



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.837.219 - SP (2019/0082015-3)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE : COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADOS : BATUIRA ROGÉRIO MENEGHESSO LINO - SP028822
ALÍPIO TADEU TEIXEIRA FILHO - SP310811
RECORRIDO : SABARÁLCOOL S A AÇUCAR E ÁLCOOL
ADVOGADOS : MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - PR065466

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. CULTIVARES. CONTRATO DE LICENÇA. *ROYALTIES*. COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de *royalties* decorrentes de contrato de licenciamento de uso de cultivares.

3. A Lei de Proteção de Cultivares não regula o prazo prescricional para a ação de cobrança de royalties e não prevê a aplicação subsidiária de outro regramento atraindo a incidência do Código Civil.

4. O contrato de licença deve descrever o objeto e os limites de autorização de uso, a forma de cálculo e o modo de pagamento da contraprestação.

5. Existe mais de uma maneira de calcular o valor da contraprestação pela utilização de cultivar: levando-se em conta um período de tempo para o uso, a área plantada, ou o volume, que pode corresponder a unidades, quilos e litros. Nas últimas hipóteses, a liquidação da obrigação vai depender das informações prestadas pelo licenciado quanto às quantidades utilizadas para a composição do valor devido, na forma do contrato.

6. Na hipótese dos autos, o licenciado informou a quantidade e os tipos de cultivares utilizados a cada ano, dependendo o cálculo do valor dos *royalties* de simples operação aritmética.

7. Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão de cobrança prescreve no prazo quinquenal de que trata o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

8. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 25 de maio de 2021(Data do Julgamento)

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.837.219 - SP (2019/0082015-3)
RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE : COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E
ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADOS : BATUIRA ROGÉRIO MENEGHESSO LINO - SP028822
ALÍPIO TADEU TEIXEIRA FILHO - SP310811
RECORRIDO : SABARÁLCOOL S A AÇUCAR E ÁLCOOL
ADVOGADOS : MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - PR065466

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): Trata-se de recurso especial interposto por COPERSUCAR – COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA DE AÇÚCAR, AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, impugnando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. Royalties devidos em razão da multiplicação e utilização de cultivares. Prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão de cobrança. Art. 206, § 5º, I, do CC. Aferição do valor devido que depende de mera operação aritmética e não afasta, portanto, a liquidez do débito. A controvérsia acerca do direito ao recebimento não se confunde com o tardio exercício da pretensão de cobrança. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (fl. 47, e-STJ).

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 67/70, e-STJ).

No recurso especial, a recorrente aponta violação do artigo 205 do Código Civil.

Sustenta que a Lei nº 9.456/1997 (Lei de Proteção de Cultivares) não trata de nenhum prazo prescricional, de modo que, para regular a cobrança de *royalties* pelo uso de cultivares deve ser considerado o prazo geral de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil.

Defende, com fundamento no princípio da especialidade, que a norma especial prevalece sobre a norma geral. No entanto, na ausência de norma específica, deve incidir a regra geral.

Sustentou, em síntese, que

“(...) o e. Tribunal a quo, ao reconhecer que a legislação específica que trata a matéria sub judice - Lei nº 9.456/97 - é silente quanto ao prazo prescricional - deveria ter aplicado o prazo ordinário previsto no art. 205 do Código Civil, ao invés de enquadrar o caso em uma das hipóteses específicas do art. 206 do mesmo diploma legal, pois, como se sabe, se tratam de exceções à regra geral de prescrição” (fl. 58 e-STJ).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Requer o provimento do recurso especial para que seja declarado que a pretensão está sujeita ao prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Contrarrazões às fls. 75/83 (e-STJ).

Pela decisão de fls. 176/177 (e-STJ) foi indeferido o pedido de tutela provisória.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.837.219 - SP (2019/0082015-3)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. CULTIVARES. CONTRATO DE LICENÇA. *ROYALTIES*. COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de *royalties* decorrentes de contrato de licenciamento de uso de cultivares.

3. A Lei de Proteção de Cultivares não regula o prazo prescricional para a ação de cobrança de royalties e não prevê a aplicação subsidiária de outro regramento atraindo a incidência do Código Civil.

4. O contrato de licença deve descrever o objeto e os limites de autorização de uso, a forma de cálculo e o modo de pagamento da contraprestação.

5. Existe mais de uma maneira de calcular o valor da contraprestação pela utilização de cultivar: levando-se em conta um período de tempo para o uso, a área plantada, ou o volume, que pode corresponder a unidades, quilos e litros. Nas últimas hipóteses, a liquidação da obrigação vai depender das informações prestadas pelo licenciado quanto às quantidades utilizadas para a composição do valor devido, na forma do contrato.

6. Na hipótese dos autos, o licenciado informou a quantidade e os tipos de cultivares utilizados a cada ano, dependendo o cálculo do valor dos *royalties* de simples operação aritmética.

7. Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão de cobrança prescreve no prazo quinquenal de que trata o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

8. Recurso conhecido e não provido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): O acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

A insurgência não merece prosperar.

Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de royalties decorrentes de contrato de licenciamento de uso de cultivares.

1. Breve histórico



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Trata-se na origem de ação de cobrança de royalties ajuizada pela Cooperativa de Produtores de Cana, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo contra Sabarálcool S.A. – Açúcar e Álcool com base em contrato de licença de multiplicação de material vegetativo de cultivares de cana-de-açúcar.

O Juízo de primeiro grau declarou prescritos os valores cobrados (5) cinco anos antes do ajuizamento da ação. Expôs, na ocasião, os seguintes fundamentos:

"(...)

Razão assiste, contudo, à parte requerida. A presente demanda discute, justamente, royalties supostamente devidos a título de contrato de licença. Assim, há pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, com a aplicação de prazo quinquenal previsto no artigo 206, parágrafo 5º, I, do Código Civil. Impossível reconhecer a iliquidez da dívida, tendo em vista que o mero cálculo aritmético é suficiente para o encontro do valor supostamente devido.

Assim, acolho a prejudicial da prescrição quinquenal, para declarar prescritos os valores cobrados cinco anos antes do ajuizamento da demanda, ocorrido em 11/08/2017" (fl. 16, e-STJ).

Interposto agravo de instrumento, a decisão de primeiro grau restou mantida.

Sobreveio o recurso especial.

2. Do prazo prescricional

A Lei nº 9.456/1997 instituiu o sistema de proteção de cultivares, consolidando a proteção intelectual no setor de melhoramento vegetal e garantindo aos melhoristas de plantas sua exploração comercial exclusiva pelo prazo legal.

Nesse contexto, o produtor precisará obter autorização do titular do direito para multiplicar o material vegetativo, o que se dá por concessão de autorização ou licença de uso mediante o pagamento de royalties.

Cumprе esclarecer que para que surja a obrigação de pagar royalties é necessário que o proprietário tenha autorizado o uso de sua cultivar. O uso de cultivar sem licença enseja a indenização por utilização indevida e não o pagamento de royalties.

O contrato de licença deve descrever o objeto e os limites de autorização de uso, a forma de cálculo e o modo de pagamento da contraprestação.

Existe mais de uma maneira de calcular o valor da contraprestação pela utilização de cultivar: levando-se em conta um período de tempo para o uso, a área plantada, ou o



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

volume, que pode corresponder a unidades, quilos e litros. Nas últimas hipóteses, a liquidação da obrigação vai depender das informações prestadas pelo licenciado quanto às quantidades utilizadas para a composição do valor devido, na forma do contrato.

2.1. Da incidência da norma geral

A Lei nº 9.456/1997 não cuida do contrato de licença de uso, nem tampouco do prazo prescricional para a ação de cobrança de royalties. Além disso, não prevê a aplicação subsidiária de outro regramento de modo que para regular a prescrição deve ser aplicada a norma geral, isto é, o Código Civil.

Isso não significa, contudo, como quer fazer crer a recorrente, que deva ser aplicado o prazo geral de prescrição do Código Civil (art. 205) mas, sim, que deve ser aplicado o regramento do Código Civil. Somente no caso de não haver no Código Civil disciplina específica é que irá incidir o prazo geral decenal.

2.2. Dívida líquida constante de instrumento particular

Na hipótese dos autos, conforme se colhe do aresto recorrido, a contraprestação foi estipulada com base na área plantada:

"Nos termos do contrato de licença firmado entre as partes, na cláusula que tratou do preço pela utilização dos cultivares, ficou ajustado que 'pela licença de multiplicação para uso próprio ora pactuada, a LICENCIADA pagará à LICENCIANTE o valor anual de R\$ 10,00 (dez reais) por hectare cultivado, com as CULTIVARES, objetos deste contrato. Fica, desde já, estabelecido que o pagamento é devido sobre a área cultivada com CULTIVARES que estejam no PRAZO DE PROTEÇÃO, área esta que será apurada de acordo com os critérios estabelecidos na cláusula quinta deste instrumento' (p. 52)

A cláusula 5ª, mencionada pela cláusula supratranscrita, dispõe que a licenciada deveria informar até o mês de julho de cada ano a área cultivada, o que seria inspecionado pela licenciante, sendo que, em caso de discordância, ambas indicariam um representante para resolução da divergência (p.53)"(fl. 49, e-STJ).

Conforme esclarece a recorrente nas razões do agravo de instrumento na origem

"(...)

Tendo em vista que o desenvolvimento do material vegetativo pertencente à Agravantes era realizado por intermédio de seu Centro de Tecnologia, conhecido por CTC (vide primeiro 'Considerando' do Contrato - fls. 49/50), que, àquela época, era controlado pela Agravantes, mas que, atualmente,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

se trata de uma empresa independente (vide certidão de fls. 185), as partes o elegeram como órgão responsável pelo controle e fiscalização dos Cultivares da Agravante.

Assim, a Agravada, na qualidade de Licenciada, sempre declarou ao CTC as quantidades e tipos de Cultivares utilizados a cada ano, sob pena de sofrer as sanções previstas no Contrato de Licenciamento objeto desta ação, porém, deixou de acompanhar o procedimento de apuração dos royalties devidos, não tendo, conseqüentemente, efetuado o respectivo pagamento”(fl. 5, e-STJ - grifou-se)

Desse modo, conclui-se, que a apuração do valor devido depende de meros cálculos aritméticos, pois a recorrida informou as quantidades e os tipos de cultivares utilizados a cada ano. Assim, a pretensão é de recebimento de dívida líquida constante de instrumento particular. Nesse contexto, deve ser aplicado o prazo quinquenal de que trata o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Vale ressaltar que, o fato de a recorrida contestar os documentos apresentados pela recorrente para comprovar a utilização das cultivares, não altera a pretensão e, portanto, não torna a dívida ilíquida.

3. Do dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Prejudicado o agravo interno de fls. 189/195 (e-STJ).

Publique-se.

Intimem-se.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2019/0082015-3 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.837.219 / SP**

Números Origem: 1573/2017 15732017 20081354020188260000

PAUTA: 25/05/2021

JULGADO: 25/05/2021

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E
ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADOS : BATUIRA ROGÉRIO MENEGHESSO LINO - SP028822
ALÍPIO TADEU TEIXEIRA FILHO - SP310811
RECORRIDO : SABARÁLCOOL S A AÇUCAR E ÁLCOOL
ADVOGADOS : MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - PR065466

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Estimatório

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. ALÍPIO TADEU TEIXEIRA FILHO, pela parte RECORRENTE: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a).

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrichi e Paulo de Tarso Sanseverino (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.