemência com a que o senso comum re-

---

17 Tratado. Vol. II, cit. [7] § 3.3. Reivindicações de nova aplicação

18 Tratado, vol. II, cit. [7] § 3.3. (F) A questão do alcance prático das reivindicações de uso

19 BARBOSA, Denis Borges; MACHADO, Ana Paula Buonomo . A Qualificação Necessária dos Peritos em Ações de Nulidade de Patente. Revista da ABPI, v. 00, p. 27-48, 2007, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/peritosnulidade.pdf>

pele a afirmação de que a patente PI9708457-3 tenha a ver com a infundada cobrança de royalties sobre sementes com tecnologia RR, cumpre buscar o apoio de engenheiros de patentes.

O fato de este autor cuidar de patentes, continuamente, desde 1979 - trinta e três anos, pois, de traquejo na matéria, dos quais nove como servidor do INPI -, e o fato de ser professor de direito de patentes por muitos anos, não elidem a necessidade de fazer analisar a patente por um engenheiro de patentes, com especialização na área técnica específica.

Assim é, que, por solicitação minha, foi-me encaminhado *novo* estudo datado de 28 de novembro de 2012, proferido pelas mesmas duas engenheiras a que nos referimos.

E assim se conclui: a PI9708457-3, que trata de *novo uso de um velho produto químico* não cobre de forma alguma – nem por sombras, a tecnologia *biológica* RR, que se consolida *em sementes* e não em produtos químicos, usados de qualquer forma que seja.

Seção 1 (c) [IV] Confissão pública e oficial de que a patente PI9708457-3 não cobre as sementes de soja

Note-se, além do que se lê do estudo técnico suso referido, que a patente PI9708457-3 indicou (lê-se no *site* do INPI Brasileiro e está na carta patente constante dos autos a fls. 1733) como sua prioridade o depósito no Escritório Europeu de Patentes de número EP9701443 ²⁰. Desta propriedade resultam patentes em países (o que se chama *família de patentes*), inclusive a brasileira e a americana ²¹.

A patente americana correspondente à brasileira PI9708457-3 é a US6083878, expedida em 4/7/2000 com vigência até 5/5/2019 ²². Tal patente está em vigor e com suas anuidades pagas ²³.

---

20 Esta prioridade pode ser recuperada no site do Escritório Europeu (EPO) no vínculo http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&ST=advanced&PR=EP9701443&locale=en_EP&DB=EPODOC, visitado em 6/12/2012.

21 A família de patentes correspondente à PI9708457-3 pode ser encontrada no site da EPO no vínculo http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadocPatentFamily?CC=EP&NR=0889692A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=19990113&DB=EPODOC&locale=en_EP, visitado em 6/12/2012.

22 A patente americana pode ser encontrada no site do Escritório Americano no vínculo <http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetacgi%2FPTO%2Fsearch->

Ora, em seu *site* institucional, a Monsanto publica o seguinte:

O elemento biotecnológico mais geralmente aceito no mundo, a soja Roundup Ready®, está programado para sair de patente logo nos EUA - a última patente de propriedade da Monsanto aplicável está prevista para expirar em 2014²⁴.

Assim, fica claro de que a patente brasileira PI9708457-3, que corresponde à americana US6083878, não afeta de forma nenhuma a soja Roundup Ready. Se afetasse, o anúncio oficial da Monsanto se referiria a 5/5/2019 e não a 2014.

Seção 1 (c) [V] Conclusão

Assim é que se conclui como matéria de fato:

(1) A patente a PI9708457-3 não tem nada – nem remotamente – a ver com o objeto da Ação Coletiva 82-2012, e só deve ter sido trazida aos autos com o propósito de obscurecer a questão jurídica central da lide.

(2) Não existe no momento em que se redige esse estudo, e já há algum tempo, NENHUMA patente em vigor no Brasil que obrigue ao pagamento de royalties pelo uso de sementes obtidas com a tecnologia de transformação genética Roundup Ready.

---

bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=6083878.PN.&OS=PN/6083878&RS=PN/6083878, visitado em 6/12/2012.

23 A comprovação da vigência e do pagamento está publicada no site do EPO no vínculo http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=US&NR=6083878A&KC=A&FT=D&ND=5&date=20000704&DB=EPODOC&locale=en_EP, visitado em 6/12/2012.

24 “The world’s most widely adopted biotech trait, Roundup Ready® soybeans, is set to go off patent soon in the U.S. – the last applicable Monsanto-owned patent is expected to expire in 2014”. Encontrado em <http://www.monsanto.com/newsviews/Pages/roundup-ready-patent-expiration.aspx>, visitado em 6/12/2012.

Seção 2 - Do direito

Nesta seção daremos consequência às conclusões de fato, resultantes da seção anterior.

Seção 2 (a) [I] (A) Conclusões de fato que embasam a análise jurídica

Como se leu, é forçoso concluir que – a partir de 31/08/2010, que foi o momento que expirou a patente PI1100008-2 -, não existe qualquer direito exclusivo de patente em vigor no Brasil que diga respeito à tecnologia Roundup Ready, de forma possibilitar ao seu titular cobrar royalties de quaisquer terceiros.

Seção 2 (a) [I] (B) Das questões de direito a serem tratadas

Assim é que nos cabe tratar neste passo:

- (1) Dos efeitos, no âmbito do Direito de Patentes, da extinção de patentes
- (2) Da imutabilidade dos efeitos do fim da exclusiva por via consensual
- (3) Dos efeitos, no campo do Direito Público da Concorrência, da cobrança de royalties por patentes extintas.
- (4) Dos efeitos, no Direito Penal, da cobrança de royalties por patentes extintas.

Seção 2 (b) Dos efeitos, no âmbito do Direito de Patentes, da extinção de patentes

O que acontece quando uma patente se extingue? Dissemos, em nosso Tratado, vol. II:

[14] § 1. 3. - O que ocorre quando a patente acaba

Relembrando a decisão da Suprema Corte Americana, antes citada:

*" quando a patente expira o monopólio criado por ela expira também, e o direito de fabricar o artigo - inclusive o direito a fazer precisamente na forma em que foi patenteada - passa ao público "*²⁵

---

25 [Nota do original] *Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225 (1964)

Com efeito, uma conclusão inescapável, seja utilizando os instrumentos de análise da concorrência, seja os da propriedade, é que - uma vez extinto o seu prazo -, a patente recai no domínio comum. Ou seja, todos podem fazer uso da tecnologia, no pleno exercício da livre iniciativa constitucional. Disse Gama Cerqueira, o mais clássico dos doutrinadores brasileiros em propriedade industrial:

“As invenções, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais não patenteados não podem ser protegidos com base nos princípios da repressão da concorrência desleal, por pertencerem ao domínio público” ²⁶.

Repete-o Ponte de Miranda:

Sempre que se extingue direito patrimonial de invenção cai a invenção no domínio comum. Não é a propriedade que se extingue, o que se extingue é o direito exclusivo de inventor ou de seu sucessor, ou da pessoa que tem por força do art. 65 do decreto-lei nº 7903 ²⁷.

É o direito de propriedade que se resolve, ao termo, quanto ao titular, passando a outrem, a todos a titularidade. O direito mesmo, objetivamente, não cessa ao expirar o prazo de duração. Não se trata de ineficácia; nem se trata de inexistência: o direito não cessa; o inventor é que perde a exclusividade, e para sempre. Diz o art. 39 do Decreto – lei nº 7.903: “O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de 15 anos contados da data da expedição da patente, findo o qual o invento cairá em domínio público”. O direito de propriedade industrial cai no “domínio público”, isto é, a invenção torna-se res communis omnium. ²⁸

E assim indicou o STJ:

> Superior Tribunal de Justiça

Resp 70015/sp (1995/0035061-0). DJ:18/08/1997 p:37859. RSTJ vol.97 p.195. Relator Min. Eduardo Ribeiro. Data da decisão: 03/06/1997. Terceira turma. Ementa - Modelo industrial não patentado. Concorrência desleal. O criador de modelo industrial, não protegido por patente, não pode opor-se a seu uso por terceiro. A concorrência desleal supõe o objetivo e a potencialidade de criar-se confusão quanto a origem do produto, desviando-se clientela.

Mais recentemente ²⁹, publicamos o texto abaixo transcrito.

Seção 2 (b) [I] (A) Uso livre do conteúdo de patente que expira a seu termo

Lei 9. 279/96, Art. 78. A patente extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência; (...)

---

26 [Nota do original] João da Gama Cerqueira, Tratado de propriedade industrial, v. 2, t. 2, parte 3, p. 379.

27 [Nota do original] MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XVI. São Paulo: RT, 1983, pg.393.

28 [Nota do original] MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XVI. São Paulo: RT, 1983, pg.333.

29 Encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/usolivre.pdf>, publicado em 26/6/2010.

Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.

Seção 2 (b) [I] (B) O que ocorre quando uma patente expira

Uma patente nasce, vive, e se extingue como um privilégio que exclui os concorrentes de usar uma tecnologia. Na clareza clássica do nosso mestre maior da Propriedade Industrial, João da Gama Cerqueira ³⁰:

51. Entre os produtos do trabalho intelectual que se manifestam no campo das indústrias, destacam-se, pela sua importância, as *invenções*, que constituem objeto da tutela jurídica dispensada, de modo geral, aos *direitos de autor* e, de modo particular, à *propriedade industrial*. As leis de todos os países, nos tempos modernos, reconhecem e garantem ao inventor a propriedade de suas criações, conferindo-lhe um *privilégio* de uso e exploração, durante certo prazo, findo o qual o direito se extingue e a invenção cai no domínio público, podendo ser, desde então, livremente empregada e explorada.

E explica o mesmo autor, no volume II de seu Tratado:

156. A lei positiva considera o direito do inventor como uma propriedade temporária e resolúvel garantida pela concessão da patente, que assegura ao inventor o direito de explorar a invenção, de modo exclusivo, durante certo prazo, considerado suficiente para lhe permitir que tire de sua criação os proveitos materiais que possa proporcionar; findo esse prazo, a invenção cai no domínio público, podendo, desde então, ser livremente usada e explorada. Assim se conciliam, de modo justo e equitativo, os direitos do inventor sobre a sua obra e os interesses da coletividade relativos à utilização das invenções.

Esse é o sistema seguido pela legislação de todos os países, variando, porém, o prazo do privilégio.

Por sua vez, diz Ponte de Miranda:

Sempre que se extingue direito patrimonial de invenção cai a invenção no domínio comum. Não é a propriedade que se extingue, o que se extingue é o direito exclusivo de inventor ou de seu sucessor, ou da pessoa que tem por força do art. 65 do decreto-lei nº 7903 ³¹.

É o direito de propriedade que se resolve, ao termo, quanto ao titular, passando a outrem, a todos a titularidade. O direito mesmo, objetivamente, não cessa ao expirar o prazo de duração. Não se trata de ineficacização; nem se trata de inexistência: o direito não cessa; o

---

30 [Nota do original] CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. v. I, Rio de Janeiro, Forense, 1946.

31 [Nota do original] MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XVI. São Paulo: RT, 1983, pg.393.

inventor é que perde a exclusividade, e para sempre. (...) O direito de propriedade industrial cai no “domínio público”, isto é, a invenção torna-se *res communis omnium*.³²

Disse eu, em meu Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003:

Concessão da patente

Uma vez concedida a patente na data e através de publicação do respectivo ato de expedição da carta-patente (art. 38 § 3º), uma série de efeitos se produz:

- *para o titular*, nasce o direito exclusivo: a partir de então pode restringir terceiros a deixar de fazer as atividades que lhe são privativas, sob sanção civil e penal (art. 42 e 183), com as limitações pertinentes;
- *para o titular*, nasce o poder de haver indenização pelas violações de seu interesse jurídico protegido anteriormente à concessão, na forma do art. 44.
- *para o titular*, nascem as obrigações pertinentes ao bom uso do privilégio, como a de orientar a exclusiva para o bem comum, e dela não abusar (art.43, 68 a 71, etc.).
- *Para o terceiro em geral*, nascem as pretensões relativas à nulidade da concessão (art. 46 a 57).
- *Para o terceiro em geral*, nasce o direito à importação paralela (art. 68 § 2º) se houver importação pelo titular ou seu autorizado.
- *Para o terceiro em geral*, nasce como direito adquirido a pretensão de exercer as atividades privativas resultante da patente ao fim da concessão então outorgada, nos termos e prazos da outorga (CF88, art.1º c/c art. 5º XXIX).
- *Para o usuário anterior*, nasce o direito de não oponibilidade, mantido o *status quo* anterior ao depósito do pedido ou à prioridade (art. 45).

Marco zero da vida da patente, a concessão é precedida no entanto de obrigações (como a de pagar a anuidade) e de direitos (como o previsto no art. 44 § 1º) do titular. Dá-se então a satisfação do *direito de pedir patente* – que precede à concessão – através da outorga da patente.

O ponto crucial para o presente estudo é a conclusão de que já na concessão da patente está prefigurada - como direito adquirido - a pretensão de exercer as atividades privativas resultante da patente ao fim da concessão então outorgada, nos termos e prazos da outorga.

Ainda na mesma obra, discuti a consequência da expiração do privilégio:

---

32 [Nota do original] MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XVI. São Paulo: RT, 1983, pg.333.

Domínio Público

Deixar a sua invenção aberta ao uso público, de forma que todos dela possam usar, é sempre uma opção do inventor; foi o que fizeram Benjamin Franklin e Alexander Fleming, o inventor da penicilina em 1928 ³³. Mas o domínio público é também uma consequência involuntária da extinção, por qualquer motivo, de um direito de exclusiva.

Extinta a patente, certificado, modelo ou desenho, por caducidade, expiração do seu prazo, ou nulidade, o seu respectivo objeto cai em domínio público (art.78, parágrafo único). Vale dizer, deixam de ser subsistentes os poderes *erga omnes* previstos na lei como privativos do titular.

Assim, a solução técnica cujo conhecimento já era disponível a todos desde - pelo menos - a publicação, passa a ser também industrialmente acessível a todos. Realiza-se no patrimônio de todos interessados o direito antes adquirido ao momento da concessão da patente, o de passar a explorar o objeto da patente sem oposição do titular.

Ressalvam-se os demais direitos ainda em vigor – como as patentes sobre aperfeiçoamentos, modelos de utilidade, desenhos industriais ou marcas subsistentes, que podem impedir a plena exploração econômica do produto ou do serviço *da mesma maneira que o titular anterior o fazia*.

A queda em domínio público retira todos os interessados da esfera de controle do titular da patente extinta, mas não os faculta por si só a iniciar a exploração imediatamente. No caso de produtos sob restrições e controles públicos – como remédios, alimentos, defensivos agrícolas, produtos de telecomunicação, etc. – é necessário que se obtenham (ou já se tenham obtido) os registros e certificações próprias.

O exemplo mais veemente do efeito da queda em domínio público da patente é o chamado “*genérico*”, medicamento sem a marca do titular da patente expirada, fabricado a partir do momento em que já não mais vige a patente, seguindo parâmetros farmacêuticos que – sob as normas sanitárias pertinentes – assegurem equivalência funcional com o produto anteriormente patenteado.

O fim da proteção exclusiva ³⁴, e a queda de seu objeto no domínio público, é inexorável e incondicionado:

“tenho para mim que as patentes, por traduzirem um direito real de propriedade, a todos interessa indistintamente. Tanto é assim, que passado o prazo de vigência caem, impreteavelmente, em domínio público, tenham ou não - entidades ou pessoas - interesse em a-

---

33 [Nota do original] Esta renúncia à patente (que talvez resultasse do fato de Fleming ter chegado a um estado de purificação de produto comercialmente válido) não importou em falta de recompensa do inventor. Fleming recebeu por sua invenção 25 doutorados honorários, 26 medalhas, 18 prêmios, 13 condecorações, foi convidado a integrar 87 academias, foi nomeado cavaleiro em 1944, e em 1945 recebeu o prêmio Nobel.

34 [Nota do original excluída].

proveitarem-se do conhecimento por ela trazido”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AI 2008.02.01.000078-7, Des. Messod Azulay, DJ 18.03.2008.

“o prazo de validade de uma patente é um prazo decadencial, que se inicia na data do respectivo depósito e que se encerra ao final de sua previsão legal, não podendo ser objeto de interrupção ou suspensão”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2006.51.01.524783-1, JC. Márcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008

Mais ainda, como indicado na citação de meu texto anterior, desde o momento da concessão, há uma situação jurídica inexpugnável, em favor da sociedade, de uso livre da tecnologia ao fim do prazo de sua vigência:

APELACAO CIVEL 2000.02.01.007453-0 - APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRIPS. LEI Nº 9.279/96. ARTS. 235 E 229. PATENTE. PRAZO DE VIGÊNCIA. IMPRORROGABILIDADE.

1 – A regra contida no art. 70, item 1, do TRIPS revela-se no sentido de que o ato de concessão da patente, juridicamente perfeito, rege-se em todos os seus termos pela legislação em vigor à época de sua constituição;

2 – A lei, em princípio, dispõe para o futuro, só atingindo fatos constituídos sob a égide da lei anterior quando houver expressa disposição nesse sentido, respeitados, em todo caso, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

3 – Com a constituição do direito patentário, a coletividade, nela incluídos os concorrentes do titular do privilégio, adquirem um direito sujeito a termo inicial de exploração da tecnologia patenteada, que passa ao domínio público;

4 – Há, portanto, um direito adquirido a exercer a liberdade de iniciativa à exploração do invento, ao fim do prazo inserto na lei do tempo da aquisição do direito ao monopólio;

5 – Reconhecido o direito ao titular da patente sob a égide da Lei nº 5.772/71, por suas normas devem ser reguladas todas as situações já constituídas;

6 – A superveniência de lei autorizando a adoção de um prazo maior para a vigência do direito patentário não altera as situações já constituídas. Os prazos vincendos decorrentes de um direito já realizado durante a vigência da lei anterior devem ser respeitados;

7 – Recurso e remessa oficial tida como feita providos.

Decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, dar provimento ao recurso e à remessa oficial tida como feita, na forma do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2005 (data do julgamento).

Isso porque – segundo o princípio fundacional do art. 1º, IV da Constituição, todos têm o livre uso de todos os conhecimentos técnicos conhecidos, a não ser na existência de patente, e somente durante sua duração:

“Não assombra essa situação, se lembrarmos que em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2005.51.01.534005-6, Des. André Fontes, decisão por maioria, DJ 11.12.2007.

“já que, no momento da impetração, a patente já caíra no domínio público, por estar extinto o privilégio desde 21.01.2005, tratando de “res communis omnium”, segundo o magistério de Pontes de Miranda”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2005.51.01.507620-5, JC Márcia Helena Nunes, decisão unânime, DJ 10.04.2008.

“Diversamente do que é sustentado pela recorrente, o fato de que o mencionado farmacêutico ter pleiteado a invalidação do registro da patente na qualidade de pessoa natural, a meu ver, não afasta o “legítimo interesse” (rectius: interesse jurídico) exigido no artigo 51 da Lei n.º 9.279/96. Muito embora aquele requerente, por não se tratar de pessoa jurídica, esteja impedido de registrar e comercializar qualquer medicamento de uso humano (...) deve prevalecer no caso o interesse social inerente às criações industriais (...) cuja proteção, como se sabe, é exceção à regra de que permaneçam em domínio público, pois tal privilégio é sempre deferido por prazo limitado e se submete à observância de diversos requisitos”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AI 2006.02.01.014741-8, Julgado em 29.03.2007.

“Quanto às patentes PI nº 8907379-9 e PI nº 8907512-9, depositadas, respectivamente, em 17/04/89 e 26/06/89, a queda em domínio público se deu de forma intercorrente, ou seja, no decorrer do processo, eis que não fora concedida nenhuma liminar para resguardo de seus efeitos até o julgamento definitivo da lide, não sendo mais possível reverter tal circunstância” (grifos nossos). Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2002.02.01.019228-5, Dês. Liliâne Roriz, DJ 15.02.2007.

“portanto, já tendo o objeto da patente em questão caído em domínio público, não cabendo o requerimento para ressuscitar aquela patente.” (grifos nossos). Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2001.02.01.001333-7, Rel. JC Guilherme Calmon Nogueira da Gama, decisão unânime, DJ 22.08.2007.

Na verdade, há vedação constitucional para a retirada do domínio público de um conhecimento técnico que, expirada uma patente, ou jamais solicitada, se tornou *res communis omnium*.

“O ingresso no domínio público em cada sistema jurídico é incondicional, universal e definitivo (...) Retirar um bem do domínio comum é expropriação ou desapossamento, sujeita ao estatuto constitucional pertinente, ou simples apropriação indébita”³⁵.

“Não tem o Poder Legislativo competência para editar leis que atribuam patentes para o que já se encontra no estado da técnica e no domínio público como *res communis om-*

---

35 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. in Criações Industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. Rio de Janeiro: Saraiva GV LAW, 2007. pg. 51.

nium.” (grifos nossos). Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2005.51.01.500358-5, Rel. Des. André Fontes, decisão unânime, DJ 30.05.2007.

Seção 2 (b) [I] (C) Da questão do abuso de direito

Mais adiante, examinaremos a questão do abuso de poder econômico na pretensão de haver royalties ao fim do prazo de proteção de uma patente. Mas examinemos aqui a questão do abuso de direitos.

Dissemos em nosso Tratado, vol. I, Cap. V:

[6] § 1.2. (C) A outra noção de abuso

A outra doutrina do abuso de direitos de propriedade intelectual – a “canônica”, parte do princípio que a propriedade em geral, e especialmente a propriedade industrial, tem uma finalidade específica, que transcende o simples interesse egoístico do titular.

Esta visão do que seja abuso é assim definida:

“a teoria (do abuso do direito) atingiu seu pleno desenvolvimento com a concepção de Josserand, segundo a qual há abuso de direito quando ele não é exercido de acordo com a finalidade social para a qual foi conferido, pois como diz este jurista, os direitos são conferidos ao homem para serem usados de uma forma que se acomode ao interesse coletivo, obedecendo à sua finalidade, segundo o espírito da instituição” ³⁶.

À luz de tais distinções, identifica-se o abuso do sistema de patentes - quando o titular excede os limites de seu direito - do abuso do monopólio de patentes - quando o titular, sem exceder os limites legais, o opera em desvio de finalidade. De qualquer forma, em ambos casos há abuso ³⁷.

O abuso pode-se dar no plano funcional, e atinge a finalidade da instituição do privilégio: concedido para estimular o investimento industrial, passa a assegurar somente a importação, reduzindo a industrialização interna. Pode ocorrer no plano temporal: através de inúmeros mecanismos (vinculação do produto a uma marca) se estende a ação material da patente para além de sua expiração. Dar-se-á, enfim, uma expansão da capacidade ofensiva, do poder econômico-jurídico próprio a um privilégio, através das práticas restritivas e dos cartéis de patentes – neste caso já na fronteira do abuso de poder econômico.

Assim, a restrição resultante da patente se sujeita a parâmetros de uso que não excedam o estritamente necessário para sua finalidade imediata, qual seja, o estímulo eficaz, porém moderado e razoável ao inventor. Tudo que restringir a concorrência mais além do estri-

---

36 Silvio Rodrigues, Direito civil - Parte geral, 24a. edição, São Paulo: Ed. Saraiva, 1994, v. 1º. p. 311. Noção idêntica se encontra – por exemplo - no Código Civil Argentino, art. 1.071, como modificado pela lei 17.711, no Código Civil Venezuelano, art. 1.185.

37 Seguimos neste passo Aracama Zoraquin, Abusos de los Derechos del Patentado in Revista Mexicana de Propiedad Industrial, Edición Especial, 1974, p. 33 e ss.

tamente necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente – é abuso³⁸.

Assim, cobrando royalties ao fim da vigência da patentes, incidiram as rés em abuso de seu direito de patentes.

Dizem o precedente do STJ, endossando nominalmente nosso entendimento:

"Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Aplicação da doutrina do patent misuse. (...) Trata-se da conhecida doutrina do patent misuse, derivada do Direito norte-americano, segundo a qual deve o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Assim, “tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente – é abuso” (BARBOSA, DENIS BORGES. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2008, p. 275)." STJ, REsp 1166498/RJ, 3a. Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 30/03/2011

E:

"O direito de marca comercial existe para evitar a confusão no mercado, bem como para evitar a competição desleal, e não para conferir direitos absolutos ao titular da marca." **Um poder de marca não pode ser utilizado contra as funções sociais da marca, entretanto, caso haja a possibilidade de confusão para os consumidores ou a ocorrência de concorrência desleal, observando-se o abuso do direito, pode ele sofrer limitações.** "De um modo geral, o princípio do abuso do direito implica em uma espécie de limitação ao exercício de direitos legalmente reconhecidos, baseando em um tipo de consciência judicial." Há abuso quando "um direito específico - abstratamente válido - é exercido de uma maneira que ofende a idéia de justiça em uma determinada sociedade". Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 17ª Câmara Cível, Des. Luciano Pinto, AC 1.0024.06.056388-9/001(1), DJ 19.08.2006

Seção 2 (b) [I] (D) Conclusão desta seção

Extinta a patente, o seu objeto cai irremissivelmente em domínio público, para livre uso de todos. Assim, todo aquele que utilizar-se *exclusivamente* dos ensinamentos da patente para usar ou fabricar seu objeto pode exercer livre e irrestritamente todas as atividades compatíveis com tais ensinamentos.

---

38 Note-se que esta análise de abuso não implica na apuração de poder econômico. Mesmo o titular sem posição dominante pode abusar de sua patente.

Seção 2 (b) [II] A interferência de outras eventuais pretensões sobre a matéria em domínio público

Caída em domínio público, a matéria antes patenteada está livre para uso de todos, como matéria de direito estrito. A *promessa constitucional de patenteamento* a que se referia Pontes de Miranda foi cumprida e esgotada ³⁹. A sociedade conferiu ao titular da invenção uma exclusividade por tempo limitado, para que pudesse reaver neste prazo, os investimentos pela contribuição que faz à técnica, e através dela, à Sociedade.

Paga a dívida social pelo critério constitucional e legal, isonômico e impessoal, nada mais se deve ao titular do invento que recebeu seu prêmio, e dele teve oportunidade de explorar. Se efetivamente obteve seu retorno ou se os azares da sorte ou do mercado o frustraram em sua expectativa é coisa alheia ao direito. Tal titular, que poderia optar por manter em sigilo o invento, entregou-o à Sociedade, para conhecimento logo, através da publicação e lançamento no *estado da técnica*; e após vinte anos do depósito do pedido, para lançamento no *domínio público*.

Vale dizer, após a expiração do prazo do privilégio o invento é, positivamente, de todos; não é uma simples liberdade de usar, mas um *direito* atual e efetivo de uso, suscetível de tutela, inclusive possessória ⁴⁰. Lembre-se o dizer de pontes de Miranda, recém citado: “É o direito de propriedade que se resolve, ao termo, quanto ao titular, passando a outrem, a todos, a titularidade.” Todos do povo passam ser titulares de um direito de uso do invento, e se contra ele vem o antigo titular, tem pretensão para manter-se na posse do bem de domínio comum ⁴¹.

Claro é que em muitas vezes, os antigos titulares da exclusiva mantém sua pretensão econômica, e não mais jurídica, de continuar controlar o que inexoravelmente foi ao domínio alheio. Nada de diverso se esperaria de um agente econô-

---

39 Pontes de Miranda, Comentários à Constituição de 1967 - Tomo V (arts.150, § 2º-156), Revista dos Tribunais, 1969.

40 STF, RE 14.144, RF 126, p. 426.

41 Apelação Cível 586000267 R. Athos Gusmão Carneiro - Ementa: Ação possessória sobre trecho de rua. Desafetação ao uso comum. Alienação, autorizada por lei municipal. O proprietário confrontante e legitimado para propor ação impugnando a desafetação de bem, do uso comum para o patrimônio dominial do município. Validade todavia, da desafetação, no caso concreto. Possibilidade em tese, de ação possessória de particular contra particular, relativamente a bem do uso comum do povo, efetivamente utilizado pelo demandante. Improcedência, no caso em julgamento, da demanda possessória. Sentença confirmada. (Apelação Cível Nº. 586000267, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Athos Gusmão Carneiro, Julgado em 10/03/1987). "Tanto a doutrina como a jurisprudência reconhecem a viabilidade do remédio possessório entre compossuidores, quando um pratica ato de violência contra o outro. Compete ação de manutenção de posse ao marido que, após retirar-se do lar, é obstado por sua mulher, de ter acesso ao cofre no qual guardava documentos pessoais". (Ap. Cível nº 50.960 - 04-05-76, TJ/SP).

mico, especialmente daquele que não tem compromisso com a solidariedade social.

Seção 2 (b) [II] (A) Da tese do enriquecimento sem causa

Não é por outra razão que as rés alegam neste passo que lhes aproveitam as

regras de direito impeditivas do enriquecimento sem causa [fls. 1725]

Enriquecimento sem causa, sem dúvida, que ocorreria se lhes deferissem proteções exclusivas após a expiração do privilégio:

- (a) "O deferimento da prorrogação do privilégio por mais 5 (cinco) anos ensejaria o enriquecimento sem causa do requerente, pois esse destinou investimentos referentes a patente com validade por apenas 15 (quinze) anos, mas deseja a exclusividade de sua exploração por 20 (vinte) anos." TFR2, Remessa Ex-Officio em MS 2001.02.01.030421-6, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.^a Região, Des. André Fontes, 27 de setembro de 2005. {Há numerosos acórdãos com o mesmo teor}.

Seção 2 (b) [II] (B) Da tese da Concorrência Desleal

Nem se pode suscitar a hipótese da concorrência desleal, como notamos em nosso *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 2.^a Edição, Lumen Juris, 2003, p. 277 ⁴²

Não se pode exercer, em particular, a tutela da concorrência desleal em situações em que a própria Constituição veda a constituição de interesses, como no caso de patentes extintas, ou direitos autorais no domínio público, onde – acima de qualquer interesse privado de concorrência – existe um interesse público na circulação e uso livre das informações tecnológicas e das criações estéticas. Neste caso, o interesse público impera, mesmo porque o interesse privado já foi plenamente satisfeito, segundo o balanceamento de interesses sancionado constitucionalmente.

E diz o precedente, apontando a *lealdade e função social* dessa concorrência que enfim se torna possível :

"Deve-se ponderar, ainda, que a concorrência estabelecida no mercado com a queda da proteção patentária é benéfica à sociedade, na medida em que estimula os fabricantes a oferecer produtos de melhor qualidade e a menores custos." TRF1, AI . 0008840-

---

42 A obra está esgotada, encontrando-se em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>, a p. 247. O mesmo texto se lerá em nosso Tratado, vol. I, Cap. III, [2] § 6.0. (B) Direitos da concorrência e direitos de exclusividade: cumulação ou alternativa?

82.2010.4.01.0000/DF (0034596-49.2008.4.01.3400), TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, Quinta Turma do TRF - 1ª Região, por unanimidade, Des. Fagundes de Deus, 20 de outubro de 2010.

"Se a peça industrial não goza de privilégio de invenção, não se configurando como patente, modelo industrial ou modelo de utilidade, encontrando-se no campo da produção de artefatos industriais, não merece a proteção da lei, podendo ser utilizada por todos." TJSP - Ap 81.041-1 - 8.ª Câmara - j. 13/5/1987 - rel. Villa da Costa

E repetindo, por completamente oportuno, Gama Cerqueira:

“As invenções, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais não patenteados não podem ser protegidos com base nos princípios da repressão da concorrência desleal, por pertencerem ao domínio público”⁴³.

Seção 2 (b) [II] (C) Usando outros pretensos direitos para frustrar o domínio público

Sem repelir a proteção de outras criações, eventualmente dignas de proteção pela Propriedade Intelectual⁴⁴, note-se que – uma vez caída em domínio público a criação – não pode o titular tentar de outros meios para retirá-la da posse de todos. Não pode, assim, aproveitar-se da eventual sobreposição dos direitos⁴⁵ para frustrar os efeitos socialmente desejados da queda em domínio público das patentes.

---

43 [Nota do original] João da Gama Cerqueira, Tratado de propriedade industrial, v. 2, t. 2, parte 3, p. 379.

44 Vide sobre a questão PORTO, Patricia C. R. Limites à sobreposição de direitos de propriedade intelectual. Trabalho de conclusão da disciplina de Direitos autorais. COPEPI - Coordenação de pesquisa e educação em propriedade intelectual, inovação e desenvolvimento. Publicada na Revista da ABPI 109 - Edição: Novembro/Dezembro, 2010, Rio de Janeiro, 2009, p. 24, CAÑELLAS, Anselmo Martínez, La protección dual de la propiedad industrial de las plantas transgénicas: como invenciones y como variedades vegetales, encontrado em <http://ssrn.com/abstract=1762691>, visitado em 9/2/2012. PLAZA, Charlene Maria C. de Ávila, Interface dos Direitos Protetivos em Propriedade Intelectual: Patentes e Cultivares, Revista da ABPI – nº 112 – Mai/Jun 2011. Tomkowicz, Robert J., Intellectual Property Overlaps (December 22, 2010). Robert J. Tomkowicz, Intellectual Property Overlaps, Routledge, 2011, com resumo disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1729795>. MOFFAT, Viva, Mutant Copyrights and Backdoor Patents: The Problem of Overlapping Intellectual Property Protection. Berkeley Technology Law Journal, Vol. 19, 2004; U Denver Legal Studies Research Paper Series. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=972358>. MIOT, Carolina, L'interface entre le droit des brevets et le droit des obtentions vegetales dans l'Union européenne Memoire redige sous la codirection de Christophe Geiger e Bart Kiewiet, Universite de Strasbourg, 2010-2011. Vide ainda sobre esse importantíssimo problema CRUQUENAIRE, Alexandre & DUSOLLIER Séverine. Le cumul des droits intellectuels. Bélgica: Larcier, 2004. TOMKOWIKZ, Robert. Intellectual Property Overlaps. Nova Iorque: Routledge. 2012; WILKOF, Neil & BASHEER, Shamnad. Overlapping Intellectual Property Rights. London: Oxford, 2012.

45 “...By overlaps, (ac)cumulation or piling up , we mean the situation where two or more IPRs apply to the same physical object, where they have partially or fully the same legal subject matter.” DERCLAYE Estelle & LEISTNER Matthias. Intellectual Property Overlaps – A European Perspective. Oregon:Hart Publishing, 2011, p. 03.

Vide o precedente, coincidindo com as conclusões do aresto da Corte Europeia no mesmíssimo caso ⁴⁶, e compatível igualmente com a jurisprudência da Suprema Corte Americana ⁴⁷:

EMENTA DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TEORIA DA EQUIVALÊNCIA ENTRE MARCA TRIDIMENSIONAL E MODELO DE UTILIDADE. I – Constitui aberratio finis legis guardar correspondência entre os efeitos do registro de uma marca tridimensional e de um modelo de utilidade de um aparelho elétrico de barbear. II – A inovação tecnológica agregada ao corpus mechanicus do barbeador elétrico PHILLISHAVE, consistente em um privilégio clausulado com prazo de validade por força de lei, não pode se transmudar em benefício perpétuo, sob a forma de proteção de marca tridimensional válida e regularmente obtida. III – O registro de marca tridimensional é ato em si válido, que se outorga ao titular para a exclusiva finalidade de distinguir os produtos de uma fábrica e os objetos de um comércio, ou para garantir sua procedência ou origem industrial ou comercial, e que por esse motivo recebe o seu beneficiário a termo, o poder de evitar a sua indevida utilização por qualquer um que dela queira se aproveitar. IV – O equilíbrio entre a contribuição inventiva incorporada pela sociedade e o privilégio outorgado ao inventor é sempre determinado pelo tempo e nenhuma técnica protetiva conjugada, sustentada em um ilusório hibridismo jurídico entre a tutela marcária e modelo de utilidade, pode resultar na perpetuação da novidade. V – Vencido o prazo de proteção, o desenho se torna res communis omnium, e isso ocorre mesmo que signifique o esvaziamento da tutela da marca, que se tornará, sob esse único efeito, um mero título jurídico, por conta da equivalência entre o modelo de utilidade e a marca tridimensional, que continuará a manter-se sob o registro e protegida nos demais efeitos. VI – Agravo desprovido. “Acordam os Membros da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.^a Região, à unanimidade, negar provimento ao recurso” - Agravo 2005.02.01.011707-0, julgado em 28 de agosto de 2007, rel. André Fontes.

---

46 O caso *Phillishave*, ECJ Case C-299/99 (*Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.*) 78 A ratio dos motivos de recusa do registro previstos no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da directiva consiste em evitar que a protecção do direito da marca leve a conferir ao seu titular um monopólio sobre soluções técnicas ou características utilitárias de um produto, que possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes. O artigo 3.º, n.º 1, alínea e), pretende, assim, evitar que a protecção conferida pelo direito de marca se estenda, para além dos sinais que permitem distinguir um produto ou serviço dos oferecidos pelos concorrentes, a ponto de impedir que estes últimos possam oferecer livremente produtos que incorporem as referidas soluções técnicas ou as referidas características utilitárias em concorrência com o titular da marca.” A decisão, em português, se acha em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999CJ0299:PT:HTML>, visitado em 31/7/2012. Note-se que a Suprema Corte Americana no caso *Qualitex*, citado acima, fala exatamente a mesma coisa.

47 Num estudo exatamente sobre as sementes da Monsanto: "The Court has repeatedly held that one form of intellectual property cannot be used to subvert the limits of another. In *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, the Court held that consumer recognition of a distinctively shaped “shredded wheat” biscuit could not be used under law of trademark to extend a patent owner’s rights beyond the term of the patent on the biscuit. The Court reaffirmed that principle with regard to distinctively shaped traffic sign assemblies in *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* – a case decided just before *J.E.M.*, but curiously not mentioned in the opinion. The principle is not limited to patent law; in *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, the Court held that documentary films for which copyright had lapsed could not be protected under the Lanham Act’s false designation of origin provision. The reasoning in *J.E.M.* sits uncomfortably amid these decisions, offering little indication that the confluence of patent and PVP protection is more acceptable than the confluence of patent and trademark, or copyright and trademark." Burk, Dan L., *Legal Constraint of Genetic Use Restriction Technologies*. Minnesota Journal of Law, Science and Technology, Vol. 6, p. 254, 2004. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=661181>

Assim, nem mesmo a arguição de direitos de natureza diversa sobre a mesma semente poderia impedir os efeitos decadenciais e inexoráveis da queda em domínio público das patentes da Monsanto.

Seção 2 (b) [II] (D) Da inexistência de outras pretensões para frustrar os efeitos da extinção da patente

Vamos retornar a afirmação das rés a fls. 1733:

54. Importante salientar que, embora os Autores tentem resumir toda a base jurídica da cobrança da Ré a uma única patente brasileira pendente de correção de seu prazo, o fato é que o sistema é muito mais abrangente e complexo, lastreado em patentes no exterior, direitos regulatórios no Brasil e no exterior, certificados de segurança ambiental e alimentar, contratos firmados com toda a cadeia produtiva e regras de direito impeditivas do enriquecimento sem causa .

Na nossa nota de pé de página 2 nos referimos à inocuidade das patentes que o grupo Monsanto detém no exterior: o princípio do art. 4º da Convenção de Paris faz com que cada patente nacional só tenha validade na sua esfera de jurisdição:

o "(...) o princípio da independência das patentes, inscrito no art. 4º bis da CUP , que se aplica de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duração normal." STJ, REsp 1.145.637/RJ, 3a. Turma, Min. Vasco Della Giustina, 15/12/2009.

Assim, o fato de que as patentes americanas do grupo expirem em 2014 não tem a mais remota implicação no regime brasileiro.

Logo acima, nos debruçamos sobre a arguição de enriquecimento sem causa; logo em seguida examinaremos as razões de direito comum, e em seguida, de Direito Público da Concorrência, que impedem que “contratos firmados com toda a cadeia produtiva” possam impedir os efeitos da queda da tecnologia Roundup Ready em domínio público ⁴⁸.

Dediquemo-nos nesta seção a examinar a tese de que existam “direitos regulatórios” que pudessem criar uma exclusividade em favor das rés que sobrevivesse a expiração das patentes.

---

48 Quanto a insinuação de que “certificados de segurança ambiental e alimentar” possam estender patentes, basta ponderar que tais certificados se referem a matéria de vigilância sanitária, e são deferidos com ou sem patente, ou mesmo às tecnologias da era da pedra lascada.

Seção 2 (b) [III] Os direitos regulatórios que as rés entendem ter

Dizem as rés, a fls:

21. Não foi por outro motivo que as normas governamentais que autorizaram a comercialização das safras de Soja RR oriundas das sementes não certificadas (Lei nº 10.814/03, Lei nº 11.092/05 e Lei nº 11.105/05) reconheceram expressamente os direitos de propriedade industrial da MONSANTO sobre a Tecnologia RR, inclusive o direito de ser devidamente indenizada pelo plantio ilícito de sementes sem origem.

Doi ao senso de boa fé essa afirmação. Leia-se o que diz a Mensagem de veto à Lei 10.814/03, recusando explícita e enfaticamente qualquer reconhecimento expresso de interesses de patentes das rés:

Parágrafo único do art. 9º

"Art. 9º .....

Parágrafo único. A responsabilidade prevista no caput aplica-se, igualmente, aos detentores dos direitos da patente sobre a tecnologia aplicada à semente de soja de que trata o art. 1º."

Razões do veto

"Trata o dispositivo de estender a responsabilidade civil, objetiva e solidária pelos danos causados ao meio ambiente e a terceiros, aos detentores dos direitos da patente sobre a tecnologia aplicada à semente de soja geneticamente modificada de 2003.

A contrariedade ao interesse público decorre do fato de que o dispositivo traz à baila relação jurídica estranha ao objeto do texto legal, na medida em que pretende responsabilizar os detentores dos direitos de patente sobre a tecnologia aplicada à semente de soja geneticamente modificada pelos danos ao meio ambiente e à saúde de terceiros.

Se de um lado há o aspecto positivo de tutelar direitos fundamentais como a vida e o meio ambiente, responsabilizando todos aqueles que participaram da cadeia produtiva da soja geneticamente modificada, a redação do dispositivo em comento, a contrario sensu, está a afirmar os direitos de patente sobre a tecnologia aplicada à semente de soja geneticamente modificada da safra de 2003.

A matéria referente a direitos e obrigações relativos à propriedade industrial mereceu detalhada disciplina no texto da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, denominada Lei de Patentes, e é sob sua égide que deve ser decidida.

Não pode pretender uma lei que se destina a, única e exclusivamente, estabelecer normas excepcionais para o plantio e comercialização da produção de soja geneticamente modificada da safra de 2003, criar normas e definir direitos e obrigações de supostos detentores de direitos sobre a patente da semente utilizada.

Ademais, há que se registrar o caráter ilícito da importação das sementes em questão, o que torna ainda mais complexa a relação jurídica entre os eventuais detentores de direitos sobre patentes e os produtores rurais, matéria essa que deve ser equacionada pelas vias competentes, vale dizer, pelo Poder Judiciário, tendo em consideração a legislação específica do setor."⁴⁹

Assim, tal lei apenas remete à legislação ordinária, não criando qualquer novo direito de patentes, ou proteção excepcional que pudesse impedir ou retardar o fim do prazo de patentes⁵⁰

A lei indicada retirou, e não ampliou, pretensões de patentes da Monsanto

Pelo contrário, a mesma lei vedou a concessão de um dos pedidos de patentes mais socialmente discutíveis do grupo Monsanto⁵¹, a chamada tecnologia Terminator:

Diante da dificuldade em controlar o pagamento das taxas tecnológicas e de fazer cumprir as exigências impostas pelos contratos, as empresas desenvolveram duas tecnologias genéticas, a Terminator e a Traitor, capazes de tornar impossível, ou muito difícil, o armazenamento de sementes de uma safra para a outra, ou também, de condicionar a expressão de determinadas características do vegetal à aplicação de uma substância química, produzida pela mesma empresa detentora da tecnologia genética embutida na semente.

A tecnologia apelidada de Terminator (...) consiste na introdução de três genes, de ações distintas, no genoma de sementes de interesse, com o objetivo de tornar estéril a segunda geração de sementes dessa planta. Na verdade, é uma técnica que impede que o fruto ou grão de uma variedade comercial se torne uma semente, exterminando, assim, o potencial reprodutivo da planta. Já a tecnologia Traitor, (...) consiste em alterar geneticamente uma planta para que a expressão de determinadas proteínas no vegetal esteja condicionada à aplicação de uma substância química capaz de ativar ou desativar características específicas da planta expressas pela atividade dessas proteínas⁵².

As tecnologias em questão (oficialmente denominadas GURTs, ou Tecnologias Genéticas de Restrição de Uso) essencialmente tornariam irrelevante o fim das patentes em questão neste estudo, pois, mesmo sendo livre a reprodução, as se-

---

49 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2003/Mv741-03.htm

50 A lei 11.092/05, igualmente citada pelas rés, não estabelece nenhum novo direito de patentes em favor das rés, mas, pelo contrário, só impõe a elas uma nova obrigação acessória fiscal: " Art. 7o Na hipótese de cobrança pela licença de exploração de patente sobre a tecnologia aplicada à soja de que trata o art. 1o desta Lei, a empresa detentora da patente deverá apresentar comprovação da venda das sementes por meio de notas fiscais." Vide http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Lei/L11092.htm, visitado em 5/12/2012.

51 Outros depositantes de patentes também tentaram se valer de patentes da mesma tecnologia. Para a lista completa, vide o artigo da servidora do INPI GUERRANTE, Rafaela di Sabato, Comportamento Estratégico das Grandes Empresas do Mercado de Sementes Geneticamente Modificadas, encontrado em <http://www.unimep.br/phpg/editora/revistaspdf/imp36art05.pdf>, visitado em 6/12/2012.

52 Guerrante, cit, p. 68.

mentes seria estéreis após o primeiro plantio. A patente terminaria, mas os agricultores não poderiam replantar as sementes de que já dispunham, pois elas seriam improdutivas⁵³.

Tal tecnologia é tão rejeitada que foi objeto de ato internacional de condenação através do Protocolo Suplementar ao Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, chamado de Protocolo Nagoya, ao qual o Brasil apoiou⁵⁴.

Com efeito, a lei citada assim dispõe:

Art. 12. Ficam vedados, em todo o território nacional, a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso e dos produtos delas derivados, aplicáveis à cultura da soja.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos.

E a outra lei a que se referem as rés institui o patenteamento de um dos pedidos da Monsanto⁵⁵ como sendo *crime*:

Lei Nº 11.105, de 24 de março de 2005.

Art. 6º Fica proibido:

VII – a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos.

---

53 "A tecnologia Terminator ou GURTs (Tecnologias Genéticas de Restrição de Uso), são modificações genéticas destinadas a fazer com que as plantas produzam sementes estéreis, ou seja, para que não sejam capazes de se reproduzir. O que tal tecnologia se propõe é realizar um controle biológico do uso próprio, já que a semente guardada da colheita de uma safra que usou variedade com tecnologia Terminator, não germinará na safra seguinte, obrigando os agricultores a comprar sementes todos os anos." Encontrado em http://www.cfn.org.br/novosite/arquivos/Documento_final_MCT_2011.pdf, visitado em 3/3/2011

54 Conforme ato da Divisão de Meio Ambiente do Itamaraty, Aviso nº 10/DEMA/CGFOME/AFEPA/SEAN BRAS, de 23/04/2010

55 Por exemplo, o pedido BR9508471, cujo titular é a Delta Pine, companhia adquirida em 2007 pela Monsanto, conforme <http://www.monsanto.com/whoweare/Pages/monsanto-history.aspx>, visitado em 5/1/2012.

Art. 28. Utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias genéticas de restrição do uso:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

À luz da lei que criminalizou o patenteamento de seu pedido de privilégio, a Monsanto se comprometeu formalmente com a sociedade brasileira nunca fazer uso de sua tecnologia ⁵⁶.

Seção 2 (b) [III] (A) Conclusão quanto aos “direitos” da Monsanto

Desta feita, nada há nas leis citadas qualquer modificação do regime de patentes, ou instituição de um regime de proteção que permitisse a Monsanto cobrar royalties sobre patentes extintas.

Essa cobrança era e continuou proibida, e – como se comprovará - a Monsanto tem consciência disso. Aliás, como veremos adiante, as restrições pós-patentes foram objeto de pronunciamento específico do CADE.

Assim examinados todos os argumentos da Monsanto quanto à persistência de royalties após a expiração das patentes, conclui-se pela sua total falta de fundamento.

Seção 2 (b) [IV] Da consciência da Monsanto de que ao fim das patentes cessa seu direito

Importante artigo no New York Times de 17/12/2009 indica que a Monsanto – nos Estados Unidos – tem clara noção de que o fim das patentes implica em domínio público e não pagamento de royalties por seus produtos ⁵⁷:

Enfrentando escrutínio antitruste sobre suas práticas no negócio de sementes biotecnológicas ⁵⁸, a Monsanto declarou que não irá impedir que agricultores, passem, a seu devido tempo, a utilizar alternativas de menor custo para sua soja geneticamente modificada.

---

56 Vide, no site da subsidiária brasileira do grupo: http://www.monsanto.com.br/institucional/para_sua_informacao/monsanto_desenvolver_ou_vender_sementes.asp

57 “Facing antitrust scrutiny over its practices in the biotechnology seed business, Monsanto has said it will not stand in the way of farmers eventually using lower cost alternatives to its genetically modified soybeans. In letters to seed companies and farm groups this week, Monsanto said that it would allow farmers to continue to grow its hugely popular Roundup Ready 1 soybeans even after the patent protecting the technology expires in 2014. The letter countered a widespread impression in the agriculture business that Monsanto planned to force farmers and seed companies to migrate to a successor product called Roundup Ready 2 Yield, which will remain under patent and is more expensive. The issue has potentially broad implications for the agriculture industry because Roundup Ready soybeans will be the first widely grown biotechnology crop to lose patent protection since gene splicing became a mainstay of crop science in the 1990s. Because farmers and seed companies would no longer have to pay royalties to Monsanto on the gene after 2014, Roundup Ready soybeans would become agricultural biotechnology’s equivalent of a generic drug.” <http://www.nytimes.com/2009/12/18/business/18seed.html>.

Em cartas a empresas de sementes e grupos de agricultores, esta semana, a Monsanto disse que permitiria que os agricultores continuem a plantar seus soja Roundup Ready 1, que é imensamente popular, mesmo após a patente que protege a tecnologia expira em 2014.

A carta rebateu uma impressão generalizada entre as empresas agrícolas de que a Monsanto pretendia forçar os agricultores e empresas de sementes a migrar para um produto sucessor chamado Roundup Ready 2 Yield, que permanecerá sob patente e é mais caro.

A questão tem implicações potencialmente amplas para a indústria da agricultura porque a soja Roundup Ready será a primeira semente biotecnologia de grande impacto, a perder a proteção de patente desde a mutação de genes tornou-se um dos pilares da ciência agrícola na década de 1990.

Como os agricultores e empresas de sementes não terão mais que pagar royalties para a Monsanto pelo gene depois de 2014, a soja Roundup Ready seria equivalente a biotecnologia agrícola, de um medicamento genérico.

Seção 2 (b) [IV] (A) Das consequências jurídicas da consciência do ilícito da cobrança de royalties

Assim, parece ser claro que a pretensão das rés de continuarem a cobrança de seus royalties ao fim de patentes sofra de alguma deficiência de boa fé. Em matéria de Propriedade Intelectual, essa não é somente uma jaça moral. Veja-se:

Diz Gama Cerqueira, num trecho tão conhecido:

A livre concorrência encontra, assim, os seus limites, primeiro, nos direitos alheios, depois, nos deveres do indivíduo para com a sociedade em que vive, e, finalmente, nos deveres da caridade. Ora, se os indivíduos observassem, espontaneamente, a regra moral que lhes deve pautar a atividade econômica, é evidente que não se tornariam necessárias as leis reguladoras da concorrência comercial e industrial, ou da concorrência econômica. Não é isso, porém, o que se verifica, mas justamente o contrário, tendendo a livre concorrência para o abuso desse direito, o que exige a intervenção do Estado nos seus domínios, a fim de contê-la dentro de certas regras impostas pela lealdade, pela boa-fé e pelo interesse social. Os princípios em que se funda a teoria da repressão da concorrência desleal dominam todos os institutos da propriedade industrial, como o reverso moral da lei positiva, revelando-se, assim, sob mais este aspecto, a unidade desse ramo do direito.

E reiteram os precedentes::

---

58 Segundo notícia de 5/12/2012, a investigação de anos do Departamento de Justiça sobre as sementes Roundup teria sido descontinuada: "In late November, U.S. Department of Justice Antitrust Division decided to drop its investigation of Monsanto's control over much of the U.S. seed market. Monsanto has gained this control through the buyout of numerous seed companies and its use of the patent system to extract concessions from farmers who buy the seed. As noted by commentator Tom Philpott, the Justice Department made no official announcement that it was dropping the investigation. Nor has the Department provided the public with the rationale or basis for its decision or with any grounds on which the Department can withhold information on the investigation from the public." Encontrado em <http://sustainableagriculture.net/blog/drops-investigation/>, visitada em 5/1/2012.

“Do exposto, resta evidente que a pretensão do apelante de utilizar o nome de domínio Airtonsenna.com.br, na rede mundial de computadores internet, sem a indispensável autorização da autora-apelada, encontra óbice não só na lei, mas também, nas regras de ordem ética e moral que devem necessariamente pautar as relações humanas e comerciais”. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 2ª Câmara Cível, Des. Sidney Mora, AC 0086382-5, DJ 29.03.2000.

"o sistema jurídico nacional, "deve ser interpretado e aplicado da tal forma que através dele possa ser preservado o princípio da boa-fé, para permitir o reconhecimento da eficácia e validade de relações obrigacionais assumidas e lisamente cumpridas, não podendo ser a parte surpreendida com alegações formalmente corretas, mas que se chocam com os princípios éticos, inspiradores do sistema." Agravo nº 70013531694, Décima Nona Câmara Cível do TJRS, relator o Desembargador Mário José Gomes Pereira.

Em que pese o brilho de tal orientação, penso que ela não merece prosperar, porque na fase pós-positivista atravessada pelo direito pátrio, a doutrina contemporânea admite uma reaproximação entre direito e moral, ou seja, o operador jurídico, na sua tarefa hermenêutica, não deve se afastar das pautas éticas e axiológicas. E tanto isso é verdade que, entre os pilares principiológicos do novo Código Civil, não estão apenas a socialidade e a operabilidade, mas, sobretudo, a eticidade, cuja eficácia normativa preconiza a boa-fé nas relações travadas no âmbito privado. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 4ª Câmara Cível, Des. Catharina Barcellos, AC 030070038010, DJ 28.07.2009.

Essa visão é enfaticamente adotada pelas Turmas Especializadas em Propriedade Intelectual do TRF2, em julgados recentes, como *mácula obstativa da aquisição de direitos*:

"Os direitos da propriedade industrial estão permeados pela ideia de se construir uma sociedade fundada no trabalho e na boa-fé, reprimindo-se a má-fé e o aproveitamento parasitário do esforço alheio. Desenho industrial de que não resulta efeito atrativo, mas que tem aparência banal, comum, vulgar, não pode ser registrado (art. 100, II, LPI)."TRF2, AC 2008.51.01.805451-9, JFC Marcia Helena Nunes, 10 de setembro de 2009.

"I - Se o primado da boa-fé é pilar fundamental de toda a atuação dos sujeitos no campo de incidência do ordenamento jurídico, impõe-se a anulação de patentes requeridas sob flagrante má-fé, que se denota por terem os réus procedido ao registro à revelia dos demais inventores e pelo fato de ser conhecido o objeto da invenção antes mesmo do depósito do pedido. II - A ausência de invocação, durante o curso do processo, da má-fé presente na conduta dos réus no registro das patentes não representa óbice a que o Tribunal ad quem se pronuncie a respeito da questão, visto que, por ocasião do proferimento da solução dada ao caso concreto e da explicitação das premissas que a embasam, apenas é defeso ao juiz ultrapassar os limites demarcados no pedido (artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil), podendo, por incidência dos princípios presentes nos aforismos *mibi factum dabo tibi ius* e *iura novit curia*, decidir até por fundamentos diversos dos levantados pelas partes. III - O fato de a ação versar sobre invalidação de patente, instituto próprio do direito da propriedade industrial, não impede a incidência do postulado da boa-fé, que é aplicável a todas vertentes da ciência jurídica. IV - A constatação de que as testemunhas indicadas pela empresa autora foram, respectivamente, integrante do quadro societário

dessa e ex-empregada da empresa do réu não podem sustentar a recusa de seus depoimentos perante o juízo, pois as hipóteses de suspeição previstas nos incisos III e IV do § 3.º do artigo 405 do Código de Processo Civil ostentam evidente cunho subjetivo, a exigir prova contundente de que testemunha nutra sentimento de amizade íntima ou inimizade capital com relação à parte ou, ainda, possua interesse na causa. (...) Dessarte, não se pode, nesse ponto, sobrelevar o argumento de que a boa-fé é princípio do direito contratual; na realidade, o primado da boa-fé é pilar fundamental de toda a atuação dos sujeitos no campo de incidência do ordenamento jurídico. A eticidade é característica de toda ordem jurídica, como bem assevera o saudoso Miguel Reale: "Poder-se-ia dizer que a bilateralidade atributiva se caracteriza pela sua estrutura axiologicamente binada, de tal modo que a correlação entre posse e debere, entre pretensão e prestação, graças a ela se exprime de maneira objetiva, ficando superado o plano da relação empírica entre dois sujeitos, visto se referir a algo essencial à vida do espírito: à possibilidade e à necessidade ética de obrigar-se o espírito também em virtude e em razão de algo transubjetivo". (em *Filosofia do Direito*, p. 694) Por conseguinte, não há atuação do sujeito desvinculada da eticidade, de sorte que a análise que se faz de um requerimento de patente deve tomar em consideração também a eticidade do postulante. Nega-se assim qualquer interpretação restritiva do art. 46 da Lei 9279-96, que estipula que "é nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei". Digo eu: é nula toda patente que seja concedida violando o ordenamento, e se o requerimento foi efetuado de má-fé, não pode prevalecer. Esta turma já decidiu, acertadamente, que "o Direito Marcário consagra os princípios da repressão à concorrência desleal, da exclusividade de uso, da especialidade e da originalidade." (REO 231369, DJU 04-04-2005, Relator JUIZ FRANÇA NETO). A mesma vedação à deslealdade, à má-fé e ao comportamento contraditório (*venire contra factum proprium*) deve incidir na proteção patentária, sendo que em alguns ordenamentos o requerimento de patente efetuado de má-fé é crime (como no Código de Propriedade Industrial Macaense, de 1995, que reproduz a lei chinesa - logo a China, ao estabelecer a conduta como crime no art. 262). (fl. 805-806) (...) Por derradeiro, também carece de fundamento a alegação de que, diante dos termos do inciso XXIX do artigo 5.º da Constituição da República, "retirar os direitos de Propriedade Industrial de um inventor sem justo motivo, significa infringir os interesses nacionais estabelecidos na Carta Magna". Primeiramente porque, no cotejo com os direitos decorrentes do registro da patente, deve prevalecer o interesse social inerente às criações industriais, cuja proteção, como se sabe, é exceção à regra de que permaneçam em domínio público, pois tal privilégio é sempre deferido por prazo limitado e se submete à observância de diversos requisitos, não se podendo olvidar que é de interesse de toda coletividade que não subsista a exclusividade sobre a exploração de determinada criação industrial. Além disso, mesmo que se considerasse proeminente no presente caso os alegados direitos do embargante HÉLIO JOSÉ AYRES MARQUES sobre os inventos em questão, tal premissa não poderia persistir diante da falta de ética que caracterizou a conduta dos réus, cabendo lembrar que a garantia constitucional invocada não pode - nem poderia - validar o registro de patente realizado com evidente má-fé." TRF2, EDAC 2000.02.01.018537-5, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, Des. André Fontes, 26 de agosto de 2008.

“Age com má-fé o requerente de registro marcário que, não estando autorizado pelo titular do direito autoral sobre obra notoriamente conhecida a fazê-lo, ainda assim o faz. Não corre prescrição para as ações de nulidade de registro de marca notoriamente conhecida

obtido de má-fé (art. 6º Bis (3) da CUP). É irregistrável o sinal que copia nome de obra artística e seu desenho, se não havia consentimento expresso do respectivo autor ou titular para tal." TRF2, AC 200102010150572, Segunda Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, 10/06/2003

E ecoam os tribunais estaduais no mesmo teor:

Tal procedimento se encaixa no conceito de abuso de direito previsto no art. 187 do CC/02, a que se sujeita qualquer relação contratual - "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes". Sublinha Flávio Tartuce que "O abuso de direito também mantém relação com o princípio da eticidade, eis que o atual Código Civil prevê as consequências do ato ilícito para a pessoa que age em desrespeito à boa-fé, aqui prevista como de natureza objetiva, relacionada com a conduta leal e proba e integradora das relações negociais" (Direito civil, volume 2, p. 319, Editora Método, 4ª ed., 2009). A ilicitude do abuso de direito reside na execução do ato. No caso, a recorrente extrapolou dos limites contratuais traçados, ao utilizar marcas de titularidade exclusiva da editora apelada para identificar sites na internet, de modo a redirecionar os usuários para seu próprio site, onde constava a mensagem "página em construção", com o logo Idea Valley, marca a ela pertencente. Desnecessário perquirir se o recorrente pretendeu, dolosa ou culposamente, ofender o direito da parte contrária, na esteira do verbete 127 deste Tribunal ("Para configuração do abuso do direito é dispensável a prova da culpa"), bastando que a conduta objetivamente analisada exceda o limite imposto." TJRJ, AC 0001112-78.2008.8.19, Segunda Câmara Cível, Des. Jesse Torres - Julgamento: 24/02/2011 –

Vide a Seção 2 (d) abaixo, quanto aos efeitos da má-fé sobre as violações da Lei de Defesa da Concorrência.

Seção 2 (b) [V] Incidentalmente, a questão dos cultivares

Simultaneamente às patentes, o grupo Monsanto registrou e obteve proteção para uma série de cultivares – sementes – cuja característica que faculta a proteção é serem resistentes ao glifosato – por exemplo, a L8064RR, e L8307RR da Monsanto Ltda⁵⁹. Estes direitos não são objeto, nem são arguidos pela Monsanto neste pleito.

Seção 2 (c) Da imutabilidade do fim da exclusiva por via consensual

Nos dirigimos agora à afirmação das rés, a fls.:

---

59 A lista das cultivares do grupo Monsanto marcadas com as letras RR podem ser obtidas no site do Ministério da Agricultura, em http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_protegidas.php?

54. Importante salientar que, embora os Autores tentem resumir toda a base jurídica da cobrança da Ré a uma única patente brasileira pendente de correção de seu prazo, o fato é que o sistema é muito mais abrangente e complexo, lastreado em patentes no exterior, direitos regulatórios no Brasil e no exterior, certificados de segurança ambiental e alimentar, contratos firmados com toda a cadeia produtiva e regras de direito impeditivas do enriquecimento sem causa.

Assim, entendem as rés que, por via de contratos, se pode dar uma existência de mortas-vivas às patentes extintas.

Na verdade, não podem os usuários de um invento renunciarem incondicionalmente à liberdade de uso por restrição voluntária. Não podem os beneficiários de domínio comum pactuarem com os antigos titulares de privilégio por agir como se ainda estivessem restritos pela patente extinta.

Como assim? Não podem partes privadas renunciarem, de livre e informada vontade, a uma liberdade que lhes acede?

Ponhamos, por agora, entre parênteses a questão de que a vontade seja *livre e informada*. Ponhamos, igualmente, de lado, a questão da infração às normas antitruste, o que será inspecionado mais adiante. Aqui, examina-se essa restrição à luz do direito comum, e não do direito antitruste. A questão é que, mesmo nas hipóteses de liberdade da vontade, o pacto de se excluir de uma liberdade *concorrencial* é condicionado em nosso direito.

Pois quem pactua por não aproveitar da livre concorrência, em favor de um, e em prejuízo de todos demais concorrentes da outra parte, entra em pacto de não concorrência, ou *pacto de não permitir concorrência*. E em nosso direito essas pactuações são condicionadas.

Com efeito, se alguém acede em tratar uma exclusividade legal, que já não mais vige, como aplicável, pactua exclusividade. Assim notei em meu Tratado, vol. I, cap. III,

Seção [4] - Concorrência interdita: restrições convencionais

[4] § 1 . - Impossibilidade da restrição ilimitada

A cláusula de não mais exercer indústria, comércio ou profissão, sem qualquer restrição de tempo ou espaço, no entender de Pontes de Miranda, é contrário a direito. Rubem Riquião, João Eunápio Borges, Waldemar Ferreira e Alberto da Rocha ⁶⁰, no tocante à cláu-

---

60 Respectivamente, Curso de Direito Comercial. Saraiva, 1977, pg. 236 e seg.; Curso de Direito Comercial. Forense, 1975, pg. 198 e seg.; Tratado de Direito Comercial. Ed. Saraiva, vol. V. pg. 378; Curso de Direito Empresarial. EDUC, 1976, vol. I, pg. 114.

sula de não concorrência em contrato de venda de estabelecimento, também são acordes em considerar inválida a restrição sem limites ⁶¹. (...)

[4] § 5 . - Requisitos de Validade

Todas estas considerações possibilitam configurar os requisitos de validade de uma cláusula ou pacto em restrição à concorrência, na perspectiva do direito comum:

As restrições devem ser limitadas no tempo, espaço e objeto, para subsistirem tão somente na proporção em que forem úteis, necessárias, para proteger um interesse legítimo do beneficiário.

Assim sendo, tais cláusulas e pactos teriam uma função acessória, de garantir o ajuste principal, cujo propósito não é afetar diretamente a concorrência.

Porém depreende-se naturalmente mais um requisito: a limitação à concorrência não pode ser, por outra razão, contrária à lei, ou lesiva ao direito de terceiros. Neste último passo, já se está na fronteira entre as disposições do direito comum e os imperativos do direito anti-truste.

[4] § 5. 1. - Jurisprudência: limites convencionais à concorrência

> Tribunal de Justiça de MS

Apelação cível 398601 j. 11.04.95 decisão: por maioria. Ementa: Apelação cível. Ação de reparação de danos. Prestação de serviços. Atividade das empresas. Restrição de mercado ou praça. Pacto. Temporalidade. Inconstitucionalidade inexistente. Sentença reformada. Recurso provido. A cláusula contratual que restringe, por tempo determinado, a região ou campo de atividade comercial ou de prestação de serviços, não fere a norma constitucional da livre concorrência.

[4] § 6 . - Cláusulas de exclusividade

Coisa diversa são as cláusulas a que Pontes de Miranda classifica como “de não permitir concorrência”. Em outros termos, a cláusula de exclusividade, pela qual um comprador, vendedor, locador ou locatário se compromete a só receber de ou só dar a uma determinada pessoa, com exclusão de seus concorrentes.

Também para estas, Pontes de Miranda limita a validade à proporção necessária para proteger o interesse do beneficiário. Se um fornecedor se apresta a suprir um consumidor de grandes proporções, e para isto reúne equipamentos, pessoal e capital em uma dimensão que não poderia fazer, se não estivesse certo da exclusividade, esta cláusula é razoável enquanto assegurar ao beneficiário uma taxa de lucros proporcional ao risco e ao trabalho despendido.

---

61 Vide Giannantonio Guglielmetti, *Limiti Negoziali Della Concorrenza*, Ed. Antonio Milani, Pádua, 1961.

Rubem Requião também condiciona, citando Ripert, tais cláusulas de exclusividade aos limites espaciais, temporais e objetivos colocados quanto às cláusulas de não concorrência. E vai além ⁶²:

“Ora, dessa forma, desde que a exclusividade seja concedida tendo em vista a organização das vendas para proporcionar maior garantia e comodidade aos consumidores, sobretudo no que diz respeito aos serviços de atendimento pós-venda, sendo em suma isenta da ideia de fraudar a liberdade do comércio, é ela legítima, e nesse sentido se têm inclinado os autores e, de forma mais acentuada atualmente, a jurisprudência francesa.”

Desta maneira, valem, tanto para as cláusulas de limitação à concorrência, quanto as de não permitir concorrência, os seguintes princípios comuns:

- a) devem ser limitadas no tempo, na extensão, no espaço e no objeto, na proporção necessária para proteger o interesse do beneficiário;
- b) devem ser subsidiárias a outro negócio jurídico, cujo propósito principal não é a limitação da concorrência;
- c) devem ser examinadas à luz dos benefícios que dela eventualmente decorram para a comunidade;
- d) não podem ser contrárias à lei, nem ferir o legítimo interesse de terceiros.

O leitor perceberá que sustento que – ainda no direito comum – as cláusulas de restrição a concorrência deverão ser olhadas sob uma perspectiva que não só considere as partes, mas essencialmente as repercussões do pacto restritivo da concorrência em face da sociedade. Com efeito, com Tulio Ascarelli ⁶³, entendo que a validade dessas cláusulas mesmo *inter volentes* se sujeitam ao interesse social ⁶⁴.

Assim ocorre nos contratos entre partes de vontade livre e informada, em equiparação volitiva; mas muito de poderia arguir quanto à equiparação dos adquirentes de sementes e devedores de royalties, como pessoas singulares, aos consumi-

---

62 Aspectos Modernos do Direito Comercial, Saraiva, 1977, p.133.

63 “Manifestando-se sobre tais cláusulas, sustenta Tulio Ascarelli que sua validade está subordinada ao interesse social, devendo-se levar em conta a tutela da pessoa humana e a liberdade de mercado” (Teoria Della Cuncurrenza e dei Beni Immateriali, Milano, 1960, p. 97). SILVEIRA, Newton, Propriedade Imaterial E Concorrência, Revista dos Tribunais | vol. 604 | p. 264 | Fev / 1986 | DTR\1986\66

64 O interesse jurídico de terceiros nessas disposições não é só notado por Ascarelli: “Na visão de Rudolf Krasser, [Rudolf Krasser. La répression de la concurrence déloyale dans les États Membres de la Communauté Économique Européenne. t. 4, p. 527.] a licitude da exclusividade depende do atendimento de certas condições: a) a obrigação estabelecida na relação comercial exclusiva deve ser recíproca e limitada no tempo, no espaço, na extensão e no objeto; b) o sistema de distribuição deve trazer, por finalidade, benefícios para o consumidor; c) o acordo de exclusividade não deve limitar a liberdade do concessionário em fixar seus preços de revenda; d) os contratos ajustados devem ser respeitados pelas partes contratantes.” Tânia Bahia Carvalho Siqueira, A Cláusula De Exclusividade Nos Contratos Empresariais, Revista de Direito Privado | vol. 13 | p. 250 | Jan / 2003 | DTR\2003\82

dores, para os quais a vinculação do pagamento de royalties por patentes extintas e acesso a sementes resulta de um contrato de adesão ⁶⁵.

Seção 2 (c) [I] (A) Uma nota sobre o contrato que ensejava o pagamento de royalties

Como a doutrina aponta, esse contrato específico que vincula a compra de sementes ao pagamento de royalties é extremamente favorável à Monsanto, e deve ser objeto da especial atenção que os acordos de adesão propiciam, em particular quanto às eventuais partes hipossuficientes ⁶⁶.

Esta questão, no entanto, não é o objeto central deste estudo.

Seção 2 (c) [II] Conclusões desta seção

Uma vez expirada a patente, o uso livre de seu objeto passa ao público e não pode ser tolhido por outras pretensões do antigo titular, ainda que a título de enriquecimento sem causa, concorrência desleal, exercício de outro privilégio sobre o

65 "Além do bystander e do consumidor por equiparação do art. 2.º do CDC, o art. 29 do mesmo Código estabelece que, "para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas". Tal norma está inserida no capítulo que trata da oferta, da publicidade, das práticas abusivas, da cobrança de dívidas, dos bancos de dados e cadastros de consumidores, sendo aplicada também ao capítulo seguinte que trata da proteção contratual do consumidor (nulidade de cláusulas abusivas, garantia, interpretação de contratos de adesão etc.). (...) Outra infração à ordem econômica que guarda relação com o CDC é a prevista no art. 21, XIII, da Lei 8.884/94 ("recusar a venda de bens e a prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais aos usos e costumes comerciais"), cuja norma "paradigma" é a do inc. II do art. 39 do CDC ("recusar o atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes"), com redação igualmente dada pela Lei 8.884/94.* A venda casada, prevista no inc. I do art. 39 do CDC ("condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos"), é tipificada, também, como infração à ordem econômica no inc. XXIII do art. 21 da Lei Antitruste ("subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem"). EBERLIN, Fernando Büscher Von Teschenhausen, O concorrente como consumidor equiparado: proteção ao consumidor contra práticas abusivas por meio do diálogo entre o CDC e as normas concorrenciais, *Revista de Direito do Consumidor* | vol. 66 | p. 9 | Abr / 2008 | DTR\2008\825.

66 "El contrato con el agricultor es especialmente ventajoso para la empresa biotecnológica, ya que, combinado con el contrato de esta con el productor-distribuidor le permite un control vertical de la fase de producción de los OMG. Con él, la empresa biotecnológica obtiene una cosecha de semillas MG comerciales con un menor coste y unos ingresos extra. La empresa biotecnológica cobra el precio de venta de las semillas germinales del distribuidor-productor (más caro que el de la semilla tradicional porque incluye los royalties de la venta del productor-distribuidor al agricultor más una prima por el monopolio del mercado de semillas transgénicas), se ahorra los arrendamientos de los terrenos de cultivo, que además puede seleccionar, ahorra costes de producción (asumidos por los agricultores en el contrato casi en su integridad) e incrementa las ventas de otros productos patentados por la misma empresa tales como herbicidas (por ejemplo, si las plantas MG son resistentes al glifosato y la misma empresa creadora de los OMG produce un herbicida de glifosato, y además impone su uso, dado que el agricultor se ha obligado contractualmente a seguir las instrucciones del vendedor-productor, que son las de la empresa biotecnológica). Además, dicha empresa sólo asume la recompra de las semillas que cumplan determinados niveles de calidad mínimos, con lo que el riesgo de defectos en la producción es asumido por el agricultor." Martínez Canellas, Anselmo M., *The Control of the Production and Commerce of Transgenic Seeds Through Contracts* (January 1, 2012). InDret, Vol. 1, 2012. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1998728>

mesmo objeto, ou renúncia incondicional dos beneficiários da liberdade industrial.

Seção 2 (d) Da violação das normas antitruste pela cobrança de royalties por patentes extintas

Já analisamos a ilicitude da cobrança de royalties com base em patentes extintas, seja segundo do direito da propriedade intelectual, seja perante o direito comum. Cumpre-nos agora levar em conta as consequências dessa cobrança perante o Direito Público da Concorrência.

Seção 2 (d) [I] Do que já dissemos sobre o assunto

É matéria a que nos dedicamos há décadas. Com efeito, na dissertação de nosso primeiro mestrado em direito, de 1982, sob a orientação do Prof. Fabio Konder Comparato⁶⁷, assim dissemos:

O perecimento do direito, cujo uso é objeto do contrato, torna inexigível o pagamento de “royalties” subsequentes e tira o amparo legal de qualquer restrição à atividade econômica dos concorrentes. Tal pressuposto jurídico seria suficiente para configurar a ilicitude de uma disposição que prevesse a continuação das obrigações para além do prazo de validade do direito de propriedade industrial.

Mas, como em especial no caso de patentes, a transitoriedade do direito exclusivo é essencial à finalidade de sua constituição, ter-se-ia, na disposição em análise, um exemplo claro de abuso do privilégio, em franca oposição ao disposto no art. 2º da lei 5.648/72. Não poderia o INPI, mesmo sem as disposições expressas do CPI, averbar ou consentir em licenças prevendo a prorrogação da obrigação além do direito, que é seu objeto material.

Deve-se distinguir, no entanto, o pagamento, como extinção de uma obrigação, da geração desta mesma obrigação. Calculado o “royalty” sobre a produção, a venda, ou o lucro, pode ocorrer que o pagamento se dê licitamente após a expiração do privilégio ou registro, se referir-se a fato anterior a tal extinção. Fabricou-se produto protegido por privilégio em vigor, sob licença de seu titular; o uso do privilégio deu-se na fabricação e os “royalties” são devidos ainda que, após o fato, haja expirado o direito exclusivo. O mesmo ocorre nos sistemas que, contrariamente ao brasileiro, admitirem o pagamento de licenças de “know how” por “*lump sum*”.

Mais recentemente, em nosso Tratado, vol. I Cap. V, assim dissemos agora já discutindo a aplicação das regras de defesa da concorrência em face de direitos de

---

67 BARBOSA, Denis Borges, Know How e Poder Economico, Universidade Gama Filho, UGF, Brasil. Ano de Obtenção: 1982. Orientador: Fabio Konder Comparato. Encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrenca/disserta.doc>, p. 128.

propriedade intelectual – que são por definição normas de caráter concorrencial⁶⁸:

[8] § 5. 2. - Cláusulas restritivas na legislação brasileira (...)

Como visto, o estilo TRIPs de análise das cláusulas restritivas é o de precisar o conteúdo e os propósitos dos direitos de propriedade intelectual (inclusive os direitos *não reais* sobre o *know how*, neste caso incluído na noção), e daí mensurar o seu uso abusivo, sob a ótica da tutela da concorrência no mercado relevante. Levando-se em conta a análise americana sobre a existência de um mercado *final* dos produtos e serviços, e outro mercado *instrumental* de tecnologia ou bens intangíveis (além do terceiro mercado, de desenvolvimento), em cada um destes mercados pode-se deduzir o impacto concorrencial que justifique a rejeição à cláusula ou prática em questão.

À luz dos dispositivos constitucionais aplicáveis, existe um interesse público em que a concorrência efetiva ou potencial nestes mercados seja incentivada. Ou seja, de que cada licença ou contrato de *know how* propicie a obtenção, manutenção ou expansão de níveis legalmente aceitáveis de concorrência efetiva e potencial tanto no mercado final como no instrumental. Não só que se aumente a produção de bens e serviços, como também se visa que os mesmos efeitos se façam sentir quanto à disponibilidade de tecnologia, através de absorção e geração própria derivada. (...)

Mas lembre-se: a noção de abuso, por definição, é qualitativa. Não há abuso em tese. Abusa-se de poderes administrativos, ou de poderes de uma patente, ou da situação naturalmente favorecida de quem dispõe de *know how*, numa situação concreta. Só nos limites desta concretude que se desenha o abuso. Em particular, tal ocorre no caso de um *desvio de finalidade*, quando, em princípio, o abutente segue à letra o receituário de seus poderes, mas com fins divergentes daqueles que justificam os mesmos poderes.

Ora, ainda que se considerando que os direitos de propriedade intelectual nasçam de uma restrição da concorrência, já se viu longamente que eles se constroem através de um balanceamento de interesses múltiplos e complexos. Estes interesses não se resumem à teia concorrencial. Assim, só há abuso quando, num caso concreto, se apure um desbalanceamento destes interesses, de maneira a exceder os poderes, ou exercê-los contra seus fins.

Veja-se, desta feita, que o modelo TRIPs aponta não só para *um* episódio de apuração de razoabilidade: antes de aplicar o art. 54 da lei antitruste, vai-se analisar o abuso no âmbito da propriedade intelectual, com suas finalidades e poderes próprios. Só depois de apurado o abuso, prossegue-se com a busca do balanceamento da lesão concorrencial. Duas etapas sucessivas, desta feita, e em cada uma delas se avalia a razoabilidade da prática ou da cláusula.

---

68 Rp 1397 - Julgamento de 11/5/1988, DJ de 10/06/88, p. 14401 Ementário do STF - vol. -01505.01 pg. -00069. RTJ - vol. -00125.03 pg. -00969. EMENTA: - Bolsas e sacolas fornecidas à clientela por supermercados. O parágrafo 24 do artigo 153 da Constituição assegura a disciplina do direito concorrencial, pois, a proteção a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial, na qual se incluem as insígnias e os sinais de propaganda, compreende a garantia do seu uso.

Assim, primeiro há que se conferir se há *abuso de* direitos, para depois se chegar ao *abuso de poder* econômico. Passemos, agora, e focar no problema das patentes:

[8] § 5.2. (A) Licenças de patente (...)

Em geral, não estudiam abusivas as disposições que, à luz do *conteúdo* das patentes descrito no art. 43 do CPI/96, poderiam ser restritas a terceiros pelo titular. Seriam abusivas, de outro lado, as imposições que, utilizando-se do poder de negação da patente, impusessem ao licenciado ações ou omissões além do escopo do direito. Por exemplo, a imposição de que o licenciado de uma patente de motores de automóvel só adquirisse uma marca de cliques.

Ou a famosa cláusula *grant-back* (traduzida usual mas erroneamente por retrocessão), pela qual todos os aperfeiçoamentos que faça o licenciado no objeto pertencem ao licenciador. Tal disposição é vedada no art. 63 do CPI/96, ao dizer que “o aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento”. Igualmente TRIPs aponta como recusável a cláusula “de retrocessão *exclusiva*, ou sejam, as que obrigam ao licenciado transferir exclusivamente ao titular da patente as melhoras feitas na tecnologia licenciada”. Lógico que os dois preceitos, do CPI e de TRIPs têm conteúdo diverso, ainda que não necessariamente incompatível. Mas sempre é possível estabelecer uma obrigação de oferta, e até mesmo prelação, desde que sempre remunerada.

Mas o abuso (como vimos ao tratar de patentes) não se resume ao *excesso de poderes*. Existe abuso quando se nota também um desvio de finalidade. Assim, a licença da patente não pode ser utilizado para implementar fins diversos das funções do sistema de patente – por exemplo, para impedir o desenvolvimento tecnológico.

Até aí iríamos, no tocante ao abuso *de patentes*. Vejamos, agora, o que se poderia fazer no âmbito da análise da regra da razão concorrencial.

Mais recentemente, em nosso estudo sobre as relações entre propriedade intelectual e direito antitruste, preparado para a OMPI em 2011 ⁶⁹, assim dissemos:

As IP exclusive rights derive their bite exactly from a legally allowed protection from competitive forces, it is necessary a second, and sometimes more difficult, step to deal with this sum of problems: (a) deal with a Constitutionally assured right to redress, (b) consider that the law assures to the holder of a patent a conditioned but unequivocal right to exclude competitors.

In a 2005 text, Denis Barbosa so said⁷⁰:

---

69 Study On The Anti-Competitive Enforcement Of Intellectual Property Rights: Sham Litigation, encontrado em http://www.wipo.int/meetings/en/2011/wipo_ip_ge_11/docs/study.pdf

In a competitive environment, the holding of IP assets assures exclusive use of certain immaterial assets, in a way that only its owners may explore the market. The crucial issue is whether there is an antagonism between competition law and such exclusive rights upon technical, expression and trade image creations⁷¹. According to a rather recent trend in US case law and literature, harmony, not antagonism, would preside such relation⁷². (...)

The intersection between competition law and IP occurs in two ways: either the exclusive rights upon creations and corporate dresses are the effective cause of the damage to competition, or are mere accessories, even though relevant, of one effective or potentially damageable practice. In misuse situations there are possible means of repression in IP and antitrust law⁷³, while trademarks misuse is only subject to reprehension in accordance to the antitrust law when of clear market domination⁷⁴. The second hypothesis is not subject to our analysis.

Regarding cases in which the IP law is the cause of a tort or potential tort to competition, the authors indicate the presence of an accepted rule according which the regular use of an exclusive right does not presume an illegal restriction to competition, but also does exclude possibility of anti-competition effects⁷⁵.

(...) considering the Competition Law, is not immediately assumed that the simple unilateral action of the owner of the patent, copyright, industrial drawing, trademark or plant variety, within the limits of the legal exclusivity, would be in breach of competition law. However, an unilateral action beyond the legal limits, whenever such an excess may be deemed contrary to the purposes of the intellectual property system, may be held illicit.

It will be also found illegal such use of the exclusivity – especially when it actually represents some market power – to obtain advantages in regard to other markets distinct from the one for which the exclusivity is

70 [Nota do original BORGES BARBOSA, Denis, A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano, <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf>

71 [Nota do original Alan J. Weinschel, Antitrust Pitfalls in Licensing, in In PLI Intellectual Property Antitrust, 2001.

72 [Nota do original *Blonder-Tongue Labs, Inc. v. University of Ill. Found.*, 402 U.S. 313, 343 (1971) (a patent may be viewed "as a monopoly which, although sanctioned by law, has the economic consequences attending other monopolies"); *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225, 229-30 (1963); *Precision Instrument Mfg. Co. v. Automotive Maintenance Mach. Co.*, 324 U.S. 806, 816 (1945). *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 7 (1966): "It was a monopoly on tea that sparked the Revolution and Jefferson [the first Commissioner of Patents] certainly did not favor an equivalent form of monopoly under the new government."

73 [Nota do original Brazilian Competition Authority Consultation n° 31/99, 03/31/1999, by Ministério de Saúde.

74 [Nota do original Brazilian Competition Authority Concentration Act n° 47/95, 08/20/1997, Laboratórios Silva Araújo S.A. and Merrell Lepetit Farmacêutica e Industrial Ltda.

75 [Nota do original Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de Patentes*, vol. II, p. 469. Weinschel, op. Cit., p. 771 et ss "Sin embargo, las patentes - como cualquier otro bien - pueden servir como instrumento para la realización de conductas anticompetitivas ilícitas. Las patentes pueden ser utilizadas para crear efectos anticompetitivos que van más allá del inherente al ius prohibendi perteneciente legítimamente al patentado: Así, por ejemplo, la obtención de una patente conduce a un monopolio legal sobre un invento, y el ejercicio de ese derecho exclusivo será lícito, por estar justificado por el Derecho de patentes. Pero si se acumulan todas las patentes necesarias para operar en cierto sector, se crea un efecto económico en dicho sector que es ajeno al Derecho de patentes y que debe ser juzgado a la luz del Derecho de la Competencia. Deberá así determinarse de qué manera se llegó a esa acumulación de patentes -por esfuerzo creativo propio, o mediante cesiones, etc., qué uso se ha hecho de tal acumulación -otorgando licencias, o por el contrario utilizando las patentes para crear presiones adicionales tendientes a la desaparición de posibles competidores-, y, en general, de qué forma se configuran los extremos característicos de las infracciones al Derecho de la Competencia"

*functional. This may occur, for example, through tie-in sales, discriminating prices or other acts contrary to competition*⁷⁶.

What this text did not remark (but somewhat reflects) is the rather deferential attitude towards the pro-competitive nature of IP rights that pervade some Competition Law literature and practice⁷⁷:

On a closer inspection, the logic of competition law reveals a predisposition to accommodations to the exercise of IPRs . (...) the very design of the general competition rules leaves room for the “normal” exercise of IPRs and focuses on the cases where their exercise happens to coincide with extreme forms of commercial conduct.

There are objective reasons to that reaction, as in principle there are actual convergence between the two bodies of law⁷⁸; furthermore, IP law incorporates some internal controls against excesses and misuse, and the role of Competition Law is felt to be a “second tier”, thus complementary, regulation⁷⁹.

Seção 2 (d) [I] (A) Em resumo. o que vimos dizendo

Em resumo, o que vimos afirmando é:

- (1) Sendo os direitos de propriedade intelectual formas de controle da concorrência privada, seu exercício *normal* - ainda que afete a concorrência - não será ilícito;
- (2) Levando em conta os parâmetros internacionais do acordo TRIPs, no caso de um contrato de licença de direitos de propriedade intelectual, para que se apure a

⁷⁶ [Nota do original “(.) the act is prohibited because it is viewed as an attempt to ‘lever’ the IP reinforced market power in the ‘primary’ market into exclusionary conduct in the secondary market.” ANDERMAN, Steven, The competition law/IP ‘interface’: an introductory note, visited 3/3/2011, found at <http://ebooks.cambridge.org/chapter.jsf?bid=CBO9780511495205&cid=CBO9780511495205A007>.

⁷⁷ [Nota do original ANDERMAN, Steven and EZRACHI, Ariel, Intellectual Property and Competition Law, Oxford, 2011.

⁷⁸ [Nota do original “There is a considerable overlap in the goals of the two systems of law because both are aimed at promoting innovation and economic growth. Yet there are also potential conflicts owing to the means used by each system to promote those goals. IP laws generally offer a right of exclusive use and exploitation to provide a reward to the innovator, to provide an incentive to other innovators and to bring into the public domain innovative information that might otherwise remain trade secrets. Competition authorities regulate near monopolies, mergers and commercial agreements with the aim of maintaining effective competition in markets. This regulation occasionally results in limits being placed on the free exercise of the exclusive rights granted by IP laws.” Anderman, interface....

⁷⁹ [Nota do original] “Nevertheless, as we have seen, modern competition policy, does act in reserve to prevent the excesses of private property owners in order to maintain effective competition on, and access to, markets, operating as a ‘second tier’ of regulation of intellectual property rights.” ANDERMAN, Interface, cit.

ilicitude das disposições é primeiro preciso apurar um *abuso de direitos* para depois verificar se há um *abuso de poder econômico*.

(3) Se o fundamento do exercício *normal* de um direito exclusivo de propriedade intelectual é sua existência, uma vez que cesse sua vigência, a conformação do comportamento do antigo titular perde sua legitimação especial, e passa a ser avaliado segundo as normas genéricas do direito de defesa da concorrência.

(4) Mesmo se o pagamento de royalties se dá após a vigência do direito que lhe deu origem, não há o que se reparar se se trata da simples obrigação de *pagamento* de obrigação anterior, e lícita quando constituída.

Seção 2 (d) [II] Da posição do direito antitruste em face de exigência de royalties por patentes extintas

Para concluir, como o fizemos em 1982, pela ilegalidade - perante o direito antitruste - da cobrança de royalties após a expiração da patente (com as exceções já mencionadas), nos valem extensamente do aporte do direito de defesa da concorrência americano (mas não só ⁸⁰).

Naquela oportunidade, citamos:

Qualquer tentativa de restrição ou prolongamento pelo titular de patente, ou qualquer pessoa em seu lugar, do monopólio da patente, após o fim desta, seja qual for o meio legal empregado, vai em contrário à política e às finalidades das leis de patentes. (Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co. Suprema Corte, 326, U.S. 249 (1945).

A exigência de “royalties” por patentes expiradas é ilegal “*per se*”, admitindo-se, porém, o parcelamento de uma “*lump sum*” mesmo após o termo do direito. (Brulotte v. Thys Co. Suprema Corte 1379, U.S. 29 (1964); Hulck Corp. V. Albany International Corpo; 193, U.S.P.Q., DOD (M.D. Ala, 1977).

Se, no caso de licença de patentes a múltiplas, o termo do contrato não exceder ao da última patente, e se o “pacote” não foi coagido, é válido o pagamento de “royalties” por todo o prazo contratual (Mc. Cullouger tto/Co. v. Well Surveys Inc, 326 F.2d15 (10th. Circ). Cert. Denied 393, U.S. 951 (1968).

No caso de coação para obter “royalties” por uma quantidade de patentes, das quais só algumas se necessita, assim prolongando o prazo de duração efetiva dos direitos exclusivos, há abuso de patentes (American Security Co. v. Shatter proof Glass Corpo. 268 F.2d 769

---

80 Perceba-se que aporte ao direito comparado neste passo é justificado, já por não haver um tratamento internacional unificado da matéria. Sobre a questão, vide nosso estudo The World Competition Agency as a necessary International Institution, encontrado em <http://ssrn.com/abstract=436685>. A utilização do parâmetro do direito americano, em particular é conveniente e oportuno, por refletir os parâmetros jurídicos que a Monsanto estaria acostumada em seu próprio quintal, assim tornando mais claro a sua consciência de ilicitude.

(3d. Cir.) Cert. Denied 361 U.S. 962 (1959); Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research Inc. 395 U.S. 100 (1969).

No caso de “pacote” de patentes, “know how” e marcas, desde que seja claramente demarcado o “royalty” devido por cada modalidade, pode-se continuar o pagamento após a expiração da última patente, na parcela que se referir ao “know how” de valor econômico subsistente. (Modrey v. American Gage & Machine Co. 339 Supp. 1.213 (S.D.N.Y. 1972).

Se não for possível distinguir entre “know how” e patente, não cabe “royalty” após o termo da patente (St. Regis Paper v. Royal Industries, 552, F.2d 309 (9th Cir. 1977).

Para acompanhar as evoluções do direito nesses trinta anos, coube-nos analisar as discussões levadas a cabo desde 2007 no Departamento de Justiça Americano, exatamente sobre o tema em questão ⁸¹.

As discussões se dirigiram diretamente sobre a questão dos royalties pós-patente, objeto de extensa análise⁸²; embora a importante mudança de sentido ocorrida na sensibilidade das autoridades e do judiciário americano desde 1982 se reflita num enfoque, ainda que considerando idênticos fatores, mais leniente do que minha posição expressa em há trinta anos a conclusão do estudo merece particular atenção ⁸³.

---

81 Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, April 2007, encontrado em www.usdoj.gov/atr/public/hearings/ip/222655.pdf, visitado em 2/12/2012.

82 “Some have viewed a requirement that a licensee pay royalties beyond a patent's expiration as unreasonably extending the market power conferred by the patent. Panelists discussed whether such a requirement can actually extend a patent's market power. One panelist suggested that agreements that seek “royalties that run past the lifetime of a patent” may pose an antitrust problem because a patent licensor with market power may be using the agreement to extend royalty payments beyond the patent term and get the same royalty “for 50 years instead of 20.” Over forty years ago, in *Brulotte v. Thys Co.*, the U.S. Supreme Court condemned an agreement in which the licensor demanded royalties for practicing an invention beyond the life of its patents as per se patent misuse. *Brulotte*, however, did not involve an antitrust claim, and its holding reaches only agreements in which royalties actually accrue on post-expiration use. Thus, courts tend to apply the opinion narrowly. In addition, *Brulotte* has been strongly criticized on the ground that “post-expiration royalties merely amortize the price of using patented technology.” According to Judge Posner, writing for the court in *Scheiber v. Dolby Laboratories, Inc.*, “[f]or a licensee . . . to go on paying royalties after the patent expires does not extend the duration of the patent . . . because . . . if the licensee agrees to continue paying royalties after the patent expires the royalty rate will be lower.” Economists agree, contending that agreements that extend royalty payments beyond the patent term actually can “reduce the deadweight loss from a patent monopoly” because per-period royalties are low, and yet the licensor recoups the same present value rent from licensing the patent. This point was reiterated at the Hearings. It is generally better, one panelist asserted, to have a “long[,] small stream of royalties rather than a short[,] large stream” because the former collects the same intellectual property rent with the same incentives for innovation but with a lower deadweight loss. Another panelist suggested that collecting royalty payments beyond the patent's enforceable life is not an antitrust concern because a patentee is entitled to appropriate value from its intellectual property and a licensee will not pay a royalty that exceeds the value of that intellectual property. Because the purpose of patent protection is to provide incentives for innovation, measures that permit a patentee to capture more fully the value of its patent may lead to a more efficient level of innovation, this panelist opined.” Chapter 6 - Competitive Issues Regarding Practices That Extend The Market Power Conferred By A Patent Beyond Its Statutory Term, encontrado em http://www.justice.gov/atr/public/hearings/ip/chapter_6.htm, visitado em 3/12/2012. [Pés de página suprimidos]

83 Esta mudança foi descrita em nosso estudo de 2005 para a United Nations Conference for Trade and Development (UNCTAD): “Richard Posner, em seu recentíssimo livro sobre a economia da Propriedade Intelectual, assinalando a progres-

Assim é que, sempre apreciando as restrições impostas ao fim da vigência das patentes numa perspectiva da *regra da razão* (ou seja, contrabalançando os aspectos competitivos e anticompetitivos desse comportamento ⁸⁴) e não uma vedação absoluta, a conclusão do estudo em questão foi:

Claro que, com relação a qualquer dessas práticas, a proibição absoluta seria justificada se uma determinada prática é uma fraudulenta - se, por exemplo, é projetado para implementar um acordo de divisão de mercado entre os concorrentes " ⁸⁵

---

sua mudança de atitude americana, desde os anos 80', quanto à legislação e prática antimonopólio relativa aos direitos exclusivos de propriedade intelectual, assim diz: Most copyrights, trademarks, and trade secrets confer little in the way of monopoly power. "The situation is less clear regarding patents (...), and so it is not surprising that courts in the early patent tie-in cases tended to confuse patent "monopolies" with monopolies that have economic consequences grave enough to warrant the invocation of antitrust prohibitions. This confusion led judges to suppose that there is an inherent tension between intellectual property law, because it confers "monopolies," and antitrust law, which is dedicated to overthrowing monopolies. That was a mistake. At one level it is a confusion of a property right with a monopoly. One does not say that the owner of a parcel of land has a monopoly because he has the right to exclude others from using the land. But a patent or a copyright is a monopoly in the same sense. It excludes other people from using some piece of intellectual property without consent. That in itself has no antitrust significance. Arnold Plant was mistaken to think that rights in physical property alleviate scarcity and rights in intellectual property create it (...). Information is a scarce good, just like land. Both are commodified, that is, made excludable property-in order to create incentives to alleviate their scarcity. Talk of patent and copyright "monopolies" is conventional; we have used this terminology ourselves in this book. The usage is harmless as long as it is understood to be different from how the same word is used in antitrust analysis" [William M. Landes e Richard A Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press, 2003, p. 374.] A mudança de atitude no sistema americano a que se refere Posner é facilmente comprovada pelo tom altamente antissocial e pró-investidor das decisões reiteradas do Tribunal Federal especializado, criado em 1982 (Federal Circuit) e da posição expressa no Guia de Aplicação das Regras Antitruste à Propriedade Intelectual de 1995 [4 FTC, Justice Issue Guidance Regarding Antitrust Enforcement Over Intellectual Property, encontrado em <http://www.ftc.gov/opa/1995/04/intellect.htm>. O texto assim inicia: "The guides are based on the premise that intellectual-property licensing generally benefits consumers by promoting innovation toward new and useful products and more efficient processes, and by enhancing competition"] Note-se, no entanto, que a visão expressa por Posner não é exclusivamente americana. Relatório de 1998 da OMC indica uma certa generalidade de tal postura" [Report (1998) of the Working Group on the interaction between trade and competition policy to the General Council, Wt/Wgtcp/2, 8 December 1998] BARBOSA, Denis Borges, *A Criação De Um Ambiente Competitivo No Campo Da Propriedade Intelectual O Caso Sul Americano*, <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf>

84 Este autor considerou estreitamente a posição de defesa da Monsanto quanto aos aspectos pro-competitivos da tecnologia de sementes transgênicas, tanto as que fazem parte deste processo, quanto as que possam a elas se suceder; vide o importante estudo do escritório Arnold & Potter (com quem, em matéria de mercado de capitais, relativa às suas funções de advogado público, o autor já teve ocasião de trabalhar em conjunto), patronos da Monsanto na questão então em curso no Ministério da Justiça americano, encontrado em <http://www.justice.gov/atr/public/workshops/ag2010/comments/254997.pdf>, visitado em 4/12/2012. Nossas considerações levam em conta, assim, a posição da Monsanto quanto ao caso, o que muito nos deu em objetividade e perspectiva crítica. Porém não há argumento pró-competitivo que remedie o fato de ocultar quais patentes estariam em vigor, e impor pagamento de royalties com base nesse ocultamento.

85 "Few antitrust cases involving the improper extension of patent rights have been brought in recent years. Panelists at the Hearings explained that this may be because few practices that could extend the market power conferred by a patent beyond the patent's expiration actually do so. Moreover, many restrictions that have the potential to extend the market power conferred by a valuable patent beyond its term can have demonstrable efficiencies. The Agencies have recognized, for example, that contracts that require exclusive dealing may encourage a licensee to further develop the licensed technology. It is also possible that collecting royalties over a longer term than the patent grant will reduce the deadweight loss associated with a patent monopoly and allow the patent holder to recover the full value of the patent, thereby preserving innovation incentives. Although some agreements may have anticompetitive effects, patent licenses can often be "expected to contribute to an efficiency-enhancing integration of economic activity," and thus the Agencies generally analyze them pursuant to the rule of reason. Of course, with regard to any of these practices, per se treatment would be warranted if a particular practice is a sham--

Numa hipótese em que as rés ocultaram e repassaram falsas informações sobre a vigência das patentes, sem que se permitisse aos agricultores tomar qualquer decisão ponderando os benefícios e desvantagens do pagamento, configura-se exatamente a hipótese, confirmada pelas autoridades americanas, em que há *proibição absoluta de cobrar royalties depois de a patente ter sido extinta*.

Seção 2 (d) [III] Do potencial de abuso das operações com sementes transgênicas

Já se deu notícia da longo acompanhamento que as autoridades antitrustes americanas mantêm sobre as atividades da Monsanto; disso reportou o New York Times em trecho citado e traduzido.

Mas é preciso se ter em consideração o número de casos envolvendo a Monsanto perante o CADE. A listagem abaixo parece indicar que, à luz da natureza de suas atividades empresariais, o grupo Monsanto parece viver em regime de liberdade vigiada.

Vejamos a seguir:

Lista dos Processos da Monsanto submetidos ao CADE

Nº Processo	Tipo de Processo	Conselheiro	Fase
08700.006269/2007-07	Pedido de Reconsideração		juntada aos autos
08700.003989/2012-70	Atos e Contratos do Artigo 54	Ricardo Machado Ruiz	Encaminhamento dos Autos
08700.003966/2012-65	Atos e Contratos do Artigo 54	Marcos Paulo Verissimo	Encaminhamento dos Autos
08700.003937/2012-01	Atos e Contratos do Artigo 54	Alessandro Serafin Octaviani Luis	Autos originais
08700.003898/2012-34	Atos e Contratos do Artigo 54	Alessandro Serafin Octaviani Luis	Autos originais
08700.003897/2012-90	Atos e Contratos do Artigo 54	Ricardo Machado Ruiz	Encaminhamento dos Autos
08012.012392/2007-15	Atos e Contratos do Artigo 54	Luis Fernando Schuartz	Arquivado
08012.012229/2007-44	Atos e Contratos do Artigo 54	Ricardo Villas Bôas Cueva	Arquivado
08012.011210/2008-61	Atos e Contratos do Artigo 54	César Costa Alves de Mattos	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ
08012.010763/2005-54	Averiguação Preliminar		Encaminhamento dos Autos

if, for example, it is designed to implement a market division agreement among competitors.” Idem. [Pés de página suprimidos]

08012.010018/2008-58	Atos e Contratos do Artigo 54	Olavo Zago Chinaglia	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ
08012.009290/1998-06	Atos e Contratos do Artigo 54	Afonso Arinos de Mello Franco Neto	Arquivado
08012.009279/2004-00	Atos e Contratos do Artigo 54	Luiz Alberto Esteves Sca-Ioppe	Arquivado
08012.009265/2005-69	Atos e Contratos do Artigo 54	Luis Fernando Rigato Vas-concellos	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ
08012.009227/2010-73	Atos e Contratos do Artigo 54	Fernando de Magalhães Furlan	Arquivado
08012.009211/2008-46	Atos e Contratos do Artigo 54	Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ
08012.009176/2008-65	Atos e Contratos do Artigo 54	Fernando de Magalhães Furlan	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ
08012.008725/2007-01	Atos e Contratos do Artigo 54	Luis Fernando Schuartz	Arquivado
08012.008659/1998-09	Processo Administrativo - Lei 8884/1994	Luis Fernando Rigato Vas-concellos	Arquivado
08012.008656/2006-47	Atos e Contratos do Artigo 54	Abraham Benzaquem Sicsú	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ
Nº Processo	Tipo de Processo	Conselheiro	Fase
08012.008561/2006-23	Atos e Contratos do Artigo 54	Paulo Furquim de Azevedo	Encaminhamento dos Autos
08012.008359/2005-11	Atos e Contratos do Artigo 54	Ricardo Villas Bôas Cueva	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ
08012.008241/1997-76	Atos e Contratos do Artigo 54	Roberto Augustos Castella-nos Pfeiffer	Arquivado
08012.007963/2009-53	Atos e Contratos do Artigo 54	Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo	Arquivado
08012.007871/1998-50	Atos e Contratos do Artigo 54	Fernando de Oliveira Marques	Arquivado
08012.007238/2008-02	Atos e Contratos do Artigo 54	Olavo Zago Chinaglia	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ
08012.007081/2003-01	Atos e Contratos do Artigo 54	Luis Fernando Rigato Vas-concellos	Arquivado
08012.007073/2003-56	Atos e Contratos do Artigo 54	Luis Fernando Rigato Vas-concellos	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ
08012.006958/1998-09	Atos e Contratos do Artigo 54	Mércio Felsky	Arquivado
08012.006832/2008-78	Atos e Contratos do Artigo 54	Fernando de Magalhães Furlan	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ
08012.006820/2005-09	Atos e Contratos do Artigo 54	Roberto Augustos Castella-nos Pfeiffer	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ
08012.006706/2012-08	Atos e Contratos do Artigo 54	Alessandro Serafin Octaviani Luis	Autos originais
08012.006693/2008-82	Atos e Contratos do Artigo 54	Paulo Furquim de Azevedo	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ
08012.006625/2011-19	Atos e Contratos do Artigo 54	Alessandro Serafin Octaviani Luis	Arquivado

08012.006556/2008-48	Atos e Contratos do Artigo 54	Paulo Furquim de Azevedo	Arquivado	
08012.006367/2009-56	Atos e Contratos do Artigo 54	Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo	Arquivado	
08012.006250/1999-58	Atos e Contratos do Artigo 54	Cleveland Prates Teixeira	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ	
08012.006198/2008-73	Atos e Contratos do Artigo 54	Luiz Carlos Thadeu Delorme Prado	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ	
08012.006034/2009-27	Atos e Contratos do Artigo 54	Paulo Furquim de Azevedo	Arquivado	
08012.005367/2010-72	Atos e Contratos do Artigo 54	Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo	Arquivado	
Nº Processo	Tipo de Processo	Conselheiro	Fase	
08012.005172/2002-12	Atos e Contratos do Artigo 54	Roberto Augustos Castella nos Pfeiffer	Arquivado	
08012.005135/1998-01	Atos e Contratos do Artigo 54	Luiz Alberto Esteves Sca-Ioppe	Arquivado	
08012.005042/2004-41	Atos e Contratos do Artigo 54	Roberto Augustos Castella nos Pfeiffer	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ	
08012.004808/2000-01	Atos e Contratos do Artigo 54	Ricardo Villas Bôas Cueva	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ	
08012.004517/2009-97	Atos e Contratos do Artigo 54	César Costa Alves de Mattos	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ	
08012.004452/2009-80	Atos e Contratos do Artigo 54	Paulo Furquim de Azevedo	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ	
08012.004296/2000-93	Atos e Contratos do Artigo 54	Mércio Felsky	Arquivado	
08012.004202/2000-40	Atos e Contratos do Artigo 54	Hebe Teixeira Romano Pereira da Silva	Arquivado	
08012.004091/2007-18	Atos e Contratos do Artigo 54	Abraham Benzaquem Sicsú	Arquivado	
08012.003997/2003-83	Atos e Contratos do Artigo 54	Ricardo Villas Bôas Cueva	Arquivado	
08012.003711/2000-17	Atos e Contratos do Artigo 54	Luis Fernando Rigato Vasconcellos	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ	
08012.003427/2003-93	Atos e Contratos do Artigo 54	Luiz Carlos Thadeu Delorme Prado	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ	
08012.003370/2007-56	Atos e Contratos do Artigo 54	Paulo Furquim de Azevedo	Arquivado	
08012.003296/2007-78	Atos e Contratos do Artigo 54	Abraham Benzaquem Sicsú	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ	
08012.003127/2008-19	Atos e Contratos do Artigo 54	Paulo Furquim de Azevedo	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ	
08012.003053/2001-44	Atos e Contratos do Artigo 54	Cleveland Prates Teixeira	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ	
08012.002933/2007-99	Atos e Contratos do Artigo 54	Paulo Furquim de Azevedo	Arquivado	
08012.002870/2012-38	Atos e Contratos do Artigo 54	Marcos Paulo Verissimo	Autos originais	
08012.002154/2005-21	Atos e Contratos do Artigo 54	Luiz Carlos Thadeu Delorme Prado	Arquivado	

08012.001835/1999-54	Atos e Contratos do Artigo 54 Ruy Afonso de Santacruz Lima	Arquivado
08012.001560/2009-09	Atos e Contratos do Artigo 54 César Costa Alves de Mattos	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ
08012.001559/2009-76	Atos e Contratos do Artigo 54 Vinícius Marques de Carvalho	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ
08012.001558/2009-21	Atos e Contratos do Artigo 54 Fernando de Magalhães Furlan	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ
08012.001518/2005-56	Atos e Contratos do Artigo 54 Luis Fernando Rigato Vasconcellos	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ
08012.000975/1999-88	Averiguação Preliminar Roberto Augustos Castella	Arquivado nos Pfeiffer
08012.000766/2006-61	Atos e Contratos do Artigo 54 Paulo Furquim de Azevedo	Arquivado
08012.000415/2006-50	Atos e Contratos do Artigo 54 Paulo Furquim de Azevedo	Arquivado
08012.000344/2010-71	Atos e Contratos do Artigo 54 Olavo Zago Chinaglia	Arquivado
08012.000311/2007-26	Atos e Contratos do Artigo 54 Luis Fernando Schuartz	Arquivado
08012.000288/2010-75	Atos e Contratos do Artigo 54 Fernando de Magalhães Furlan	Encaminhamento dos Autos
08012.000182/2010-71	Atos e Contratos do Artigo 54 Ricardo Machado Ruiz	Arquivado
0177/1997	Atos e Contratos do Artigo 54 Marcelo Procópio Calliari	
0155/1988	Averiguação Preliminar	
0127/1997	Atos e Contratos do Artigo 54 Renault de Freitas Castro	
0056/1992	Processo Administrativo - Lei 8884/1994	Marcelo Procópio Calliari
0040/1995	Atos e Contratos do Artigo 54 Edison Rodrigues Chaves	Arquivado
0039/1999	Consulta	Arquivado
0012/1999	Recurso Voluntário	Arquivado

Seção 2 (d) [III] (A) As intervenções do CADE quanto às tecnologias Roundup e Roundup Ready

No entanto, somente nos importam os procedimentos que, direta ou indiretamente, o CADE tenha se pronunciado sobre a matéria deste estudo.

Por que? Porque uma violação das leis de defesa da concorrência não se apura em abstrato, sem levar em conta a materialidade do mercado e dos parâmetros de concorrência; ao ter oportunidade de olhar e reolhar as condições objetivas do mercado de sementes transgênicas, e especialmente daquele de sementes com tecnologia Roundup Ready, a autarquia prefigura com mais clareza e profundidade os parâmetros do eventual ilícito.

Assim se propõe uma nova tabela:

Seção 2 (d) [III] (B) Casos da Monsanto perante o CADE que interessam a este estudo

Nº Processo	Tipo do Processo	Ementa
<u>08012.012229/2007-44</u>	Atos e Contratos do Artigo 54	Ato de Concentração. Operação em âmbito nacional. Aquisição, pela Monsanto do Brasil Ltda. da totalidade do capital social da Agroeste Sementes S.A. Hipótese prevista no art. 54, §3º da Lei 8.884/94. Apresentação tempestiva. Taxa processual recolhida. Mercado relevante nacional de sementes de milho híbrido de alto, médio e menor investimento. Estudo da SEAE pela aprovação sem restrições. Estudo da ProCADE pela aprovação condicionada à exclusão da cláusula de não-concorrência. Aprovação da operação com restrições. Razão: Redução do prazo da cláusula de não-concorrência de dez para cinco anos.
<u>08012.000311/2007-26</u>	Atos e Contratos do Artigo 54	Ato de concentração. Contrato de licenciamento de tecnologia pela Monsanto. Mercados de Inovação. Definição de mercado relevante internacional de produção de tecnologia para sementes de soja resistentes ao glifosato. Efeito anticoncorrencial das cláusulas. Aprovação com restrição. Restrição: Supressão da cláusula 3 que dispõe: <i>“3. A SYNGENTA somente poderá contratar e licenciar terceiros para a multiplicação, produção e/ou comercialização da Sementes RR após referidos terceiros estarem licenciados pela Mobrás para utilização e/ou exploração comercial da Tecnologia Monsanto. Para tais efeitos, a SYNGENTA deverá indicar à MOBRAS as pessoas físicas ou jurídicas, junto às quais pretende contratar a produção e/ou comercialização, podendo a MOBRAS deixar de efetuar o licenciamento da Tecnologia Monsanto a algumas(s) pessoa(s) indicada(s), ou rescindir tal licenciamento, somente no hipótese da(s) referida(s) pessoa(s) (I) encontrar(em)-se em situação de insolvência, liquidação ou concordata; (II) estar(em) em situação de inadimplência junto à MOBRAS ou a qualquer empresa pertencente ao seu grupo econômico; (III) produzir(em) e/ou comercializar(em) sementes de soja com tolerância ao glifosato que não contenha a Tecnologia Monsanto; (IV) serem pessoas físicas ou jurídicas (a) que estejam, ou venham a estar, de qualquer maneira coligadas a empresas do mesmo grupo da MOBRAS na área de herbicidas à base de glifosato ou (b) que sejam obtentores vegetais de sementes de soja, executados os obtentores inseridos no âmbito do presente Acordo.” (grifo nosso)</i>⁷

		<i>“3.1 Observados o disposto no ‘caput’ desta Cláusula 10, para efeitos dos licenciamentos a serem concedidos pela MOBRAS e pela SYNGENTA junto a Multiplicadores, os respectivos contratos versarão respectivamente sobre a utilização da tecnologia Monsanto e sobre a multiplicação de sementes das Cultivares RR11, nas classes subsequentes à básica e na classe fiscalizada, bem como, se for o caso, sobre <u>autorização para comercialização das sementes multiplicadas, exclusivamente para produção de soja-grão.</u>”</i> <i>“3.2.1 A MOBRAS estipulará ainda em seus contratos de licenciamento da Tecnologia Monsanto que a multiplicação das Sementes RR deverá executada pelo Licenciamento MOBRAS em todas as respectivas classes legalmente definidas, ficando vedado ao mesmo sublicenciar a multiplicação, exceto no que se refere à contratação de Cooperantes¹², hipótese em que deverá ter havido o prévio licenciamento da Tecnologia Monsanto, na forma do disposto no ‘caput’ desta Cláusula.”</i> (grifos nossos) E modificação da Cláusula 2.4 de: <i>“ Durante a vigência do presente acordo, SYNGENTA não poderá, direta ou indiretamente, introduzir nas cultivares RR desenvolvidas com a tecnologia Monsanto qualquer outra característica de modificação genética, por meio de tecnologia de DNS recombinante, sem que haja a prévia concordância por escrito da MOBRAS.”</i> Para: <i>“A vedação definida neste item não impedirá a Syngenta firmar acordos comerciais similares ao presente com terceiros.”</i>
08012.003296/2007-78	Atos e Contratos do Artigo 54	Ato de concentração. Contrato de licenciamento pela Monsanto à Brasmax de tecnologia para sementes de soja geneticamente modificada. Hipótese de subsunção prevista no art. 54, §3º - faturamento. Conhecimento. Apresentação tempestiva. Mercados Relevantes de Tecnologia, Melhoramento, Multiplicação e Comercialização. Ausência de sobreposição horizontal significativa. Benefício social por difusão de tecnologia. Relação vertical. Existência de cláusulas de exclusividade. Aprovação com restrição de modificação de cláusulas. <i>Restrição: Modificação das seguintes cláusulas consideradas anticoncorrenciais :</i> <i>“2.4 Durante a vigência do presente Acordo, a Don Mario não poderá, direta ou indiretamente, introduzir nas cultivares RR desenvolvidas com a tecnologia Monsanto, qualquer outra tecnologia, sem que haja</i>

		prévia concordância por escrito da Monsanto. A vedação definida neste item não impedirá a Don Mario de pesquisar, desenvolver, produzir e comercializar sementes de soja tolerantes ao glifosato com tecnologias outras que não a 3.1.2, III, cuja tradução ao português deverá preservar o seguinte conteúdo: “3.1.2 A Monsanto poderá deixar de efetuar o licenciamento da Tecnologia Monsanto a quaisquer das pessoas indicadas, ou rescindir tal licenciamento, a qualquer tempo, quando referida(s) pessoa(s) [...] (III) produzir(em) e/ou comercializar(em) sementes de soja com tolerância ao glifosato que Não contenham, tecnologia Monsanto sem comprovarem que a instalação e produção, bem como, a embalagem, armazenamento e comercialização de tais sementes será realizada de forma segregada, separada e diferenciada dos procedimentos relativos às sementes com a tecnologia Monsanto; ou quando demonstrarem que não possuem viabilidade técnica e/ou economia para realizar a referida segregação. [...]”
<u>08012.007073/2003-56</u>	Atos e Contratos do Artigo 54	Ato de Concentração. - Operação realizada no Brasil. - Celebração de contratos para o fornecimento de ácido de glifosato pela Monsanto do Brasil Ltda para as empresas produtoras de herbicidas, Agripec Química e Farmacêutica S.A., Fersol Indústria e Comércio Ltda, Nortox S.A., Pilarquim BR Comercial Ltda, e Helm do Brasil Mercantil Ltda - Requerente com faturamento em território nacional superior a R\$400 milhões. - Hipótese prevista no art. 54, § 3º da Lei 8.884/94. - Mercado relevante: mercado de ácido de glifosato no território nacional - Apresentação tempestiva. - Manifestações contrárias à aprovação das Operações - Risco de prejuízos ao ambiente concorrencial. - Determinação de exclusão da cláusula de exclusividade - Aprovação com restrições. Restrição: Exclusão da Cláusula que prevê que a totalidade de sua demanda de ácido glifosato utilizado na produção de herbicidas à base de glifosato, observadas certas condições, deve ser atendida exclusivamente pelo produto da Monsanto.
<u>08012.003427/2003-93</u>	Atos e Contratos do Artigo 54	Ato de Concentração. - Operação realizada no Brasil. - Celebração de contratos para o fornecimento de ácido de glifosato pela Monsanto do Brasil Ltda para as empresas produtoras de herbicidas, Agripec Química e Farmacêutica S.A., Fersol Indústria e Comércio Ltda, Nortox S.A., Pilarquim BR Comercial Ltda, e Helm do Brasil Mercantil Ltda - Requerente com faturamento em território nacional superior a R\$400

		milhões. - Hipótese prevista no art. 54, § 3º da Lei 8.884/94. - Mercado relevante: mercado de ácido de glifosato no território nacional - Apresentação tempestiva. - Manifestações contrárias à aprovação das Operações - Risco de prejuízos ao ambiente concorrencial. - Determinação de exclusão da cláusula de exclusividade - Aprovação com restrições. Restrição: Exclusão da Cláusula que prevê que a totalidade de sua demanda de ácido glifosato utilizado na produção de herbicidas à base de glifosato, observadas certas condições, deve ser atendida exclusivamente pelo produto da Monsanto.
<u>08012.003427/2003-93</u>	Atos e Contratos do Artigo 54	Ato de Concentração. - Operação realizada no Brasil. - Celebração de contratos para o fornecimento de ácido de glifosato pela Monsanto do Brasil Ltda para as empresas produtoras de herbicidas, Agripec Química e Farmacêutica S.A., Fersol Indústria e Comércio Ltda, Nortox S.A., Pilarquim BR Comercial Ltda, e Helm do Brasil Mercantil Ltda - Requerente com faturamento em território nacional superior a R\$400 milhões. - Hipótese prevista no art. 54, § 3º da Lei 8.884/94. - Mercado relevante: mercado de ácido de glifosato no território nacional - Apresentação tempestiva. - Manifestações contrárias à aprovação das Operações - Risco de prejuízos ao ambiente concorrencial. - Determinação de exclusão da cláusula de exclusividade - Aprovação com restrições. Restrição: Exclusão da Cláusula que prevê que a totalidade de sua demanda de ácido glifosato utilizado na produção de herbicidas à base de glifosato, observadas certas condições, deve ser atendida exclusivamente pelo produto da Monsanto.
<u>08012.003997/2003-83</u>	Atos e Contratos do Artigo 54	Ato de Concentração. Operação de comercialização de soja transgênica. Mercado relevante de produto: sementes de soja para plantio. Mercado geográfico: nacional. Hipótese prevista no art. 54, §3º da Lei 8.884/94. Apresentação tempestiva. Divergência dos estudos da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda - SEAE/MF e Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça - SDE/MJ e Procuradoria do CADE quanto às restrições impostas. Existência de prejuízos à concorrência. Aprovação com restrições. Restrições: a) Retirar da cláusula 2.4 do Acordo Comercial a proibição de que a FMT e UNISOJA explorem comercialmente, sob qualquer forma, variedades de soja tolerantes ao glifosato que não tenha sido obtidos através

08012.009279/2004-00	Atos e Contratos do Artigo 54	do acordo técnico; b) Retirar a primeira parte da cláusula 1.4 do Acordo Técnico, que veda a FMT, durante a vigência do acordo, direta ou indiretamente, exercer pesquisas ou desenvolver linhagens e cultivares de soja que expressem tolerância ao glifosato, a partir de tecnologia junto a terceiros; c) Retirar da cláusula 3 do Acordo Comercial inciso III, que permite à Monsanto impedir ou rescindir o licenciamento a pessoas que produzirem ou comercializarem sementes de soja com tolerância ao glifosato que não contenha tecnologia Monsanto.
08012.005042/2004-41	Atos e Contratos do Artigo 54	Ato de Concentração. - Operação realizada no Brasil. - Celebração de contratos para o fornecimento de ácido de glifosato pela Monsanto do Brasil Ltda para as empresas produtoras de herbicidas, Agripec Química e Farmacêutica S.A., Fersol Indústria e Comércio Ltda, Nortox S.A., Pilarquim BR Comercial Ltda, e Helm do Brasil Mercantil Ltda - Requerente com faturamento em território nacional superior a R\$400 milhões. - Hipótese prevista no art. 54, § 3º da Lei 8.884/94. - Mercado relevante: mercado de ácido de glifosato no território nacional - Apresentação tempestiva. - Manifestações contrárias à aprovação das Operações - Risco de prejuízos ao ambiente concorrencial. - Determinação de exclusão da cláusula de exclusividade - Aprovação com restrições. Restrição: Exclusão da Cláusula que prevê que a totalidade de sua demanda de ácido glifosato utilizado na produção de herbicidas à base de glifosato, observadas certas condições, deve ser atendida exclusivamente pelo produto da Monsanto.
		Ato de Concentração. - Operação realizada no Brasil. - Celebração de contratos para o fornecimento de ácido de glifosato pela Monsanto do Brasil Ltda para as empresas produtoras de herbicidas, Agripec Química e Farmacêutica S.A., Fersol Indústria e Comércio Ltda, Nortox S.A., Pilarquim BR Comercial Ltda, e Helm do Brasil Mercantil Ltda - Requerente com faturamento em território nacional superior a R\$400 milhões. - Hipótese prevista no art. 54, § 3º da Lei 8.884/94. - Mercado relevante: mercado de ácido de glifosato no território nacional - Apresentação tempestiva. - Manifestações contrárias à aprovação das Operações - Risco de prejuízos ao ambiente concor-

08012.004091/200718	Atos e Contratos do Artigo 54	rencial. - Determinação de exclusão da cláusula de exclusividade - Aprovação com restrições. Restrição: Exclusão da Cláusula que prevê que a totalidade de sua demanda de ácido glifosato utilizado na produção de herbicidas à base de glifosato, observadas certas condições, deve ser atendida exclusivamente pelo produto da Monsanto. Ato de concentração. Contrato de licenciamento pela Monsanto à Don Mario de tecnologia para sementes de soja geneticamente modificada. Hipótese de subsunção prevista no artigo 54, 3º - faturamento. Conhecimento. Apresentação tempestiva. Mercados Relevantes de Tecnologia, Melhoramento, Multiplicação e Comercialização. Ausência de sobreposição horizontal significativa. Benefício social por difusão de tecnologia. Relação vertical. Existência de cláusulas de exclusividade. Aprovação com restrição de modificação de cláusulas. Restrição: Modificação das seguintes cláusulas consideradas anticoncorrenciais : “2.4 Durante a vigência do presente Acordo, a Don Mario não poderá, direta ou indiretamente, introduzir nas cultivares RR desenvolvidas com a tecnologia Monsanto, qualquer outra tecnologia, sem que haja prévia concordância por escrito da Monsanto. A vedação definida neste item não impedirá a Don Mario de pesquisar, desenvolver, produzir e comercializar sementes de soja tolerantes ao glifosato com tecnologias outras que não a 3.1.2, III, cuja tradução ao português deverá preservar o seguinte conteúdo: “3.1.2 A Monsanto poderá deixar de efetuar o licenciamento da Tecnologia Monsanto a quaisquer das pessoas indicadas, ou rescindir tal licenciamento, a qualquer tempo, quando referida(s) pessoa(s) [...] (III) produzir(em) e/ou comercializar(em) sementes de soja com tolerância ao glifosato que Não contenham, tecnologia Monsanto sem comprovarem que a instalação e produção, bem como, a embalagem, armazenamento e comercialização de tais sementes será realizada de forma segregada, separada e diferenciada dos procedimentos relativos às sementes com a tecnologia Monsanto; ou quando demonstrarem que não possuem viabilidade técnica e/ou economia para realizar a referida segregação. [...]”

Seção 2 (d) [III] (C) Resumo dos casos da Monsanto relativos às sementes

- (1) Os casos em questão se referem de alguma forma (a) ao glifosato (Roundup) ou (b) às sementes Roundup Ready.
- (2) em todos os casos houve atenção ou restrição às cláusulas de exclusividade (*de não permitir concorrência*) ou de não concorrência (*de não concorrer*).
- (3) Em todos os casos transcritos, o CADE rejeitou a pretensão de impor, por via contratual, a exclusividade do uso da tecnologia Roundup ou Roundup Ready através de fornecimentos diretos ou autorizados pela Monsanto. A intervenção do CADE se concentrou em garantir a possibilidade de fontes ou tecnologias alternativas.

Parece ser assim razoável concluir que, já tendo extensamente examinado o ambiente concorrencial relativo às sementes Roundup Ready, o CADE não contemplará com indulgência a imposição *involuntária e resultante de assimetria de informações* quanto à vigência de patentes, que importou na vinculação os plantadores de Mato Grosso a uma exclusividade *inexistente*.

Com efeito, em todos os casos elencados, o CADE se pronunciou sobre contratos assinados voluntariamente entre partes informadas, apresentados à autarquia para os fins do art. 54 da lei então vigente. Ou seja, para legitimar, ou não, os acordos e ajustes voluntários *com vistas à tutela dos efeitos em face a terceiros*. E em todos os casos listados, houve a rejeição da exclusividade imposta em relação às tecnologias Roundup⁸⁶ e Roundup Ready.

Especificamente no processo 08012.003997/2003-83, o CADE manteve a posição de que *mesmo na vigência da patente* (e veja-se, é da patente de que se trata aqui) a cláusula de exclusividade contratual era vedada, e determinou a exclusão da respectiva cláusula⁸⁷. No caso, a relação da Monsanto era com *players* de porte con-

---

86 Note-se que a absoluta rejeição à exclusividade no caso da tecnologia do Roundup (glifosato) – que já se encontra com patente expirada desde 1990 no Brasil, e assim, em domínio público, no Processo 08012.005042/2004-41 permite antecipar que a mesma reação se daria no tocante à tecnologia Roundup Ready.

87 “A SDE (fls.201/216) também entende que as relações de exclusividade estabelecidas nas cláusulas 1.4 (Acordo Técnico), 2.4 e inciso HI, da cláusula 3 (Acordo Comercial) poderão prejudicar o estabelecimento da livre concorrência entre os produtores de sementes de soja tolerantes ao glifosato, quando vencida a patente da MOSANTO”. Entretanto, ressalta que as disposições de exclusividade deveriam “ser limitadas ao período de validade das patentes da MONSANTO referentes à semente de soja tolerante ao glifosato.” De acordo com seu entendimento, a posição dominante sustentada pela Monsanto seria justificável quando decorrente da existência da patente, mas não existem razões para que essa situação seja mantida após sua expiração e que, portanto, faz-se necessário criar condições para que, quando o prazo de validade da patente expire, estejam presentes condições mercadológicas para o ingresso de novas empresas concorrentes da Monsanto. As cláusulas de exclusividade, citadas acima, tem seu prazo de validade atrelado à validade do próprio contrato, o qual “entra em vigor na data de

siderável, quais sejam, a UNISOJA e a Fundação Mato Grosso. Ainda assim, a exclusividade consensual foi proscrita.

O caso em questão, de outro lado, diz respeito à relação, através de miríades de contratos de licença de patentes (a partir de 5/8/2010, licença de *patente inexistentes*) para com plantadores de Mato Grosso. Nenhum desses contratos foi placitado pela autarquia. Em todos eles, a partir de certa data, a imposição de exclusividade se valeu da *falta de informação* ou *informação falsa* quanto a vigência da causa do pagamento.

Necessariamente se conclui que – em tais circunstâncias – não se pode imaginar que o CADE viria a homologar as exações de exclusividade impostas unilateralmente, e suportadas em face da *falta de informação* ou *informação falsa* quanto a vigência da causa do pagamento.

Cumpre-me aqui, assim concordar com o entendimento do eminente colega José Roberto d’Affonseca Gusmão⁸⁸ de que se desenharia no caso concreto hipótese um violação das leis de defesa da concorrência.

Seção 2 (d) [IV] Conclusão quanto à seção

A partir da nossa posição sobre a cobrança de royalties após a vigência da patentes, exposta logo acima, concluímos:

(1) Há, no caso, abuso de direito de patentes (segundo examinado bem mais acima), e, à luz das decisões do CADE sobre a matéria, que examina concretamente o mercado relevante e os fatos da utilização, a imposição de uma exclusividade no tocante ao mercado das tecnologias Roundup e Roundup Ready, uma situação potencial de abuso de poder econômico. Configuram-se assim os pressupostos da aplicação direta do direito da concorrência às hipótese de patentes.

(2) Havendo no caso uma situação de fraude, pela não informação ou desinformação pelas rés quanto a quais patentes corresponderiam os royalties pagos, e se elas estavam ou não em vigor (não estavam), creio configurar-se aqui um abuso de poder econômico em concreto, insuscetível de remédio por quaisquer fatores pro-competitivos que pudessem resultar do caso, se algum houvesse.

---

sua assinatura e vigorará até 13 de setembro de 2014 ou até o término de validade de todas as Patentes Monsanto, o que ocorrer primeiro". (Acordo Comercial fls. 67). A exclusividade pode vir a ser mantida não apenas para o período de vigência da patente, mas também após sua expiração, caso o período de validade das patentes ultrapasse a data de 13 de setembro de 2014. Daí a restrição sugerida pela SDE, que, como será visto adiante, não se sustenta, pois a patente não justifica as cláusulas de exclusividade, as quais produzem efeitos imediatamente e devem, portanto, ser alteradas imediatamente." Processo, p. 7.

88   Constante a fls. 539 3 seg. dos autos da Ação.

Seção 2 (e) Da infração penal incorrida pelas rés ao afirmarem patente que já não mais existe

Custa a crer que as rés, na sua significativa posição de agente econômico de enorme importância mundial, e de reconhecido contribuinte para o progresso das tecnologias sementeiras, possa incorrer nas consequência de um ilícito penal.

No entanto, não está ela livre de responsabilizar-se pelos ilícitos que seus pressupostos, em seu proveito, incorram em afronta ao Código Penal não só do país em que atuam, mas igualmente no seu país de origem. Assim é que, do *site* do Ministério da Justiça Americano, se verifica recente consentimento e submissão à lei de seu próprio país pela corrupção de autoridades indonésias⁸⁹ exatamente no tocante às sementes de que se fala⁹⁰.

Nesta hipótese, tanto o preposto local das rés⁹¹ quanto a própria Monsanto assumiu as consequências pelo ilícito penal de corrupção de servidor público⁹².

Mesmo no Brasil, há que se considerar o acórdão do TRF4, que tem como alvo a Monsanto do Brasil LTDA., e diz respeito exatamente à tecnologia Round Ready, e ao ilícito de afirmar a respeito de uma tão importante contribuição às tecnologias inverdades em agressão aos agricultores brasileiros:

ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA E ABUSIVA. 'HOMENAGEM DA MONSANTO DO BRASIL AO PI-

---

89 O documento do Ministério da Justiça Americano “Steps taken to implement and enforce the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions”, em <http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/docs/oecd-convention.pdf>, visitado em 6/12/2012.

90 A denúncia do Ministério da Justiça, com todos detalhes do caso, se lêem a <http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/cases/monsanto-co/01-06-05monsanto-info.pdf>. Visitado em 5/12/2012.

91 “SEC v. Charles Michael Martin (D.D.C., March 6, 2007): On March 6, 2007, the SEC filed a settled enforcement action charging Charles Michael Martin, a former executive of Monsanto Company (see below), with violations of the FCPA. In its complaint, the Commission alleged that in 2002, Martin authorized and directed an Indonesian consulting firm to pay a bribe of \$50,000 to a senior Indonesian Ministry of Environment official to influence the official to repeal language in a decree that was unfavorable to Monsanto's business in Indonesia. The complaint further alleged that Martin directed a false invoicing scheme to conceal the unlawful activity; approved the false invoices; and took steps to ensure that Monsanto paid the false invoices. Without admitting or denying the charges, Martin consented to the entry of a final judgment permanently enjoining him from violating and/or aiding and abetting violations of the anti-bribery, books and records, and internal controls provisions of the FCPA. Martin also agreed to pay a \$30,000 civil penalty.”

92 “United States v. Monsanto Co. and SEC v. Monsanto Co. (D.D.C., January 6, 2005): On January 6, 2005, Monsanto Company entered into a deferred prosecution agreement with the Department of Justice in which it agreed to pay a \$1 million penalty and admit to violations of the FCPA involving a payment to an Indonesian official to induce him (unsuccessfully) to repeal an environmental regulation, and a related false books and records entry. Pursuant to the agreement, the Government will seek the dismissal of the charges in three years provided the company implements a strict compliance program and continues to cooperate with the Government's investigation. Monsanto also agreed to hire an independent compliance monitor to meet its obligations. Monsanto consented to pay a \$500,000 civil penalty and to the Commission's issuance of its administrative order.”

ONEIRISMO DO AGRICULTOR GAÚCHO'. SOJA TRANSGÊNICA. ROUNDUP READY. GLIFOSATO. PROPAGANDA DE AGROTÓXICOS. DIREITO À INFORMAÇÃO. DANO MORAL DIFUSO/COLETIVO. CONTRAPROPAGANDA. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. 1. Deve ser analisada sob o prisma do código de defesa do consumidor a veiculação de propaganda por empresa de biotecnologia de soja transgênica e do herbicida a ela associado. 2. Para fins de responsabilização nos termos do Código de Defesa do Consumidor, assume a posição de fornecedor empresa de biotecnologia que produz e comercializa semente transgênica e seu respectivo herbicida, tendo em vista a atividade comercial que desempenha e o que dispõe o art. 3º da lei 8.078-90. 3. Não é absolutamente verdadeira a propaganda que afirma que o plantio da soja transgênica garante o uso de menos pesticida, ao contrário do que apregoado no comercial questionado. 4. A ausência de amparo científico, acima de qualquer dúvida, à assertiva de que determinado cultivar resulte em alimentos de melhor qualidade e maior quantidade em relação ao exemplar tradicional, implica reconhecer que a propaganda é enganosa. 5. Considera-se abusiva qualquer apologia de produto comercial cuja venda seja proibida no país ao tempo de sua veiculação. 6. A opção político-legislativa no sentido de inclinar-se pela autorização do plantio e comercialização de sementes geneticamente modificadas no país (Lei 11.105-05), independentemente de estudo prévio de impacto, não afasta o direito dos consumidores terem acesso à informação integral e verdadeira acerca dos possíveis efeitos dessa tecnologia e do seu respectivo herbicida para a saúde dos homens, dos animais e para o meio ambiente, a teor do que prevê a Lei Consumista. 7. É obrigatório, nos termos do art. 220, § 4º da CF, que a propaganda de agrotóxicos contenha, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. 8. É no mesmo sentido a Lei 7.802-89, a qual determina que a propaganda comercial de agrotóxicos deverá conter, obrigatoriamente, clara advertência sobre os riscos do produto à saúde dos homens, animais e meio ambiente. 9. O dano moral coletivo/difuso é fruto da prática de conduta antijurídica, omissiva ou comissiva, que atinge bens considerados de grande relevância e estima para a sociedade, tais como os direitos do consumidor e do meio ambiente, conforme prevê o art. 1º da Lei 7.347-85 e o art. 6º da Lei 8.078-90 (CDC). 10. Caracterizada a propaganda enganosa” TRF4, AC 5002685-22.2010.404.7104/RS, 4a. Turma, Des. Jorge Antonio Maurique, 14/8/2012.

É nesse contexto que nos cumpre examinar a hipótese de que, ao afirmar seu direito de cobrar royalties mesmo após o fim da patente, os prepostos das rés se subsumem à hipótese do crime de afirmar uma patente que já não mais tEm.

Que ilícito é esse? Assim disse no nosso Tratado, vol. II:

[13] § 2. 1. - O crime de arrogar-se uma patente que não existe

Importante como é o privilégio, exclusividade que incide diretamente sobre o mercado, torna-se crucial evitar que pessoas, que não detenham a patente, arroguem-se o direito. Tal ilícito, que é infinitamente mais frequente do que se imagina, comete quem *ainda* não tem patente, quem *já* não a tem, e mesmo quem alega vigência além do prazo ou fora das linhas da patente.

O texto em vigor é o seguinte:

“Lei 9.279/96 - Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;”

Sobre a questão, disse Gama Cerqueira:

“O delito previsto no art. 173 do Código abrange a falsa indicação ou usurpação da qualidade de privilegiado, que o Dec. 16.264/23, no art. 73, 1, assim definia: “Os que se inculcarem possuidores de patentes, usando emblemas marcas, letreiros ou rótulos indicativos de privilégio sobre produtos ou objetos preparados para o comércio, ou expostos à venda, como privilegiados”.

“A falsa, como a imprecisa indicação da qualidade de privilegiado, pode causar prejuízos aos concorrentes e aos consumidores, como facilmente se compreende. Por isso a lei as reprime. Inculcando-se possuidora de privilégio para certo produto, a pessoa que recorre a esse artifício tolhe a liberdade de seus concorrentes, infundindo-lhes o receio de infringir o suposto privilégio; ilude os consumidores levando-os a crer na imaginária superioridade do produto; e desvia a clientela alheia induzindo-a a pensar que o produto não pode ser vendido por outros comerciantes.

“A escusa de boa-fé, nesses delitos, exclui a responsabilidade do infrator. Dificilmente, porém, pode prová-la quem se inculca possuidor de privilégio inexistente, ou menciona, de modo equívoco, o que realmente possui.” 93.

E mais adiante:

“Para verificar-se a infração consistente na falsa indicação de privilegiado, basta o uso de qualquer menção que faça supor a existência de patente relativa ao produto exposto à venda ou anunciado, não sendo essencial o emprego das expressões patenteado ou privilegiado...

“O fato de possuir patente para certo produto ou processo não autoriza o concessionário a indicar essa qualidade, indiscriminadamente, em qualquer produto de sua fabricação. É necessário indicar precisamente o objeto do privilégio.

“Do mesmo modo, se o comerciante ou industrial anunciar vários produtos, fazendo menção da patente que possui, sem indicar precisamente qual o produto privilegiado, inculca-se falsamente, em relação aos demais produtos, possuidor de privilégio inexistente.” 94

[13] § 2. 2. - Jurisprudência: é crime dizer que tem patente sem ter > Tribunal de Justiça do RS

Recurso: 594146482. Relator: Carlos Alberto Bencke, Quarta Câmara Cível, Julgado em 31/05/95)

---

93 João da Gama Cerqueira. Tratado da Propriedade Industrial, 1952, v. 2, t. I, Parte II p. 343.

94 Op. cit. p. 344-5.

Concorrência desleal. A propaganda veiculada em revista que circula entre os possíveis clientes da empresa prejudicada, sem especificar que se trata de depósito de patente perante o INPI, o que gera apenas uma expectativa de direito, mas já exprimindo uma idéia de posse da carta patente, é concorrência desleal, por propiciar o desvio de clientela por expediente não recomendável. Fixação da indenização.

E apoiam-no precedentes complementares:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. LEI 9.279/96, ART. 195, XIII. 1. Ante a controvérsia existente em torno do prévio registro do desenho industrial do produto, bem como do depósito do modelo de utilidade da patente, resta inviabilizado o exame da alegada atipicidade da conduta, posto não ser admitida a dilação probatória nesta via constitucional. 2. Presentes indícios quanto à utilização indevida da expressão "produto patenteado" pelos querelados, mostra-se temerário o trancamento da ação penal. 3. Recurso Ordinário a que se nega provimento." STJ, Recurso Ordinário em Habeas Corpus 10159, Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Min. Edson Vidigal, Decisão: 07/06/2001, Dj Data:27/08/2001 Pg:350

"Fica configurada a prática da concorrência desleal da empresa demandada que, ao difundir no mercado notícia de que a autora estaria fabricando e comercializando produto de exclusividade sua, provocou prejuízos morais e materiais à mesma. (...) Tanto as práticas comerciais quanto o senso comum indicam que qualquer boato desfavorável a uma determinada linha de artigos levará necessariamente a uma retração no consumo." TJRS, AC 70028126191, Décima Câmara Cível, Des. Túlio De Oliveira Martins, 17 de dezembro de 2009.

Assim, tenho de concluir que a prática das rés, de afirmarem, inclusive em contra notificação, a vigência ou aplicabilidade de patentes que não obrigariam ao pagamento de quaisquer royalties aos plantadores de Mato Grosso estariam sujeitos às penalidades do Art.195, X da Lei 9.279/96.

Não posso deixar de concordar com o meu ilustre colega José Roberto d'Affonseca Gusmão ⁹⁵ de que a afirmação contínua pelas rés de vigência ou aplicabilidade de patentes, não obstante a reiteração de solicitação de que títulos se valiam para afirmar seus royalties, tem igualmente feição ilícita penal, mesmo além do contexto do crime de concorrência desleal, que é de ação privada.

Seção 2 (f) Das consequências civis da supressão de informações devidas aos contratados.

Temos assim na hipótese que a Monsanto reteve a informação de que suas patentes tinham expirado.

---

95   Constante a fls. 539 3 seg. dos autos da Ação.

Seção 2 (f) [I] Não é simples saber que patentes cobrem uma tecnologia

Uma marca, visível sobre o produto, é fácil de distinguir, e – especialmente com a Internet – distinguir a quem pertença. Por isso, Gama Cerqueira desaconselhava usar peritos em ação de infração de marcas, pois o juiz pode, sem ajuda, comparar as marcas e ver a eventual infração.

Patente é outra coisa. Nas entranhas do meu iphone há – dizem os periódicos especializados – seis mil patentes de não sei quantos titulares. Todas invisíveis ao olho nu. Só o técnico, especializado tanto no campo da tecnologia e em propriedade intelectual, saberá, depois de extensa pesquisa nas bases nacionais e internacionais, que patentes cobrem ou não cobrem uma tecnologia.

Assim, é absolutamente natural que milhares ou milhões de plantadores de soja possam ficar dois anos sem perceber que estão pagando por algo que não existe mais.

Não basta que o INPI passe a publicar, desde 2013, as patentes que expiraram no seu site. Pois é preciso vasta especialização para determinar que a patente que expirou é a que afeta seu produto ou serviço, e mais ainda, que é a *ultima* patente entre múltiplas que afetavam. Apesar de 34 anos de direito de patentes, este subscritor não saberia dizer – sem auxílio de um engenheiro da área, treinado em patentes –, que todas as tecnologias de um produto estejam em domínio público.

Isso carrega uma obrigação complementar de boa fé para o titular da patente. E é tanto mais abominável em Direito que o titular finja ser titular de uma tecnologia que já é de todos; sendo maior o dever quanto maior o porte e respeitabilidade do titular:

Quem rouba pouco é ladrão
Quem rouba muito é barão
Quem rouba e não esconde
Vai de barão a visconde ⁹⁶.

---

⁹⁶ Quadrinha popular no Rio de Janeiro, em 1819, segundo LANZELOTTE, Rosana, *Música Secreta – Minha Viagem ao Reino do Brasil*, 2013.

Seção 2 (f) [II] Quem oculta a expiração do seu direito comete ilícito penal e civil

Já expusemos as razões pelas quais quem oculta que seu direito exclusivo expirou comete ilícito:

1. Pois arrogar-se patente que já não existe é crime de concorrência desleal.
2. Pois, ainda fora do contexto da concorrência desleal, arrogar-se um poder jurídico que não se tem, para obter proveito injusto, amolda-se em abstrato ao crime de estelionato.
3. Pois – dando a patente um monopólio legal para explorar uma tecnologia – ao expirar a patente, o monopólio de fato, impedindo a concorrência sem nenhum fundamento de competitividade senão a assimetria de informações, se torna ilegal pois lesivo ao Direito Público da Concorrência.

Não se carece repetir aqui da infração ao princípio contratual da boa fé, e a “espeteiza comercial” – quando alguém se arroga um poder dado pelo Estado para exarar proveito indevido, não é espeteiza, mas ilícito.

A ocultação ilícita de condição que retira a *causa* da exação é assim fundamento de responsabilidade civil. É essa a questão primária no caso em estudo.

Aqui, os critérios são os genéricos da lei civil, aplicáveis tanto na indenização, sem que se necessite sequer em suscitar o enriquecimento sem causa ⁹⁷.

A evocação do art. 948 do Código Civil de 1916 (“*Nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado*”) neste caso de exação de royalties – ou, ainda mais, de algo caracterizado pela Monsanto como *indenização* – é aqui extremamente oportuna:

Levemos em consideração, também, que o art.948 do Código de 1916 dispõe: “*Nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado.*” Desse modo, não atenderá a esse ditame da lei a indenização irrisória, que não traduza ressarcimento para a vítima ou punição para o ofensor. Da mesma forma, não pode ser admitida indenização exagerada que se converta em enriquecimento injusto em prol da ma ⁹⁸.

---

97 Segundo o Código Civil, “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”

98 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil Responsabilidade Civil Dano e Reparação. São Paulo: Editora Atlas, 2003, p.209.

Pois, antes de qualquer restituição pelo indevido, cabe reparar os efeitos do crime e a violação hiante e ululante ao princípio da boa fé contratual.

Seção 2 (f) [III] Dos resultantes da patente na prática da Monsanto

Para fixar a responsabilidade da Monsanto pelo seu ilícito, vejamos como a patente protegia a receita da empresa.

- 1) A Monsanto vende, ou permite vender sementes. A patente – eventualmente extinta – fazia que só ela pudesse vender sementes RR. Ou seja, outros fornecedores de sementes, inclusive com tecnologia aperfeiçoada, mas sujeita ao alcance do privilégio (RR1... *plus*), eram excluídos do mercado. Assim, os plantadores pagavam preço mais alto (sem escolha...) por uma tecnologia que não era necessariamente a melhor.
- 2) Segundo, a patente impede que o plantador reserve e replante, sem recomprar da Monsanto, as sementes para as próximas safras.
- 3) Terceiro, para que a semente seja usada *para o plantio* a Monsanto cobra um valor, separado do preço da semente. O plantador podia comer a semente no jantar, e isso não fere direitos de patente. Mas para usar a semente para plantio - como ela foi concebida -, a Monsanto entende ser um uso do objeto da patente, e assim *licencia* o próprio objeto da compra da semente. Esse valor vinha sendo pago à fonte de distribuição das sementes.
- 4) Quarto, a Monsanto caracterizou tal valor pago pelo direito de plantar a semente como *indenização*⁹⁹, como se o plantador fosse relapso e estivesse a multinacional *demandando e obtendo reparação*, com lesão à situação moral dos plantadores.
- 5) Quinto, a Monsanto imputa ao plantador uma licença limitada a um peso determinado de soja por peso de semente vendida, restringindo desta feita a capacidade de produção do plantador.
- 6) Enfim, quando a semente de soja é vendida a uma Trader, a compradora cobra um acréscimo por todo peso em demais da produção licenciada,

---

99 Por que? Porque importou para Mato Grosso uma categoria que talvez fosse válida no Rio Grande do Sul, onde por tempos os plantadores não compravam sementes da Monsanto, mas usavam sementes “piratas”. Veja-se: “De qualquer sorte, sendo a agravada titular das patentes relativas às sementes utilizadas pelos produtores, plausível sua pretensão, escudada na Lei Maior (art. 5º, caput, inc. XXIX) e Lei de Patentes, de pretender indenização (não royalties) pelo uso de sementes de soja por ela desenvolvidas.” TJRS, Agravo Interno No Agravo De Instrumento 70010740264, Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, Des. Pedro Luiz Pozza, 17 de fevereiro de 2005.

assim como por toda soja que o plantador declara como não RR1, mas a trader - examinando – entende ser transgênica.

Nenhum dos seis efeitos da patente descritos acima é possível, uma vez que a patente expire. Assim, o ilícito da Monsanto ocasiona a soma de todos os danos materiais, concorrenciais e morais descritos.

Seção 2 (f) [IV] Da repetição do indébito e do enriquecimento sem causa

Muito se suscita a questão da repetição ou enriquecimento sem causa no tocante ao violador de uma patente, marca ou outro direito da propriedade intelectual . estrangeira ¹⁰⁰. Assim é que já escrevemos sobre essa questão, num texto que obteve aceitação do STJ ¹⁰¹:

Em primeiro lugar, o enriquecimento de uma parte presume incremento patrimonial do violador:

- a) seja mediante acréscimo no patrimônio,
- b) seja por economia de despesas, através de redução do passivo (“enriquecimento negativo”).

No caso de contraste entre enriquecimento real (valor objetivo e autônomo da vantagem adquirida) em face do enriquecimento patrimonial subjetivo (diferença para mais no patrimônio) – o último prevalece, por levar em conta a cobertura do “enriquecimento negativo”.

Constatada a *culpa*, passe-se então para apurar se há *ausência de causa* que justifique o enriquecimento: a causa justa é aquela reconhecida pelo ordenamento jurídico:

---

100 Vide, a propósito, a decisão da Suprema Corte Portuguesa: Relator: CUSTÓDIO MONTES N° do Documento: SJ200502240046017 Data do Acórdão: 02/24/2005 Votação: MAIORIA COM 1 VOT VENC Tribunal Recurso: T REL LISBOA Processo no Tribunal Recurso: 2021/04 Data: 06/03/2004 Sumário: 1. No enriquecimento por intervenção, em que alguém enriquece através da ingerência em bens alheios, usando-os ou fruindo-os, sem consentimento do seu titular, o "elemento central" do instituto é a obtenção do enriquecimento a custa de outrem, podendo este ocorrer sem que exista dano patrimonial do lesado. 2. A "deslocação patrimonial" não resulta, então, da diminuição do patrimônio do "empobrecido" mas é auferida à sua "custa" - art. 479.º, 1 do CC. 3. O enriquecimento por intervenção é, assim, uma categoria autónoma do enriquecimento sem causa. 4. Quando a intromissão em bens alheios não envolve responsabilidade civil ou falta algum dos elementos desta, havendo enriquecimento sem causa, "o carácter subsidiário da obrigação de restituir nele fundada não impede" a sua aplicabilidade. 5. Gozando a A. do exclusivo da insígnia do seu estabelecimento, devidamente registada, o uso da mesma, por terceiro, na publicidade de um seu estabelecimento, sem autorização daquela, importa para a mesma o direito a ser ressarcida do enriquecimento sem causa obtido por esse terceiro, à sua custa. 6. O montante desse enriquecimento correspondente ao valor do uso desse sinal distintivo, ou seja, ao preço que o terceiro pagaria pela utilização da referida insígnia, na publicidade do seu empreendimento.

101 Tratado de Propriedade Intelectual , Lúmen Iuris: Rio de Janeiro, 2010, p. 157-160, trecho mencionado em STJ, Resp 1.174.098 - MG (2009/0248556-6), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Ministra Nancy Andrighi, 04 de agosto de 2011.

Ainda que não haja um fundamento econômico imediato, o ordenamento pode reputar justas determinadas causas, como o usucapião e a prescrição (v. art. 885, nCC – o dever de restituir pode decorrer da circunstância de a causa deixar de existir)¹⁰².

Ao enriquecimento do violador – em princípio – corresponderá algum detrimento na situação jurídica do titular¹⁰³; no âmbito correlativo do direito concorrencial, em que ambas as partes disputam sempre (efetivamente ou potencialmente) o mercado, acredito que se deverá requerer, para configurar o enriquecimento, pelo menos algum aproveitamento do potencial de mercado, ainda que apenas uma privação de uma oportunidade¹⁰⁴.

Note-se que essa correlação é apenas um índice – indispensável – que a oportunidade ou potencial em questão, a que se alega enriquecimento, é o mesmo valor a que arroga o titular; pois num regime de livre iniciativa, oportunidades de mercado não exatamente cobertas pela exclusiva, ou exatamente constipadas pela deslealdade, são de livre utilização. Em suma, há que se determinar que o enriquecido enriqueceu-se pelo exercício indevido daquela exata oportunidade que pertence ao que se alega lesado, e não de uma oportunidade livre de mercado.

Verificada a existência de tais requisitos, cabe então a imposição da apreensão civil no patrimônio do violador.

As mesmas observações sobre o violador de uma patente que “rouba” o a oportunidade concorrencial do titular da patente se aplicam reversamente, ao titular de uma patente extinta que se intruja a impedir uma concorrência que passou a ser livre.

---

102 Vide PONTE, Daniel Ferreira, *Do Enriquecimento sem Causa*, manuscrito, Mestrado de Direito Civil da UERJ, 2003. Com a doutrina predominante, esse autor nota que “a actio in rem verso só pode ser usada quando inexistente outro meio à disposição do empobrecido. Isso torna o instituto mais difícil de ser usado”.

103 Na situação jurídica, e não necessariamente no patrimônio. PONTE, Daniel Ferreira, op. Cit. “O primeiro requisito, portanto, é o enriquecimento, assim considerado qualquer incremento no patrimônio de alguém. Esse incremento, por sua vez, não se dá apenas por ingresso de bens no ativo do enriquecido, podendo verificar-se também em situações de diminuição de passivo ou poupança de despesas. Obtenção do enriquecimento à custa de outrem - Segundo considerável entendimento doutrinário, a lei não pressupõe uma relação de causalidade entre o enriquecimento e o empobrecimento de outrem. [...] Portanto, o enriquecimento sem causa pode existir mesmo quando não haja um correlato empobrecimento. Nessa perspectiva, a expressão “à custa de outrem” deve ser entendida por “à custa de bens jurídicos alheios” (Teresa Negreiros, *Enriquecimento sem causa - aspectos de sua aplicação no Brasil como um princípio geral de direito*, Revista da Ordem dos Advogados, Lisboa, v.55, n. 3, pp. 757/845.) Ausência de justa causa - Em um sistema capitalista, o enriquecimento em si não pode ser considerado contrário ao direito. Ao contrário, a circulação de bens é estimulada, tem serventia para a vida em sociedade, e desse tráfego, legitimamente, podem ser auferidos ganhos, sem ofensa a qualquer princípio moral ou jurídico. Deixa de ser justificado o enriquecimento, ensejando a actio de in rem verso, quando não decorre de uma causa reputada justa, legítima ou lícita pelo ordenamento jurídico”.

104 Neste ponto, divergimos da doutrina, por exemplo, de Sylvio Capanema de Souza (op. Cit.). admitindo-se, como se faz, que a perda de uma chance importa em lesão quantificável, a lógica da propriedade intelectual como direito concorrencial importa em que qualquer aumento de patrimônio do violador se faça em detrimento da oportunidade de mercado do titular ou competidor leal. Segue-se assim, aplicando ao direito concorrencial a regra *Natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiores* (L. 14, O. de conditione indebiti, 12, 6; L. 206, O. de diversis regulis iuris antiqui, 50, 17)

Em suma, ao arrogar-se um exclusividade que não tinha, a Monsanto não só cobrou “indenizações” (como denominava) ou royalties sem causa, mas *preveniu que o plantador competisse com ela, Monsanto*.

Ou seja, a Monsanto não só recebeu “aluguéis” por um bem que já não era seu (mas, pelo domínio público, como uma praça que todos podem entrar, fruir e sair) como também impediu que cada plantador reservasse e revendesse as sementes que quisesse, e ainda acresceu à base dos aluguéis um múltiplo cada vez que o plantador apresentasse, à moega, mais soja do que ela (arbitrariamente) estipulava que fosse o peso de reprodução licenciado.

Assim, à reparação pelo enriquecimento sem causa das “indenizações” e royalties cobrados sem uma patente que o justificasse, a repetição ou enriquecimento sem causa tem *também* - inexoravelmente- que cobrir:

- 1) A perda do mercado de reserva e revenda de sementes a terceiros pelo qual cada plantador podia tornar-se competidor da Monsanto no mercado de sementes.
- 2) A perda do direito de escolha entre comprar as sementes da Monsanto e de outros fornecedores de sementes, mais baratas ou, ainda, baratas e de tecnologia melhor.
- 3) A perda da expansão da produção diretamente coibida pelo sobre preço cobrado na moega.

Não é, assim, simplesmente um valor a repetir, mas um enriquecimento odioso e ilícito sem causa nenhuma a reparar.

Seção 2 (f) [V] O impacto do art. 940 do CC

Diz o Código Civil vigente:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressaltar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Enquanto havia patente, a Monsanto cobrava valores pelo plantio. Assim, o plantador pagava a patente. A patente expirou, e o plantador já havia pago o preço da patente. Uma vez expirada, a exação continuou a cobrar pela patente, que já fora inteiramente paga, *pois extinta*. Assim, a partir de agosto de 2010, a Monsanto passou a cobrar *por dívida já paga*.

Para a dobra prevista em lei há que haver *demanda*. Diz o Houaiss:

demanda

substantivo feminino (1248-1279)

ato ou efeito de demandar

1 manifestação de um desejo, pedido ou exigência; solicitação

2 necessidade premente; carecimento, precisão

« crianças têm uma d. de atenção permanente »

3 ação de procurar alguma coisa; busca, diligência

« a d. do cálice sagrado »

3.1 econ qualquer bem ou serviço procurado no mercado por determinado preço e em determinado momento

4 jur processo judicial; ação, litígio, pleito

5 p.ext. debate polêmico; discussão, contestação

6 frm. confronto violento; combate, luta, peleja

7 p.us. pergunta, interrogação, indagação

8 mar ato de rumar (embarcação) para determinado local (porto, enseada, ponto de reunião etc.)

9 p.ext. psicn exigência que incide sobre um objeto equivocado e, portanto, impossível de ser satisfeita, segundo o psicanalista francês Jacques Lacan (1901-1981) cf. necessidade

A rigor, o que faz a Monsanto ao exigir pagamento pelo plantio de uma semente sobre a qual não recai patente classifica-se na nona acepção: “exigência que incide sobre um objeto equivocado e, portanto, impossível de ser satisfeita”. Mas o direito civil vigente tende a identificar o *nomen juris* incluso no art. 940 à quarta acepção, exigindo para que se aplique a dobra *a lide* ¹⁰⁵.

105 NERY Junior, Nelson & NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Anotado. São Paulo: RT, 2003, p. 473; 475; 495. PELUZO, Cesar (coord), BDINE JR, Hamid Charaf & GODOY, Cláudio Luiz Bueno.. Código Civil Comentado. São Paulo: Manole, 2010, p. 885-886; 893-895; 938-940 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA; Heloísa Helena & MORAES, Maria Célia Bodin de. Código Civil Interpretado de Acordo com a Constituição da República, v. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 731-735; 749-755; 851-852. TEIXEIRA SALVIO (coord.), LUCCA, Newton de. Comentários ao Novo Código Civil, v. 12. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 79-81; 103-114; FIUZA, Ricardo (coord). MALUF, Carlos Alberto Dabus. Novo Código

A Monsanto, porém, ao classificar o pagamento que extrai – ilicitamente – dos plantadores por patente expirada de *indenização*¹⁰⁶ evidencia a lide e a demanda. Não entende a Monsanto que haja *royalties* neste pagamento, ou contraprestação regular de um contrato, mas *indenização*, ou a satisfação de um ato ilícito e, daí, reparação de uma *demanda*. Mas, a partir da expiração da patente, uma demanda *de indébito*.

Não confrontamos, assim, com a doutrina e os precedentes que leem no art. 940 a imposição de uma *demanda* como pressuposto da dobra. Pelo contrário, quem escolheu o risco da dobra, e o risco maior do dano moral aos plantadores que pensavam estar atendendo uma demanda lícita ainda que sob um nome insultuoso, foi a Monsanto.

Poderia fazer uma exação não litigiosa, mas preferiu caracterizar a lide, e por sua escolha, submeteu-se às consequências da dobra.

Civil Comentado. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 780-781; 786-787; 936-937. DINIZ, Maria Helena, Código Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 520-521; 524-525; 551-553.

106 De novo a decisão gaúcha já citada: "Entretanto, a vedação à comercialização das sementes pela agravada não pode significar que ela não possa pretender indenização pelo uso da tecnologia por ela desenvolvida, que lhe asseguram a não só a Constituição Federal, assim como a Lei de Patentes e o registro junto ao INPI. Não se está falando de cobrança de royalties, pois disso só se poderia cogitar se as sementes fossem adquiridas lícitamente pelos produtores, pois nesse caso os royalties estariam embutidos no preço do produto." TJRS, Agravo Interno No Agravo De Instrumento 70010740264, Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, Des. Pedro Luiz Pozza, 17 de fevereiro de 2005.

Segundo Estudo

Modelos contratuais para exação de royalties em patentes de biotecnologia transgênica. Resistência ao glifosato. Reivindicação de aparelho. Produto patenteado que resolve um problema técnico de otimização do processo industrial de plantio, que, fora o invento, está em domínio público. Royalties que tomam como base de cálculo o produto final e não o valor econômico da otimização patenteadas. Ilicitude.

Seção 3 - Do direito

Seção 3 (a) Pressupostos do direito: as tecnologias autorreprodutivas

Toda questão de direito subjacente aos quesitos se centra no fato de que sementes se duplicam a si mesmas. Ou seja, a aquisição direta do *corpus mechanicum* dá acesso direto ao *corpus mysticum* e aos meios de reproduzi-los – aos dois.

Ora, a economia subjacente ao direito da propriedade intelectual se baseia no fato de que a reprodução livre das criações novas tem um excelente efeito, que é de difundir as inovações tecnológicas e expressivas; mas causa um enorme problema, quando o desenvolvimento da criação presume dedicação, esforços e investimento – pois a livre cópia implica em que a dedicação e esforços não terão retorno econômico. Se o criador se dedica profissional ou empresarialmente à inovação, dessa livre cópia resultará um desestímulo para a continuidade do processo criador.

A emergência de tecnologias de reprodução – como a imprensa – é relativamente coetânea à - e provavelmente causa da - invenção de novos sistemas jurídicos pelos quais se proíbem as cópias, como a patente e os direitos autorais. Cópias que *antes* eram livres, mas tecnicamente difíceis, mas *agora* as tecnologias as tornam fáceis.

Acontece que a eficácia dos meios jurídicos é limitada: no mundo real, a proibição legal funciona apenas quando os detentores da tecnologia de reprodução são relativamente poucos. Não são muitas as indústrias químicas possíveis num país: o investimento é alto, os controles regulamentares e ambientais abundantes, e assim o sistema de patentes para esse setor específico continua funcionando tão bem quanto em 1453, quando foi inventado.

Ainda no meu livro mais recente ¹⁰⁷, notei:

O sucesso relativo do direito de autor para garantir retorno no modelo de reprodução de incentivar a produção de resultados expressivos em parte considerava do número limitado de mediadores em cada mercado. A demanda de *funding* tende a ser muito maior para a realização de meios técnicos de reprodução do que o custo de expressão. Há muito menos agentes de mercado dispostos a tomar risco por uma atividade editorial, do que poetas com inspiração.

---

107 BARBOSA, Denis Borges, *Direito de Autor*, Lumen Juris, 2013.

A questão principal aqui, entretanto, é que os meios tecnológicos de reprodução têm sido – durante quase toda a história dos direitos autorais – coisas relativamente caras e muitas vezes sujeitas a um controle político. A tecnologia era um fator dispendioso, mesmo para os caronas que não assumiam o custo de expressão e os riscos de rejeição dos consumidores. O número de possíveis copiadores não autorizados foi sempre bastante reduzido.

Por todo esse período, a escassez de detentores da tecnologia de reprodução permitiu um controle eficiente: como é ineficiente brigar contra todos os consumidores que liam romance em cópias piratas, os titulares de direitos podiam escolher o seu concorrente não-autorizado como o alvo dos seus ataques, fechando o derramamento do dique com um dedo só ¹⁰⁸.

A estratégia que faz Propriedade Intelectual eficaz é exatamente isso: atacar os *gate keepers*. A multidão de agricultores cria às vezes uma situação impossível fazer valer os direitos dos titulares de variedades vegetais, a falta de recursos para pagar indenização faz que os camelôs sejam péssimos réus em ações de violação de marcas ¹⁰⁹, e o uso da polícia para tirar pirata das ruas vai consumir recursos dos contribuintes.

A verdade é que os direitos exclusivos da Propriedade Intelectual são ferramentas que só funcionam num ambiente de concorrência no mercado. Durante quase toda a história os direitos autorais, os consumidores nunca puderam copiar as obras expressivas de tal forma a competir eficazmente com o mediador em seu mercado.

O questionamento da eficácia do direito autoral (agora, mais pelos “otimistas” do direito) surgiu com estardalhaço na proporção em que as “técnicas” de reprodução se tornaram disponíveis para o público consumidor. O capital levantado por Gutenberg para instituir sua indústria de livros não mais é necessário como uma atividade especializada de investimento e – mais – os meios técnicos disponíveis permitem (em alguma extensão) a cada um até mesmo competir com o titular dos direitos em seu mercado.

Ou seja, o sistema de direitos exclusivos legais não funciona tão bem quando as tecnologias de reprodução estão disponíveis para bilhões ou milhões de pessoas. Em particular quando o próprio objeto criado traz em si os meios de reprodução.

Esse problema estrutural tem sido objeto de contínuas notas em meus estudos, como se lê no Vol. III do meu Tratado (Cap. VII):

---

108 [Nota do Original] GINSBURG, Jane C., Putting Cars On The “Information Superhighway”: Authors, Exploiters, and Copyright in Cyberspace, 95 Colum. L. Rev. 1466, 1488 (1995). Notou que os titulares de direitos de PI sempre evitaram atacar os usuários finais de obras protegidas. Isso se dava porque, em parte, é antieconômico e sempre impopular. Mas a principal razão de não fazê-lo é que os usuários não copiavam as obras ou, se o faziam, a reprodução era insignificante e raramente resultava em futura disseminação.

109 [Nota do Original] “The sheer numbers of farmers sometimes create an impossible enforcing situation for plant variety holders, the lack of assets makes street peddlers unviable defendants in infringement actions, and the expenditure of scarce tax-payer money is required to call for criminal enforcement. Those are known Intellectual Property failures.” Borges Barbosa, Denis and Lessa, Marcus, The New Brazilian Government Draft Law on Plant Varieties (Or... How a Developing Country May Want to Enhance IP Protection Because It May Actually Need It) (June 6, 2009). YU, Peter. SECOND SUMMER INSTITUTE IN INTELLECTUAL PROPERTY, BIOTECHNOLOGY AND AGRICULTURAL SCIENCES, Drake University Law School, 2009. Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1415406>

[1] § 5. 2. - O problema das tecnologias autoduplicativas

Como dissemos no Cap. VI, [1] § 2. - A patente e seu espelho: o segredo:

Tal se dá, por exemplo, na maioria das inovações do campo da mecânica, que é o campo clássico das invenções, e objeto da primeira patente na história. O caso, porém, é especialmente grave quanto às tecnologias autoduplicativas, como as variedades de plantas, certos microorganismos e os programas de computador; em tais casos, à falta de proteção física natural ¹¹⁰ ou artificial, a eficácia do segredo torna-se inexistente a partir do momento em que o público tenha acesso ao espécime que corporifica a tecnologia. Nesses casos, não é necessário conhecer para reproduzir.

E, em texto anterior:

Um caso particular, e importantíssimo, de tais novos objetos de proteção é o surgimento de tecnologias autoduplicativas - como outra vez o software, e os produtos da biotecnologia, seja ao nível de microorganismos, seja ao nível de variedades - para as quais a reprodução deixa de ser uma operação intelectual para passar a ser uma operação objetiva.

Para copiar o invento clássico do setor mecânico, o competidor do inventor tinha que reproduzir, intelectualmente, a solução técnica, a partir do relatório descritivo da patente, ou por meio da engenharia reversa. O programa de computador, porém copia-se a si mesmo, como o objeto biológico, microorganismo ou cultivar, que se reproduz sozinho.

O compromisso tradicional da proteção às tecnologias - a divulgação do *conhecimento*, dado a todos, pela exclusividade de reprodução, reservado ao titular da patente ou direito autoral - torna-se inoperante. Muitas de tais criações, além disto, são irreduzíveis aos meios de divulgação tradicional - um microorganismo não é, quase nunca, suscetível de cópia ¹¹¹.

Discutindo o efeito de TRIPs sobre tais tipos de tecnologias, também dissemos ¹¹²:

---

110 [Nota do Original] Como já se disse das criações biológicas, mas também poder-se-ia dizer dos programas de computador: "this new object has an objective reproducibility beyond the knowledge: as a rule it is not required to have any information about a seed to obtain a crop. In other words, the ability to reproduce such biotechnological items has nothing to do with technology itself: as living objects they took the reproduction task on themselves". SELA (1987) [BARBOSA, Denis Borges, Developing New Technologies: A Changing Intellectual Property System. Policy Options for Latin America. SELA, 1987], op. cit. De um outro ponto de vista, mas absolutamente correto, diz Dennis S. Karjala, Intellectual Property Rights in Japan and the Protection of Computer Software, in Intellectual..., Westview (1990), op. cit., p. 278: "The future of technological development, however, may lie largely in information that does not instruct, or merely instruct, how to make or use a product; rather, the instruction is itself the product".

111 [Nota do Original] Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 1a. Ed. vol. I, Lumen Juris, 1996.

112 BARBOSA, Denis Borges. Counting Ten for TRIPs: Author Rights and Access to Information - A Cockroach's View of Encroachment (November 4, 2005). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=84256>. [Publicado também em BARBOSA, Denis Borges ; KORS, J. ; REMICHE, B. . ADPIC, première décennie: droits d'auteur et accès à l'information. Perspective latino-américaine. L'Accord ADPIC: dix ans après. Belgica: LARCIER, 2007, v. , p. 373-446. BARBOSA, Denis Borges. ADPIC, la primera década: Derechos de autor y acceso a la información. Una perspectiva latinoamericana.]

A Geração do *memes*.

Diz-se que Richard Dawkins criou a noção de *memes*¹¹³, padrões de informação autorreplicantes que se propagam a si mesmos através das ecologias do espírito.

Uma noção similar tornou-se um aspecto muito importante em Direito da Propriedade Intelectual: os novos objetos de proteção, sejam naturais ou desabrochando de tecnologias autorreplicantes levadas ao alcance do consumidor. Programas de computador e os produtos da biotecnologia, sejam microrganismos, sejam variedades de plantas¹¹⁴ são exemplos intuitivos, para os quais a reprodução deixa de ser uma operação intelectual para se tornar uma operação objetiva.

Para alguns desses objetos há reproduzibilidade objetiva que transcende qualquer conhecimento ou talento: em regra não se necessita de ter qualquer informação acerca de uma semente para se ter uma colheita. Em outras palavras, como um objeto vivo, as sementes se encerregam elas mesmas do trabalho da reprodução.

Para copiar um invento do setor mecânico (ou uma catedral gótica, ou uma obra escultórica) o competidor do inventor tem de reproduzir, intelectualmente, a solução técnica, a partir do relatório descritivo da patente, ou por meio de engenharia reversa, e isso requer investimento e conhecimento. O copista de um pintor ou escultor necessita ter talento, ainda que não o mesmo talento do criador. Assim, tanto as invenções quanto as obras de intelecto eram protegidas até então tanto pela escassez do valor da informação que elas comportam, o qual exigiam criatividade, tempo ou investimento para serem produzidas.

Mas a nova tecnologia transfere a mesma propriedade autorreplicante a certas criações na qual a tal tecnologia se inclui, sejam obras expressivas ou elementos de informação tecnológica. O programa de computador, o fonograma depois da difusão geral do gravador de rolo, ou a obra audiovisual depois do Betamax, são dessa maneira capacitadas a se copia-

---

cana. In: Bernard Remiche; Jorge Kors. (Org.). Propiedad intelectual y tecnología. El Acuerdo ADPIC diez años después: visiones europea y latinoamericana. Buenos Aires: Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2006, v. , p. -371.] No original o texto citado está em inglês. Traduzimos para os propósitos deste estudo.

113 [Nota do Original] This is the very seductive version of the “self-replicating” issue, as stated by John Perry Barlow in his Selling Wine Without Bottles, The Economy of Mind on the Global Net “Stewart Brand is generally credited with this elegant statement of the obvious, recognizing both the natural desire of secrets to be told and the fact that they might be capable of possessing something like a “desire” in the first place. English Biologist and Philosopher Richard Dawkins proposed the idea of “memes,” self-replicating, patterns of information which propagate themselves across the ecologies of mind, saying they were like life forms. I believe they are life forms in every respect but a basis in the carbon atom. They self-reproduce, they interact with their surroundings and adapt to them, they mutate, they persist. Like any other life form they evolve to fill the possibility spaces of their local environments, which are, in this case the surrounding belief systems and cultures of their hosts, namely, us. Indeed, the sociobiologists like Dawkins make a plausible case that carbon-based life forms are information as well, that, as the chicken is an egg’s way of making another egg, the entire biological spectacle is just the DNA molecule’s means of copying out more information strings exactly like itself.”, found at http://www.eff.org/IP/archive.php?f=idea_economy.article.txt

114 [Nota do Original] “Unlike other types of inventions, an intellectual property interest embodied in seed is self-replicating. This makes protection under trade secret law difficult because seeds can be acquired legally, genetically analyzed, and replicated indefinitely”. Michael T. Roberts, J.E.M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred International, Inc. Its Meaning and Significance for the Agricultural Community, found at www.nationalaglawcenter.org/assets/articles/roberts_jem.pdf

rem a si mesmas ¹¹⁵, do mesmo jeito que um objeto biotecnológico, micorganismo ou variedade de planta, que se multiplicam por si mesmas. A barreira do conhecimento, investimento e talento desaparece e todo mundo pode copiar. Todo mundo vira Guttemberg.

A questão da reproducibilidade atua nos dois lados da equação da propriedade intelectual. Para alguns objetos autorreplicantes, o propósito tradicional da proteção das tecnologias – a divulgação do conhecimento, aberto a todos, em troca da exclusividade da reprodução, que se reserva ao detentor da patente, se torna inoperante. Muitas dessas criações, além disso, são irredutíveis aos meios tradicionais de divulgação do conhecimento: um microrganismo não é, quase nunca suscetível de uma descrição por escrito.

A mesma questão condiciona o fluxo de bens físicos. Uma vez que a informação que vá apoderar qualquer fabricante competente a reproduzir um bem está disponível no estado da arte (inclusive os ensinamentos da patente respectiva) não haverá nenhuma razão para restringir a exportação de um produto mesmo para os países em que a patente não for concedida. Mas mesmo o detentor de uma patente que seja suscetível de entrar no estado da técnica por meio de uma descrição escrita de acesso fácil tende a restringir exportações.

Considerando a totalidade dos vários problemas resultantes desse fenômeno curioso ¹¹⁶, o aspecto mais importante de se trazer tecnologias autorreprodutivas ao mercado de consumo é a necessidade de aperfeiçoar os parâmetros antigos da doutrina de exaustão dos direitos.

Assim, o problema a que se volta o modelo de contrato da Monsanto tem raízes profundas e reais no sistema da propriedade intelectual. Criar uma semente por tecnologias de manipulação genética, com propriedades novas e úteis, libera a possibilidade de cópia pelo usuário que a vai plantar.

Assim, o invento da Monsanto criou-lhe simultaneamente uma oportunidade única na economia agrícola, e um problema de grande monta.

Seção 3 (a) [I] A primeira tentativa de resolver o problema foi declarada crime e proscria no mundo todo

Melhor eram os tempos das tecnologias estéreis – milho híbrido, por exemplo -, em que as sementes, como mulas, não reproduziam os elementos de invenção nas sementes replantadas ¹¹⁷. Tempo que durou séculos, de forma que os pesqui-

---

115 [Nota do Original] “Unlike other types of inventions, an intellectual property interest embodied in seed is self-replicating. This makes protection under trade secret law difficult because seeds can be acquired legally, genetically analyzed, and replicated indefinitely”. Michael T. Roberts, J.E.M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred International, Inc. Its Meaning and Significance for the Agricultural Community, found at www.nationalaglawcenter.org/assets/articles/roberts_jem.pdf

116 [Nota do Original] See as to the self-replicating hardware idea, as a means to lower costs of manufacturing, Ralph C. Merkle, Self replicating systems and low cost manufacturing, <http://www.zyvex.com/nanotech/selfRepNATO.html>. Tamar Frankel, on the other hand, proposes that Law itself is self-replicating, see Symposium On The Internet And Legal Theory: The Internet, Securities Regulation, and Theory Of Law, 73 Chi.-Kent. L. Rev. 1319 (1998)

117 Como notei no meu Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003, mas remontando ao início dos anos 90: “No entanto, os produtos da biotecnologia agrícola mais difundidos em todo mundo pela comercialização continuam

sadores evitavam tecnologias não híbridas, assim compelindo os plantadores a comprar e a recomprar a cada safra os mesmos materiais reprodutivos. A proteção contra a cópia era intrínseca à planta, e de cunho biológico e não jurídico ¹¹⁸.

Por isso mesmo, uma vez iniciada a fase das tecnologias transgênicas, as empresas de pesquisa desenvolveram uma tecnologia pela qual as sementes, ainda que desenvolvidas por tecnologia genética, resultavam em estéreis, mulas artificiais, como as antigas tecnologias híbridas.

Acontece que o único propósito desta tecnologia era restringir o acesso à nova tecnologia, e através de uma restrição sem limites jurídicos ou temporais. Essa tentativa pelas empresas de tecnologia agrícola de se proteger contra cópia teve uma rejeição global fortíssima.

O fato de que o uso de tal tecnologia pela Monsanto (ou por qualquer outra pessoa foi considerado crime), e proscrito internacionalmente, foi narrado em estudo recente, germano ao presente. Assim é que falando da Lei 11.092/05, dissemos ¹¹⁹:

Pelo contrário, a mesma lei vedou a concessão de um dos pedidos de patentes mais socialmente discutíveis do grupo Monsanto ¹²⁰, a chamada tecnologia Terminator:

Diante da dificuldade em controlar o pagamento das taxas tecnológicas e de fazer cumprir as exigências impostas pelos contratos, as empresas desenvolveram duas tecnologias genéticas, a Terminator e a Traitor, capazes de tornar impossível, ou muito difícil, o armazenamento de sementes de uma safra para a outra, ou também, de condicionar a expressão

---

sendo os variedades com inibidores de autoduplicação, como o milho híbrido, o que parece indicar a relativa inocuidade do sistema jurídico [Segundo HERMITTE, M.A. (1987) *Le Droit du Génie Génétique Végétal*. Paris, Lib. Techniques p. 5): "Les entreprises semencières cherchent à mettre au point (...) des variétés hybrides dont les performances seraient suffisamment attrayantes pour contraindre le fermier à abandonner son auto-production"]. Seguramente foi esta constatação que, em parte, conduziu à atual revisão da UPOV, que reforça consideravelmente os direitos dos titulares da proteção sobre as variedades".

118 "É híbrido o produto imediato do cruzamento entre linhagens geneticamente diferentes. Cruzando linhagens, obtidas por autopolinização, desde que geneticamente diferentes, tem-se os híbridos. A expressão tem pertinência jurídica para a definição de cultivar, e para fixar o alcance da proteção: a exclusividade abrange não só os cultivares idênticos, mas também os derivados, e os híbridos (art. 10o., § 2o., I). Já vimos que a tendência dos híbridos é de não ser suscetível de reprodução sexual preservando as suas características. Assim, a hibridização pode resultar numa contínua dependência agrotécnica - tem o agricultor de continuamente adquirir exemplares, eis que o que planta não se reproduz nas mesmas condições." Uma Introdução, cit.

119 A lei 11.092/05, igualmente citada pelas rés, não estabelece nenhum novo direito de patentes em favor das rés, mas, pelo contrário, só impõe a elas uma nova obrigação acessória fiscal: " Art. 7o Na hipótese de cobrança pela licença de exploração de patente sobre a tecnologia aplicada à soja de que trata o art. 1o desta Lei, a empresa detentora da patente deverá apresentar comprovação da venda das sementes por meio de notas fiscais." Vide http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Lei/L11092.htm, visitado em 5/12/2012.

120 [Nota do Original] Outros depositantes de patentes também tentaram se valer de patentes da mesma tecnologia. Para a lista completa, vide o artigo da servidora do INPI GUERRANTE, Rafaela di Sabato, *Comportamento Estratégico das Grandes Empresas do Mercado de Sementes Geneticamente Modificadas*, encontrado em <http://www.unimep.br/phpg/edicao/revistaspdf/imp36art05.pdf>, visitado em 6/12/2012.

de determinadas características do vegetal à aplicação de uma substância química, produzida pela mesma empresa detentora da tecnologia genética embutida na semente.

A tecnologia apelidada de Terminator (...) consiste na introdução de três genes, de ações distintas, no genoma de sementes de interesse, com o objetivo de tornar estéril a segunda geração de sementes dessa planta. Na verdade, é uma técnica que impede que o fruto ou grão de uma variedade comercial se torne uma semente, exterminando, assim, o potencial reprodutivo da planta. Já a tecnologia Traitor, (...) consiste em alterar geneticamente uma planta para que a expressão de determinadas proteínas no vegetal esteja condicionada à aplicação de uma substância química capaz de ativar ou desativar características específicas da planta expressas pela atividade dessas proteínas ¹²¹.

As tecnologias em questão (oficialmente denominadas GURTs, ou Tecnologias Genéticas de Restrição de Uso) essencialmente tornariam irrelevante o fim das patentes em questão neste estudo, pois, mesmo sendo livre a reprodução, as sementes seriam estéreis após o primeiro plantio. A patente terminaria, mas os agricultores não poderiam replantar as sementes de que já dispunham, pois elas seriam improdutivas ¹²².

Tal tecnologia é tão rejeitada que foi objeto de ato internacional de condenação através do Protocolo Suplementar ao Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, chamado de Protocolo Nagoya, ao qual o Brasil apoiou ¹²³.

Com efeito, a lei citada assim dispõe:

Art. 12. Ficam vedados, em todo o território nacional, a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso e dos produtos delas derivados, aplicáveis à cultura da soja.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos.

E a outra lei a institui o patenteamento dessas tecnologias como sendo *crime*:

Lei Nº 11.105, de 24 de março de 2005.

Art. 6º Fica proibido:

---

121 [Nota do Original] Guerrante, cit, p. 68.

122 [Nota do Original] "A tecnologia Terminator ou GURTs (Tecnologias Genéticas de Restrição de Uso), são modificações genéticas destinadas a fazer com que as plantas produzam sementes estéreis, ou seja, para que não sejam capazes de se reproduzir. O que tal tecnologia se propõe é realizar um controle biológico do uso próprio, já que a semente guardada da colheita de uma safra que usou variedade com tecnologia Terminator, não germinará na safra seguinte, obrigando os agricultores a comprar sementes todos os anos." Encontrado em http://www.cfn.org.br/novosite/arquivos/Documento_final_MCT_2011.pdf, visitado em 3/3/2011

123 [Nota do Original] Conforme ato da Divisão de Meio Ambiente do Itamaraty, Aviso nº 10/DEMA/CGFOME/AFEPA/SEAN BRAS, de 23/04/2010

VII – a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos.

Art. 28. Utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias genéticas de restrição do uso:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

À luz da lei que criminalizou o patenteamento de seu pedido de privilégio, a Monsanto se comprometeu formalmente com a sociedade brasileira nunca fazer uso de sua ¹²⁴.

Seção 3 (b) O modelo contratual específico da Monsanto

Para superar o problema intrínseco da propriedade intelectual, já mencionado, e a rejeição global do modelo Terminator, as empresas sementeiras desenvolveram um modelo de negócios e um modelo contratual específico, que têm sido objeto de vasto estudo doutrinário e econômico ¹²⁵.

124 Vide, no site da subsidiária brasileira do grupo: http://www.monsanto.com.br/institucional/para_sua_informacao/monsanto_desenvolver_ou_vender_sementes.asp

125 Para o modelo europeu, em especial o espanhol, vide CAÑELLAS, Anselmo Martínez Cañellas El control de producción de semillas transgénicas por medio de contratos, InDret, Revista para el análisis del derecho, www.Indret.Com, ou Martínez Canellas, Anselmo M., The Control of the Production and Commerce of Transgenic Seeds Through Contracts (January 1, 2012). InDret, Vol. 1, 2012. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1998728>. Outro estudo paralelo é Martínez Canelas, Anselmo M., Private Law Issues About GMO Food Production and Commerce (Algunos Problemas Jurídico Privados Referentes a La Producción Y El Comercio De Alimentos Transgénicos) (October 21, 2009). Revista Digital de la Facultad de Derecho de la UNED. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1437268> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1437268>. Para uma análise econômica precisa e detalhada dos dois modelos contratuais aplicáveis no Brasil, vide o excelente estudo de MONTEIRO, Guilherme Fowler de Ávila, ZYLBERSZTAJN, Decio, Economic Governance of Property Rights: A Comparative Analysis on the Collection of Royalties in Genetically Modified Soybean Seeds http://extranet.isnie.org/uploads/isnie2011/monteiro_zylbersztajn.pdf e ZYLBERSZTAJN, Decio; MACHADO FILHO, Cláudio Pinheiro, Contracting under Weak Institutions: a note on illegal seed markets, encontrado em <http://www.sober.org.br/palestra/5/723.pdf>; outra análise econômica em perspectiva diversa se lê em Soares, Sonia Barroso, The Transaction Costs Theory and Its Application to Bioethics: The Case of Transgenic Soybean Production in Brazil (January 5, 2011). Brazilian Electronic Journal of Law, Vol. 1, No. 2, November 2011. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1963283>; para uma análise jurídica concentrada no modelo gaúcho, vide Varella, Marcelo Dias, Intellectual Property and Agriculture: The Case on Soybeans and Monsanto (September 12, 2012). Journal of Technology Law & Policy, Vol. 16, No. 2, 2013. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2145111> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2145111>; para a análise do modelo específico de Mato Grosso, vide LEITÃO, Fabrício Oliveira; THOMÉ, Karim Marini; BRISOLA, Marlon Vinícius; MEDEIROS, Josemar Xavier De ; CARVALHO, José Már-

Essencialmente, em vez da simples venda de sementes, como ocorria antes, as empresas optaram por adotar a postura na Microsoft no licenciamento de seus programas, e passaram a *licenciar sementes*¹²⁶. Além disso, em contratos diretos com os plantadores, passaram tais empresas a estabelecer restrições tanto ao reuso das sementes para replantio, quanto até mesmo à pesquisa com novas sementes derivadas¹²⁷.

Obviamente, não é o único modelo contratual possível para a geração e distribuição de tecnologias sementeiras, e – ainda que responda a problemas objetivos do sistema de propriedade intelectual – se destina a servir o interesse privado das sementeiras transgênicas¹²⁸.

cio, Fatores limitantes e propulsores quanto ao aumento de área cultivada com soja transgênica em Mato Grosso, encontrado em [ftp://ftp.sp.gov.br/ftpica/publicacoes/rea/2010/rea1-5-2010.pdf](http://ftp.sp.gov.br/ftpica/publicacoes/rea/2010/rea1-5-2010.pdf).

126 "Monsanto's basic strategy was to become 'the Microsoft of agriculture' by licensing its genetic engineering technologies to seed companies who could then sell seeds to farmers at a higher price, sharing the profit with Monsanto. Journalist Daniel Charles explains in his book, *Lords of the Harvest*, how Monsanto and its licensees arrived at a business model to charge farmers a technology fee and require them to sign a 'license agreement.' Monsanto realized not long after ROUNDUP READY seeds hit the market that farmers could not get their hands on enough of them. The company had failed, however, in its early licensing arrangements to secure royalties worth nearly what it believed could be charged for the ROUNDUP READY technology, and '[m]ost of the seed industry seemed incapable of charging farmers what Monsanto thought the genes were worth.' [W]hen Monsanto licensed its genes to seed companies, it turned over control of these treasures, in Monsanto's view, to weak-kneed enterprises with self esteem problems. There had to be a better way, Monsanto's executives said to each other, a way for Monsanto to maintain control over these genes, to capture for itself more of their value. . . . The solution, as it finally took shape, was praised by some as a masterstroke of business strategy and condemned by others as a perfidious scheme to turn farmers into serfs. Concerned that if they simply quadrupled the price of a bag from \$30 to \$120 'the farmers would get mad,' seed company executives 'got the idea of the farmer paying for the insecticidal portion separately.' Lights flashed in the heads of executives . . . ; bells rang. Perhaps farmers could pay a separate 'technology fee' to Monsanto, in effect buying the new genes in a separate transaction from the seed purchase. Indeed, perhaps Monsanto could license its patented genes directly to each farmer! The arrangement would make Monsanto the sole supplier of these genes to every farmer, allowing Monsanto to set and maintain a standard price for its genes. Even more important, Monsanto could use that license to enforce a ban on farmers using part of their ROUNDUP READY harvest as seed for the following year." HEIMES, Rita S., *Post-Sale Restrictions on Patented Seeds: Which Law Governs?* (April 20, 2010). *Wake Forest Intellectual Property Law Journal*, Vol. 10, No. 2, p. 98, 2010. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1593230>

127 Veja-se quanto a isso o estudo oficial das Nações Unidas: "There are two broad classes of post-sale contract restrictions in the seed industry. First, license restrictions might limit a grower's use of purchased seeds. This restriction typically entails prohibiting seed saving, seed replanting on one's own holding or elsewhere, and seed resale outside authorized distribution channels. Examples include the Monsanto's technology agreement (MTA) for growers that purchased Monsanto's Roundup Ready seed. The MTA litigated in *Monsanto Co. vs. McFarling*, for example, required that the grower not 'save any crop produced from [Monsanto's patented] seed for replanting, or supply saved seeds to anyone for replanting', and that purchased seed be used 'for replanting a commercial crop only in a single season'. Similarly, Pioneer Hi-Bred's 'bag tag' standard licenses for hybrid seed corn included the following language: '...Pioneer intends to supply only hybrid seed. Customer agrees that it is not acquiring the rights to use any parental line [used in producing seeds] for any purpose other than the production of forage or grain for feeding or processing'. Second, license provisions might prohibit purchasers of protected seeds from using the seed for breeding or research purposes. This restriction may also extend to reverse engineering. Strictly speaking, the use of license restrictions is a matter of contract law and conflict of law rules, rather than patent policy. As a practical matter, restrictive licensing terms have considerably extended the reach of agricultural biotechnology patents even beyond disposal of the farm produce. Seed firms have succeeded in litigation so far in the United States over the enforceability of such post-sale contract restrictions. Overall, cases decided to date suggests that seed firms in the United States have considerable latitude in expanding the scope of agricultural biotechnology patents vis-à-vis farmers' rights". United Nations Conference on Trade and Development, *Tracking the trend towards market concentration: the case of the agricultural input industry*, UNCTAD/DITC/COM/2005/16, encontrado em http://unctad.org/en/Docs/ditcom200516_en.pdf

128 Para um modelo cooperativo, e não restritivo, de contratos de difusão de sementes, vide Krishna, Ravi Srinivas, *Intellectual Property Rights and Bio Commons: Open Source And Beyond* (October 23, 2008). *International Social Science Journal*

O modelo tem variado, porém, em face de diferentes configurações legais e fáti-
cas.

Seção 3 (b) [I] O modelo americano de exaustão de direitos

Como transcrevemos do nosso Tratado,

.... o aspecto mais importante de se trazer tecnologias autorreprodutivas ao mercado de consumo é a necessidade de aperfeiçoar os parâmetros antigos da doutrina de exaustão dos direitos.

Na expressão mais elementar, a doutrina da exaustão dos direitos é entendimento de que os direitos de exclusividade de uma patente (ou outra propriedade intelectual) se exaurem uma vez que o objeto que incorpora a criação é vendido ou de outra forma realizado economicamente. Um livro vendido numa livraria sai definitivamente do controle do titular dos direitos autorais, e quem o compra pode usá-lo, indiferentemente, para ler ou como calço de porta ¹²⁹.

É claro que a situação é muito diferente no caso de uma semente. Neste caso, o bem vendido tem capacidade autorreprodutiva, enquanto que os livros - infelizmente – não se propagam sozinhos nas estantes. Com efeito, a doutrina da exaustão tal como expressa em nosso direito cobre o uso normal do bem vendido, mas nunca seu uso para reprodução.

Na nossa lei de 1996, as regras da exaustão de direitos de patente é uma para bens mecânicos, químicos, etc., e outra para criações biológicas. Assim é que lei diz que os direitos exclusivos não se aplicam:

a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente	a terceiros que, <u>no caso de patentes relacionadas com matéria viva</u> , utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que

(ISSJ), Vol. 58, No. 188, pp., 319 -334, 2006 . Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1288552>. Também: Bertacchini, Enrico, Coase, Pigou and the Potato: Whither Farmers' Rights? (August 2, 2008). Ecological Economics, Vol. 68, pp. 183-193, 2008. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1197562> e Beck, Ryann, Farmers' Rights and Open Source Licensing (May 6, 2010). Arizona Journal of Environmental Law and Policy, Vol. 1, No. 2; Marquette Law School Legal Studies Paper No. 10-28. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1601574>.

129 Vide nosso Tratado, Vol. II, Cap. VI, Seção [16] - Exaustão de Direitos de Patentes. Para uma atualização desde 2010, vide Shen, Chung-Lun, Intellectual Property Rights and International Free Trade — New Jurisprudence of International Exhaustion Doctrine Under Traditional Legal System (2012). Journal of International Commercial Law and Technology, Vol. 7, Issue 3, pp.176-211, 2012. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2103684>.

ou com seu consentimento;	haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, <u>desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.</u>
Art. 43, IV	Art. 43, VI

Ou seja, a exaustão não se aplica, no Brasil, quando o produto patenteado seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa¹³⁰.

130 "4.6. A proibição contida no art. 42 também não se aplica a terceiros no caso do inciso VI do art. 43: terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. A norma legal proíbe expressamente a terceiros a multiplicação ou propagação comercial da matéria viva patenteada, entretanto, lhes permite que utilizem, comercializem ou ponham em circulação um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença". DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Ed. Forense. Rio de Janeiro. 2009. Pg. 166-167. Veja-se também: "...o inciso VI provê que, no que concerne a patentes relacionadas com matéria viva, o titular não tem o direito de impedir terceiros de usar, por em circulação ou comercializar um produto patenteado que tenha sido introduzido licitamente no comércio pelo titular ou seu licenciado, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. (...) O inciso VI, de modo semelhante ao inciso IV do mesmo artigo, diz respeito à exaustão de direitos, porém especificamente com relação a patentes relacionadas a matérias vivas. A disposição em separado justifica-se pelo fato de que questões particulares surgem em virtude da capacidade de autoreprodução das matérias vivas. Ou seja, ao utilizar uma matéria viva que seja em si patenteada ou que resulte de um processo patenteado, um terceiro pode estar simultaneamente produzindo ou reproduzindo novas unidades dessa matéria. (...) Embora o inciso IV do mesmo artigo, que se refere genericamente à exaustão de direitos, estabeleça que o titular não pode impedir que terceiros pratiquem os atos do art. 42 com relação ao produto colocado no mercado interno pelo titular ou com seu consentimento, o inciso VI do art. 43 trata, especificamente, da exaustão de direitos no que concerne a patentes relacionadas com matéria viva, o que deve ser entendido como patentes para a matéria viva em si e, presumivelmente, patentes para processos para obter ou transformar matéria viva. Assim, dada a especificidade do inciso VI, esse parece ter precedência sobre o inciso IV, quando quer que a questão envolva exaustão de direitos relacionada com matéria viva em si ou com os processos associados, ou seja, quando surgem questões relacionadas com o uso, a colocação em circulação ou a comercialização (produção, uso, colocação à venda, venda ou importação) de matéria viva. Embora os incisos V e VI do art. 43 estabeleçam exceções aos direitos gerados pela patente, pode-se considerar que também direitos positivos derivam desses incisos em associação com o art. 42: conforme se infere do inciso V do art. 43, um terceiro não autorizado não pode usar com finalidade econômica o produto patenteado como uma fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos ou produtos diferentes. Portanto, se há um propósito econômico e/ou se, por exemplo, um microrganismo é usado como fonte de propagação do mesmo microrganismo, então a exceção não se aplica. Do mesmo modo, de acordo com o inciso VI do art. 43, no que concerne ao microrganismo colocado no mercado pelo titular ou por seu licenciado, um terceiro não autorizado não tem o direito de reproduzi-lo com propósitos comerciais. Assim, alguém que adquire um microrganismo do titular pode livremente usá-lo ou comercializá-lo, sem reproduzi-lo com finalidade comercial, ou seja, ele pode usar ou revender as amostras de microrganismos legitimamente adquiridas do titular ou de seu licenciado, porém não pode reproduzi-las com finalidade comercial. Note-se que "comercial" indica o propósito final da multiplicação ou propagação, i.e., se os microrganismos reproduzidos sem a autorização do titular não são eles mesmos comercializados, porém serão utilizados para gerar um produto que será comercializado, então existe um propósito comercial na multiplicação ou propagação. Por outro lado, propósito "comercial" do inciso VI parece ter um significado mais restrito do que "finalidade econômica" do inciso V, uma vez que a primeira expressão refere-se especificamente a atos de comércio, ou seja, atos que resultarão da venda de microrganismos ou dos produtos obtidos mediante seu uso. Já "finalidade econômica" não implica, necessariamente, atos de comércio diretamente relacionados com o microrganismo ou com o produto resultante, bastando que de alguma forma a atividade tenha como conse-

Pois a lei americana não recebeu esta alteração, e não há exceção à regra geral de exaustão, para aplicação nas patentes relativas à matéria viva. A matéria se acha, no momento em que se escreve este estudo, sob julgamento da Suprema Corte Americana¹³¹, que em 2008 reafirmou a doutrina da exaustão sem excluir as patentes sobre matéria viva, ainda que tendo cuidado de limitar o caso específico à hipótese das tecnologias não autorreplicativas¹³².

Ora, o titular de uma patente pode impor *certas* condições aos seus licenciados no contexto de seu privilégio, desde que não abuse dele, mas de outro lado se expõe a sofrer severas restrições quando pretende as impor aos simples compradores de produtos patenteados que já foram vendidos. No regime americano, estas restrições são impostas, em muitos casos, por leis estaduais específicas tentando garantir o interesse dos plantadores em face da posição dominante das sementeiras¹³³.

---

quência vantagem econômica para aquele que usa o microrganismo." Comentários à Lei de Propriedade Industrial, IDS- Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro. Editora Renovar. 2005 Págs: 93-105

131 Para uma revisão dos interesses e argumentos em jogo no julgamento em curso, vide Brief Of Amici Curiae The American Antitrust Institute, National Farmers Union, Food & Water Watch, Organization For Competitive Markets, And National Family Farm Coalition In Support Of Petitioner <http://www.antitrustinstitute.org/~antitrust/sites/default/files/11-796%20tsac%20American%20Antitrust%20Institute%20et%20al.-1.pdf>. Vide também DUFRESNE, Andrew T., The Exhaustion Doctrine Revived? Assessing The Scope And Possible Effects Of The Supreme Court's Decision, <http://www.btlj.org/data/review/24-11-48.pdf> e Cox, Krista L., Brief of Amicus Curiae Knowledge Ecology International, in Support of Petitioner (Bowman v. Monsanto Co., et. al.) (December 10, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2188028> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2188028>; Ghosh, Shubha, Carstensen, Peter C. and Stutz, Randy, Patent Exhaustion and Self-Replicating Technologies: Amicus Brief in Support of Bowman by the American Antitrust Institute (December 12, 2012). Univ. of Wisconsin Legal Studies Research Paper No. 1213. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2188618>. Uma reprodução da sustentação oral do caso na Suprema Corte, ocorrido em 19/2/2013, se encontra em http://www.supremecourt.gov/oral_arguments/argument_transcripts/11-796.pdf, visitado em 20/2/2013.

27 "When patentees have sought to expand the scope of the patent monopoly, this Court has always refused to carve out exceptions to the first sale doctrine, including most recently in *Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.*, 553 U.S. 617 (2008). In *Quanta* this Court overturned the Federal Circuit's judicially crafted exception to the first sale doctrine for method patents, holding instead that "[t]he authorized sale of an article that substantially embodies a patent exhausts the patent holder's rights and prevents the patent holder from invoking patent law to control post sale use of the article." Id. at 638." Brief of Amici Curiae, cit. O Caso Bowman foi decidido pela Suprema Corte em 14/5/2013, O tribunal, decidindo unanimemente em favor da Monsanto, notou: ", "Bowman could resell the patented soybeans he purchased from the grain elevator; so too he could consume the beans himself or feed them to his animals." "Monsanto, although the patent holder, would have no business interfering in those uses of Roundup Ready beans. But the exhaustion doctrine does not enable Bowman to make additional patented soybeans without Monsanto's permission (either express or implied)." Veja http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/11-796_c07d.pdf.

133 Há dúvidas, porém, quanto à competência federativa dos estados Americanos para promulgarem tais leis. "Since the agricultural industry entered the business of creating genetically engineered ("GE") seeds, farming in America has never been the same. Patents on these GE seeds have been reinforced with so-called "license" agreements that accompany their sale to farmers. Failure to abide the terms of these agreements can land a farmer in federal district court defending a patent infringement lawsuit. Several states have passed legislation relating to the terms of these contracts (known in the industry as "Technology Use Agreements" or colloquially as "bag-tag" agreements)." HEIMES, Rita S., cit.

Seção 3 (b) [II] O modelo contratual americano

Não obstante, para garantir-se contra os efeitos da exaustão, a Monsanto adotou no mercado americano uma estrutura contratual ¹³⁴ incluindo:

1. uma licença de patentes com as empresas que reproduzem as sementes para venda e
2. um “contrato de tecnologia”, pelo qual o plantador, para adquirir a semente, se compromete a adquirir os herbicidas da vendedora ¹³⁵, além disso dando grandes descontos se isso se realiza.

Além disto, os vínculos contratuais constroem o plantador a não usar a semente adquirida para reserva e replantio, eliminando, assim, obrigacionalmente, os benefícios da exaustão de direitos ¹³⁶. Tal se deu com algum suporte jurisprudencial do tribunal especializado ¹³⁷, o que é, aliás, o objeto do julgamento em curso na Suprema Corte.

Note-se que dos outros argumentos suscitados pelos plantadores em face seja do modelo contratual, seja do uso direto da patente para impedir uso do elemento transgênico por terceiros, nenhum ainda teve sucesso no sistema jurídico americano ¹³⁸.

Sejam quais forem as peculiaridades do direito americano quanto à exaustão de direitos, tal modelo contratual é, obviamente, inadequado e abusivo ao sistema jurídico brasileiro, naquilo em que a lei – assim, *ex lege* - já assegura a restrição que as sementeiras americanas impõem aos plantadores por contrato.

---

134 Incluímos anexo um modelo desses contratos, praticado pela Monsanto em 2010.

135 "Monsanto requires that farmers sign a technology agreement when purchasing Roundup Ready seeds that restricts the purchase of herbicide to products produced by Monsanto. The company also heavily encourages farmers to purchase their brand of herbicide with Roundup Ready seeds through discounting programs". Dupraz, Emily, Monsanto and the Per Se Illegal Rule for Bundled Discounts (April 1, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2032615> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2032615>

136 Para a análise da opção de usar restrições contratuais, e não a exaustão legal, vide Chin, Yee Wah, Avoiding Patent Immortality for Self-Replicating Technologies (July 14, 2010). Bright Ideas, Vol. 19, No. 2, Fall 2010. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1691832>. Segundo o autor, a jurisprudência conforme ao caso Quanta permitiria usar simultaneamente as restrições contratuais pós-venda e as regras da exaustão.

137 “(...) the unusual features of self-replicating technologies shift the equities underlying traditional exhaustion policy. Without any post-sale control over straightforward second-generation production, competition from derivative producers would rapidly render such technologies unprofitable for inventors. Owners of such technologies would face a near-impossible balancing act, needing to set prices high enough to appropriate their entire return in the first few sales but not so high as to exclude their entire market. And if such innovators could no longer afford to innovate, the public would lose out entirely on the benefits of their work. These unique circumstances warrant a limited exception to the exhaustion doctrine, and the Federal Circuit has taken a two-pronged approach to seed cases. First, it has relied on Mallinckrodt to bind purchasers to post-sale restrictions on replanting second-generation seeds. Second, it has reasoned that patentees’ original sales should not exhaust their rights over user-derived seeds, which “have never been sold.” DUFRESNE, Andrew T., cit.

138 UNCTAD/DITC/COM/2005/16, p. 18-22.

Seção 3 (b) [III] Do modelo adotado na União Europeia

Seguiremos neste passo a análise dos dois estudos de Cañellas já citados ¹³⁹, especialmente o seu *Algunos Problemas Jurídico Privados...*

Nas legislações da União Europeia, a questão da exaustão de direitos regional é tratada de maneira similar, ainda que não idêntica, ao regime brasileiro ¹⁴⁰. Assim, aplica-se a exaustão quando a reprodução da matéria viva seja o resultado necessário da utilização para a qual tenha sido comercializada tal matéria, mas deixa de se aplicar quanto às eventuais reproduções posteriores à primeira.

Não obstante esta notável diferença, na União Europeia, as sementeiras, e especialmente a Monsanto, procuram igualmente estabelecer um regime de controle inclusivo das sementes transgênicas:

Por otra parte, a la multinacional le interesa reforzar su monopolio derivado de la patente manteniendo el control en todo momento de la producción y comercialización de los productos de sus semillas GM, por lo que pacta la recompra de todo el producto de las semillas y prohíbe contractualmente que los agricultores guarden semillas para futuras cosechas. El pacto de recompra lo es a un precio concretado en el mismo contrato, antes por tanto de la cosecha, y la entrega de las semillas producidas se realiza en el mismo momento de la cosecha. Con ello, el agricultor elimina una de los riesgos que generaba su actividad y que no dependían de él: en ocasiones las buenas cosechas eran ruinosas para el agricultor porque los costes de cosecha y almacenamiento eran superiores y el precio del producto bajaba por el exceso de oferta. Gracias a estos contratos el agricultor sabe que una buena cosecha incrementará siempre su beneficio..

---

139 CAÑELLAS, Anselmo Martínez, El control de producción de semillas transgénicas por medio de contratos, InDret, Revista para el análisis del derecho, www.Indret.Com, también publicado como Martínez Canellas, Anselmo M., The Control of the Production and Commerce of Transgenic Seeds Through Contracts (January 1, 2012). InDret, Vol. 1, 2012. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1998728>. Martínez Canellas, Anselmo M., Private Law Issues About GMO Food Production and Commerce (Algunos Problemas Jurídico Privados Referentes a La Producción Y El Comercio De Alimentos Transgénicos) (October 21, 2009).

140 “En Estados Unidos, los agricultores están obligados a pagar un royalty a favor de la empresa de biotecnología, que es la titular de la propiedad industrial de la semilla. En España, como en el resto de la Unión Europea, los agricultores están exentos del pago del royalty en virtud del principio de agotamiento de la patente, que se refleja en el artículo 52.2 y 3 de la Ley 11/1986, de 20 marzo, de Patentes, que señala: “2. Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea por el titular de la patente o con su consentimiento. 3. Los derechos conferidos por la patente no se extenderán a los actos relativos a la materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación de una materia biológica protegida objeto de la patente, después de que ésta haya sido puesta en el mercado en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea por el titular de la patente o con su consentimiento, cuando la reproducción o multiplicación sea el resultado necesario de la utilización para la que haya sido comercializada dicha materia biológica, y a condición de que la materia obtenida no se utilice posteriormente para nuevas reproducciones o multiplicaciones”. En realidad el coste económico del royalty sí lo cobra la multinacional biotecnológica, pues exige que se incluya en el precio, pero que no se facture independientemente. Así lo hace Monsanto desde 2002. Hilmer Schoenbaum, et al. v. E.I. Dupont De Nemours And Company, Pioneer Hi-Bred International, Inc., And Monsanto Company. Case No. 4:05CV01108 ERW. United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division. 517 F. Supp. 2d 1125; 2007 U.S. Dist. LEXIS 69918; 2007-2 Trade Cas. (CCH) P75,909. September 20, 2007, Decided. September 20, 2007, Filed.

Como se vê, desse modelo haveria uma contrapartida sensível para o comprador, unificando o sistema contratual com uma garantia privada de preços das sementes não utilizadas, ainda que não das colheitas conseguidas com as sementes.

No entanto, a estrutura das relações entre plantadores e as sementeiras é logicamente mais complexa. Em primeiro lugar, há um contrato de licença de patentes ou, também, de cultivares, com as produtoras de sementes para plantio, que serão adquiridas pelos plantadores ¹⁴¹. As proibições relatadas pela UNCTAD, de reserva e de não-pesquisa, são incluídas nesta licença, e repassadas pelos produtores por atacado aos agricultores.

Nos contratos com os agricultores, que têm natureza complexa ¹⁴², se incluem uma série de obrigações quanto à integridade da semente e seu ambiente de reprodução, como distâncias mínimas dos limites, direito de inspeção das colheitas, etc. ¹⁴³.

Em especial, se inclui uma proibição de reuso da semente para replantio e de uso de qualquer tecnologia competitiva; mas quanto à colheita ela mesma – diversamente do que acontece da semente destinada ao replantio, não há qualquer garantia de preço ¹⁴⁴. Tal contrato é para cada colheita ¹⁴⁵. Veja-se que, no caso eu-

---

141 “Para conseguirlo, las empresas biotecnológicas multinacionales, titulares de la patente biotecnológica y/o de la variedad vegetal (que les otorga en monopolio para producirla, procesarla y comercializarla), conciertan con otra empresa un contrato de licencia de patente, licencia de variedad vegetal o ambas conjuntamente (pues es España es admisible la protección dual). Licencia que se concede para un determinado territorio y que le permite producir o comercializar las semillas GM base de los cultivos (llamadas semillas germinales, fundadoras o parentales). En dicho contrato, el licenciatarío se obliga al pago de un royalty, para cuya determinación asume la obligación de informar a la empresa biotecnológica de la producción y ventas de manera periódica.” Cañellas, cit.

142 “En consecuencia, el contrato entre el productor-distribuidor y el agricultor es un contrato atípico, mixto entre el contrato de compraventa, el contrato de licencia de patente (o de licencia de obtención vegetal, o de ambos), el contrato de tecnología o de cesión de know how (por la transmisión de conocimientos sobre las peculiaridades del cultivo de OGM al agricultor durante el asesoramiento y control de los expertos de la empresa biotecnológica durante la siembra, cultivo y recolección, por lo que se incluye el deber de confidencialidad que vincula tanto al productor como al agricultor) y el contrato de prestación de servicios.” Cañellas, cit. Na obra posterior, o mesmo autor qualifica esse contrato como de “integração agrícola”, com base em tipo contratual catalão.

143 “Además asume el compromiso de producirlas en los terrenos que señale el productor (en los que en años anteriores no se haya plantado cultivos de variedades que puedan alterar la pureza del OGM), que deberán estar perfectamente delimitados y separados de los demás cultivos por la distancia pactada (o la exigida por las normas imperativas nacionales. Deberá identificar la variedad cultivada en todo momento, permitir el acceso de técnicos e inspectores de la productora o de la empresa biotecnológica a dichos terrenos y a todas sus instalaciones y permitirá la toma de muestras por parte de los inspectores. Tendrá que sembrar, cultivar y cosechar las semillas entregadas por la empresa biotecnológica o por la productora conforme a las técnicas normales de cultivo, si bien limpiando la maquinaria utilizada o utilizando una especial para dichos cultivos y seguirá las instrucciones que en su caso les den los técnicos de la empresa productora o los de la multinacional de biotecnología (como el uso de determinados herbicidas)”. Cañellas, cit.

144 “Se añade a estos contratos una prohibición explícita de no guardar semillas GM ni sus productos, de tal forma que si hubiera sobrantes de la semilla parental, deberán entregarse a la empresa biotecnológica o al productor. El agricultor sólo podrá guardar la semilla parental o comercial que no sea apta para cultivo o que no cumpla las condiciones de calidad mínimas pactadas. Es importante destacar que el contrato no impone a los agricultores ni a los productores distribuidores un precio de venta, ni les prohíbe que vendan también semillas de tipos convencionales de semillas. No obstante, sí les restringe la venta de semillas GM que no sean de la empresa de biotecnología.” Cañellas, cit.

ropeu, o agricultor só paga uma quantia, sem distinguir preço de semente e *royalties*¹⁴⁶.

Seção 3 (b) [IV] O modelo contratual brasileiro

Tal como descrito pela literatura, o modelo contratual corresponde efetivamente ao utilizado na atividade empresarial da Monsanto no Brasil, em particular no Centro Oeste.

O modelo brasileiro de contratos da Monsanto é cuidadosamente descrito por Zylbersztajn¹⁴⁷ assim como Monteiro e Zylbersztajn, de um lado, e Marcelo Dias Varella, de outro. Para um enfoque mais jurídico, que é deste último autor, escolhemos especialmente acompanhá-lo.

Seção 3 (b) [IV] (A) A Monsanto não tem suscitado a proteção de cultivares

Em primeiro lugar, é preciso considerar que, diferente do que acontece – por exemplo – na Espanha, como analisado com Cañella, a Monsanto não tem invocado simultaneamente a proteção de cultivares e patentes, mas suscita (pelo menos até agora) apenas essas últimas¹⁴⁸.

---

145 “La duración del contrato es un elemento esencial, pues se pacta siempre exclusivamente para una sola cosecha. También es relevante que en el contrato con el agricultor se menciona la vinculación con el contrato de producción de la productora con la empresa biotecnológica.” Cañellas, cit.

146 “Conforme a lo visto, el agricultor no concierta simplemente un contrato de compraventa de semillas, pues no se obliga exclusivamente a pagar un precio (que incluye la compra y el royalty) a cambio de la entrega de una cosa cierta, las semillas GM parentales, sino que, además, asume otras obligaciones tanto o más importantes en el mismo contrato: no guardar ni cultivar ni ceder a terceros no autorizados las semillas producidas, puesta en producción de lo comprado conforme a las instrucciones del vendedor (productor), permitir el acceso de este o de la empresa biotecnológica, que, en consecuencia, pasa a ser parte del contrato, actuando el vendedor (productor) como distribuidor-representante de la empresa biotecnológica.” Cañellas, cit.

147 “Na soja, maior exemplo de commodity que se pode vislumbrar, o sistema de preços serve de referência, mas os contratos prevalecem. Estudo de Paes Leme (2004) trabalhou uma amostra de 200 sojicultores em Goiás e Mato Grosso, identificou que 31,5% dos entrevistados adotaram formas contratuais híbridas envolvendo a venda antecipada a processadoras, indústrias de insumos e produtores de soja. Contratos para entrega futura têm sido observados e estudados por Zylbersztajn (2005), que identifica os problemas de quebras contratuais observados nas safras de 2004-2005 e 2003-2004.” ZYLBERSZTAJN, Decio. Papel dos contratos na coordenação agro-industrial: um olhar além dos mercados. Rev. Econ. Sociol. Rural [online]. 2005, vol.43, n.3, pp. 385-420. ISSN 0103-2003. <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-20032005000300001>.

148 “On this matter, the example of RR soybean from Monsanto is interesting. In the United States, the resistant gene of the herbicide Roundup Ready, manufactured by Monsanto, and the variety in which it is inserted were patented. In Brazil, the situation is different. It is not the variety produced by Monsanto that is commercialized, but another one, which is the result of the natural crossing between the Monsanto variety and the Brazilian soybean varieties (ironically called Maradonna seeds by Brazilian farmers). However, in the final variety planted in Brazil, there is the genetic sequence responsible for the resistance to the herbicide, a patented sequence in the United States. When applying the model of relative patentability, solely on vegetable varieties, Monsanto’s rights could be guaranteed on the variety used in Argentina, for example, but not on the one used in Brazil. On the other hand, when applying the model of DNA sequence patentability, Monsanto’s rights would be guaranteed, including on Brazilian varieties.” Varella, cit.

Haveria pelo menos 75 cultivares com características de serem resistentes ao glifosato, mas este número compreende variedades que não são da Monsanto ¹⁴⁹.

Seção 3 (b) [IV] (B) O ponto crucial: quais são as patentes licenciadas pela Monsanto

Que patentes são essas? Um estudo técnico específico de *Rodrigues et alii* descreve quais são os privilégios pertinentes da Monsanto, estudo este que – por sua relevância tanto fática quanto científica – se adiciona a este estudo como Anexo II ¹⁵⁰.

Segundo tal análise, as patentes (como já se apontou em outro estudo, todas expiradas) compreendiam reivindicações de produto e de processo ¹⁵¹.

Que patentes a Monsanto pode ter no Brasil

Antes de nos adiantarmos neste ponto, é preciso lembrar de características específicas da lei brasileira que não são repetidas necessariamente em outras legislações. Aproveitando-se da permissão dos tratados internacionais pertinentes, a lei brasileira assim dispõe:

Art. 18. Não são patenteáveis: (...)

149 “The analysis of the abstracts of the RR® soybean varieties granted and published in the Union Official Diary before May 27th, 2008, showed that all RR® soybean varieties (n = 75) have in common, as a distinct information from the nearest varieties, the following term: “glyphosate herbicide tolerance”. The abstracts of 72 (from 75 varieties) do not reveal any information about the RR® genetic construction sequences that are inside these protected varieties or even the patent number that allows the protection of the RR® technologies that are inserted in these protected varieties. The three varieties from Fundação MT and Unisoja S/A (TMG 103RR®, TMG 106RR® and TMG 108RR®) were the only varieties that gave more detail to the meaning of the term “glyphosate tolerance”. They reported the presence of a “CP4 EPSPS gene” in these soybeans as the distinctness that confers them the glyphosate resistance. Otherwise, these three varieties’ abstracts do not reveal the sequence per se of the CP4 EPSPS gene or even the patent number for a more accurate indication of the sequence genes that are inside the genome of these varieties. Thus, when a farmer buys these varieties protected by the Plant Variety Protection Law (Law no. 9.456/97), he does not actually know which technologies are inside them.” RODRIGUES, Roberta L.; LAGE, Celso L. S.; VASCONCELLOS, Alexandre G. Intellectual property rights related to the genetically modified glyphosate tolerant soybeans in Brazil. *An. Acad. Bras. Ciênc.*, Rio de Janeiro, v. 83, n. 2, June 2011. Available from http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-37652011000200029&lng=en&nrm=iso, access on 07 Feb. 2013. <http://dx.doi.org/10.1590/S0001-37652011000200029>.

150 Este subscritor, entretanto, não pode concordar com algumas das conclusões do estudo em questão, em particular por ter este utilizado, para efeitos de apuração da exaustão de direitos, o dispositivo do art. 43, IV, e não o do art. 43, VI, como seria o adequado no tocante às patentes “relacionadas com a matéria viva”; vide <http://www.scielo.br/img/revistas/aabc/v83n2/a29fig01.jpg>.

151 “The eight pipeline patents chosen for this study were divided into two main groups (I and II) according to the matter claimed. Group I5 comprises pipeline patents that claim protection for the subject matter that can be used to obtain any transgenic plants, besides the RR® soybeans. Group II6 comprises patents that claim protection for the matter that can be used to obtain only RR® transgenic plants. In groups I and II, the patents’ claims have at maximum two categories of invention, a product (or a physical object) and a process (or a method). The product and process claims intend to develop glyphosate tolerant soybeans, which can grow when glyphosate herbicide is applied to combat the weeds.(...) the transgenic microorganism that has the vector claimed by either groups I or II is covered by the transgenic microorganism definition, and, for this reason, is patentable by the Article 18 (section III and sole paragraph). (...) Regarding the method claims, there are two main types of them in the pipeline patents: the method to transform a dicotyledonous to become tolerant to glyphosate and the method to transform a plant cell to become tolerant to glyphosate. (...)”. Rodrigues et alii, cit.

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

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.

Vamos analisar o que acima se leu.

Todo ou parte de seres vivos

Tem-se aqui uma recusa incondicional e categórica a qualquer *reivindicação de produto* que garantisse exclusividade do emprego de qualquer ser vivo, ou parte dele. Não se distingue, na lei brasileira entre seres superiores ou inferiores.

A única exceção é os *microorganismos transgênicos*.

Microorganismos transgênicos

Estes objetos, cuja definição para efeitos deste inciso se encontra no parágrafo único do mesmo artigo, serão os únicos elementos constitutivos de seres vivos que, pela lei brasileira, serão objeto de patente contendo reivindicação de produto. Confrontando-se o texto de 27.3 de TRIPs com a presente formulação, observa-se que o texto internacional não reduz a exclusão autorizada de patenteamento aos microorganismos resultantes de procedimentos de transgenia.

No atual estágio do desenvolvimento das biotecnologias, no entanto, ainda não surgiu oportunidade para a confrontação do texto brasileiro e sua matriz internacional.

Mera descoberta.

As disposições complementares deste inciso III (“que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta”) apenas submetem essa exceção a todos os demais requisitos de patenteabilidade. Leia-se assim: os microorganismos que não encontrarem nenhuma *outra* objeção nessa lei, além deste art. 18, serão patenteáveis *em reivindicação de produto*.

Ato Normativo do INPI relativo ao parágrafo único

Diretrizes:

2.13 Microorganismos

2.13.1 A LPI permite o patenteamento apenas de microorganismos transgênicos, e os define como 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.

2.13.2 Podemos ter os seguintes tipos de reivindicação:

- a) Microorganismo (ou bactéria, fungo, etc.) caracterizado por conter a Seq. ID no x;
- b) Microorganismo (ou bactéria, fungo, etc.) caracterizado por conter o vetor de expressão X (desde que este vetor esteja bem definido);
- c) Microorganismo (ou bactéria, fungo, etc.) caracterizado por (características morfológicas e/ou fisiológicas);

2.13.3 Nas hipóteses acima é preciso atenção para que a reivindicação não venha a englobar também o microorganismo natural. Por exemplo, vamos supor que a Seq. ID no x de (a) tenha sido isolada de uma determinada bactéria, se a reivindicação tiver o título genérico de "microorganismo" isto irá proteger também a bactéria original, caso em que caberá ressalva do que incidir no disposto no Art. 10 (IX).

2.13.4 Uma vez que internacionalmente o termo "microorganismo" inclui células animais e vegetais, é preciso atenção para que reivindicações que se refiram genericamente a "microorganismos" não venham a proteger aquilo que a Lei não permite segundo o Art. 18 (III). Se for o caso, deve-se incluir um termo ou expressão limitante e ressaltar quanto ao Art. 18 (III).

2.13.5 Nas hipóteses (c) é preciso atenção para que as características apresentadas sejam suficientes para definir com precisão o microorganismo objeto da proteção.

2.13.6 Microorganismos mutantes são patenteáveis desde que sejam estáveis e reproduzíveis.

2.14 Células hospedeiras

Deve-se seguir as orientações relativas aos microorganismos – item 2.13. No entanto, aqui o cuidado apontado acima com relação ao termo "microorganismo" deve ser maior, pois também o termo "célula" inclui as células animais e vegetais, sendo que, em geral, quando a reivindicação é de "célula hospedeira" é porque se trata, principalmente, de célula animal ou vegetal. Assim, é preciso que a reivindicação apresente algum termo ou expressão limitante que exclua a possibilidade de incluir na proteção conferida estas células (animais e vegetais), além de se ressaltar quanto ao Art. 18 (III) quando do deferimento.

2.15 Hibridomas e anticorpos monoclonais

2.15.1 Embora hibridomas sejam resultado da fusão de células provenientes de seres vivos, não podem ser enquadrados naquilo que o Art. 18 – Parágrafo único – chama de “todo ou parte de plantas ou animais”, na medida em que, por conta do próprio processo de fusão, representam uma unidade autônoma, devendo ser analisados como um microorganismo.

2.15.2 Quanto aos anticorpos monoclonais, nada mais sendo que proteínas produzidas por hibridomas, devem ser analisados como tais.

Os fins desta Lei

A definição proposta neste parágrafo único se destinam exclusivamente a definir o que são “microorganismos transgênicos” para os efeitos do inciso III do *caput*. Irrelevante, assim, a conformidade da definição às do conhecimento científico vigente. É como se o texto dissesse: para os efeitos desta lei, azul é cor do globo constante da bandeira nacional.

Microorganismos são organismos

Não só pequeninhos, mas essencialmente transgênicos, ou seja, sujeitos à técnica descrita na cláusula final deste parágrafo. A definição aponta, especialmente, para o fato tratado na próxima seção, ou seja, de que o todo ou parte de plantas e animais, mesmo se fossem microorganismos transgênicos, não seriam patenteáveis.

Exceto o todo ou parte de plantas ou de animais

Tem-se aqui uma limitação meramente legal ao conceito de microorganismo. Como notam as Diretrizes,

Uma vez que internacionalmente o termo “microorganismo” inclui células animais e vegetais, é preciso atenção para que reivindicações que se refiram genericamente a “microorganismos” não venham a proteger aquilo que a Lei não permite segundo o Art. 18 (III).

Mediante intervenção humana direta

Como se notou nas observações ao art. 10, tem-se aqui a única exigência legal que condiciona a patenteabilidade de alguma coisa a uma ação humana *direta*. As-

sim, não basta a indicação *informativa* de uma utilidade *prática e técnica* (o que também será necessário) mas, além disso, que tenha havido uma ação humana direta na obtenção de uma característica - em sua composição genética - normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Assim, é necessário demonstrar que a transgenia decorreu de ação humana *direta*. Essa prova é elementar à validade da patente.

Em sua composição genética

A atuação humana direta deverá ser realizada na composição genética do elemento em consideração. Não satisfaz à lei uma intervenção humana *direta* que, embora significativa e relevante, não se faz “na” composição genética. A redação é enfática; não diz “com relação à composição genética”, ou outra forma de circunlóquio. A intervenção não pode ser indutora e indireta; há que se ter uma intervenção direta, e direta *na* composição genética.

Uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais

A exigência do dispositivo é estrita: uma *característica* não alcançável. Uma característica alcançável, ainda que raramente, ou mediante processos essencialmente biológicos, etc., não se inclui no permissivo. O aumento de segurança biológica, de repetibilidade na geração do produto, de economicidade, de rapidez, etc., estão proscritos como determinantes do microorganismo resultante, embora todas essas características possam eventualmente justificar uma reivindicação de processo.

Seção 3 (b) [IV] (C) Retomando nossa análise

A mesma norma não se aplica nem nos Estados Unidos, que patenteiam, sim, plantas e sementes e não só microorganismos transgênicos; e de uma forma um tanto diversa, também os sistemas legais nacionais da União Europeia¹⁵².

Aqui está o ponto crucial de nossa análise: **as patentes que a Monsanto tem nos Estados Unidos e na Europa são fundamentalmente diversas das patentes que ela podia obter no Brasil**. E disso decorrem consequências importantíssimas.

---

¹⁵² Vide o estudo exatamente sobre isso que me foi encomendado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual e por ela publicado: 3. Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights Biotechnology, encotrado em http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex3.pdf.

Assim, já se vê que no Brasil, uma semente jamais pode ser objeto de patente. Mesmo a inclusão de um microorganismo que é *parte* de uma planta, ou seja, de uma semente, é pelo menos questionabilíssimo.

Deixando de lado esse fundamento de nulidade da patente (embora a nulidade possa ser declarada mesmo no caso de patentes extintas), passemos a considerar em sua materialidade o que as patentes da Monsanto obtiveram.

As patentes da Monsanto do RR1

Assim listam Rodrigues et alii as patentes pertinentes a nossa análise:

TABLE I
The scope of protection of the claims' pipeline patents of groups I and II, the pipeline patents and their expiration dates.

Group	Subject matters covered by the claims	Pipeline patents	Expiration dates
I	– recombinant expression cassette, including, but not exclusively, sequences for glyphosate tolerance; – vector that contains this recombinant expression cassette; – transgenic microorganism that has this vector; and – process to obtain a transgenic plant/transgenic plant cell.	PI 1101063-0	October 31 st , 2009
		PI 1101069-0	January 17 th , 2003
		PI 1101067-3	January 23 rd , 2007
		PI 1101045-2	January 13 th , 2007
		PI 1101070-3	January 17 th , 2003
II	– recombinant expression cassette with a specified mutated EPSPS ¹ enzyme sequence or GOX ² enzyme sequence; – vector that contains this recombinant expression cassette; – transgenic microorganism that has this vector; and – process to obtain a transgenic plant/transgenic plant cell.	PI 1100007-4	August 7 th , 2005
		PI 1100008-2	August 31 st , 2010
		PI 1100006-6	June 25 th , 2010

¹ 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase – EPSPS. ² Glucose oxidase – GOX.

153

Assim, não só se têm reivindicações de *processo* que, pela lei brasileira, abrangeriam os produtos obtidos diretamente a partir de tal processo ¹⁵⁴, mas reivindica-

153 Quadro do estudo Rodrigues et alii, cit.

154 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. Assim, ainda que duas cadeiras sejam idênticas ao mínimo detalhe, uma fabricada por tecnologia de domínio público, mas a outra resultante de um processo que diminua o custo ou aumente a eficiência da produção, essa segunda estará sob controle do titular da patente até a exaustão do respectivo direito.

ções cobrindo *o produto*. Ou mais precisamente, não o produto “semente”, mas *o elemento transgênico* intrínseco a uma ou mais sementes diversas, pelo qual ela se torna refratária ao glifosato.

As reivindicações de processo apontam para uma fase da obtenção do produto, que é a *criação do elemento genético que confere à semente seu caráter resistente ao glifosato*. Uma vez colocado numa semente, esse processo não é reproduzido. O que se repassa ao agricultor é a semente na qual se insere o produto *elemento transgênico*. Reproduz-se tal elemento ao plantar, mas não se perfaz o processo de implantação. Assim, para efeitos *do plantador de soja ou milho, etc.*, ele não pratica a reivindicação de processo coberta pela patente.

Isso configura um aspecto crucial de nossa análise. Veja-se que a tecnologia em questão não afeta *a semente em si* (salvo o aspecto de resistência ao glifosato), e muito menos a colheita. A patente não cobre a semente como um todo. Não existe – como aponta Rodrigues et alii – nenhuma *patente de semente* da Monsanto no tocante à tecnologia RR1. Salvo pelo produto (elemento transgênico) patenteado pela Monsanto, toda semente está em domínio público.

O plantio se configura como *um processo industrial*¹⁵⁵, no qual o produto em questão é apenas um adjuvante, que aumenta a eficácia do processo, mas, por definição, deve ser *neutro* em face do uso final do produto (colheita)¹⁵⁶. Na nomenclatura típica do direito de patentes, o elemento genético é um invento *de aparelho*, ou seja, um produto cuja função é propiciar a eficiência de um processo.

Há, pelo menos, duas noções de tecnologias de produto: a do *produto final* e a de *aparelho*, ou seja, um produto utilizado numa fase intermediária dos processos de fabricação do produto final. No caso descrito, a patente inclui reivindicações *de produto*, mas não *de produto final*, e sim *de aparelho*.

Assim é que, se um novo torno é inventado para otimizar a fabricação de automóveis é patenteado - pois o novo *aparelho* satisfaz os requisitos de privilégio -, disso não resulta que o carro resultante seja coberto pela patente do aparelho.

Com efeito, a comparação é exata, pois as patentes expiradas da Monsanto incluem a proteção do processo que gera o elemento transgênico, e também incluem o

---

155 Segundo a Convenção de Paris art. 1º, a noção de “industrial”, para efeitos de propriedade industrial, abrange as atividades agrícolas.

156 Em princípio, o efeito dessa tecnologia genética seria neutro em face do uso final do produto da colheita, ou haveria óbices quanto à autorização regulatória de uma semente geneticamente modificada para uso final alimentar.

elemento transgênico que otimiza o processo industrial de plantio, mas *não inclui em o processo otimizado* ¹⁵⁷.

Exatamente como no caso do carro, o produto final (carro) não recai sob a reivindicação do aparelho. O fato de que, no caso da semente, o elemento otimizador esteja embutido dentro do produto final não altera em nenhum aspecto o que se acaba de descrever ¹⁵⁸.

Ora, exceto pelo aumento de produtividade resultante do *aparelho* patentado pela Monsanto (nos privilégios ora já extintos), todo restante do processo de plantio já está em domínio público. Planta-se do mesmo jeito que se plantava antes, exceto pelo *ganho de produtividade* resultante da tecnologia RR1 e as práticas de plantio que disso decorrem.

Assim, os cálculos de valores de pagamentos respectivos e outras restrições consequentes devem tomar em conta não o valor da colheita (ou da semente ela mesma, se para uso reprodutor), mas *exclusivamente* do ganho de resistência ou produtividade resultante desta tecnologia *de aparelho*.

Com efeito, tomar como base de cálculo de royalties o valor da colheita, e não do aumento de produtividade, é tratar a patente como se fora de *produto final*. Como se verá, é prática restritiva, sujeita inclusive às constrições da legislação de defesa da concorrência, o *tomar como base de cálculo de royalties elemento estranho ao objeto da patente*, quando tal procedimento importa em preços excessivos ou irrazoáveis.

- **Estas conclusões resultam do sistema legal brasileiro, em suas características singulares, como minuciosamente descrito em Rodrigues et alii. O fato de que tais ponderações não tenham até aqui sido suscitadas em outros sistemas jurídicos, assim, não devem em nada afetar a lógica da solução que, no direito brasileiro, é coativa.**

---

157 Aparentemente, a Monsanto não procurou pedir a patente que melhor lhe servisse segundo o modelo jurídico nacional, mas apenas reapresentar o que já tinha submetido no exterior, talvez assim perdendo - por outra das suas inépcias proverbiais - um elemento basilar de sua tecnologia.

158 É clássica em direito da propriedade intelectual a distinção entre o *corpus mysticum*, a invenção, e o *corpus mechanicum*, o elemento tangível no qual a invenção se aplica. A fusão entre semente e o produto patentado pela Monsanto ocorre no *corpus mechanicum*, mas apenas e exclusivamente por um problema de unidade biológica. A semente não é a invenção. O elemento genético novo e inventivo não transforma outros elementos do *corpus mechanicum*, senão o elemento otimizador do processo de plantio.

Seção 3 (b) [IV] (D) O contrato com as reprodutoras

As reprodutoras recebem uma *licença* da Monsanto para reproduzir sementes nas quais se incorpora o gene patenteado RR1, mediante o pagamento de 87,50% dos royalties que as reprodutoras recolherem dos plantadores no momento da venda da semente reproduzida ¹⁵⁹.

A licença, como praticada, continha dispositivo pelo qual a reprodutora não poderia introduzir na semente vendida outras tecnologias de outras fontes, por exemplo, que introduzam tolerâncias a insetos ou outros defensivos agrícolas. Também ficavam as reprodutoras impedidas de contratar com competidoras da Monsanto ou a fazer pesquisas de tecnologias competitivas ¹⁶⁰; no entanto, em procedimentos administrativos próprios, o CADE determinou a retirada de tais restrições dos contratos apresentados à sua análise ¹⁶¹.

Seção 3 (b) [IV] (E) Dos contratos com os plantadores-Sul

As reprodutoras se encarregavam, através da licença, de cobrar dos plantadores os royalties incidentes sobre a reprodução do gene intrínseco às sementes através do plantio. Assim, uma condição da venda das sementes das reprodutoras aos plantadores era a aceitação do pagamento de royalties, *mediante um acordo específico* ¹⁶². Uma rede de contratos com cooperativas de plantadores, incentivados por

---

159 "The commercial contract is signed between Monsanto and Brazilian seed companies that use the gene of resistance in the varieties they offer on the market. As set by the contract, the licensed company can use the Monsanto gene and incorporate it into their varieties. In exchange, they compromise by establishing an agreement with farmers who buy seeds with the protected gene, and the deal states they should transfer to Monsanto a fee, referring to "rate of use of technology." In turn, Monsanto will gather these fees and pass on 12.5% of the total gathered to the licensed firm. The agreement could be made because other companies believed they should pay by the patent on genes, even if these patents were object of a legal dispute, as we saw above". Varella, cit.

160 "At last, the agreement makes sure the licensed seed firms do not have the right to insert, in a variety with the Monsanto gene, other genes which rights belong to competing firms, even if these genes would provide different interesting characteristics. The standard agreement determines that licensed firms cannot establish contracts with other firms, simultaneously using the protected Monsanto gene. Therefore, there cannot be two or more distinct technologies in the same plant. The firm must, therefore, choose between the Monsanto gene and the other gene. Seeing the commercial success of the gene resistant to glyphosate, competitors do not show an interest in adding other genes, and consequently, Monsanto's monopoly is strengthened with the commercialization of a great part of the country's soybeans". Varella, cit.

161 Processos 08012.003296/2007-78, 08012.003997/2003-83, já mencionados em estudo germano a este.

162 "Monsanto needed to control farmers. However, it was difficult to do so. Since farmers did not buy their seeds from Monsanto, it was impossible to discover who was using its technology or not. The first step was to start a control on the new seeds. Every time a farmer bought new seeds from Monsanto or from one of the associate companies, the farmer was obliged to sign an agreement on the seed sale. In that agreement, the farmer promises to pay royalties to Monsanto. Moreover, Monsanto could build an important database with names, addresses, size of property, and quantity of seeds bought by each farmer." Varella, cit.

descontos no preço das sementes ajudou a implantar o modelo geral de negócio ¹⁶³.

A este controle anterior se junta um posterior: através de um sistema de alianças com as empresas que compram as safras, a colheita é testada e qualquer semente transgênica quanto a qual já não se pagou royalties recebe uma incidência a valores acrescidos ¹⁶⁴. A princípio houve resistência das *traders*, mas uma apreensão no exterior das colheitas exportadas e o pagamento de parte dos royalties *ex post* recolhidos a tais exportadoras acabou por selar essa perna do modelo contratual ¹⁶⁵.

Em seu estudo, Monteiro e Zylbersztajn assim descrevem esse modelo contratual:

Os autores notam que, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, onde existe a incerteza da exaustão de direitos e o efeito das leis estaduais, nesta região a Monsanto não se preocupa tanto com a questão do replantio, mas segrega a questão tecnológica da resistência ao glifosato da questão da semente ¹⁶⁶.

163 “At an inferior level, Monsanto also made deals with farmers’ cooperatives, consenting to a discount for those who control and cooperate with the payment of royalties on its technology. According to the Company60, it signed more than 300 contracts with cooperatives of all sizes. In these deals, there are “discounts on the sale price” of up to 5% of the normal price charged. As a counterpart, Monsanto expanded its database with data from cooperative members”. Varela, cit.

164 “The second step was to control all the other farmers who produced their own seeds. In that case, Monsanto created an ex post control. When the farmer tried to sell the seeds, the trader had an agreement with Monsanto to test it and verify if it were a GM seed. In that case, the trader could only buy the seed after the compensation payment to Monsanto. In both cases, the payments were based on the presumption that there were valid patents on the seed. Monsanto justified its right to ask for compensation as a consequence of its patents.” Varela, cit.

165 Monteiro e Zylbersztajn, cit.

166 “Overall, the analysis of the mechanism of collecting royalties on GM soybean seeds in the southern region of Brazil reveals a subtle aspect. The property rights protection effort undertaken by the firm is based on the unbundling of the attrib-

O problema aqui foi historicamente causado pela invasão no sul do Brasil das sementes argentinas – pois na Argentina a Monsanto não conseguiu obter patentes RR.

Essencialmente por mais de um dos erros de advocacia de patentes ¹⁶⁷ pelos quais a Monsanto é famosa ¹⁶⁸, a empresa perdeu a patente argentina da semente Roundup Ready. Simplesmente, perdeu o prazo de requerer a patente. Em qualquer país da OECD, provavelmente tal renderia uma indenização bilionária contra o escritório que a representava, cumulada com a demissão dos executivos da sociedade. Mas, sendo um país sul-americano, a culpa foi posta no país, e não na própria administração da empresa.

De outro lado, as demoras legais e regulatórias da admissão das sementes RR no Brasil criaram uma situação anômica, pelo qual se tornou impossível, durante algumas safras, que a Monsanto pudesse legalmente fazer valer sua patente. Proibido o plantio, a cobrança de royalties ou outros meios de extrair receita de seu ativo tecnológico era inviável.

Assim, criou-se, para os efeitos da situação dos estados do sul brasileiro, a metodologia de cobrança de royalties em dois estamentos.

---

ute (tolerance to glyphosate) from the asset (seed), outlining a particular way to negotiate the attribute regardless of how the acquisition of the asset is made. This is relevant since the collection of royalties is based on seeds purchased in the black market. The result contrasts with the US case, where all the protection effort made by Monsanto focuses on combating the saving of seeds.” Monteiro e Zylbersztajn, cit.

167 “A rápida difusão da soja transgênica RR foi facilitada pelo vencimento, em 1987, da patente sobre o glifosato na Argentina (e pela consequente emergência de uma forte concorrência e baixa de preços) e pela falta de proteção de patentes no país do transgênico RR. Foi exatamente isso que deu origem ao conflito com a Monsanto que, em 7 de julho de 1986, havia apresentado um pedido de patente nos Estados Unidos, finalmente outorgado, em 10 de julho de 1990 (registrada como ‘Glyphosate-resistant plants’). No dia 3 de abril de 1995 – ou seja, quase dez anos depois – a Monsanto solicitou a revalidação dessa patente na Argentina. Mas a legislação argentina havia sido modificada em razão da aprovação e entrada em vigor no país de um novo tratado internacional sobre propriedade intelectual – o Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio da Organização Mundial do Comércio (OMC). Consequentemente, a Corte Suprema de Justiça da Nação confirmou (no caso da Unilever contra o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, 24-10-00) a rejeição dos pedidos de revalidação de patentes estrangeiras. Entre os pedidos de patentes não revalidadas figurou o do transgênico RR, tardiamente apresentado pela Monsanto. Assim, a RR entrou no domínio público no país.” CORREA, Carlos Maria, A Monsanto perde sua patente, *Le Monde Diplomatique*, Brasil, 01 de Dezembro de 2010.

168 A Monsanto perdeu em setembro de 1983 uma licença compulsória do RoundUp no Brasil simplesmente por não ter lido o diário oficial. Passado o prazo de contestação do pedido, sem que a empresa tivesse atinado com a publicação, a licença foi concedida por contumácia. Vide Nota sobre a Licença Compulsória Monsanto de 1983 em www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/historia/monsanto.doc.

Seção 3 (b) [IV] (F) As peculiaridades dos contratos do centro oeste do Brasil

Diferentemente do que ocorreu no sul do Brasil, no centro oeste não ocorreu uma divulgação inicial de sementes de origem argentina, inclusive por razões agrotécnicas¹⁶⁹.

Nessa região, os royalties são cobrados na forma de boletos dos plantadores, entregues pelas reprodutoras juntamente com a semente comprada. Tais regalias constituem um crédito perante o devedor quando vendida a colheita às exportadoras¹⁷⁰. Ocorrendo mais safra na ocasião de venda à exportadora (na “moega”) do que aquela a que corresponde à produção “normal” imputada à quantidade de sementes, a compradora se encarrega de reter o valor dos royalties.

Seção 3 (c) Dos royalties

Nesta seção discutiremos as questões relativas aos royalties cobrados pela Monsanto.

Seção 3 (c) [I] Da noção de Royalties

Voltamo-nos agora à definição do que sejam *royalties*. No dicionário¹⁷¹, se lê:

---

169 “In fact, as soon as the problem of illegal seed acquisition became less intense, Monsanto shifted its strategy of collecting royalties. This is the case of the Midwest of Brazil. The major soybean producing states of the Midwest of Brazil are Mato Grosso do Sul (MS) and Mato Grosso (MT). Industry sources say that GM soybeans represent 80% of soybean production of Mato Grosso do Sul and 40% of soybean production of Mato Grosso. Generally speaking, the Midwest has two distinct characteristics in relation to the southern region of Brazil with regard to soybean production. Firstly, the average farm size in the Midwest is bigger than that of the south. A typical rural property in the state of Mato Grosso, for instance, has approximately 8,000 acres compared to 2,000 acres in Rio Grande do Sul (Veiga and Antuniassi, 2008). Secondly, in the Midwest the adoption of GM technology has been slower. In the south, smuggled GM seeds showed rapid spreading due to the correlation of climate and soil between the region and Argentina. In the Midwest, rapid adoption has not occurred due to the need for adaptation of seed varieties to the “cerrado” environment. This type of environment has specific climate and soil which make the planting of a seed originally intended for Argentina far from the most favorable choice. Perhaps more importantly, the climate in the Midwest can cause deterioration of seed storage if specific conditions are not obeyed (e.g., cold storage system).” Monteiro e Zylbersztajn, cit.

170 “In the Midwest the collection of royalties from GM seeds occurs by means of payment slips which are delivered to farmers by cooperatives or dealers at the time of purchase of the seed.(...) In the case of non-payment of the slip, under the assumption that the farmer is reported in the field test for detection of GM traits, Monsanto can charge a default rate of 2% on production. This default rate, however, is not necessarily applied to the whole production. The scheme works as follows: Each payment slip generates a certain amount of “royalty credits”. When performing the field test and verifying the farmers’ total production, Monsanto compares the amount of credits accumulated by the farmer and the actual level of production. If production exceeds the equivalent amount of credits, the farmer pays a fee of 2% on the excess. The logic of the scheme is simple. If the farmer has not only acquired a certain amount of GM seeds, but also used saved seeds there is an incompatibility in the harvest period between actual production and ideal production — i.e., the production obtained by the exclusive use of seeds purchased legally. It is this inconsistency that is checked by Monsanto and the rate of 2% levied on the difference between actual and ideal production.” Monteiro e Zylbersztajn, cit.

171 BASTOS, Aurélio Wander. Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial e Assuntos Conexos. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro. 1997. pg. 250

ROYALTY - Designação também aplicada à taxa percentual fixada nos contratos artísticos, entre intérpretes e gravadoras. Também refere-se à retribuição que se estabelece no contrato entre titular e usuário de uma patente industrial ou marca, entre o editor e autor de uma obra literária, etc. para fim de sua comercialização. Muito comum nos contratos de franquia e de transferência de tecnologia, o Royalty não se confunde com pagamento ou percentual referente a direito autoral. Royalty ou regalia é a retribuição que o titular de Direito Autoral de marca, de desenho industrial ou de patente recebe pelo uso e fruição da sua criação por terceiros e geralmente incide sobre taxas de comercialização do produto. Atualmente, é muito utilizado nos contratos de franquia (Franchising) (COOMUSA. Pequeno Dicionário do Direito Autoral. Coomusa, 1983, p. 51; GANDELMAN, Henrique. Guia Básico de Direitos Autorais, Globo, 1982, p. 54; FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2^ª ed., Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p. 1.525).

ROYALTY ¹⁷²

Termo da língua inglesa, no plural, royalties. É o valor pago ao proprietário de uma patente por aquele que obteve a licença (licenciado) para sua exploração, em decorrência da concessão da referida licença.

Na verdade, na propriedade intelectual existem royalties pela exploração de patentes, desenhos industriais, uso de marcas e por know how.

Afirma Francisco Teixeira que "Somente nos casos em que o inventor prefere ceder os direitos de comercialização a terceiros é que haverá um pagamento de royalties contratuais, por parte do licenciado, para quem lhe cedeu aquela tecnologia". (In: 'Tudo o que você queria saber sobre Patentes mas tinha vergonha de perguntar. São Paulo, 2006).

Dissemos, em nosso livro de 2003 ¹⁷³:

(...) "royalties", expressão esta que é reservada pela legislação ao caso de licença de marcas, patentes ou *franchising* ¹⁷⁴, ou direitos autorais. (...)

Lógico que a contrapartida da licença de patentes é o pagamento de *royalties*, e não a de aluguel, ainda que as duas coisas tenham a mesma natureza jurídica. A noção de *royalties*, ou regalias, é construída na legislação tributária interna pelo art. 22 da Lei 4.506/64.

Sobre a questão, escrevemos em nosso livro de 1984, focando, no entanto, exclusivamente no aspecto tributário da questão ¹⁷⁵:

Definição de *royalties* **

---

172 ARAÚJO, Nizete Lacerda e GUERRA, Bráulio Madureira. DICIONÁRIO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Ed. Juruá. 2010. Paraná. P. 189

173 BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Luegn Juris, 2003.

174 Vide, quanto ao franchising, a Lei 8.955 de 15/12/1994.

175 BARBOSA, Denis Borges, Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia, Ed. RT e INPI, 1984. O texto aqui citado incorpora atualizações da 2ª. Edição, ora no prelo, em coautoria com Marcelo Gustavo Siqueira.

A noção de *royalties*, ou regalias, é construída na legislação tributária interna pelo art. 22 da Lei 4.506/64. Segundo a lei, são *royalties*:

“os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição ou exploração de direitos, tais como: a) direitos de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais; c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio; d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra”. (...)

Tentando sistematizar as noções que resultam do art. 22 da Lei 4.506/64, Francisco Calderaro julgou poder determinar que seriam alugueis as contraprestações pelo uso de bens materiais, juros as devidas pelo uso de capital financeiro, e *royalties* as devidas pelo uso de direitos.

Esta sistematização, que é tanto mais necessária quanto o artigo em questão apenas dá exemplos, prevalecendo o conceito geral do *caput*, peca por uma certa imprecisão, o que aliás se pode dizer da própria lei. O aluguel é devido, não pelo uso do bem material, mas pelo direito ao uso; e tanto é titular deste direito o proprietário quanto um terceiro; de outro lado, na relação exemplificativa do art. 22 está o direito de extrair recursos vegetais ou minerais, que se refere necessariamente a bens materiais.

É interessante notar que, quanto às convenções para evitar a dupla tributação, os rendimentos provenientes de exploração de recursos minerais e vegetais estão regulados pelo art. 6º da convenção modelo da OECD (rendimentos derivados de bens imóveis) e não do art. 12 (*royalties*).

De qualquer forma, o art. 71 da Lei 4.506/64 dá a noção geral de alugueis e *royalties*, como um gênero coletivo, ao exigir, para ser lícita a dedutibilidade de tais pagamentos, que estes sejam necessários para manter a posse, uso ou fruição de bens ou direitos, os quais, por sua vez, produzem os rendimentos da empresa. Assim, é *royalty* ou aluguel o montante destinado a remunerar o uso, fruição ou posse de bem ou direito alheio, e que permanece como tal, já que os pagamentos destinados à aquisição dos mesmos bens ou direitos não são dedutíveis (Lei 4.506/64, art. 71, parágrafo único, “c”, ressalvados os casos do art. 356 do RIR/99).

Mas, como é diversa a regulação dos *royalties* e alugueis (por exemplo: *royalty* pago a sócio pessoa física é tido como indedutível pela legislação¹⁷⁶; o aluguel pago a sócio pessoa jurídica

---

** [Nota do original] Ives Gandra da Silva Martins, p. 117; Francisco R.S. Calderaro, p. 87; Alberto Xavier, p. 282/283; Bulhões Pedreira. Item 208.1.

176 [Nota do Original] Desde o RIR/94 (art. 292, I) consta que não são dedutíveis “os royalties pagos a sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou dependentes”. O RIR/99 repete a redação no seu artigo 353, I. Todavia, o artigo 71, parágrafo único, “d” da Lei 4.506/64 prevê que não são dedutíveis “os “royalties” pagos a sócios ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou dependentes”, logo a inclusão das sócias pessoas jurídicas na vedação é ilegal, tal como já decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF): “ROYALTIES PAGOS A SÓCIO PESSOA JURÍDICA – DEDUTIBILIDADE FISCAL – Na vigência do art. 71 da Lei 4.506/64, a vedação constante do art. 71, parágrafo único, letra

dica é dedutível, desde que dentro dos níveis de mercado), resta sem resolução o que será uma coisa e o que será outra. Também obscura é a fronteira entre os pagamentos de assistência técnica e os devidos como *royalties*, como se verá na seção deste trabalho destinada a definição de assistência técnica.

A Lei também regula os assessorios dos *royalties*. Segundo o art. 53, § 1º do RIR/99 (Lei 4.506/64, art. 22, parágrafo único e Dec.-lei 1.642/78, art. 8º), no ponto aplicável também à definição dos *royalties* em geral, inclusive os pagos por ou atribuídos às pessoas jurídicas, são também classificados como *royalties* os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no pagamento destes. Este princípio resulta em que, uma vez se deixe de pagar os *royalties* no tempo, forma e lugar acordado, serão classificados como *royalties* os juros de mora, multas e demais acessórios; o que ocorre, se o montante acrescido exceder os limites de valor da lei?

A hipótese é a de um *royalty* estipulado em 5% da produção do licenciado - limite máximo permissível pela legislação. Caso se dê um atraso, e o montante devido passe a ser 5,5%, por exemplo, o excesso seria indedutível, nos termos da legislação vigente.

Outra hipótese de integração, nos *royalties*, de verbas de outra natureza está no art. 23, § 1º da Lei 4.506/64; os móveis ou benfeitorias, ou quaisquer outros bens do titular do recebimento, cuja aquisição for imposta como condição para a celebração do contrato. Assim, se o titular de uma patente obrigar à compra de insumos ou componentes de sua propriedade para aceder na licença (no que se chama vulgarmente de tie-in arrangement e é proibido em geral pelas leis antitruste ou de abuso do poder econômico), tal valor acrescerá a base de cálculo do limite de dedutibilidade. As regras administrativas em vigor na época da 1ª edição desse livro (AN-INPI nº 15/75, item 2.2.1 - nota e 3.2.1 - nota, revogado pela Resolução INPI nº 22/91, que foi sucedido pelo Ato Normativo INPI nº 120/93 e posteriormente pelo Ato Normativo INPI nº 135/97) contemplavam a exclusão, na base de cálculo dos produtos importados do licenciador ou de quem este indicar; o efeito é similar ao previsto na Lei 4.506/64, mas não é igual. Cabe, pois, adequar, no ponto, as normas administrativas e as leis fiscais.

De outra parte, não é *royalty* o pagamento do custo das máquinas, equipamentos e instrumentos patenteados (Lei 4.506/64, art. 23, § 2º; RIR/99, art. 53, § 2º). Com efeito, difere o pagamento de *royalty* (rendimento pela exploração de direitos de propriedade industrial, etc.) e o preço do bem físico em que a tecnologia patenteada está inserida: uma coisa é o direito de reproduzir o bem (direito intelectual) e outra o direito ao bem reproduzido. Um, é o fruto do direito intelectual, outro, o resultado da alienação do *corpus mechanicum*. Economicamente, no preço do bem fabricado sob licença, há uma parcela correspondente aos *royalties*; este segmento do custo, porém, não é, juridicamente, *royalty*. (...)

No art. 23 da Lei 4.506/64, reproduzido somente no art. 53 do RIR/99, como se valesse a disposição só no tocante às pessoas físicas (o que não ocorre) está também a previsão de que, como *royalties*, também são entendidos:

'd' não se estende aos pagamentos efetuados a sócio pessoa jurídica. (...)' (MF/Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), Acórdão Número CSRF/01-04.629, Relator Cândido Rodrigues Neuber, Data da Sessão 12/08/2003)

I - as importâncias recebidas periodicamente ou não, fixas ou variáveis, e as percentagens, participações ou interesses;

II - os pagamentos de juros, comissões, corretagens, impostos, taxas e remuneração do trabalho assalariado, autônomo ou profissional, feitos a terceiros por conta do locador do bem ou do cedente dos direitos;

III - as luvas, os prêmios, gratificações ou quaisquer outras importâncias pagas ao locador, ou cedente do direito, pelo contrato celebrado;

IV - as benfeitorias e quaisquer melhoramentos realizados no bem locado, e as despesas para preservação dos direitos cedidos, se de acordo com o contrato fizerem parte da compensação pelo uso do bem ou direito;

V - a indenização pela rescisão ou término antecipado do contrato.

O primeiro item não necessita de comentário. O segundo item contempla, por exemplo, o pagamento dos técnicos necessários à assistência tecnológica suplementar necessária para, em alguns casos, pôr o objeto da patente em exploração; as luvas e outros prêmios, a que se refere o terceiro item, não são dedutíveis, mas ativáveis e amortizáveis proporcionalmente ao tempo do contrato (RIR/99, art. 353, II; art. 71, parágrafo único da Lei 4.506/64)

Como as licenças prevêm, algumas vezes, que os ônus pela manutenção do direito (pagar ao INPI, ao advogado, etc.) fiquem por conta do licenciado, o item IV se aplica para incorporar tais valores ao montante dos *royalties*, inclusive para efeitos de dedutibilidade

Finalmente, no vol. III do nosso Tratado ¹⁷⁷, acrescentamos:

No campo específico da CIDE, tem-se decisão de 2001 da Receita Federal ¹⁷⁸ que considera que a importância paga, creditada, entregue, empregada ou remetida a título de royal-

---

177 BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010, vol. III, cap. VII, [5] § 2. 7. - A definição de royalties.

178 [Nota do Original] "SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Divisão de Tributação - DECISÃO Nº 200, DE 30 DE JULHO DE 2001 - Assunto: Outros Tributos ou Contribuições - Ementa: INCIDÊNCIA-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - A importância paga, creditada, entregue, empregada ou remetida a título de royalty, a residente ou domiciliado no exterior, pela remuneração de contratos de licença de direitos de comercialização de programas de computador-software, sofre a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, instituída pelo art. 2º da Lei nº 10.168, de 2000, por se tratar de pagamento pela "licença de uso". MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E TREINAMENTO - As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a residentes ou domiciliados no exterior, em pagamento pela manutenção (atualização de versão) do programa de computador-software e treinamento de pessoal, por se tratar de rendimentos decorrentes da prestação de serviços ficam sujeitas à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 25% e, não sofrem a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Dispositivos Legais: Art. 7º da Lei nº 9.779, de 19.01.1999 e art. 2º da Lei nº 10.168, de 29.12.2000. - PAULO JAKSON S. LUCAS - Chefe" No mesmo sentido, vide a decisão 182 de 12/07/2001. Mesmo após a edição do manteve-se na mesma posição: SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 298, DE 14 DE OUTUBRO DE 2002 - ASSUNTO: Outros Tributos ou Contribuições - EMENTA: INCIDÊNCIA - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-Cide A empresa que pagar, creditar, entregar, empregar, ou remeter importâncias ao exterior a título de royalties, pela cessão ou licença de uso de software, está sujeita ao pagamento da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico instituída pela Lei nº 10.168, de 2000".

ty, a residente ou domiciliado no exterior, pela remuneração de contratos de licença de direitos de comercialização de programas de computador-software, sofre a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, instituída pelo art. 2º da Lei nº 10.168, de 2000, por se tratar de pagamento pela "licença de uso"¹⁷⁹. O mesmo se dirá dos pagamentos ao exterior a título de franchising¹⁸⁰

Tal definição encontra respaldo na melhor doutrina:

“À luz do direito interno, o royalty é uma categoria de rendimentos que representa a remuneração pelo uso, fruição ou exploração de determinados direitos, diferenciando-se assim dos aluguéis que representam a retribuição do capital aplicado em bens corpóreos, e dos juros, que exprimem a contrapartida do capital financeiro.

No direito interno, os direitos que dão lugar à percepção de royalties são o direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; o direito de pesquisar e extrair recursos minerais; o uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio; a exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra (art. 22 da lei no. 4.506/64). Abrange, assim, os royalties minerais e vegetais; os royalties industriais e os royalties intelectuais”.

“(…) nas convenções contra a dupla tributação assinados pelo Brasil, o conceito de royalties designa as remunerações de qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessão do uso de direitos de autor sobre obras literárias, artísticas ou científicas”.¹⁸¹

De quando se pagam indenizações à maneira de royalties

A lei brasileira prevê uma hipótese em que as indenizações devidas por infrações de direitos de propriedade industrial são calculadas *como se fossem royalties*.

Assim notamos em nosso Tratado¹⁸²:

No mesmo sentido: SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 287, DE 01 DE OUTUBRO DE 2002, Nº 285, DE 01 DE OUTUBRO DE 2002, Nº 81, DE 25 DE ABRIL DE 2003.

179 [Nota do Original] De outro lado, numa consideração que precedia à nova redação introduzida à lei inicial pela Lei no 10.332, de 19 de dezembro de 2001, a Receita na mesma decisão excluiu da tributação o pagamento pela manutenção (atualização de versão) do programa de computador-software e treinamento de pessoal, “por se tratar de rendimentos decorrentes da prestação de serviços”. Com a nova redação, os pagamentos de serviços técnicos, mesmo não resultando em transferência de tecnologia, passaram a ser base de cálculo da CIDE.

180 [Nota do Original] Decisão da SRF 231 de 28/09/2001. Mesmo após o novo Decreto, a Receita persistiu no mesmo entendimento: SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 249, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2002 ASSUNTO: Outros Tributos ou Contribuições EMENTA: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) - INCIDÊNCIA SOBRE OS CONTRATOS DE FRANQUIA A remuneração periódica (royalty) paga, creditada, entregue, empregada ou remetida, a cada mês, a residente ou domiciliado no exterior, pela licença de uso de marca, associada à prestação de assistência técnica e à transferência de know-how técnico e serviços de sistema, bem como pelo direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio, no sistema de franquia, está sujeita à incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, desde janeiro de 2001, quando de sua instituição pela Lei nº 10.168/2000.

181 [Nota do Original] XAVIER, Alberto, Direito Tributário Internacional do Brasil: tributação das operações internacionais. 5ª ed. Atual., Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 617

O Código da Propriedade Industrial de 1996 trouxe a nosso direito a bateria de critérios construída pela Corte Suprema Alemã no julgamento do caso Ariston em 8/6/1895 ¹⁸³.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Tal método trinitário estabelece uma regra de indenização compreendendo tanto o *danum emergens* (as perdas sofridas) quanto o *damnum cessans* (inciso I), um critério de enriquecimento sem causa – enriquecimento positivo ou negativo (o item II) e o critério suplementar de um hipotético ganho resultante do *jus fruendi* ¹⁸⁴. (...)

[6] § 6. 20. - O royalty ficto

As peculiaridades da terceira modalidade descrita no art. 210 do CPI/96 tiverem a descrição cuidadosa da doutrina ¹⁸⁵. Tecnicamente, trata-se de uma forma de compensação do enriquecimento sem causa, essencial sempre que não se possam produzir provas de que a infração do direito beneficiou ao infrator ¹⁸⁶.

Apesar de bastante discutida na doutrina comparada, seja pela ideia de seria uma forma não adequada (pois que insuficiente e, por se equivaler a um preço para livremente infringir, ou seja, ...não punitiva...) de composição patrimonial, essa fórmula é sempre útil e por vezes vantajosa.

No sistema americano o royalty ficto surge como a mínima compensação legal ¹⁸⁷. Nem sempre o será ¹⁸⁸.

---

182 Vol. I, cap. I, [6] § 6.18. (A) O método Ariston

183 [Nota do Original] Tribunal Supremo do Império Alemão, BLP.MZ, 1894-1895, p. 241 e seguintes.

184 [Nota do Original] Seguimos nas sub-seções seguintes a estupenda análise de NOVOA, Carlos Fernandez Nóvoa, Tratado de Direito de Marcas, Marcial Pons, Barcelona, 2004, § 7.07, p. 503-524.

185 [Nota do Original] GOLDSCHIEDER, Robert. O emprego de royalties razoáveis como medida de indenização em arbitragem e outros procedimentos alternativos de resolução de disputas sobre propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 24, setembro e outubro de 1996, p. 18.

186 [Nota do Original] NOVOA, op. Cit., p. 521.

187 [Nota do Original] 5 U.S.C. 284 Damages. Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d) of this title. The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstance

188 [Nota do Original] RANDALL, op. cit.: "If I can't prove lost profits on some sales, may be I can only prove that my manufacturing plants could make 50,000 rackets a year, not 100,000.50, I couldn't prove lost profits that I would have

Preceitua Novoa ¹⁸⁹ que tal critério institui....

una fictio juris: se presupone que el titular de la marca infringida ha otorgado una licencia al infractor cuando la verdad es que, lejos de iniciar negociaciones pacíficas con este fin, el titular de la marca infringida ha demandado al infractor a fin de restablecer el equilibrio entre los patrimonios del demandante y del demandado. Al fijar la regalía hipotética exigible al infractor demandado, los Tribunales deberán retrotraerse al momento en que se iniciaron las actividades infractoras.

[...]Al fijar la regalía hipotética, los Tribunales deberán valorar ciertos factores. Algunos de estos factores son mencionados expresamente por el apartado 3 del art. 43 de la Ley de Marcas; a saber, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación.

Consigna a pragmática:

“Resta, por fim, estipular o valor da indenização cabível à espécie, e optamos na direção da prática comercial; acolhida jurisprudencialmente, fixando a indenização através de um royalty incidente sobre o faturamento da Ré. desde o momento em que indevidamente passou a usar ilicitamente a expressão "MARTA ROCHA", até o momento em que se absteve de usá-lo. Royalty este que fixamos em 10%, e apurado em execução.” Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital do RJ, em 28/02/1991, em razão de ilícito proveniente de concorrência desleal, proferiu decisão excepcional, mantida na Apelação Cível nº 4.063, julgada em 28/04/92, Relator Des. Humberto de Mendonça Manes, 5ª Câmara Cível do TJRJ”

[6] § 6. 28. - A modalidade residual

Não sendo possível ou adequada a escolha entre a indenização e o enriquecimento sem causa, caberá como terceira, e derradeira hipótese, a fixação de *royalties fictos*, em valores razoáveis. Certo é que, na inicial, o autor sempre poderá eleger esse critério como a certeza de seu pedido. Em todas demais hipóteses, a ficção das regalias (o que certos autores classificam como “licença compulsória” ¹⁹⁰) será a escolha necessária.

Essa hipótese é aplicável mesmo quando não se apure *perdas e danos* do titular ¹⁹¹, ou *enriquecimento positivo* do infrator ¹⁹².

---

replaced their sales for all of the rackets. 50, instead, I will get reasonable royalties and we will calculate what the license rate would have been for those lost sales. That sounds like that will be less than loss profits. Actually, with accurate economic evaluations, sometimes it is more. I won't get into the details, but if a product is very sensitive to price changes, meaning if I change the price just a little and I sell many more, that that is called elasticity of demand in the economist world. If that is the case and if Titan actually makes things much more efficiently than I do, the royalties could actually be higher than the lost profits. I have seen this happen in many cases and it depends on the proof. But remember, so far I get lost profits, I get reasonable royalties, for every sale that I could not prove lost profits, I get price erosion on all of the sales and we still have one more doctrine to put into place, the convoyed sales, meaning things that I sell along with my tennis racket”.

189 [Nota do Original] Op. Cit. P. 516 e seg.

190 [Nota do Original] Por exemplo, em <http://www.cptech.org/ip/health/cl/us-1498.html>

191 [Nota do Original] RANDALL, op. Cit., “A reasonable royalty is available even if you can't prove the profits that you lost. The reasonable royalty is the amount that the parties would have probably negotiated if they had decided in advance to enter an agreement to allow the infringer to make the patented good. Now, that really didn't happen, but the Courts gather

Sendo a última necessária hipótese de recomposição, torna-se indispensável se ter parâmetros aplicáveis em qualquer caso, mesmo quando a apuração for difícil ou inadequada, de modo que se perfaça o reequilíbrio patrimonial. Mas aqui também se aplica a norma da razoabilidade, e não se imputariam royalties a uma hipótese em que não houvesse dano possível, com ocorre quando nenhum produto infrator é posto no mercado, nem vulgarização impacte produto ou serviço de consumo conspícuo.

Como se calcularão tais regalias? Em princípio, tomando como base as vendas líquidas da massa contrafeita ¹⁹³. Qual a alíquota? As razoáveis no mercado, como demonstrado, pertinente ao setor e ao direito violado.

Na hipótese em que, claro que o dano existe, se verificar impossível a apuração dos royalties de mercado, deve tomar-se como índice mínimo as alíquotas fixados como limite de dedutibilidade pela legislação fiscal ¹⁹⁴. Há sistemas jurídicos que fixam os valores mínimos legais de royalties em alíquotas comparáveis ¹⁹⁵.

Do conceito de royalties

Resumindo nossa discussão anterior, cabe-nos entender que – para os propósitos deste estudo - são *royalties* ou regalias os pagamentos relativos à autorização da utilização do objeto de um direito exclusivo, que faz o seu titular ou quem por ele aja, devidos por aquele que se utiliza dessa autorização.

---

evidence, as we will see in a moment, and based on that evidence, they then try to calculate what the contractual relationship would have been”.

192 [Nota do Original] NOVOA, op. Cit., “2º. El abono del *damnum cessans*. El abono del enriquecimiento negativo experimentado por el infractor de la marca se encausa a través del pago de la regalía hipotética que, de acuerdo con el art. 43.2.c) de la Ley de Marcas, debe efectuar el infractor al titular de la marca infringida”

193 [Nota do Original] Vide o art. 12 do Dec.-lei 1.598/77: “A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre as vendas.” Por sua vez, a renda bruta é, pelo mesmo artigo: “A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas operações por conta própria e o preço dos serviços prestados.”

194 [Nota do Original] Essencialmente, os prescritos pela Portaria MF 436 de 1958 (http://denisbarbosa.addr.com/portaria_436.htm), com as alterações pertinentes. Comentamos em nosso Tributação, op. Cit., “Pela Lei 3.470/58 (art. 74) a dedutibilidade dos royalties e pagamentos de assistência técnica ficou limitada a 5% da receita bruta do produto fabricado ou vendido. A Portaria 436/58, que regulamentou o dispositivo, como preceituava o seu § 2º, estipulou limites diferenciados para o setor de atividade, quanto a patentes de invenção e assistência técnica, estabelecendo um limite único (1%) para marcas de indústria e comércio e pelo uso de nome comercial. Quanto a este último, note-se, sem previsão legal. Para o caso das concessionárias de serviço público, o limite seria calculado sobre a renda bruta operativa. Se fosse estipulado o pagamento com base no produto fabricado (ainda que não vendido) a produção no exercício fiscal, avaliada pelo valor da venda, seria a base de cálculo do limite”, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/puc2.doc>.

195 [Nota do Original] NOVOA, op. Cit., loc. cit., “Pues bien, con el fin de auxiliar al titular de la marca infringida que tropieza con las mencionadas dificultades probatorias, el art. 43.5 de la Ley de 2001 le otorga una indemnización a la que tiene derecho en todo caso y sin necesidad de prueba alguna. La indemnización mínima concedida ope legis al titular de la marca infringida consiste en el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. Es indudable, no obstante, que a fin de percibir la indemnización legal mínima del 1 por 100, el titular de la marca infringida tendrá que probar la base de esta indemnización; esto es, la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados”

Assim, é um pagamento contraprestacional, e não de caráter indenizatório.

No sistema brasileiro, de outro lado, existe a previsão legal de se indenizar violações *como se royalties fossem*. Vale dizer, não são pagamentos contraprestacionais, mas *calculados da mesma forma que são calculados royalties*.

Não obstante essa possibilidade legal de economicamente se equivalerem os *royalties* reais e os *royalties* fictos do art. 210, III, está clara a distinção da natureza jurídica dos dois pagamentos. Os *royalties* fictos resultam da responsabilidade aquiliana¹⁹⁶.

Seção 3 (c) [II] A questão da redução da base de cálculo dos royalties

Uma segunda questão, correlata, é a da mensuração dos *royalties* devidos na hipótese em que uma licença ou contrato de tecnologia cubra mais de um objeto, e haja extinção de algum desses objetos. No nossa Uma Introdução (2ª. Ed.) assim tocamos o tema:

Não é raro que, num mesmo instrumento, convivam duas patentes ou dois tipos de “know how”. *Quid*, se o perecimento atinge alguns dos objetos contratados, restando os demais? A resposta foi dada, em parte em sentença da primeira instância na qual se analisava a negativa de averbação pelo seu pleno valor, de um contrato de licença de duas patentes, das quais, no momento da averbação, só restava uma. Entendeu a sentença que não seria, de princípio, absurdo reduzir os “royalties à metade”¹⁹⁷.

Uma mais profunda análise, em outros casos, poderia levar a conclusões diversas, ou, pelo menos, não tão salomônicas (no caso, aliás, mandado de segurança, não se julgou se a solução era certa, mas apenas se não era manifestante antijurídica). Se, para fazer uma máquina, é preciso licenciar três diferentes patentes, absolutamente indispensáveis, não é sempre razoável reduzir-se a um terço os “royalties”, se duas daquelas perecem quando o simples exercício do direito implícito na última bastaria para impossibilitar a fabricação; *mutantis mutandi*, o mesmo se aplica ao “know how”.

Existem, porém, hipóteses em que a existência de uma patente não basta para justificar qualquer restrição ou pagamento ao licenciado. A política de pesquisa ou de patenteamento pode assegurar o prolongamento indevido dos direitos sobre um invento, pelo privilegiamento de aperfeiçoamentos, adições no que, como já visto, Arracama Zorraquim considera ser um abuso do sistema de patentes. O mesmo pode ocorrer quando um acúmulo de patentes pode assegurar ao titular uma posição de monopólio num setor relevante da economia.

---

196 Ut qui servum servamve alienum alienamve quadrupedem vel pecudem iniuria occiderit, quanti id in eo anno plurimi fuit, tantum aes dare domino damnas esto. [D. 9.2.2.pr]

197 [Nota do Original] Mandado de Segurança movido contra o INPI pela Royal Diamond Dielétricos S.A [Apelação em Mandado de Segurança No. 89.833-RJ]

Nestes casos, cabe certamente não só a divisão dos “royalties”, como até mesmo, como nos Estados Unidos já se entendeu, o licenciamento gratuito. O reajustamento do valor, por outro lado, já foi amplamente reconhecido na jurisprudência administrativa do órgão antitruste alemão.

Pode ocorrer o caso de pacotes complexos, contendo direitos e tecnologia de naturezas diversas. A melhor solução neste caso, é o do caso americano *St. Regis Paper v. Royal Industries*¹⁹⁸: se não é possível distinguir, entende-se que o dever de pagar morre com a patente. O princípio de que a patente deve transferir tecnologia, não sendo uma simples autorização de direitos, leva à mesma solução. De qualquer forma, a aplicação dos princípios gerais até aqui desenvolvidos, contribuirá para iluminar um pouco cada caso individual.

Seção 3 (c) [III] A questão da pactuação dos royalties

Royalties resultam de pactuações entre partes privadas, com vistas a habilitar que os paga ao exercício de atividades que, segundo a lei, são *exclusivas* a seu titular. No âmbito da propriedade industrial, campo em que as patentes se inserem, pagam-se royalties para que o pagante se habilite a exercer uma atividade econômica.

Assim, a autorização diz-se *licença*, uma expressão que, em direito, mais se utiliza para designar, no direito administrativo, o exercício de autorização de atividade por parte da autoridade que tem poderes legais de negá-la. Como a patente (e outras exclusivas da Propriedade Intelectual) é exatamente a constituição de um poder privado de negar o exercício de uma atividade a terceiros, a expressão *licença* parece adequada.

Em princípio, a fixação de royalties depende da livre vontade das partes, e seu limite efetivo resulta das forças do mercado.

Como funcionam tais forças?

O valor de uma patente é garantir ao seu titular a *oportunidade de mercado*¹⁹⁹ de utilizar, com exclusão de todos outros, uma tecnologia. Assim, a autorização resul-

---

198 [Nota do Original] *St. Regis Paper Co. v. Royal Industries, Inc.*, 552 F.2d 309, 315 (9th Cir.), cert. denied 434 U.S. 996 (1977) “When, as here, the patent rights and the know-how are so intimately intertwined, we believe that the same rule which makes royalties for patent rights uncollectible if the patent is invalid should apply with equal force to know-how. This does not mean Royal will be deprived of compensation for know-how; it merely means Royal is not entitled to royalties under the license agreement, which did not distinguish between royalties for patent rights and royalties for know-how.” [Nota deste estudo: Os precedentes Americanos são bastante abundantes quanto a isso. Vide *Chromalloy American Corp. v. Fischmann*, 716 F.2d. 683, (9th Cir. 1983) - *Span-Deck, Inc. v. Fab-Con, Inc.*, 677 F.2d. 1237 (8th Cir. 1982) - *Pitney Bowes, Inc. v. Mestre* 701 F.2d 1365, (11th Cir. 1983) - *Boggild v. Kenner* 776 F.2d 1315, (6th Cir. 1985) - *Meehan v. PPG Industries, Inc.*, 802 F.2d 881. (7th Cir. 1986)]

199 Segundo ASCARELLI, Tulio: *Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales.*, Barcelona: BOSCH, 1970, p. 190/191, todo direito imaterial é direito a uma oportunidade razoável de auferir lucros futuros: “el interés tutelado es precisa-

tante de uma licença permite ao licenciado explorar essa *oportunidade de mercado*. Enquanto o mercado específico ao qual a autorização fornece a efetivamente a oportunidade de aceder existe, o *valor* da licença é o do acesso a tal mercado. Enquanto o *preço* da licença – o *royalty* – corresponder ao acesso, há espaço para cobrança do preço.

Quando não houver mais resultado econômico deste acesso permitido ao mercado, ou melhor, quando o autorizado deixar de apreender como vantajoso tal acesso permitido, estabelece-se um *limite real a cobrança do royalty*. Já se vê que os custos de desenvolver uma patente, por mais relevantes que sejam para o dono da patente, são supinamente irrelevantes para o licenciado. Uma tecnologia caríssima para seu titular pode ser completamente inútil para um possível licenciado, se para ele não dá nenhuma *oportunidade de mercado*.

De outro lado, os elementos de direito que permitem a intervenção jurídica na formação desse preço não se encontram normalmente em jogo. Uma licença de patentes se faz entre *agentes econômicos*. Não se têm em questão, em princípio, uma situação que, abstratamente, induza à hipossuficiência, como no caso em que os negócios jurídicos se perfazem em face de um consumidor afetado pela assimetria de informação.

No entanto, essa liberdade de estipulação não é cabível em pelo menos duas hipóteses.

Seção 3 (c) [III] (A) *Quando não cabe liberdade de estipulação de royalties – preços de transferência*

Nossa legislação, como a de outros países, não leva em conta a livre estipulação de *royalties* no caso de partes relacionadas, *quanto aos efeitos tributários e cambiais*. Na verdade, não há restrição legal à livre estipulação de *royalties* mesmo neste caso²⁰⁰, mas simplesmente a *inoponibilidade* da pactuação às ações do Estado.

Assim, se entre controlada e controladora se pactuam *royalties* de 10%, a legislação fiscal brasileira só leva em conta um valor que, pela lei, é considerável como *normal*, não afetado pela facilidade de preço de transferência que as licenças e contratos de propriedade intelectual possibilitam. No caso da lei em vigor, co-

---

mente el de la lealtad de la concurrencia en relación con la probabilidad de aquella ganancia que corresponde al ejercicio de la actividad frente a terceros en régimen de (leal) concurrencia”.

200 Para a análise dessa intervenção do Estado nos contratos de licença, vide nosso recente BORGES BARBOSA, Denis, Technology Contracts in Brazil: The Patent Office Screening Role (May 24, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2151435> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2151435>

brem o quanto cobrarem as partes, a lei só faculta a *dedutibilidade fiscal* no IRPJ (e, provavelmente, na CSSL) de – no máximo – 5%.

Como no Brasil, a disponibilidade de moeda estrangeira é monopólio da União, tais limites também podem limitar a conversão de pagamentos de *royalties* a tais quantitativos fixados em lei.

Esses limites não se estendem, porém, à liberdade de pactuação de *royalties* entre as partes.

Seção 3 (c) [III] (B) *Quando não cabe liberdade de estipulação de royalties – controle de práticas anticompetitivas*

Como se sabe, uma das hipóteses em que a Constituição Federal faculta a intervenção do Estado na economia (de outro lado garantida pela liberdade de iniciativa e pela liberdade de competição ²⁰¹) é a ação com vistas a evitar que ocorra abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

São de grande relevância os estudos relativos às relações entre propriedade intelectual e o direito da concorrência, em especial no que diga respeito às licenças e contratos de tecnologia ²⁰². Em particular, a atuação da Monsanto e de outros *players* no mesmo mercado de sementes transgênicas, através de licenças, contratos

---

201 "(...) certo é que o parâmetro aplicável no controle exercido pelo Estado, e os instrumentos de que fizer uso não podem – salvo nos casos explicitamente constitucionalizados – importar em abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. De outro lado, cabe exatamente ao Estado garantir que haja o acesso à concorrência seja livre de manifestações deste mesmo abuso de poder econômico [Celso Ribeiro Bastos, Comentários, op.cit., p. 76. Diogo Figueiredo Moreira Neto, op.cit., p. 74.].” BARBOSA, Tratado, cit. vol. II, cap.II, [4] § 1. 4. - A concorrência na Constituição de 1988.

202 Por exemplo, além de nossa dissertação de mestrado, Know How e Poder Econômico, orientada pelo Prof. Dr. Fábio Konder Comparato, UFG, 1982., ANDERMAN, Steve. The New EC Competition Law Framework for Technology Transfer and IP Licensing. pp. 134-137; JONES, Clifford A. Patent Power and Market Power: Rethinking the Relationship Between Intellectual Property Rights and Market Power in Antitrust Analysis. pp.243-246. e PATTERSON, Mark R. The Competitive Effects of Patent Field-of-use Licences. pp. 185-190, todos esses artigos encontrados in DREXL, Josef (ed.) Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2008. NGUYEN, Tu Thanh. Competition Law, Technology Transfer and the TRIPS Agreement. Massachusetts: Edward Elgar, 2010. pp. 68-105. HOLMES, William C. Intellectual Property and Antitrust Law vol 2. New York: West/Thomson Reuters, 2009. pp.20-1 20-3, 20-3 20-38. TIMM, Luciano Benetti e PARANAGUÁ, Pedro. Propriedade Intelectual, Antitruste E Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. pp.77-119. FRANCO, Karin Klempp, A Regulação da Contratação Internacional de Transferência de Tecnologia - Perspectiva do Direito de Propriedade Industrial, das Normas Cambiais e Tributárias e do Direito Concorrencial. 2010. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo, Orientador: Calixto Salomão Filho, p. 92, found at http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-11112011-100327/publico/Microsoft_Word_VersaoParcial.pdf, visited on May 5, 2012.

de tecnologia e outras formas de comercialização, tem sido objeto de abundantes estudos²⁰³.

No atual sistema brasileiro a análise de cláusulas e práticas de licenças e contratos de tecnologia, sob a perspectiva do direito público concorrencial, já não dá espaço ao enfoque abstrato de rejeição (*per se*), como ocorria em fases anteriores do nosso direito²⁰⁴.

Essencialmente, a rejeição de um dispositivo ou procedimento vai levar em conta os aspectos materiais e factuais em que as práticas e cláusulas se inserem. Assim, (i) a posição da titular da tecnologia ou dos direitos exclusivos no mercado pertinente; (ii) o potencial de distorção das relações concorrenciais objetivas em decorrência desta posição e (iii) o balanço de vantagens e desvantagens das even-

---

203 Geradin, Damien, For a Rigorous 'Effects-Based' Analysis of Vertical Restraints Adopted by Dominant Firms: An Analysis of the EU and Brazilian Competition Law (June 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2173735> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2173735>; Boyd, William, Wonderful Potencies: Deep Structure and the Problem of Monopoly in Agricultural Biotechnology (2003). Engineering Trouble: Genetic Engineering and Its Discontents, Kelso and Schurman, eds., University of California Press, 2003; U of Colorado Law Legal Studies Research Paper No. 12-10. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2080128>; Bell, David E., Knoop, Carin and Shelman, Mary L., Monsanto: Helping Farmers Feed the World (April 9, 2010). HBS Case No. 510-025; Harvard Business School Marketing Unit. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1607785>; Falck-Zepeda, José Benjamin, Traxler, Greg J. and Nelson, Robert G., Surplus Distribution from the Introduction of a Biotechnology Innovation. American Journal of Agricultural Economics, Vol. 82, Iss. 2. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=231479>; Beer, Jeremy F., The Rights & Responsibilities of Biotech Patent Owners. UBC Law Review, pp. 343-373, 2007. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1001103>; Krauss, Jan B. and Takenaka, Toshiko, A Special Rule for Compound Protection for DNA Sequences - Impact of the ECJ 'Monsanto' Decision on Patent Practice (August 1, 2011). Journal of the Patent and Trademark Society, Vol. 93, p. 189, 2011; University of Washington School of Law Research Paper No. 2011-18. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1957409>; Mueller, Janice M., Patent Controls on GM Crop Farming. Santa Clara Journal of International Law, Vol. 4, p. 1, 2006; U. of Pittsburgh Legal Studies Research Paper Series. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1346543>; Gold, Melissa Freddi, Agricultural Development and Human Welfare: A Precarious Relationship Implicated by Genetically Modified Organisms (December 12, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2201020> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2201020>; Kieff, F. Scott, Manne, Geoffrey A., Sykuta, Michael E. and Wright, Joshua D., Comment on Intellectual Property, Concentration and the Limits of Antitrust in the Biotech Seed Industry (December 31, 2009). Lewis & Clark Law School Legal Studies Research Paper No. 2010-9; George Mason Law & Economics Research Paper No. 10-24. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1553064> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1553064>

204 "(...) é necessário observar que certos dispositivos são condenações absolutas das práticas em questão, consideradas inaceitáveis "per se". Outras, embora reprováveis em princípio, são submetidas ao teste do abuso ou da razoabilidade, para, sob o julgamento da autoridade judicial ou administrativa serem homologadas.", BARBOSA, Ddenis Borges, Know How e Poder Econômico, dissertação de mestrado sob a orientação do Prof. Fábio Konder Comparato (1982), encontrada em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrenca/disserta.doc>. Notando como se dava a análise de licenças e contratos à luz da Lei 5772/71, dissemos: "Mas, deve-se notar que a tendência dos analistas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial é de analisar todas as cláusulas restritivas como se fossem abusivas de per si, ou seja, sem avaliar sua razoabilidade. A rigor, seriam injustificáveis, no Brasil, além das práticas diretamente destinadas a prejudicar um competidor, somente as restrições à exportação e à comercialização constantes de licenças de propriedade industrial, por força da Lei 5.772/71; quando a estas, fica o CADE impedido de legitimar através do mecanismo do Art. 74 da Lei de sua criação; e, com mais razão, também o INPI está impedido. Explica-se: o Código da Propriedade Industrial derroga legislação posterior à Lei 4.137/72, quanto às práticas que proíbe o permissivo amplo do Art. 74 da Lei antitruste; à falta de uma elaboração legal que supra no direito brasileiro o princípio da rule of reason da Common Law, tomasse o dispositivo como proibitivo, não mitigado pelas considerações factuais e econômicas específicas." BARBOSA, Denis Borges, Tecnologia e Poder Econômico (1984) (Revista Brasileira de Tecnologia do CNPq, 1984), encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/50.doc>.

tuais restrições para a concorrência (e outros valores relevantes) será quase que inexoravelmente levados em conta ²⁰⁵.

Tudo isso considerado, cabe no entanto determinar as hipóteses em que disposições relativas a *royalties* apresentam um potencial lesivo às relações concorrenciais. Numa seção imeditamente posterior examinaremos as mesmas questões em relação a outras práticas e cláusulas não relativas a *royalties*.

São importantes, ainda que limitadas, as hipóteses em que se exija a intervenção estatal para condicionar a cobrança de *royalties* ou seus efeitos ²⁰⁶. São relevantes à norma de defesa da concorrência, por exemplo:

1. as disposições relativas à *base de cálculo* dos *royalties* ²⁰⁷, mas igualmente
2. ao *montante excessivo* de tais pagamentos ²⁰⁸, ainda que a demonstração de excessividade do preço de uma licença seja muitas vezes difícil ²⁰⁹;

---

205 Vide o nosso BARBOSA, Denis Borges. A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual - o caso sul americano. (2005), encontrado em <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf>: "Para o padrão americano de apuração de razoabilidade são aceitáveis as disposições restritivas que, sendo razoavelmente necessárias para proteger o interesse das partes, não sejam lesivas ao interesse público geral. Para o padrão europeu, como disposto no Tratado de Roma, Art. 81 (antes, art. 85), seriam aceitáveis as práticas restritivas que contribuem para melhorar a produção ou a circulação, o nível técnico ou o progresso econômico, reservando ao público uma parte equitativa de tais bens esses; devem, além disto, ser indispensáveis para alcançar os objetivos das partes, e não podem eliminar completamente a concorrência. No tocante ao Direito da Concorrência brasileiro vigente, a aplicação de tais princípios se acha prevista quanto a atos e contratos em geral pela Lei 8.884/94, em seu art. 54." Segundo a subsequente Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, art. 88, os parâmetros serão "§ 6º Os atos a que se refere o § 5º deste artigo poderão ser autorizados, desde que sejam observados os limites estritamente necessários para atingir os seguintes objetivos: I - cumulada ou alternativamente: a) aumentar a produtividade ou a competitividade; b) melhorar a qualidade de bens ou serviços; ou c) propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico; e II - sejam repassados aos consumidores parte relevante dos benefícios decorrentes."

206 Relatando a situação no sistema europeu do direito da defesa da concorrência: "6.2.3 Royalties - From a competition point of view, it is now accepted by the Commission and the courts that, for the most part, Article 81 (1) should have little application to bargains struck over royalty payments as long as they have been freely negotiated between the parties. The Guidelines state in respect of royalties that the: 'parties to a licence agreement are normally free to determine the royalty payable by the licensee and its mode of payment without being caught by Article 81(1). This principle applies both to agreements between competitors and agreements between non-competitors. Royalty obligations may for instance take the form of lump sum payments, a percentage of the selling price or a fixed amount for each product incorporating the licensed technology. In cases where the Licensed technology relates to an input which is incorporated into a final product it is as a general rule not restrictive of competition that royalties are calculated on the basis of the price of the final product, provided that it incorporates the licensed technology. In the case of software licensing royalties based on the number of users and royalties calculated on a per machine basis are generally compatible with Article 81 (1).'" ANDERMAN, Steve, cit., p. 135.

207 "However the parties are not left entirely free of regulation of royalty arrangements in licensing agreements under Article 81. There are competition concerns with bargains that in some way go beyond the pure exchange of royalty for the licensed product in terms of (a) duration and (b) the base for calculating royalties; in both cases, the concern is that the licensor might exceed its entitlement under the scope of the IPR grant. (...). Idem, eadem.

208 Mais uma vez, no sistema europeu. "(...) excessive royalties, contrary to the US perspective, may be incompatible with EU competition law and constitute an abuse of a dominant position in exceptional circumstances, because Article 82(a) EC clearly prohibits a dominant firm from 'directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices'. This provision has often been

3. e outra questão especial é a compressão de preços nas hipóteses em que a licenciante, diretamente ou através de empresas dependentes, exerce a atividade licenciada, e os royalties impactam as condições de mercado das licenciadas não vinculadas ²¹⁰.

Os exemplos acima, como se notará, resultam da aplicação de um sistema específico, que é o europeu. Sua aplicabilidade no sistema brasileiro não se faz automaticamente, mas pela filtragem do direito comparado, através de nossa especificidade legal e constitucional.

Tudo isso considerado, através dos preceitos do direito público da concorrência, pode-se objetar no nosso direito a determinadas práticas relativas à cobrança de *royalties*.

Onde ocorre a ilicitude do modelo contratual da Monsanto

Veja-se que, no caso em estudo, ocorre um problema de grande monta, que é a cobrança de *royalties* sobre base não patenteada. Com efeito, se o *produto patentado*

---

interpreted as prohibiting exploitative, excessive pricing by a dominant firm. In its seminal *United Brands* judgment, the ECJ held that a price is excessive if 'it has no reasonable relation to the economic value of the product'. The Court articulated a two-step test to condemn excessive pricing under Article 82 EC: (i) there remains an excessive difference between the costs actually incurred and the price actually charged, and (ii) the price actually charged is unfair either in itself or when compared to competing products. This test, particularly its second limb, has some derivatives. The ECJ may compare the price charged by a dominant firm to prices charged by equivalent firms in neighbouring geographic markets, or to prices charged by the same dominant firm to various customers and/or over time. In addition to a price-cost comparison, which is almost a compulsory benchmark in the examination of excessive pricing, other benchmarks may be applied, namely a competitors benchmark, geographical benchmark, and historical costs benchmark. This is consistent with *United Brands* because, from the economic perspective, there are several ways 'of selecting the rules for determining whether the price of a product is unfair'. Regarding IPRs, the ECJ, in *Volvo* and *Renault*, confirmed that IPR related excessive prices set by a firm holding a dominant position may be anticompetitive and prohibited by Article 82 EC. It also stated that 'an undertaking abuses its dominant position where it charges for its services fees which are unfair or disproportionate to the economic value of the service provided'. NGUYEN, Tu Thanh, cit., p. 79. No sistema americano, vide *American Photocopy Equipment Co v. Rovico, Inc.*, 359 F.2d 745, 148 U.S.P.Q. (BNA) 631 (7th Cir. 1966), em que a noção de royalties que seriam "exorbitant and oppressive" também foi acolhida, segundo Holmes, cit. § 24:2.

209 "(...) there are many practical difficulties in determining whether a royalty is excessive and how an excessive royalty is anti-competitive under Article 82 EC. In order to apply the *United Brand* excessive pricing test or its derivatives in the case of excessive royalties, competent authorities have to: (i) find an adequate cost measure to determine costs of the technology transferred, (ii) set a level where a profit achieved by the licensor becomes excessive, and (iii) identify appropriate benchmarks to compare with the royalties actually charged. Determining these three issues for IPRs is much more complicated and carries a high risk of errors." NGUYEN, Tu Thanh, cit., p. 80.

210 "In a related scenario, excessive royalties charged by a licensor who holds a dominant position in a technology market and integrates into a downstream product market, i.e. this firm or its controlled firm also produces technology-embodied products, may constitute price (or margin) squeezing. An increase in royalties by a licensor in the upstream technology market obviously raises the costs of licensees in the downstream product market and imposes additional efficiency constraints on the licensees. This makes the licensees less competitive by having insufficient profit margin in comparison with the licensor in the downstream product market and may cause them to lose sales and market shares to the licensor. This conduct may be regarded as either exclusionary conduct in the downstream market or exploitative in the upstream market under EU competition law. The Commission has decided that price squeezing independently violates Article 82 EC in *Telefonica* and *Deutsche Telekom*, which was upheld by the CFI. Therefore, excessive royalties can be condemned as royalty-related price squeezing, a stand-alone type of abuse under Article 82 EC." *Idem*, eadem.

pela Monsanto não é o produto da colheita, mas tão simplesmente *um aparelho que atua no processo industrial* do plantio, cobrar royalties sobre a colheita é cobrar sobre elemento não patenteado.

Esse procedimento consta como um das práticas restritivas inaceitáveis no sistema europeu de análise de licenças e contratos de propriedade intelectual ²¹¹. Não será diferente no sistema brasileiro.

Entendamos o que se fala. Ainda que a propaganda da Monsanto se refira a Sementes RR, na verdade a tecnologia que ela patenteou no Brasil não é a semente, mas um elemento intrínseco na semente que dá a ela maior resistência ao glifosato. Tudo na semente é de domínio público (pelo menos no tocante às sementes em uso sob o modelo contratual vigente), menos o elemento transgênico, *enquanto em vigor as respectivas patentes*.

Mais ainda, a tecnologia da semente em questão não tem qualquer pertinência em face à utilidade da colheita de milho ou soja vendida pelo plantador. A tecnologia atua *no processo industrial* do plantio, mas é irrelevante para o uso da colheita de propósito não reprodutor.

Sobre isso versou o importantíssimo julgamento de 2010 da Corte Europeia sobre as colheitas e produtos finais, em face das patentes da Monsanto ²¹². Sobre a questão, diz Charlene D'Ávila Plaza ²¹³:

A discussão jurídica nos tribunais europeus se concentrou na possibilidade da extensão da proteção da patente do material genético contido na soja RR ao produto incorporante, mas que foi transformado industrialmente – farelo de soja. (...)

---

211 “6.2.5 The base for calculating royalties Connected with the regulation of the duration of royalty payments are the restrictions imposed by Article 81 (1) on the base for calculating royalties in terms of the products used as the basis of calculation. In the original Patent Licensing Regulation, any clause charging royalties on unpatented products, products not produced by a patented process or products produced by no longer secret know-how was blacklisted. In the know-how block exemption, clauses that charged royalties on goods not produced using the licensed technology or using it after it had been made public by the licensor in violation of the agreement were similarly proscribed. Finally, when a royalty rate is set that takes the form of a restriction on a party's ability to determine prices, it will be viewed as a hard-core restriction whether the agreement is between competitors or one between non-competitors.” ANDERMAN, Steve, cit., p. 135.

212 Monsanto Technology LLC contra Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH, Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0428:PT:HTML>. Acesso em 10 de julho de 2010. TAKENAKA, Toshiko, A Special Rule for Compound Protection for DNA Sequences - Impact of the ECJ 'Monsanto' Decision on Patent Practice (August 1, 2011). Journal of the Patent and Trademark Society, Vol. 93, p. 189, 2011; University of Washington School of Law Research Paper No. 2011-18. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1957409>. Escrevi sobre esse caso no meu trabalho, com Karin Grau-Kuntz, para a OMPI: 3. Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights Biotechnology, encontrado em http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex3.pdf.

213 PLAZA, Charlene Maria C. de Ávila, Propriedade Intelectual Sobre Matrizes Da Vida - Recentes Precedentes No Âmbito Da Comunidade Europeia. Manuscrito. Da mesma autora, Apontamentos sobre os limites de proteção do direito de propriedade intelectual em biotecnologia, in Proteção Jurídica para as Ciências da Vida: Propriedade Intelectual e Biotecnologia, editado pelo IBPI em 2012, encontrado em <http://www.ibpi.org.br/media/3c3250b0e459f2e3ffff802cfffff1.pdf>.

As decisões nos Cases Monsanto v Cefetra e Brüstle v. Greenpeace enfatizam duas questões relevantes:

1. Os efeitos e limites sobre as exclusões de patenteabilidade do material genético adstrito a sua funcionalidade no âmbito da Diretiva 44/98, i.e, o produto foi transformado quimicamente em uma nova substância cujas características físicas e a aplicabilidade técnica difere da do produto intermediário. (...)

Essas decisões tiveram como consequência prática, restrições mais severas em face a concessão patentária para essas espécies de “criação”.

Embora o caso tenha se concentrado numa aspecto específico da legislação da União Européia, qual seja, a exigência, numa patente relativa à matéria biotecnológica, de indicar especificamente a *utilidade* do objeto da patente, o magistério da decisão européia é importantíssimo para frisar que as patentes RR1 não alcançam a semente em si, ou a existência do produto patenteado no Brasil num produto de soja. Neste produto, usado como alimento ou outro propósito, a *patente de aparelho* é neutra e irrelevante.

No caso descrito, houve transformação industrial posterior ao produto natural da colheita. Mas para os propósitos deste estudo essa distinção é irrelevante. Não discutimos que as patentes da Monsanto concedidas – e expiradas – no Brasil alcançam a capacidade reprodutiva da colheita vendida pelos plantadores. O que nos é relevante é que apenas é relevante *a função do elemento genético como aparelho no processo industrial de plantio*.

Assim, para efeitos de fixação de base de cálculo de *royalties*, é essa vantagem comparativa do processo industrial que é relevante, e a incidência de *royalties* sobre o valor total de uma semente que, fora o aparelho, está em domínio público, é ilícita e abusiva.

Repetimos: enquanto as patentes de Monsanto estiveram em vigor no Brasil, era lícito a tal titular extrair *royalties* sobre a base do *ganho de produtividade no processo de plantio*, mas utilizar como base de cálculo o objeto da colheita é impróprio, pois é utilizar como base de pagamento o que está em domínio público. E isso será ilegal na proporção em que resultar - desse cálculo sobre bases impróprias - *royalties* excessivos ou irrazoáveis.

Seção 3 (d) Das cláusulas restritivas

Como já antecipamos logo acima, ao analisar as peculiaridades das cláusulas e práticas relativas à cobrança de *royalties*, contratos como os estudados podem

conter disposições contrárias a direito. Como dissemos em estudo para a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento ²¹⁴:

Contratos relativos à propriedade industrial e ao comércio de tecnologia têm, frequentemente, disposições que merecem objeção dos vários órgãos regulatórios nacionais ou supra-nacionais, seja com base em critérios concorrenciais, seja com base em outros aspectos, que se sobrepõem ao interesse das partes que os subscrevem. Tais outros aspectos incluem, por exemplo, os efeitos da tecnologia transferida na economia ou na tecnologia nacional ou regional, ou no meio ambiente.

É claro que o tema do poder econômico é central nesse tipo de avaliação das cláusulas em estudo ²¹⁵. Tais ponderações não devem ser tomadas como rejeição incondicional da validade de um comércio de tecnologia.

Certas percepções mais recentes, sem descartar o reconhecimento do poder econômico pertinente à tecnologia, têm no entanto imaginado reconhecer efeitos pró-competitivos e não restritivos da competição nos contratos de licença e de tecnologia.

Tais parâmetros se encontram permanentemente em alteração. Desde que os analisei em minha dissertação de mestrado em 1982 até o presente, não só o enfoque, mas os filtros de análise em muito mudaram, como, aliás, dá conta a citação logo acima. Neste exato instante que se escreve, as autoridades europeias estão completando chamada pública para revisão de suas normas neste contexto ²¹⁶.

Com esta advertência, vamos seguir o que dissemos no estudo em questão:

Cláusulas restritivas na legislação brasileira

A legislação brasileira vigente não dispõe de parâmetro quanto ao qual se referir para identificar quais seria as cláusulas restritivas dos contratos de tecnologia. Pode-se, talvez, tomar como parâmetros juridicamente seguros os do TRIPs ²¹⁷, os quais, inteligentemente aplicados, podem, a nosso juízo, dar a latitude adequada à defesa econômica do mercado e auxiliar ao desenvolvimento tecnológico brasileiro.

Como visto, o estilo TRIPs de análise das cláusulas restritivas é o de precisar o conteúdo e os propósitos dos direitos de propriedade intelectual (inclusive os direitos *não reais* sobre o *know how*, neste caso incluído na noção), e daí mensurar o seu uso abusivo, sob a ótica da tutela da concorrência no mercado relevante. Levando-se em conta a análise americana sobre a existência de um mercado *final* dos produtos e serviços, e outro mercado *instrumen-*

---

214 BARBOSA, Denis Borges. A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual - o caso sul americano. 2005, encontrado em <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf>

215 Como dissemos em nosso (1984a 4a) Tecnologia e Poder Econômico. Revista Brasileira de Tecnologia, 15(3).

216 Antitrust: Commission consults on proposal for revised competition regime for technology transfer agreements. Reference: MEMO/13/120 Event Date: 20/02/2013, encontrado em europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-120_en.htm.

217 Advertindo-se, aqui também, que TRIPs não se aplica diretamente no país. Mas como diretriz de aplicação dos direitos em vigor na esfera nacional, desde que garantido um entendimento compatível com o conteúdo e a teleologia da norma nacional, nada há que se objetar.

tal de tecnologia ou bens intangíveis (além do terceiro mercado, de desenvolvimento), em cada um destes mercados pode-se deduzir o impacto concorrencial que justifique a rejeição à cláusula ou prática em questão.

Isto considerado, vamos aquilo que, *no pertinente*, poderiam ser arguidas como disposições suscetíveis de serem tidas como abusivas. Seria tal a disposição que

- Regule, determine, altere ou limite a produção, venda, preço, publicidade ou difusão, distribuição, comercialização ou exportação, bem como a contratação de pessoal e a reserva ou a distribuição de mercados ou a exclusão de algum deles, excetuado, neste último caso, quando admitida pela legislação de propriedade industrial, quando exigida comprovadamente por legislação específica do país do licenciador ou, ainda quando decorrente de Ato, ou Acordo Internacional de que o Brasil participe.
- Obrigue ou condicione a compra de insumos ou componentes necessários à fabricação ou utilização do processo, bem como de materiais, máquinas e equipamentos do licenciador e/ou de fontes por ele determinadas, inclusive de procedência interna;
- Estabeleça a obrigatoriedade de o adquirente ceder, a título gratuito, as inovações, melhoramentos ou aperfeiçoamento por ele introduzidos ou obtidos no país com relação à tecnologia transferida, os quais poderão ser transmitidos ao fornecedor, nas mesmas condições da tecnologia transferida;

Quanto a isso, observamos:

Quanto ao primeiro caso, certamente não se estará sob uma proibição *per se* (aliás, à luz de TRIPs, não haveria mais proibição absoluta). À luz dos parâmetros hoje aplicáveis, não serão rejeitadas - sempre e em todas as circunstâncias - as cláusulas que regulem, determinem, alterem ou limitem a produção, venda, preço, publicidade ou difusão, distribuição, comercialização ou exportação, bem como a contratação de pessoal e a reserva ou a distribuição de mercados ou a exclusão de algum deles.

Há certamente disposições deste gênero que seriam não abusivas (e enfatize-se, o primeiro abuso a se considerar é *do direito de patentes*, e não, ainda, *do poder econômico*). Por exemplo, há razões de se limitar a exportação *para países específicos onde outro licenciado já tenha licença exclusiva* (embora, ao que entenda, não o seja aceitável a restrição de exportação, em geral). Aliás, para que o licenciante pudesse dar uma licença exclusiva no Brasil, seria necessário fazer a mesma restrição, que analisamos neste passo, nos contratos que viesse a celebrar no exterior com terceiros. Sendo o direito de patentes ainda nacional, é perfeitamente

plausível repartir os mercados nacionais por licenças exclusivas – mas não é válido, necessariamente, fazer o mesmo nos mercados regionais, como o MERCOSUL.

Em geral, não estudiam abusivas as disposições que, à luz do *conteúdo* das patentes descrito no art. 43 do CPI/96, poderiam ser restritas a terceiros pelo titular. Seriam abusivas, de outro lado, as imposições que, utilizando-se do poder de negação da patente, impusessem ao licenciado ações ou omissões além do escopo do direito. Por exemplo, a imposição de que o licenciado de uma patente de motores de automóvel só adquirisse uma marca de cliques. (...)

Em particular, no pertinente ao caso ora analisado, dissemos:

Outro tanto se dirá da segunda modalidade de restrição. Não se admitirá disposição que obrigue ou condicione a compra de insumos ou componentes necessários à fabricação ou utilização do processo, bem como de materiais, máquinas e equipamentos do licenciador e/ou de fontes por ele determinadas, quando se trate de *tie in*, ou, no dizer de TRIPs, “a obrigação de o licenciado adquirir do licenciante outras tecnologias ou materiais que aquele não necessite o deseje”. No caso, se usa da patente para obrigar o licenciado a fazer coisas que os direitos inerentes à patente não impõem.

Mas haverá hipóteses em que a indicação (não a *imposição*) de fonte de insumos que não seja abusiva, especialmente quando a licença incluía marca, ou o licenciado exercer o eventual direito de indicar a fonte da tecnologia; ou, uma hipótese a mais, quando um determinado nível qualitativo seja relevante para atingir ao nível razoável de remuneração por parte do licenciante.

Finalmente,

Assim, primeiro se verifica se há abuso em face do direito de patentes, e depois se avalia se esse abuso abala a concorrência, de uma forma que não seja justificável (...)

Esta observação final nos traz a situação peculiar de mercado da Monsanto.

Seção 3 (d) [I] Indicando a seção pertinente de nosso outro estudo

Apenas para o propósito de facilitar o acesso a informações já constantes de nossos estudos outros estudos sobre a mesma situação factual dos contratos da Monsanto, remontamos ao que já citou no primeiro estudo quanto à questão.

Seção 3 (d) [I] (A) Resumo dos casos da Monsanto relativos às sementes

(1) Os casos em questão se referem de alguma forma (a) ao glifosato (Roundup) ou (b) às sementes Roundup Ready.

(2) em todos os casos houve atenção ou restrição às cláusulas de exclusividade (*de não permitir concorrência*) ou de não concorrência (*de não concorrer*).

(3) Em todos os casos transcritos, o CADE rejeitou a pretensão de impor, por via contratual, a exclusividade do uso da tecnologia Roundup ou Roundup Ready através de fornecimentos diretos ou autorizados pela Monsanto. A intervenção do CADE se concentrou em garantir a possibilidade de fontes ou tecnologias alternativas.

Com efeito, em todos os casos elencados, o CADE se pronunciou sobre contratos assentados voluntariamente entre partes informadas, apresentados à autarquia para os fins do art. 54 da lei então vigente. Ou seja, para legitimar, ou não, os acordos e ajustes voluntários *com vistas à tutela dos efeitos em face a terceiros*. E em todos os casos listados, houve a rejeição da exclusividade imposta em relação às tecnologias Roundup²¹⁸ e Roundup Ready.

Especificamente no processo 08012.003997/2003-83, o CADE manteve a posição de que *mesmo na vigência da patente* a cláusula de exclusividade contratual era vedada, e determinou a exclusão da respectiva cláusula²¹⁹. No caso, a relação da Monsanto era com *players* de porte considerável, quais sejam, a UNISOJA e a Fundação Mato Grosso. Ainda assim, a exclusividade consensual foi proscrita.

O caso em questão, de outro lado, diz respeito à relação, através de miríades de contratos de licença de patentes para com plantadores de Mato Grosso. Nenhum desses contratos foi placitado pela autarquia.

---

218 Note-se que a absoluta rejeição à exclusividade no caso da tecnologia do Roundup (glifosato) – que já se encontra com patente expirada desde 1990 no Brasil, e assim, em domínio público, no Processo 08012.005042/2004-41 permite anteciper que a mesma reação se daria no tocante à tecnologia Roundup Ready.

219 “A SDE (fls.201/216) também entende que as relações de exclusividade estabelecidas nas cláusulas 1.4 (Acordo Técnico), 2.4 e inciso HI, da cláusula 3 (Acordo Comercial) poderão prejudicar o estabelecimento da livre concorrência entre os produtores de sementes de soja tolerantes ao glifosato, quando vencida a patente da MOSANTO”. Entretanto, ressalta que as disposições de exclusividade deveriam “ser limitadas ao período de validade das patentes da MONSANTO referentes à semente de soja tolerante ao glifosato.” De acordo com seu entendimento, a posição dominante sustentada pela Monsanto seria justificável quando decorrente da existência da patente, mas não existem razões para que essa situação seja mantida após sua expiração e que, portanto, faz-se necessário criar condições para que, quando o prazo de validade da patente expire, estejam presentes condições mercadológicas para o ingresso de novas empresas concorrentes da Monsanto. As cláusulas de exclusividade, citadas acima, tem seu prazo de validade atrelado à validade do próprio contrato, o qual “entra em vigor na data de sua assinatura e vigorará até 13 de setembro de 2014 ou até o término de validade de todas as Patentes Monsanto, o que ocorrer primeiro”. (Acordo Comercial fls. 67). A exclusividade pode vir a ser mantida não apenas para o período de vigência da patente, mas também após sua expiração, caso o período de validade das patentes ultrapasse a data de 13 de setembro de 2014. Daí a restrição sugerida pela SDE, que, como será visto adiante, não se sustenta, pois a patente não justifica as cláusulas de exclusividade, as quais produzem efeitos imediatamente e devem, portanto, ser alteradas imediatamente.” Processo, p. 7.

Seção 3 (d) [II] Da venda casada não placitada pelo CADE

Assim, nenhum dos contratos de licença - ou das práticas de consentimento através de modelos contratuais documentados por boletos – foram aceitos pelo CADE. Incidentalmente, nem pelo INPI. Nenhuma das práticas contratuais da Monsanto em face dos plantadores de soja, analisadas neste estudo, foi aprovada nem pelo CADE nem pelo INPI ²²⁰.

Ou seja, não há *qualquer* presunção de legalidade das práticas seguidas pela Monsanto no tocante a este estudo.

Bom, como já exposto, a Monsanto tem uma patente *de aparelho*, relativa à otimização de um processo industrial, o processo de plantio. Usando o *aparelho* (elemento genético) o plantador pode aplicar glifosato indistintamente, eis que as sementes nos quais o *aparelho* está inserida não são afetadas pelo defensivo agrícola.

Porém a Monsanto, através dos modelos contratuais descritos, vem cobrando *royalties* tomando como base ao valor *da colheita*. Ou seja, usando o modelo descrito para a Europa e nos Estados Unidos.

Ocorre que, lá, a patente cobre a semente e o poder reprodutivo dela. É patente *de produto final*. Não aqui. Aqui, o produto patenteado não é o *final*, mas tão somente o *aparelho*. No exemplo tomado acima, o elemento patenteado pela Monsanto opera como se fosse o torno que melhora a produção do automóvel, mas cuja patente não cobre o automóvel, ele mesmo.

Assim, ao cobrar *royalties* sobre um elemento que não é patenteado (a semente), a Monsanto implementa no Brasil uma patente que aqui não tem. Transporta, ignorando as peculiaridades da lei brasileira, o modelo que é lícito na Europa e nos Estados Unidos, mas é ilegal aqui.

Por que ilegal? Por obrigar o plantador a pagar *royalties* sobre o que não é patenteado. Por obrigar o plantador a pagar por um produto que não é patenteado (o

---

²²⁰ A aprovação do INPI mediante averbação é exigência para seus efeitos perante terceiros, mas não necessária para dar efeitos entre as partes. Há resultados fiscais e cambiais resultantes da falta de averbação, que são relevantes, mas momentaneamente estranhos ao objeto deste estudo. Vide nosso recente BORGES BARBOSA, Denis, Technology Contracts in Brazil: The Patent Office Screening Role (May 24, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2151435> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2151435>.

produto final) para obter o que é patenteado, o que o direito classifica como *venta casada*²²¹.

Será absolutamente lícita a cobrança dos *royalties* sobre o *ganho comparativo de eficiência* resultante da patente de aparelho. Quando cobrada sobre o *produto final*, haverá eminentes riscos de *royalties excessivos* ou *irrazoáveis*. Isto é tanto mais relevante quanto a preocupação do CADE com as atuações da Monsanto no mercado de sementes transgênicas apontam para uma situação na qual essa excessividade é um ilícito em face da lei antitruste.

Seção 3 (d) [II] (A) A lei brasileira exige menor retorno aqui do que em outros sistemas

Ora, isso traz uma questão de senso comum. Se só cobrasse *royalties* sobre o ganho de produtividade do processo industrial, e não sobre o produto final, o retorno da Monsanto no mercado brasileiro seria provavelmente muito inferior ao retorno de outros mercados.

É verdade. Mas este é resultado das escolhas do Poder Legislativo brasileiro. Se a Monsanto prefere explorar o mercado brasileiro, tem de se submeter às leis aqui vigentes. As escolhas legislativas nacionais, de resto absolutamente compatíveis – neste ponto – com os tratados internacionais, privam a Monsanto do mesmo retorno que em outros mercados. *Tant pis.*

O que não é admissível, do ponto de vista do Direito brasileiro, é a prática contratual ilícita no território nacional, a pretexto de que, em outros sistemas jurídicos, ela seja válida. Aqui, a cobrança de *royalties* tendo como base de cálculo o valor da colheita é uma prática equiparável à venda casada, e como tal censurada pelo direito da defesa da concorrência.

---

²²¹ Estamos atentos a que Jefferson Parish Hosp. Dist. No. 2 v. Hyde, 466 U.S. 2, 21 (1984) (explaining that “a tying arrangement cannot exist unless two separate product markets have been linked.”). Não se alega venda casada de semente e elemento transgênico, mas que a base de cálculo estabelecida sobre a semente resulta em ganhos equivalentes a uma venda casada. O que se argui é a ilegalidade da base de cálculo, e não da operação.

Seção 4 - Índice Completo

UMA EXPLICAÇÃO.....	332
<i>Das habilitações que se entende ter para dar o presente estudo .....</i>	<i>332</i>
PRIMEIRO ESTUDO	334
<i>Seção 1 (a) Dos fatos .....</i>	<i>335</i>
Seção 1 (a) [I] Dos Fatos constantes do processo.....	337
Seção 1 (a) [I] Nota sobre a questão de patentes no exterior	338
<i>Seção 1 (b) Minha análise pessoal da situação jurídica das patentes confessadamente expiradas .....</i>	<i>339</i>
Seção 1 (b) [I] Os recursos propostos não afetam a conclusão deste estudo.....	349
<i>Seção 1 (c) Da questão da Patente PI9708457-3 .....</i>	<i>350</i>
Seção 1 (c) [I] A impertinência da patente em questão	350
Seção 1 (c) [II] Diferença entre sementes e uso de produtos químicos	352
Seção 1 (c) [III] Confirmação técnica dessas conclusões	353
Seção 1 (c) [IV] Confissão pública e oficial de que a patente PI9708457-3 não cobre as sementes de soja	354
Seção 1 (c) [V] Conclusão.....	355
SEÇÃO 2 - DO DIREITO	356
Seção 2 (a) [I] (A) Conclusões de fato que embasam a análise jurídica	356
Seção 2 (a) [I] (B) Das questões de direito a serem tratadas.....	356
<i>Seção 2 (b) Dos efeitos, no âmbito do Direito de Patentes, da extinção de patentes .....</i>	<i>356</i>
Seção 2 (b) [I] (A) Uso livre do conteúdo de patente que expira a seu termo.....	357
Seção 2 (b) [I] (B) O que ocorre quando uma patente expira	358
Seção 2 (b) [I] (C) Da questão do abuso de direito	363
Seção 2 (b) [I] (D) Conclusão desta seção	364
Seção 2 (b) [II] A interferência de outras eventuais pretensões sobre a matéria em domínio público ...	365
Seção 2 (b) [II] (A) Da tese do enriquecimento sem causa	366
Seção 2 (b) [II] (B) Da tese da Concorrência Desleal	366
Seção 2 (b) [II] (C) Usando outros pretensos direitos para frustrar o domínio público	367
Seção 2 (b) [II] (D) Da inexistência de outras pretensões para frustrar os efeitos da extinção da patente	369
Seção 2 (b) [III] Os direitos regulatórios que as rés entendem ter	370
A lei indicada retirou, e não ampliou, pretensões de patentes da Monsanto.....	371
Seção 2 (b) [III] (A) Conclusão quanto aos “direitos” da Monsanto.....	373
Seção 2 (b) [IV] Da consciência da Monsanto de que ao fim das patentes cessa seu direito	373
Seção 2 (b) [IV] (A) Das consequências jurídicas da consciência do ilícito da cobrança de royalties.....	374
Seção 2 (b) [V] Incidentalmente, a questão dos cultivares	377
<i>Seção 2 (c) Da imutabilidade do fim da exclusiva por via consensual.....</i>	<i>377</i>
Seção 2 (c) [I] (A) Uma nota sobre o contrato que ensejava o pagamento de royalties.....	381
Seção 2 (c) [II] Conclusões desta seção	381
<i>Seção 2 (d) Da violação das normas antitruste pela cobrança de royalties por patentes extintas .</i>	<i>382</i>
Seção 2 (d) [I] Do que já dissemos sobre o assunto.....	382
Seção 2 (d) [I] (A) Em resumo. o que vimos dizendo	386
Seção 2 (d) [II] Da posição do direito antitruste em face de exigência de royalties por patentes extintas	387
Seção 2 (d) [III] Do potencial de abuso das operações com sementes transgênicas.....	390
Lista do Processos da Monsanto submetidos ao CADE	390
Seção 2 (d) [III] (A) As intervenções do CADE quanto às tecnologias Roundup e Roundup Ready.....	393

Seção 2 (d) [III] (B)	Casos da Monsanto perante o CADE que interessam a este estudo.....	394
Seção 2 (d) [III] (C)	Resumo dos casos da Monsanto relativos às sementes.....	400
Seção 2 (d) [IV]	Conclusão quanto à seção	401
Seção 2 (e)	<i>Da infração penal incorrida pelas rés ao afirmarem patente que já não mais existe...</i>	402
Seção 2 (f)	<i>Das consequências civis da supressão de informações devidas aos contratados. ....</i>	405
Seção 2 (f) [I]	Não é simples saber que patentes cobrem uma tecnologia	406
Seção 2 (f) [II]	Quem oculta a expiração do seu direito comete ilícito penal e civil	407
Seção 2 (f) [III]	Dos resultantes da patente na prática da Monsanto	408
Seção 2 (f) [IV]	Da repetição do indébito e do enriquecimento sem causa	409
Seção 2 (f) [V]	O impacto do art. 940 do CC	411
SEGUNDO ESTUDO.....	.....	414
SEÇÃO 3 - DO DIREITO	.....	415
Seção 3 (a) Pressupostos do direito: as tecnologias autorreplicativas	.....	415
Seção 3 (a) [I]	A primeira tentativa de resolver o problema foi declarada crime e proscria no mundo todo	419
Seção 3 (b) O modelo contratual específico da Monsanto	.....	422
Seção 3 (b) [I]	O modelo americano de exaustão de direitos	424
Seção 3 (b) [II]	O modelo contratual americano	427
Seção 3 (b) [III]	Do modelo adotado na União Europeia.....	428
Seção 3 (b) [IV]	O modelo contratual brasileiro	430
Seção 3 (b) [IV] (A)	A Monsanto não tem suscitado a proteção de cultivares.....	430
Seção 3 (b) [IV] (B)	O ponto crucial: quais são as patentes licenciadas pela Monsanto	431
	Que patentes a Monsanto pode ter no Brasil	431
	Todo ou parte de seres vivos.....	432
	Microorganismos transgênicos	432
	Mera descoberta.	432
	Ato Normativo do INPI relativo ao parágrafo único	433
	Os fins desta Lei.....	434
	Microorganismos são organismos	434
	Exceto o todo ou parte de plantas ou de animais	434
	Mediante intervenção humana direta	434
	Em sua composição genética	435
	Uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.....	435
Seção 3 (b) [IV] (C)	Retomando nossa análise	435
	As patentes da Monsanto do RR1	436
Seção 3 (b) [IV] (D)	O contrato com as reprodutoras	439
Seção 3 (b) [IV] (E)	Dos contratos com os plantadores-Sul.....	439
Seção 3 (b) [IV] (F)	As peculiaridades dos contratos do centro oeste do Brasil.....	442
Seção 3 (c) Dos royalties.....	.....	442
Seção 3 (c) [I]	Da noção de Royalties.....	442
	De quando se pagam indenizações à maneira de royalties.....	447
	Do conceito de royalties.....	450
Seção 3 (c) [II]	A questão da redução da base de cálculo dos royalties.....	451
Seção 3 (c) [III]	A questão da pactuação dos royalties	452
Seção 3 (c) [III] (A)	Quando não cabe liberdade de estipulação de royalties – preços de transferência	453
Seção 3 (c) [III] (B)	Quando não cabe liberdade de estipulação de royalties – controle de práticas anticompetitivas	454
	Onde ocorre a ilicitude do modelo contratual da Monsanto	457
Seção 3 (d) Das cláusulas restritivas.....	.....	459
Seção 3 (d) [I]	Indicando a seção pertinente de nosso outro estudo.....	462
Seção 3 (d) [I] (A)	Resumo dos casos da Monsanto relativos às sementes	462
Seção 3 (d) [II]	Da venda casada não placitada pelo CADE	464

ISSN ELETRÔNICO 2316-8080

DOIS ESTUDOS SOBRE OS ASPECTOS JURÍDICOS DO PATENTEAMENTO DA TECNOLOGIA ROUNDUP READY NO BRASIL

468

Seção 3 (d) [II] (A) A lei brasileira exige menor retorno aqui do que em outros sistemas.....	465
SEÇÃO 4 - ÍNDICE COMPLETO	466

Publicado no dia 24/10/2014

Recebido no dia 08/10/2014

Aprovado no dia 09/10/2014