

STF mantém decisão que obriga Bayer a depositar R\$ 1,3 bi por cobrança de patente

12/03/2024

A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou nesta terça-feira (12/3) uma apelação contra a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) que mandou a Bayer depositar R\$ 1,3 bilhão em juízo por causa da cobrança de royalties referentes a uma patente que expirou em 2018.



Reprodução

Decisão da 2ª Turma do Supremo vai beneficiar produtores de soja

A Monsanto, empresa adquirida pela Bayer, sustentou em reclamação que o TJ-MT **contrariou a decisão de 2021** em que o Supremo fixou prazo máximo de 20 anos para a patente de invenções.

O argumento foi o de que a decisão só gerava efeitos a partir de 7 de abril de 2021, data em que o **ministro Dias Toffoli derrubou trecho da Lei de Propriedade Industrial sobre prorrogação de patentes**, e assegurava “efeitos concretos já produzidos”. Ou seja, não atingiria royalties pagos até 7 de abril daquele ano.

A 2ª Turma do Supremo, por maioria, rejeitou esse argumento. Segundo o ministro Kassio Nunes Marques, relator da reclamação, a decisão de 2021 permitia efeitos retroativos nas ações ajuizadas até 7 de abril de 2021 questionando cobranças por patentes que já haviam expirado, inclusive com pedidos de indenização.

Quanto ao argumento de que o Supremo havia assegurado “efeitos concretos já produzidos”, o ministro afirmou que a medida valia apenas para patentes de produtos farmacêuticos e de equipamentos e materiais de saúde.

“A citada ressalva foi, como dito no próprio texto, específica quanto a patentes relacionadas ao campo da saúde. Tratando a hipótese de patentes alusivas ao agronegócio, não se aplica ao caso a preservação de efeitos concretos mencionada na ressalva à modulação de efeitos realizada no julgamento da ADI 5.529”, afirmou o relator.

“Foram conferidos, como regra, efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, tendo sido excepcionadas duas situações, nas quais consignada a eficácia retroativa, ou seja, (i) ações judiciais aforadas até 7 de abril de 2021 e (ii) patentes concedidas com extensão de prazo envolvendo produtos e processos farmacêuticos, bem como equipamentos e/ou materiais de uso em saúde”, prosseguiu o ministro.

Nunes Marques foi acompanhado pelos ministros André Mendonça, Edson Fachin e Dias Toffoli. O ministro Gilmar Mendes divergiu por entender que efeitos concretos já produzidos, como a cobrança de royalties pela patente da Monsanto, não deveriam ser afetados pela decisão de 2021.

“As razões de segurança jurídica e interesse social voltadas a evitar conflitos judiciais em torno de pleitos indenizatórios retroativos aplica-se a toda e qualquer patente. É dizer, o conjunto de fundamentos para a ressalva dos efeitos concretos já produzidos é integralmente consentâneo com qualquer patente”, disse Gilmar.

Decisão beneficia produtores de soja

A ação que questionou o pagamento de royalties foi ajuizada na Justiça estadual pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT).

O grupo questionou a cobrança, pela Monsanto, sobre a tecnologia Intacta RR2 PRO, soja desenvolvida para o mercado brasileiro que é resistente a lagartas e tolerante ao glifosato, um dos agrotóxicos mais usados no país.



Segundo o grupo, a patente da Monsanto venceu em 2018 e era cobrada porque um pedido de prorrogação ainda não havia sido analisado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

A decisão, segundo a Aprosoja, deve beneficiar produtores de soja de Mato Grosso, Bahia, Goiás, Piauí, Rondônia e Tocantins.

A Bayer afirmou em nota enviada à revista eletrônica **Consultor Jurídico** que tem “profundo respeito às decisões judiciais” e que apresentou “garantia processual” na ação que corre na Justiça Estadual de MT. Ou seja, que já garantiu o valor do depósito caso confirmada a decisão a favor dos produtores.

Leia a nota:

“Desde 2022, a Bayer vem discutindo no STF um pedido de liminar que resultou na obrigação de garantir o juízo, assegurando, desta forma, eventual pagamento futuro, caso a ação inicialmente promovida pela Aprosoja-MT seja bem-sucedida. O efeito da decisão atual apenas ratifica a obrigação da Bayer de continuar a apresentar uma garantia processual na ação judicial.

A decisão do Supremo Tribunal Federal, desta semana, não tem relação com o mérito da questão – eventual discussão, ainda em fases iniciais, sobre a data de expiração de algumas patentes que protegem a tecnologia Intacta RR2 PRO®? e os respectivos royalties.

A Bayer reitera seu profundo respeito às decisões judiciais, ao mesmo tempo que reforça a importância da segurança jurídica e o respeito aos direitos de propriedade intelectual como forma de assegurar investimentos em novas tecnologias. Ao longo das últimas décadas, a inovação tem contribuído significativamente para o ganho de produtividade do sojicultor brasileiro, permitindo inclusive que o setor conquiste espaço no mercado internacional.”

Julgamento de 2021

A Monsanto recorreu ao Supremo afirmando que o depósito em juízo de R\$ 1,3 bilhão afrontou a decisão dada pela corte na ADI 5.529, em 6 de maio de 2021, em que ficou estabelecido o prazo máximo para patentes e que é inconstitucional trecho da Lei de Propriedade Industrial que prorroga automaticamente patentes em caso de demora na análise pelo INPI.

A prorrogação automática já havia sido suspensa liminarmente pelo ministro Dias Toffoli em 7 de abril, por isso a data foi usada como marco para o ajuizamento de ações questionando cobranças por patentes já extintas e pedindo indenização.

Conforme a proposta de Toffoli, ficam ressalvadas as ações ajuizadas até 7 de abril daquele ano e as patentes concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos ou materiais de uso em saúde. Nesses casos, a decisão tem efeitos retroativos.

Rcl 56.393

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2024-mar-12/stf-mantem-decisao-que-obriga-bayer-a-depositar-r-13-bi-por-cobranca-de-patente/>