

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS

GABRIELA MENDES MARIA

**HAVERIA ABUSO DE PODER ECONÔMICO NO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE
PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO SETOR DE AUTOPEÇAS?**

Porto Alegre

2011

GABRIELA MENDES MARIA

**HAVERIA ABUSO DE PODER ECONÔMICO NO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE
PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO SETOR DE AUTOPEÇAS?**

Monografia destinada à conclusão do curso de Ciências Jurídicas e Sociais da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para a obtenção do título de bacharel em Direito.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Vera Maria Jacob Fradera

Porto Alegre

2011

Aos meus pais, Solange e Jorge,
incentivadores entusiásticos, amigos
compreensivos e amáveis.

AGRADECIMENTOS

Em especial aos meus pais, aos quais devo não só a minha vida, mas também grande parte do meu ser, aos meus irmãos queridos, Wagner e Gustavo. Também, a todos os demais familiares pelo apoio.

Aos meus colegas – já amigos – Rodrigo Azevedo e Andréa Palmeiro pela compreensão e pelo conhecimento que jamais hesitaram em dividir. Aos amigos, colegas de profissão, Priscila, Marta, Juliana, Andriéli, Patrícia, Ana Carolina, Caroline, Vanessa, Carolina, Laura, Guilherme e Marília.

À professora Vera pela orientação, sem a qual seria muito mais árdua a realização deste estudo.

Muito obrigada!

RESUMO

O presente estudo intenta ponderar, sem o anseio de exaurimento, a tensão que se coloca atualmente entre o exercício de direitos de desenho industrial e os potenciais efeitos nocivos de sua imposição sobre determinados setores do mercado à concorrência, especialmente no que se refere ao caso das autopeças registradas por montadoras de veículos e reproduzidas por fabricantes independentes. De um lado, as montadoras de veículos aduzem ser regular sua conduta em exigir – inclusive, mediante a propositura de medidas tanto extrajudiciais quanto judiciais de busca e apreensão – que peças para seus automóveis, como faróis, lanternas, capôs, calotas, etc. (todas registradas como desenho industrial perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI), não sejam reproduzidas ou comercializadas por terceiros. De outro lado, os fabricantes independentes de autopeças (FIAPs), diretamente atingidos pelas aludidas medidas, afirmam que a intenção das montadoras em restringir sua atuação, pelos registros de desenho industrial, no caso, configura tentativa de dominação de mercado, e é, portanto, danosa à concorrência, gerando, até mesmo, acréscimos demasiados nos preços, causando, outrossim, prejuízos aos consumidores. Nessa conjuntura, este trabalho acadêmico almeja avaliar o exercício dos direitos individuais, relativo aos registros de desenho industrial, considerando o ambiente concorrencial.

Descritores: Direito. Propriedade Industrial. Concorrencial. Antitruste. Desenho Industrial. Monopólio.

ABSTRACT

The present study attempts to consider, without the desire of depletion, the tension that arises between the current exercise of rights of industrial design and the potential harmful effects to competition of its imposition on certain sectors of the market, especially with regard to the case of auto parts registered by auto vehicle manufacturers and reproduced by independent manufacturers. On the one hand, the automakers argue that their conduct is regular regarding their demand - including, by bringing judicial and extrajudicial search and seizure measures - that parts of cars produced by them, such as headlights, flashlights, hoods, hubcaps, etc. (all registered under industrial design with the Brazilian PTO – INPI) will not be reproduced or marketed by third parties. On the other hand, independent manufacturers of auto parts (FIAPs, in Portuguese) directly affected by these legal measures, say the automakers intend to restrict its operations, by using the industrial design registrations, in this case, sets attempt to dominate the market, and is therefore , harmful to competition, creating even huge increases in the prices, causing, moreover, harm to consumers. At this juncture, this paper aims to evaluate the academic performance of individual rights concerning industrial design registrations, considering the competitive environment.

Descriptors: Law. Industrial Property. Competitive. Antitrust. Industrial Design. Monopoly.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
2 OBJETIVOS	13
3 METODOLOGIA	14
4 A PROPRIEDADE INTELECTUAL E A CONCORRÊNCIA	15
4.1 Propriedade Industrial x Práticas anticompetitivas	15
4.1.1 Condutas anticompetitivas decorrentes de fraudes ou abusos no procedimento de registro dos títulos de propriedade industrial	21
4.1.2 Condutas anticompetitivas decorrentes do abuso no exercício dos direitos de propriedade industrial	24
5 UM EXEMPLO CONCRETO: O CASO DO MERCADO DE AUTOPEÇAS	29
5.1 Da representação da ANFAPE contra as montadoras ante a SDE	31
5.2 Das conclusões que levaram à instauração do procedimento	34
CONCLUSÃO	40
REFERÊNCIAS	43

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho intenta expor os possíveis efeitos nocivos ao mercado consumidor, potencialmente, causados em decorrência da instituição do registro de desenhos industriais, bem como os possíveis efeitos negativos da referida concessão para o direito concorrencial a partir de definições conceituais sobre este instituto legal, de análise do impacto do abuso deste direito no mercado concorrencial e de ponderações sobre a aplicação da Lei n.º 8.884 de Junho de 1994 (Lei Antitruste brasileira) pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Em linhas muito gerais, o direito de propriedade intelectual consiste em atribuir a propriedade exclusiva das criações do espírito a determinada pessoa. Como inerente ao direito de propriedade, este é oponível *erga omnes*, para o fim de excluir de sua exploração (uso, gozo, disposição e fruição) todos aqueles que não sejam os seus titulares. Por essa razão, propriedade intelectual e concorrência, parecem termos contraditórios, visto que aquela guarda, intrinsecamente, o conceito de monopólio (uso, gozo, disposição e fruição exclusiva).

Notadamente, os efeitos da proteção jurídica à PI são ambíguos, porquanto, ao passo que intentam incentivar a atividade inovadora, dão azo à restrição da concorrência – aspectos estes inseparáveis e inerentes à proteção.

O Direito da Propriedade Intelectual constitui gênero, do qual os direitos de propriedade industrial são espécie, sendo um ramo da Ciência Jurídica muitíssimo internacionalizado, compreendendo não só a Propriedade Industrial referida, mas também os Direitos Autorais e outros direitos sobre bens imateriais. Trata da propriedade sobre os bens incorpóreos, sendo “regida por regras específicas, constituindo o direito de propriedade intelectual” (BLASI, 2005, p. 28).

O caráter internacional desta disciplina é evidente, tanto que, desde o ano de 1967, os assuntos a ela relacionados seguem as diretrizes firmadas nos diversos tratados internacionais que são administrados pela Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI) – órgão autônomo dentro do sistema das Nações Unidas. Segundo ela, “Intellectual property, very broadly, means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields” (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO).

Em consonância com a conjuntura internacional, o Brasil ratificou tratados e acordos internacionais acerca do tema, tais como a Convenção da União de Paris (CUP), de

que o Brasil foi um dos quatorze países signatários originais em 1883, a Convenção de Berna em 1975 e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionada ao Comércio (TRIPS) em 1999. Também, consignou a proteção à propriedade intelectual, na Constituição Federal, entre os Direitos e Garantias Fundamentais (art. 5.º, XXVII, XXVIII e XXIX) – especialmente este último que trata da propriedade industrial, a qual será objeto de análise mais aprofundada no presente estudo, *verbis*:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Infraconstitucionalmente, a proteção dos direitos de propriedade intelectual para os nacionais brasileiros dá-se pelos preceitos das leis n.º 9.279/96 (Marcas e Patentes), n.º 9.456/97 (Cultivares), n.º 9.609/98 (Software) e n.º 9.610/98 (Direitos Autorais), sendo que, especificamente, no que tange à propriedade industrial, o art. 2.º da Lei n.º 9.279/96 (Código de Propriedade Industrial¹), expõe:

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

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

II - **concessão de registro de desenho industrial**;

III - concessão de registro de marca;

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e

V - repressão à concorrência desleal.

(grifou-se)

Nosso interesse, com o presente estudo, é aprofundar a análise do possível impacto da proteção da propriedade industrial conferida às autopeças na concorrência. Considerando-se o seu objeto – as autopeças – verifica-se que estas podem ser protegidas, conforme o caso, tanto por registro de marca, de patente, quanto de desenho industrial (mais comumente são objetos de registro por meio deste último instituto).

Mas, enfim, o que é um desenho industrial? Sabe-se que ao criador de uma nova tecnologia, é concedido pelo Estado o direito de exploração com exclusividade do invento durante certo tempo. A este direito, é dado o nome de patente de invenção. “Como instituto

¹ Embora tenha sido tratada como Lei ordinária, para fins de urgência na tramitação, esta norma deve ser classificada como sendo um código em razão de seu conteúdo (BARBOSA, 2010, p. 32).

jurídico, a patente de invenção é o direito de propriedade que confere a proteção à invenção” (JABUR e SANTOS, 2007, p. 102).

Trata-se de um monopólio legal, porquanto o “direito de propriedade sobre a invenção conferida pelo Estado, por meio de uma patente e consistente na exclusividade temporária de exploração do invento, funciona como uma recompensa e um estímulo ao inventor pelo seu trabalho” (JABUR e SANTOS, 2007, p. 102). Assim, a permissão estatal de exploração temporária sobre determinado invento sem concorrência de terceiros não ofende a ordem econômica, mas sim, é adotada pelos Estados com o intuito máximo de fomentar o desenvolvimento tecnológico.

Como recompensa por essa concessão, o Estado exige que o criador franqueie ao público o acesso ao conhecimento dos pontos essenciais e das reivindicações que compõem a sua obra, a qual, transcorrido o prazo de vigência passa a integrar o domínio público.

Não só as patentes de invenção integram os direitos de propriedade industrial. O ordenamento jurídico brasileiro também confere proteção legal à outra espécie de patente – a patente de modelo de utilidade, a qual “[...] também tem por objeto uma criação, mas esta se constitui na forma de um objeto ou parte deste, resultando em uma melhoria no seu uso ou fabricação” (JABUR e SANTOS, 2007, p. 104).

Restam, ainda, as criações industriais que não tratam de inovações tecnológicas, tampouco de configurações visuais de produtos que produzem melhoria em seu funcionamento ou em sua fabricação, mas que apenas conferem ao produto distintividade estética, capaz de atrair o público consumidor. Conceito este já sedimentado também pela doutrina especializada estrangeira:

L'apparence extérieure des produits industriels, ou *design*, est, comme on le sait, un facteur de leur valorisation, dans la mesure où, en les rendant plus attirants pour les consommateurs, il augmente les chances de commercialisation et donne à leur producteur un avantage compétitif vis-à-vis des fabricants de produits fonctionnellement équivalents (VICENTE, 2009, p. 91).

A este tipo de criação, outorga-se o direito ao registro de desenho industrial, o qual consiste em “[...] toda a sorte de objetos que têm aplicação industrial e pela originalidade de sua forma se diferencia dos similares através da configuração ou ornamentação própria e sem similar” (SOARES, 1997, p. 151). Com efeito, pode-se dizer que “[...] o desenho industrial consiste em ornamentação (bi ou tridimensional) de um produto industrial, ou seja, objeto de proteção massificada ou em série” (JABUR e SANTOS, 2007, p. 274).

A Lei de Propriedade Industrial brasileira encampa tais conceitos, na medida em que define, em seu art. 95, o conceito de desenhos industriais:

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

O direito ao registro do desenho industrial protege as criações de cunho *estético*, tendo em vista que ele “[...] compõe dois elementos que no mundo moderno não mais se contrapõem: a funcionalidade e a estética” (JABUR e SANTOS, 2007, p. 279), sendo que a principal finalidade da aplicação do desenho ornamental a um produto industrial é a de torná-lo diferenciado, isto é, mais atraente a quem ele se destina – o consumidor.

Evidentemente, na medida em que a indústria investe no desenvolvimento de formas autênticas, capazes de diferenciar seus produtos no mercado, desde a sua concepção até a sua comercialização, a ela é conferido o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos qualquer produto idêntico ou semelhante àquele objeto do registro, enquanto vigor o monopólio legal (arts. 42 e 109, § único, da LPI). Este tem como principal meta garantir ao autor seu direito moral como verdadeiro criador da obra, favorecer o retorno financeiro dos investimentos realizados para a criação, estimulando, pois os esforços inventivos de pesquisa e desenvolvimento (LOBO, 1997, p. 72).

Atualmente, pode-se afirmar que o conceito de arte se modificou de tal maneira que a forma esteja intrinsecamente conectada à utilidade tecnológica à que tende todo o produto industrial de modo que, “Pela teoria estética contemporânea, parece quase impossível distinguir entre forma e substância, considerar uma forma sem função ou distinguir entre forma funcional e forma meramente estética” (JABUR e SANTOS, 2007, p. 285).²

Este, porém, não é o único requisito para a concessão de um registro a desenhos industriais, os quais constituem invenções (*lato sensu*) de forma, com o objetivo de “produzir efeito meramente visual, não sendo requisito essencial dessas criações o cunho artístico, mas apenas a sua novidade” (JABUR e SANTOS, 2007, p. 292). Para a concessão de um registro de desenho industrial, este deve atender a condições formais e substanciais, denominadas pelo art. 95 antes referido – “*resultado visual novo e original*”.

² A respeito da teoria estética moderna, vide PAREYSON, Luigi. *Os problemas da estética*. São Paulo: Martins Fontes, 1989, p. 55.

Como referido, o primeiro a ser atendido é o pressuposto da novidade, a cujo conceito somente se pode chegar mediante esclarecimento daquilo que seja avaliado como sendo novo, o que deve ser ponderado em dois âmbitos, isto é, “Objetivamente, novo é aquilo que ainda não existia; subjetivamente novo é aquilo que era ignorado pelo autor no momento do ato criativo” (JABUR e SANTOS, 2007, p. 285). O art. 96 da LPI e seus parágrafos, contudo, toma por base da análise apenas o âmbito objetivo da novidade, na medida em que expõe:

Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99.

§ 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.

§ 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.

Para se verificar se um desenho industrial preenche o pressuposto em questão, este não deve já estar compreendido no estado da técnica, cujo conceito é bastante abrangente:

[...] *the state of art* ou unicamente *prior art* é constituído por tudo. Esta palavra tudo é realmente de uma abrangência infinita e está em perfeita conformidade com o sentido de novidade absoluta, posto que muitas coisas são facilmente encontráveis e podem com muita objetividade denunciar a novidade de uma invenção (SOARES, 1997, p. 35).

Portanto, assim que o depósito do pedido de registro do desenho industrial é realizado no Brasil, ou que a prioridade sobre pedido originalmente efetivado no exterior é reivindicada no país, o seu conteúdo passa a fazer parte do estado da técnica, podendo, pois, configurar anterioridade relevante ao indeferimento do pedido de registro mais atual:

[...] no momento do depósito no Brasil ou de depósito feito no estrangeiro e que depois venha a ser alvo de reivindicação de prioridade desse pedido original, o conteúdo de um ou de outro pedido passa a integrar o estado da

técnica, porque já integralmente descrito, ilustrado e reivindicado no próprio pedido (SOARES, 1997, p. 36).

O segundo pressuposto a ser atendido para concessão de registro de desenho industrial é a originalidade (art. 97 da LPI³), isto é, configuração visual distintiva em relação a objetos anteriores. Além disso, o dispositivo prevê que o resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos já conhecidos.

A originalidade de que trata a lei aproxima-se da *distinguibilidade* própria do direito marcário, ou seja, a possibilidade de ser apropriada, já que não está imersa no domínio comum. Nesse sentido, “para os modelos e desenhos industriais a forma em si pode não ser original, desde que o seja a sua aplicação, isto é, a originalidade neste caso consistiria na associação original de uma determinada forma a um determinado produto industrial” (SILVEIRA, 1982, p. 80). O cotejo entre os direitos conferidos aos criadores de desenhos industriais e os direitos autorais direciona à conclusão de que ambos possuem o mesmo fundamento, qual seja a criação. Por essa razão, é imprescindível a aferição da originalidade do desenho, já que a proteção exclusiva somente se pode conferir ao seu verdadeiro criador:

Os desenhos e modelos são protegidos como criações intelectuais e o direito que a lei assegura aos seus autores origina-se do fato da criação, tendo o mesmo fundamento que o direito dos inventores e dos autores de obras literárias e artísticas. Daí a necessidade de ser o desenho ou modelo ‘original’, pois seria injusto conferir-se a qualquer pessoa o direito exclusivo sobre coisas que não resultaram de seu trabalho e pertencem ao domínio público ou ao patrimônio comum das artes e das indústrias (CERQUEIRA, 1946).

O terceiro requisito, ao contrário dos acima expostos, possui caráter negativo, na medida em que “existem desenhos e os modelos artísticos ou estéticos que por lhes faltar o caráter industrial se enquadram, apenas, dentre as obras do intelecto e se destinam à apreciação, à devoção e à ilustração” (SOARES, 1997, p. 154). Exatamente por lhes faltar aplicação industrial, restam excluídos da proteção como desenho industrial (art. 98 da LPI⁴).

A Lei, ainda, trata de outras criações que não podem ser registradas como desenho industrial: aquelas que ferirem a moral e os bons costumes (que sejam compostas por obscenidades, etc.), assim como “a forma necessária, comum ou vulgar do objeto [...], posto

³ Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.
Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

⁴ Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.

que para o mesmo deverá sempre se impor originalidade” (SOARES, 1997, p. 155). Veja-se que apenas o que não é determinado pelas características funcionais do objeto pode ser tido como *ornamental* e, por isso, suscetível de proteção como desenho industrial. tendo em vista que a forma necessária comum ou vulgar do objeto já esteja, naturalmente, no estado da técnica, é impossível a sua apropriação por quem quer que seja, indo ao encontro, pois, do já dantes referido requisito de originalidade.

Especialmente, as empresas montadoras de veículos desenvolvem seus produtos, mediante grande investimento em pesquisa e desenvolvimento seja de novas tecnologias seja de *design*. Com relação a este último escopo de seus investimentos, vale dizer que, para que um automóvel apresente *design* inovador e atrativo aos consumidores, é possível que os engenheiros trabalhem, dentre outros aspectos, no desenvolvimento de novas formas para objetos com funções conhecidas, tais como lanternas, lataria, para-choques.

Inegável, pois, que, conquanto os novos modelos das peças não tragam inovações tecnológicas, mas apenas introduzam características estéticas, tais criações são passíveis de proteção por meio do registro de desenho industrial. Restando atendidos os requisitos acima descritos de novidade e originalidade, a aplicação industrial é evidente.

Com o intuito de materializar o estudo teórico, propõe-se o estudo da Averiguação Preliminar n.º 08012.002673/2007-51, representada perante o CADE pela Associação Nacional dos Fabricantes de Auto Peças – ANFAPE contra Ford Motor Company Brasil Ltda., Fiat Automóveis S.A. e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., concernente ao suposto abuso de poder econômico pelas referidas empresas por meio do exercício abusivo dos direitos de proteção de propriedade industrial no setor de autopeças.

2 OBJETIVOS

A presente obra tem como principais metas:

- a) Definir o instituto do desenho industrial no Direito brasileiro e apresentar as suas características;
- b) Analisar as consequências do registro dos desenhos industriais, no tocante ao Direito Concorrencial, tendo em vista a Análise Econômica do Direito; e
- c) Verificar a existência de suposto abuso por parte das empresas montadoras de automóveis e de seu poder econômico, por meio do exercício abusivo dos direitos de proteção de propriedade industrial no setor de autopeças.

3 METODOLOGIA

A metodologia empregada neste trabalho abarca os seguintes pontos:

- a) Pesquisa doutrinária;
- b) Reflexão sobre o resultado da pesquisa;
- c) Análise de caso exemplificativo.

4 A PROPRIEDADE INTELECTUAL E A CONCORRÊNCIA

4.1 Propriedade Industrial x Práticas Anticompetitivas

Consoante já exposto no introito deste estudo, os direitos de propriedade industrial foram constituídos com o objetivo teleológico de promover a inovação tecnológica, por meio da concessão de monopólio legal de exploração da criação, por tempo determinado, ao seu inventor. De outro lado, por se tratar de um monopólio, é possível que este venha a colidir com os, igualmente, garantidos direitos concorrenciais (antitruste), os quais almejam garantir a preservação das regras leais de convivência entre os competidores no mercado. Uma vez que tanto a inovação, quanto a regulação do mercado são imprescindíveis para o desenvolvimento e a manutenção da ordem, tais direitos assumem papéis complementares, conforme bem referido pelas eloquentes palavras da Professora. Me. Karin Grau Kuntz:

O direito de propriedade intelectual, por depender naturalmente do mercado, só poderá ser exercido em conformidade com as regras de preservação e com os fins políticos dos mercados. Esse pensamento vem bem expresso em uma frase de LEHMANN, que qualificou **a propriedade intelectual como limitações na concorrência voltadas a incentivar a concorrência**. As teses construídas a partir de uma noção hierárquica, que criam ver o direito de propriedade intelectual imune à aplicação do antitruste, são então definitivamente afastadas e **a garantia do direito exclusivo de propriedade intelectual passa a ser justificada em razão de seu potencial instrumental concorrencial**. A relação entre o direito de propriedade intelectual e o direito antitruste é compreendida como de complementaridade (GRAU-KUNTZ, 2011). (grifou-se)

Por vezes, a concessão da exclusividade, por certo período de tempo, na exploração de determinada criação, faz com que o detentor deste direito aproveite-se desta condição e distancie-se a tanto dos demais competidores que estes jamais conseguem concorrer. Em isso ocorrendo, é inegável que os direitos de propriedade industrial, em vez de fomentar a concorrência, acabam por obstá-la ou mesmo enfraquecê-la em um dado nicho mercadológico.

Ciente da imprescindibilidade da diferenciação, a qual é possível tão somente por meio da inovação, a teoria do direito antitruste é forçada a consentir com os monopólios temporários decorrentes dos direitos de propriedade industrial. Estes desempenham papel

fundamental na recuperação dos investimentos com pesquisa e desenvolvimento (P&D) realizados pelas empresas. Evidentemente, acaso estas não vislumbrassem oportunidades de lucro, não investiriam. Em longo prazo, o consumidor e a sociedade em geral seriam prejudicados por esta falta de inovação. O referido fenômeno, segundo Motta, trata da chamada eficiência dinâmica (*dynamic efficiency*), o qual prevê que, para que as empresas optem por realizar investimentos, elas precisam ter a certeza do retorno financeiro:

Although there is an inverse relationship between market power and welfare under static analysis, it is not clear that the same unambiguous relationship exists when productive and dynamic inefficiencies are considered. [...] Indeed, the prospect of enjoying some market power (and profits) is the main incentive for firms to invest and innovate. If firms are not able to appropriate the results of their investments – whether they be advertising outlays, capacity, R&D expenditures or other – they would not invest at all, with the result that consumers would not benefit from lower costs, higher quality goods, new product varieties and so on. [...] (Dynamic Efficiency) refers to the extent to which a firm introduces new products or processes of production. [...] firms are unlikely to make any investment unless they can expect to appropriate them. This implies that the expectation of market power has an important role as it gives firms incentives for R&D (MOTTA, 2004, p. 39 e 55).

Os direitos de propriedade industrial, porém, não são absolutos, tampouco imunes à incidência e, conseqüente, limitação imposta pela lei antitruste. Não só os direitos de propriedade industrial estão garantidos constitucional e infraconstitucionalmente – como já explicitado –, mas também o direito de proteção à concorrência (arts. 170, IV e 173, § 4.º da CF e Lei 8.884/94). Por isso, deve-se indagar qual deles deve prevalecer.

Com efeito, citando MÜLLER, Paulo Bonavides explica que a Constituição, em si mesma, é um repositório de princípios por vezes antagônicos e controversos, que exprimem o armistício na guerra institucional da sociedade de classes. Contudo, não retira à Constituição seu teor de heterogeneidade e contradições inerentes, visíveis até mesmo pelo aspecto técnico na desordem e no caráter dispersivo com que se amontoam, à consideração do hermeneuta, matéria jurídica, programas políticos, conteúdos sociais e ideológicos, fundamentos do regime e regras materialmente transitórias. Em que pese essa notável condição, tais componentes encontram-se formalmente institucionalizados de maneira permanente, fazendo, enfim, da Constituição uma espécie de navio que recebe e transporta todas as cargas possíveis, de acordo com as necessidades, o método e os sentimentos da época (BONAVIDES, 2006, p.

460). Em razão disso, determinados fatos jurídicos, eventualmente, sofrerão a incidência de mais de um princípio constitucional, causando, pois, a colidência entre eles – como é o caso dos direitos de propriedade industrial e os direitos de proteção à concorrência, que podem ser considerados antagônicos em alguns aspectos.

É sabido que, entre normas constitucionais, não há hierarquia. Em ocorrendo conflito entre duas (ou outras mais) garantias constitucionais, é possível que sigamos os ensinamentos de Ronald Dworkin para resolução do problema, segundo o qual se pode (ou se deve) desprezar um dos dispositivos, e aplicar, tão somente um deles:

[...] (*as normas constitucionais*) possuem uma dimensão que não é própria das regras jurídicas: a dimensão do peso ou importância. Assim, quando se entrecruzam vários princípios, quem há de resolver o conflito deve levar em conta o peso relativo de cada um deles (...). As regras não possuem tal dimensão. Não podemos afirmar que uma delas, no interior do sistema normativo, é mais importante do que outra, de modo que, no caso de conflito entre ambas, deve prevalecer uma em virtude de seu peso maior. Se duas regras entram em conflito, uma delas não é válida (DWORKIN, 1977).

Ditas essas palavras, resta evidenciada a dubiedade no que tange à relação entre os direitos de propriedade industrial e o direito antitruste, os quais, em alguns casos, podem adotar papéis complementares, mas, em algumas hipóteses, é possível que venham a colidir.

Sobre a interface entre antitruste e propriedade intelectual, leciona Paula Forgioni:

Por óbvio, na complexidade dos fatos, os limites da separação da disciplina da concorrência desleal e do direito antitruste não são por nada nítidos, o que acaba por gerar outras tantas disfunções no processo de interpretação das normas antitruste.

[...]

Nesse passo, é preciso que se analise a aparente contradição entre o sistema de normas de repressão à concorrência desleal e das normas antitruste que pode aparecer se procedermos apenas a uma comparação dos interesses imediatamente protegidos por esses diplomas.

Com efeito, a partir do momento em que se assegura a proteção dos patentes, marcas, *know how*, etc., admite-se a criação de um monopólio privado, pois àquele detentor do direito de propriedade industrial é assegurada a exclusividade de exploração.

[...]

Por outro lado, com a instituição dessas “ilhas de proteção”, as regras sobre a propriedade intelectual colocam à disposição das empresas instrumentos que

se prestam à luta concorrencial, impedindo que a vantagem competitiva de um agente econômico seja por outro indevidamente incorporada. Nesse sentido, os direitos de propriedade industrial acabam por proteger o progresso tecnológico dos agentes econômicos e, conseqüentemente, do sistema produtivo (FORGIONI, 2005, p. 288/290).

Como visto, segundo o entendimento da autora, os direitos de propriedade industrial abarcariam verdadeira proteção contra a concorrência dos demais agentes econômicos, abalizada em um bem maior, qual seja, o progresso inovador, não cabendo, portanto, falar em infração contra a ordem econômica decorrente do exercício dos direitos de propriedade intelectual.

Acerca da complementaridade entre os direitos de propriedade industrial e concorrencial, explana Bárbara Rosemberg:

Daí porque se dizer que, apesar de haver uma tensão inerente entre os institutos, eles têm finalidades complementares no que tange ao estímulo à inovação, ao empreendimento e à concorrência. Há quem os considere, inclusive, interdependentes. Diante disso, pode-se afirmar, portanto, que o direito patentário e o concorrencial perseguem a promoção do bem-estar social, ainda que por meios diversos.

[...]

O direito concorrencial atuaria prevenindo e reprimindo as infrações à ordem econômica, sendo importante frisar desde logo que o direito exclusivo de explorar a patente, desde que legalmente exercido, nada tem de anticoncorrencial. Em outras palavras, o direito antitruste não deve questionar o direito do titular de excluir terceiros da utilização da patente, mas apenas o abuso dessa prerrogativa (ROSENBERG, 2005, p. 270/272).

Em que pese tais direitos, em si considerados, não constituírem afronta ao direito concorrencial – podendo, até mesmo, muitas vezes, não conferir qualquer poder econômico ao seu detentor⁵ –, é possível que o ocasional exercício abusivo de tais direitos implique, sim,

⁵ “Intellectual property rights are a fact of life in modern markets, where each firm seeks product differentiation in the eyes of consumers. Toasters, cameras, small computers, lamps and laundry detergents are all protected by patent rights, but all are sold in markets that range from moderately to robustly competition. Likewise, fast food restaurants, grocery stores, clothing stores and banks have copyrights or trademarks protecting their various products, slogans, symbols or advertisements. All of these markets are competitive – some, such as grocery stores, are intensively competitive. In many, entry is quite easy and the market share of most individual firms quite small. Putting in bluntly, to presume market power in a product simply because it is protected by intellectual property is nonsense” (HOVENKAMP, Herbert. **Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and its Practice**. 2nd

efeitos anticompetitivos, decorrentes de condutas anticompetitivas ilegais contra as quais deva ser realizada intervenção da autoridade antitruste (no Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Econômico – CADE). Tanto é assim que “o exercício do direito de propriedade intelectual [...], se mal exercido, comporta um instrumento potente de controle de mercado, o que não é socialmente desejado” (GRAU-KUNTZ, 2011).

Coaduna esta tese o pensamento do ilustre jurista Calixto Salomão Filho que enfrenta o tema sob a seguinte perspectiva:

Portanto, é possível fazer um adendo à análise ascareliana do direito industrial. A complementaridade do direito antitruste não é derogatória. Pelas suas próprias origens recentes, de inspiração concorrencial, está e deve estar o direito industrial permeado pelos princípios concorrenciais. Antes que uma justificativa para a desaplicação do direito concorrencial, o direito industrial é um caso especial de sua aplicação.

[...]

Como visto acima, transformado o caráter do direito concorrencial, necessariamente superada deve ser a concepção da disciplina das marcas e patentes como um corpo de regras de exceção aos princípios concorrenciais. Com efeito, se esses institutos têm como inspiração principal o estímulo à concorrência e esta é definida como garantia material (e não apenas formal) da efetiva liberdade de escolha do consumidor, então é preciso redefinir marcas e patentes.

[...]

Do ponto de vista teórico, o conceito de atividade inventiva nada mais faz do que privilegiar o esforço e estimular a concorrência. É necessário o investimento tecnológico, o esforço, a aplicação de recursos, para a obtenção da patente. O requisito da atividade inventiva torna, portanto, a concessão de patente um verdadeiro instrumento de estímulo ao investimento na pesquisa científica, impedindo a ação do *free-rider*. Evita, portanto, a exploração monopolista e anticoncorrencial do direito industrial.

[...]

A compreensão concorrencial do direito industrial torna tudo mais simples. Amplia e torna pública a disciplina exatamente porque tira o foco dos requisitos para a concessão e centra-se na disciplina do abuso de direito. A patente, como qualquer situação de poder de mercado, pode gerar abusos,

que devem ser coibidos. O direito industrial passa, então, a incluir nesse aspecto uma disciplina específica do abuso de poder (SALOMÃO FILHO, 2003, p. 132/134).

Das palavras do autor depreende-se que o direito industrial trata, de certa maneira, de especialização da proteção concorrencial, seja por ser mais recente seja por ter sido amplamente influenciado pelos princípios concorrenciais em geral. Por essa razão, entende o jurista que, havendo abuso no exercício dos direitos de propriedade industrial, possível seria a responsabilização do agente, analogicamente ao que deve ocorrer contra o agente econômico detentor de poder de mercado que, eventualmente, abusasse do aludido poder.

No caso, o autor faz referência ao monopólio conferido aos detentores de patentes, os quais devem se comprometer a fornecer os produtos objetos do título em quantidade suficiente e a preço justo, não-abusivo, sob pena de licenciamento compulsório, conforme preceituado no art. 68 da Lei da Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96)⁶. Há, por outro lado, casos em que a manutenção dos monopólios, ainda que dominantes de fatia significativa do mercado, se justifica com o fito de resguardar os investimentos dos titulares das patentes.

Espelhando o entendimento doutrinário majoritário, no sentido de que os sistemas da concorrência e da propriedade industrial não são excludentes, mas se complementam com o objetivo de atingir os fins públicos assegurados constitucionalmente, Rodrigo Octávio de Godoy Bueno Caldas de Mesquita destaca o que segue:

A propriedade intelectual confere ao seu titular, por força de normas constitucionais (cf. art. 5.º, incisos XXVII e XXIX) e leis ordinárias (9.279/96, 9.609/98 e 9.610/98), direito exclusivo e temporário de sua exploração. Não implica, porém, qualquer imunidade ou isenção dos direitos de propriedade intelectual em relação às normas concorrenciais (MESQUITA, 2005, p. 125/151).

Tanto é assim que diversos foram os casos envolvendo potencial afronta ao direito antitruste por detentores de direitos de propriedade industrial que obtiveram apreciação pelas mais variadas jurisdições⁷.

⁶ Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

⁷ Cf. citado no Voto do Conselheiro Carlos Emmanuel Jopert Ragazzo nos autos da Averiguação Preliminar n.º 08012.002673/2007-51, nota 26: “a AP n.º 08012.001315/2007-21, na qual discutiu-se suposto abuso de direito de patente da Philips relativo a hardwares de reprodução de DVDs (Conselheiro Olavo Zago Chinaglia); a AP n.º 08012.005727/2006-50, na qual averiguou-se denúncia contra a Alcoa Alumínio por, supostamente, restringir a concorrência na oferta de perfis de alumínio, por meio de alegados pedidos fraudulentos de registros de desenho industrial e patentes de modelo de

Nesse sentido, resta evidenciado que prevalece o entendimento segundo o qual o detentor de direitos de propriedade industrial que, eventualmente, exercê-los de forma abusiva, pode e deve responder por infrações à ordem econômica.

Com efeito, as condutas anticoncorrenciais advindas do abuso dos direitos de propriedade industrial podem ser classificadas de forma bipartida, levando-se em consideração o fundamento do preceito que esteja sendo abusivamente exercido. De um lado, as condutas anticompetitivas decorrentes de fraudes ou abusos no procedimento de registro do direito de propriedade industrial; de outro, práticas anticompetitivas sobrevindas do abuso do direito de propriedade industrial em si, ou seja, do abuso do titular no exercício do direito a de sua titularidade, donde decorre uma série de exemplos que ilustram de maneira mais clara a distinção⁸.

4.1.1 Condutas anticompetitivas decorrentes de fraudes ou abusos no procedimento de registro dos títulos de propriedade industrial

Condutas anticompetitivas são, comumente, caracterizadas por práticas adotadas pelas empresas, que se utilizam, de modo inadequado ou fraudulento, do procedimento de registro e concessão de patentes. Trata-se da manipulação, por parte dessas companhias, dos pedidos de patente pendentes em razão do período que transcorre entre a sua análise e o seu deferimento. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), em junho de 2009, por meio do seu *Competition Committee*, continuou a discussão sobre inovação, iniciada já em 2006, elaborando publicação denominada “*Competition, Patents and Innovation (II)*”, parte da série intitulada “*Competition Policy Roundtables*” (ORGANISATION FOR ECONOMIC

utilidade (Conselheiro César Costa Alves de Mattos). o PA n.º 08012.008659/1998-09, que apurou denúncia de que a Monsanto estaria condicionando a venda de sementes de soja transgênica à venda concomitante de seu herbicida, bem como estaria impedindo o acesso de concorrentes às sementes de soja transgênica (Conselheiro Luís Fernando Rigatto Vasconcelos); a AP n.º 08012.002034/2005-24, instaurada contra a Microsoft para apurar supostas práticas destinadas a impedir o desenvolvimento de softwares por concorrentes (Conselheiro Abraham Benzaquen Sicsú); e a AP n.º 08012.004570/2000-50, instaurada também contra a Microsoft, entre outras condutas, de concessão de licenças de uso restrito e de venda casada de seu sistema operacional e navegador e de seus aplicativos (Conselheiro Luiz Alberto Esteves Scaloppe). Embora tais casos não necessariamente tenham resultado em condenação, eles demonstram a possibilidade jurídica de análise e intervenção do CADE em condutas anticompetitivas derivadas de direitos de propriedade industrial”.

⁸ Cf. Voto do Conselheiro Ragazzo na AP n.º 08012.002673/2007-51, § 35.

CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2009). Os delegados brevemente retomaram suas deliberações acerca das maneiras com que a concorrência e as patentes podem influenciar a atividade inovadora. Em seguida, eles exploraram a incerteza criada por patentes pendentes e como este fato pode ser usado com propósitos estratégicos, alguns dos quais podem ser prejudiciais à concorrência e inovação.

Em seu entendimento, os pretensos titulares podem usar pedidos de patente pendentes em seu benefício de diversas formas. Muitas delas podem ser viabilizadas mediante o uso de um mecanismo procedimental conhecido como “*continuation patent application*” em algumas jurisdições (mormente, nos Estados Unidos da América) e como “*divisional patent application*” em outras (demais países signatários da Convenção União de Paris⁹). Alguns desses pedidos de patente “parciais” são obrigatórios, outros são requeridos de forma voluntária, mas todos eles derivam de um pedido de patente preexistente e cada um deles adquire independência existencial, assim que vem a público, possuindo prazos próprios de publicação.

Faz-se, então, possível a apresentação de reiterados pedidos de patente “parciais” advindos de um único pedido original. Entre outras coisas, os referidos pedidos de patente “parciais” possibilitam que empresas mantenham seus pedidos de patente pendentes por tempo superior ao normalmente necessário, além de permitirem a manutenção dessas patentes pendentes longe do alcance do estado da técnica por mais tempo. Nesse sentido, os pedidos de patente “parciais” configuram ferramentas potencialmente valiosas para as empresas que desejam engajar-se em condutas anticompetitivas.

As “*Standard setting organisations*” (SSOs) são organizações formadas por empresas que, em geral, desenvolvem tecnologias, e, por essa razão, responsabilizam-se pela emissão de normas técnicas – como DVD, MP3 e GSM –, as quais facilitam a interoperabilidade entre produtos de empresas concorrentes. Em geral, elas são consideradas pró-competitivas pela OECD, porquanto possibilitam aos consumidores um número maior de escolhas entre fornecedores, reduzem os custos de produção de bens e garantem que produtos compatíveis estarão disponíveis aos consumidores no futuro.

⁹ No Artigo 4G., resta expressamente consignado que “(1) If the examination reveals that an application for a patent contains more than one invention, the applicant may divide the application into a certain number of divisional applications and preserve as the date of each the date of the initial application and the benefit of the right of priority, if any.

(2) The applicant may also, on his own initiative, divide a patent application and preserve as the date of each divisional application the date of the initial application and the benefit of the right of priority, if any. Each country of the Union shall have the right to determine the conditions under which such divisions shall be authorized” in WIPO Publication, reimpressa em 2011.

No entanto, tais organizações podem ser alvos de uma prática denominada “*patent ambush*”, a qual se configura sempre que uma das empresas-membro da SSO, deliberadamente, mantém em sigilo patente de sua titularidade, concedida ou pendente, que possui conteúdo relevante para a análise do padrão a ser desenvolvido. Na medida em que o padrão esteja amplamente adotado, trocar o padrão pode vir a ser muito oneroso. Ciente disso, a titular da patente revela seus direitos de propriedade industrial e ameaça os concorrentes, com o intuito de obter *royalties* muito acima do valor que teriam, se não se tratasse do padrão adotado.

Ainda, há casos em que, à medida que os detalhes do padrão vão sendo delimitados pela SSO, a empresa detentora da patente pendente intencionalmente a adequa para que esta se encaixe, perfeitamente ao padrão que está a surgir.

Os resultados podem ser desde o desencorajamento da adoção de outros padrões técnicos, declínio na interoperabilidade entre produtos, elevação dos preços ao consumidor até atrasos ou mesmo a não-implementação do padrão alvo da prática ilegal (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2009, p. 8).

Por outro lado, é possível que uma empresa dominante deposite um grande número de pedidos de patente de baixa qualidade que tangenciam a patente original da companhia com o intuito de manter empresa rival fora do mercado ou de forçá-la a licenciar sua valiosa tecnologia por meio dos chamados acordos de licenciamento cruzado (“*cross-licensing agreements*”), os quais têm o condão de conceder a duas partes o direito de fazer uso das patentes uma da outra, muitas vezes livre de pagamento de *royalties*. Possivelmente, a vítima não disponha de recursos nem de tempo para impugnar a validade de cada um dos pedidos de patente pendentes, havendo, ainda, a chance de que pelo menos uma delas seja concedida (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2009, p 8).

Ainda, é possível que uma empresa modifique suas patentes pendentes, na medida em que o mantém em segredo, para, enfim, modificá-lo – mediante protocolo de aditivo –, de maneira que o seu pedido de patente final descreva perfeitamente o produto desenvolvido por empresa concorrente (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2009, p. 8).

Esses são apenas alguns exemplos de práticas anticompetitivas que podem decorrer da manipulação do procedimento para a obtenção de patentes, identificados pela OECD. Contudo, este rol não é taxativo, havendo inúmeras outras condutas que podem configurar os mencionados abusos. De qualquer maneira, é possível verificar que, em todos

eles, os titulares intentam fraudar o sistema de concessão de privilégios no âmbito da propriedade industrial para produzir resultados danosos aos seus concorrentes, ganhando, assim, vantagens sobre eles de maneira desleal, em detrimento da salutar competição por uma maior eficiência na produtividade.

4.1.2 Condutas anticompetitivas decorrentes do abuso no exercício do direito de propriedade industrial

Nem todas as condutas anticoncorrenciais derivam do abuso do procedimento para obtenção da propriedade industrial. É possível, também, que decorram do abuso no exercício do direito em si, ainda que a sua concessão tenha sido realizada de maneira absolutamente legítima. Como exemplo, são as diversas previsões de abuso dos direitos advindos de contratos de licenciamento de tecnologia, sobre o que o Departamento de Justiça Norte-Americano (U.S Department of Justice) elaborou documento chamado Diretrizes Antitruste para o Licenciamento de Direito de Propriedade Intelectual (“*Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*”), que ilustra as referidas condutas (U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE FEDERAL TRADE COMMISSION, 1995).

No aludido documento, resta explicitado que acordos de licenciamento de patentes entre empresas diretamente concorrentes, isto é, em sentido horizontal, podem ser benéficos à concorrência. Porém, a subversão da referida liberalidade pode constituir práticas anticompetitivas, tais como fixação de preços, divisão de mercado, redução de oferta e boicotes a determinados agentes.

É possível, também, que seja fixado o preço de revenda, já que, por meio dos acordos de licenciamento, o licenciante tem a faculdade de impor ao licenciado o preço pra revenda (U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE FEDERAL TRADE COMMISSION, 1995).

Ainda, em determinadas circunstâncias, a venda casada pode ensejar efeitos anticompetitivos, no momento em que o licenciamento do direito de propriedade industrial for condicionado à aquisição, pelo licenciado, de outra licença afeita (U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE FEDERAL TRADE COMMISSION, 1995).

Dependendo da duração do acordo, do risco do fechamento e das demais características do mercado, é possível que acordos de licenciamento gravados com cláusula de

exclusividade, proibindo o licenciado de sublicenciar ou vender a tecnologia ou vice-versa, se constitua conduta anticoncorrencial (U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE FEDERAL TRADE COMMISSION, 1995).

Os já explicitados acordos de licenciamento cruzado, em alguns casos, podem ser agrupados, constituindo um “*pool*” de patentes, o qual costuma ser útil à concorrência, acaso associem tecnologias complementares, reduzam custos de transação ou liberem acesso a tecnologias. Entretanto, sob certas circunstâncias, podem ocasionar resultados anticoncorrenciais, como fixação dos preços, divisão do mercado, redução da oferta e exclusão de certo agente (U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE FEDERAL TRADE COMMISSION, 1995).

Outra prática usualmente considerada pró-concorrencial, mormente quando desprovida de cláusula de exclusividade, é a assinatura de contratos de “*grantbacks*” – acordos pelos quais o licenciado compromete-se a devolver ao licenciante o direito de uso de eventuais melhorias que forem agregadas à tecnologia licenciada. Contudo, é possível que a competição seja afetada, caso os incentivos do licenciado em engajar-se no desenvolvimento de projetos de inovação sejam substancialmente reduzidos (U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE FEDERAL TRADE COMMISSION, 1995).

Não necessariamente, as condutas anticompetitivas decorrentes do abuso do exercício dos direitos de propriedade industrial advêm da celebração de acordos, como os acima referidos. Segundo conclui o Conselheiro Carlos Emmanuel Jopert Ragazzo, em voto, nos autos da Averiguação Preliminar n.º 08012.002673/2007-51, é possível, ainda, que empresa detentora de patente ou de outros direitos de propriedade industrial, pratique, por exemplo, a venda casada, unilateralmente imposta, mesmo fora do âmbito dos contratos de licenciamento, condicionando a venda de um produto patenteado à compra concomitante de outros produtos e serviços (p. 15). Citando Hovenkamp, o Conselheiro exemplifica tais práticas, referindo o caso *Eastman Kodak Co. v. Image Technologies Services, Inc.* (nota 33), julgado pela Suprema Corte americana em 1992:

No caso, a Kodak, produtora de copiadoras com registro de propriedade intelectual, passou a recusar-se a vender partes de reposição de seus produtos aos usuários, a não ser que os mesmos contratassem os serviços de manutenção da própria Kodak.

E prossegue o Conselheiro com os exemplos, referindo, também, decisão de 2007 da Corte de Primeira Instância europeia que confirmou decisão da Comissão na medida em

que “condenou a Microsoft, entre outras condutas, por condicionar a venda do Windows Media Player ao sistema operacional do Windows” (nota 33, p. 15 e 16).

Ademais, pode ser considerada conduta atentatória à livre concorrência a conduta abusiva e unilateral de recusa ao licenciamento de um direito de propriedade intelectual, dependendo do contexto em que se houver constituído. Ilustrando casos em que a referida conduta foi tida como sendo prejudicial à competição, cita o Conselheiro Ragazzo exemplos mencionados por Richard Wish:

[...] o caso envolvendo Magill TV Guide/ITP, BBC and RTE e o caso envolvendo NDC Health/IMS Health. No primeiro, a Magill desejava publicar um guia de TV semanal único com a programação de três emissoras de TV do Reino Unido e da Irlanda, algo até então inexistente no mercado. Tendo em vista que a lista de programação de cada emissora era protegida por direitos de propriedade intelectual, a Magill requereu o licenciamento às respectivas empresas, que lhe negaram o pedido. Tal recusa foi considerada pela Comissão Europeia, e posteriormente pela Corte de Justiça Europeia (em 1995), como um abuso de posição dominante por parte das emissoras de TV detentoras dos registros de propriedade intelectual. [...] No segundo caso, a IMS Health, líder mundial em coleta de dados sobre vendas e prescrições farmacêuticas, recusou-se a conceder a seus concorrentes uma licença de propriedade intelectual que lhes permitiria acesso a um formato registrado pela IMS de processamento de dados de vendas regionais (conhecido como “*brick structure*”). A Comissão Europeia e a Corte de Justiça (2004) consideraram que a *brick structure* da IMS Health havia se tornado um padrão da indústria, do qual as empresas farmacêuticas dependiam, e considerou que a recusa de licenciamento aos concorrentes causaria danos substanciais ao mercado. Dentre outros fatores, o caso da IMS Health diferiu do caso da Magill por se tratar de uma disputa entre concorrentes atuantes no mesmo mercado horizontal, enquanto o caso da Magill tratava de agentes em mercados verticalmente relacionados. Finalmente, embora não se trate de um caso de recusa em licenciar, já que não foi necessário o licenciamento compulsório do direito de propriedade intelectual (e sim a disponibilização de informações confidenciais), pode-se mencionar o caso Microsoft, recentemente julgado pela Comissão Europeia e pela Corte de Primeira Instância (2007), que envolve discussão semelhante, já que diz respeito à flexibilização de um direito de propriedade intelectual de uma firma dominante, a fim de evitar danos concorrenciais ao mercado. No caso, a

Microsoft foi condenada por abuso de posição dominante, em razão de se recusar a fornecer a seus concorrentes informações confidenciais que possibilitariam a interoperabilidade entre softwares de seus rivais e o sistema operacional da Microsoft. Semelhantemente ao presente feito (Averiguação Preliminar n.º 08012.002673/2007-51, representada pela ANFAPE contra as montadoras Fiat, Volkswagen e General Motors), o caso Microsoft envolveu a análise de um mercado primário e de um mercado secundário relacionados (nota 35, p. 16).

Tendo as referidas considerações em vista, percebe-se que a jurisprudência internacional tem entendido que a recusa na flexibilização dos direitos de propriedade industrial, em certos casos, pode configurar abuso desse direito ao ponto de ferir os preceitos da boa prática concorrencial. Em isso ocorrendo, perfeitamente justificável a intervenção das autoridades antitruste.

Por outro lado, não se deve perder de vista a característica essencial dos direitos de propriedade industrial, cujo nome, corretamente, já os define como sendo direitos patrimoniais. Tanto é assim que, preleciona a doutrina que “A categoria dos direitos patrimoniais compreende os direitos reais, os direitos de crédito ou obrigações e os direitos intelectuais (de autor e da propriedade industrial)” (AMARAL, 2008, p. 233).

Veja-se que o legislador civil expressamente consignou serem lícitos, dentre outros, os atos exercidos de maneira regular (art. 188, I, Código Civil)¹⁰. Ora, não fosse a intenção da lei gravar com o vício da ilicitude os direitos que não fossem exercidos de maneira regular, não seria necessária a utilização deste termo no inciso em questão. Sendo assim, conquanto tais direitos sejam praticados de forma regular, não haverá abuso. Caso contrário, é possível que o abuso seja configurado. Nesse sentido, consoante preleciona a doutrina especializada, “Há abuso de direito sempre que o titular o exerce fora dos seus limites intrínsecos, próprios de suas finalidades sociais e econômicas” (AMARAL, 2008, p. 243). Sobre o mesmo assunto, encontram-se os ensinamentos de Venosa:

Juridicamente, abuso de direito pode ser entendido como o fato de se usar de um poder, de uma faculdade, de um direito ou mesmo de uma coisa, além do que razoavelmente o Direito e a sociedade permitem (VENOSA, 2010, p. 552)

¹⁰ Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício **regular** de um direito reconhecido;

[...]

(grifou-se)

Por conseguinte, uma vez que os direitos de propriedade industrial são espécie de que direitos patrimoniais são o gênero, estes podem, igualmente, ser exercidos de maneira abusiva, desde que contrariem a razoabilidade jurídica e social. Tanto é assim que a própria Lei de Propriedade Industrial prevê a possibilidade de licenciamento compulsório nos casos de extrapolação da razoabilidade no exercício do direito conferido pelas patentes (art. 68, Lei n.º 9.279/96¹¹). Embora não exista expressa previsão legal para o licenciamento compulsório de desenhos industriais – nem o caso das autopeças enseje a necessidade de aplicação deste dispositivo, como se verá adiante –, a referida previsão reforça os argumentos no sentido de que o ordenamento jurídico relativo à propriedade industrial agasalha a possibilidade de haver abuso na prática dos direitos por ele conferidos.

¹¹ Já referido no item “4” acima, nota “6”.

2 UM EXEMPLO CONCRETO: O CASO DO MERCADO DE AUTOPEÇAS

Analisando-se a conjuntura jurídica brasileira, no que se refere à compreensão da exclusividade de exploração econômica da informação garantida pela propriedade intelectual sob uma perspectiva de interação com o direito antitruste, até pouco tempo, verificava-se certa resistência, inclusive do próprio CADE, o qual tendia a enxergar os direitos de propriedade industrial de forma estática.

Atualmente, esta disposição vem se alterando e, na medida em que o papel econômico-social da informação está sendo entendido em âmbito mais dinâmico, por consequência lógica, o exercício do direito de propriedade intelectual vem sendo compreendido como capaz de fomentar o avanço tecnológico e o desenvolvimento nacional (GRAU-KUNTZ, 2011).

Nesse sentido, cabe então, analisar decisão, que, entre outras, assume papel paradigmático nesta alteração de mentalidade que está sendo encampada pelo CADE, qual seja o caso do fornecimento de peças de reposição automobilísticas.

Antes, porém, importa realizar um breve apanhado dos fatos que originaram a discussão. Para tanto, proceder-se-á à análise dos elementos fáticos levados aos autos da Averiguação Preliminar n.º 08012.002673/2007-51 que tramita perante a Coordenação-geral de Assuntos Jurídicos do Departamento de Proteção e Defesa Econômica da Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça brasileiro.

Em linhas bastante gerais, a composição da indústria automotiva abarca dois macro-setores, sendo o primeiro – de maior relevância – as montadoras, responsáveis pela concepção e montagem do produto e o segundo o setor de fabricação de peças e componentes.

Com o objetivo de recuperar os significativos investimentos com pesquisa e desenvolvimento na produção de novos bens, as montadoras protegem o seu capital intelectual, procedendo ao registro, dentre outros, do desenho industrial referente à configuração das peças de seus veículos, mormente, das peças externas (faróis, lanternas, calotas, etc.), as quais conferem originalidade ao *design* dos produtos.

Os fabricantes de autopeças, por sua vez, fabricam peças de reposição idênticas às originais – evidentemente, por se tratarem de partes aparentes – e as oferecem no mercado de reposição sob sua própria marca.

Para manter os incentivos à inovação, o legislador pátrio não diferenciou a proteção conferida pelo registro de desenho industrial sobre as peças automotivas na esfera

primária (“*foremarket*”) – mercado de automóveis – e na secundária (“*aftermarket*”) – peças avulsas de reposição –, i.e. uma vez reconhecido o direito ao monopólio temporário pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a proteção estende-se a ambos os mercados.

Calçadas em seus títulos de desenho industrial referentes a estes objetos, as montadoras vêm propondo medidas extrajudiciais e judiciais contra as fabricantes independentes de peças automotivas, visando a impedir a fabricação e a venda desses artigos por terceiros não autorizados, sob a alegação de ofensa aos direitos resguardados pelos aludidos títulos. Foram, inclusive, ajuizadas ações cautelares de busca e apreensão do material produzido por diversos fabricantes independentes de autopeças, argumentando-se que a cópia do *design* resguardado por registro de Desenho Industrial não poderia ser realizada sem o consentimento das montadoras, titulares desses privilégios junto ao INPI, o que vem sendo reconhecido pelo Poder Judiciário¹², ainda que não em caráter definitivo.

Em resposta a tais medidas, os fabricantes independentes de peças de reposição destinadas aos distribuidores, centros automotivos e oficinas em geral que atuam de forma independente das montadoras de veículos, por meio da associação que os congrega – Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças (ANFAPE) – insurgem-se, defendendo

¹² Ação cominatória cumulada com pedido de indenização - Procedência - Inconformismo - Desacolhimento - Legitimidade passiva que é extraída pelos próprios produtos apreendidos - Denominação social das apelantes que constam das embalagens - Apelantes que devem ser mantidas no pólo passivo - Incabível a reanálise da impugnação ao valor da causa, já apreciada por esse E. Tribunal de Justiça - Registro do desenho industrial que confere ao titular o direito de impedir que terceiro o comercialize sem sua autorização - Registro e comercialização de autopeças de reposição que são fatos incontroversos - Violação à propriedade intelectual que não é condicionada a existência de risco ao consumidor - Autores que possuem proteção constitucional sob seus inventos - Sentença mantida - Recurso desprovido. (Apelação n.º 9184726-44.2009.8.26.0000, TJSP, 9.ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Grava Brasil, J.09/8/2011)

Ação cominatória cumulada com indenização por perdas e danos - Maçaneta automotiva copiada - Impedimento de fabricação e distribuição do produto semelhante - Busca e apreensão de peças - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão que apenas reconhece e assegura direito intelectual vigente e previsto em lei - Garantida às autoras a exclusividade sobre as peças que desenvolveram - Decisão mantida - Recurso desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º: 556.626-4/1-00, TJSP, 9.ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Grava Brasil, J. 13/5/2008)

MARCAS E PATENTES. NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - INADMISSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A PARTE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE MULLITÉ SANSGR1EF. BUSCA E APREENSÃO DAS PEÇAS PRODUZIDAS PELA AGRAVANTE POSSIBILIDADE - DIREITO DA AGRAVADA SOBRE AS PEÇAS DE AUTOMÓVEIS QUE DESENVOLVEU QUE DEVE SER OBSERVADO - INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO AO CONSUMIDOR OU AO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE POR PARTE DA FABRICANTE DE VEÍCULOS - DECISÃO MANTIDA. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 541.916-4/0-00, TJSP, Segunda Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Neves Amorim, J. 18/12/2007)

publicamente que a conduta das montadoras constitui franca lesão à concorrência. Assim, na medida em que configuraria abuso de direito, porquanto o real interesse das montadoras seria o de monopolizar o mercado de peças de reposição, tratar-se-ia de comportamento ilícito.

As restrições que vêm sendo impostas pelo Judiciário, em atendimento às medidas propostas pelas montadoras contra os fabricantes independentes, evidentemente, afeta boa parte de suas atividades, na medida em que são requeridas (e concedidas) ordens para abstenção de fabrico e comercialização dos produtos “contrafeitos”. Ante a gravidade dos impactos das referidas medidas, a ANFAPE apresentou Representação perante a SDE contra atos praticados pela montadoras Fiat Automóveis S.A. (“Fiat”), Ford Motor Company Ltda. (“Ford”) e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. (“Volkswagen”), na defesa dos direitos conferidos por seus registros de desenho industrial, cujo efeito seria o monopólio dos diversos mercados relevantes envolvidos.

5.1 Da representação da ANFAPE contra as montadoras ante a SDE

Atuando como substituto processual das fabricantes de autopeças independentes, a ANFAPE apresentou, dentre outros o argumento de que há enorme discrepância entre os preços praticados na venda de peças de reposição nas concessionárias credenciadas pelas montadoras e os cobrados nas oficinas independentes.

Além disso, a associação colaciona parecer elaborado pelo professor doutor José Tavares de Araújo Júnior, no qual este defende que as prerrogativas decorrentes do título de registro de desenho industrial ficam adstritas ao mercado primário das montadoras – como já elucidado, a comercialização de veículos –, sendo que o mercado secundário – o fornecimento de peças de reposição – não seria por eles atingido. Neste sentido, cumpre transcrever trecho do documento elaborado pelo *expert*:

O terceiro ponto **refere-se ao alcance dos direitos de propriedade intelectual sobre autopeças originais, cuja legitimidade se restringe ao mercado primário.** Neste mercado, aqueles direitos constituem um instrumento de competição importante, que estimula a inovação tecnológica ao proteger os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) realizados pelas montadoras, assegurando assim, ainda que transitoriamente, a exclusividade de determinados atributos de um veículo recém lançado.

Entretanto, **a tentativa de estender a validade das patentes de autopeças originais ao mercado de reparação de veículos poderia ser caracterizada como uma restrição vertical imposta pelas montadoras a fim de excluir os FIAPs do mercado.** (ARAÚJO JÚNIOR, 2006, p. 01, g.n.)

A SDE, em contrapartida, emitiu parecer opinando pelo arquivamento do caso, porquanto concluiu que (i) a legislação pátria não prescreve o licenciamento compulsório de registros de desenho industrial, ao contrário do que ocorre com as patentes, e que, de qualquer maneira, não cabe ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência decidir sobre licenciamentos compulsórios, conforme requerido na Representação; (ii) os direitos relativos à propriedade industrial beneficiam à concorrência, na medida em que fomentam a inovação; e (iii) não há indícios suficientes de prática contra a ordem econômica, mas, tão somente o exercício regular de direito por parte das montadoras.

Isso porque, em seu juízo, os mercados primário (*foremarket*) e secundário (*aftermarket*) da venda de peças de reposição, apesar de distintos, são fortemente interligados, de modo que a extensão dos direitos inerentes ao registro de desenho industrial ao mercado de peças de reposição justificar-se-ia em razão de fatores econômicos e jurídicos. Com efeito, a SDE defende que a condição de competitividade do mercado primário preveniria qualquer exercício abusivo de posição dominante no mercado secundário, mesmo que este venha a ser monopolizado em razão dos direitos de propriedade industrial, já que, citando parte de seu parecer:

[...] o eventual monopólio sobre a comercialização que decorra de um título de propriedade somente vai afetar a concorrência intra-marca (dentro de uma mesma montadora, ou seja, com relação a peças para veículos de uma mesma montadora), continuando as montadoras em regime de concorrência no *aftermarket* (Averiguação Preliminar n.º 08012.002673/2007-51, p. 2448)

Ainda, fundamentou sua decisão no argumento de que o registro de desenho industrial das autopeças “cativas” (com *design* registrado) serviria para garantir não só o retorno dos investimentos com pesquisa e desenvolvimento de tecnologia empregados pelas montadoras, mas também a qualidade dos produtos oferecidos ao consumidor, mitigando, pois, os riscos de acidentes.

Em seguida, a SDE ponderou que a única hipótese de intervenção do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) expressamente prevista na legislação pátria antitruste (lei n.º 8.884/94), nos casos de implicação anticoncorrencial no uso de títulos de propriedade intelectual, é o licenciamento compulsório, o qual se aplicaria tão somente às

patentes, conforme art. 73 da Lei n.º 9.279/96¹³ (Lei da Propriedade Industrial), em detrimento dos desenhos industriais. Por essa razão, não teria o SBDC legitimidade para regular os direitos assentados em títulos de desenho industrial.

Tendo, ao fim, determinado o arquivamento da averiguação preliminar, o órgão recorreu de ofício ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”), já que assim é exigido pela legislação em vigor¹⁴. Ainda, a SDE não apenas decidiu pelo arquivamento da representação da ANFAPE, como também remeteu cópia dos autos ao Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, para que fossem tomadas as providências que o órgão entendesse oportunas.

Ato contínuo, os autos foram remetidos Procuradoria Federal do CADE (ProCADE) – órgão da Procuradoria Geral Federal submetido à Advocacia Geral da União, que proferiu o parecer n.º 853/2008, em que se posicionou pelo improvimento do recurso de ofício, com o consequente arquivamento da Representação.

Dentre os fundamentos que levaram a essa conclusão, estão (i) a legitimidade no exercício pelas montadoras dos direitos de propriedade industrial conferidos por lei e reconhecidos pelo INPI; e, em decorrência, (ii) não há sequer indícios de infração à ordem econômica.

Discordando da SDE, a ProCADE aduziu ser o CADE competente para o julgamento das infrações alegadas na representação, porque, em que pese a LPI ter sido editada posteriormente à Lei Antitruste, ela não expressa ou tacitamente revoga ou mesmo afasta a aplicação dos preceitos legais anticoncorrenciais. Daí, conclui que não só a Lei Antitruste como também os princípios constitucionais que gerem a ordem econômica devem ser ponderados em cotejo com as regulações da LPI e as prescrições constitucionais que se referem aos direitos de propriedade intelectual, sem exclusão ou qualquer tipo de imunidade antitruste.

Por outro lado, vem enriquecer a argumentação da SDE, no sentido de que não há justa causa para abertura do processo administrativo, porquanto não se identifica o mínimo de plausibilidade da existência de infração, em razão de que a premissa de acordo com a qual o

¹³ Art. 73. O **pedido de licença compulsória** deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da **patente**. (groifou-se)

¹⁴ Art. 31 da Lei n.º 8.884/94 (“*Concluídas, dentro de sessenta dias, as averiguações preliminares, o Secretário da SDE determinará a instauração do processo administrativo ou o seu arquivamento, recorrendo de ofício ao CADE neste último caso*”) e art. 50 da Portaria MJ n.º 4/2006 (“*Concluída a ‘AP’, o Secretário de Direito Econômico, em despacho fundamentado, determinará a instauração do ‘PA’ ou seu arquivamento, recorrendo de ofício ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica neste último caso*”).

desenho industrial das autopeças estaria limitado ao mercado primário (*foremarket*) não possui qualquer fundamento jurídico. Além disso, reconhecê-la como verdadeira, implicaria insustentável insegurança jurídica, já que os direitos de propriedade intelectual (monopolísticos por natureza) estariam sob permanente indefinição quanto à sua extensão.

Em seguida, os autos foram remetidos ao Procurador-Geral Substituto, cujo parecer ratificou as conclusões já expendidas nos autos da averiguação preliminar.

5.2 Das conclusões que levaram à instauração do procedimento

O Ministério Público Federal (MPF), então, interveio, colacionando aos autos da Averiguação Preliminar parecer assinado pelo Representante do MPF perante o CADE, Senhor Antônio Augusto Brandão de Aras. Por meio dele, o procurador da República, em nome do Ministério Público Federal, opina pelo “*provimento da remessa oficial, com a consequente instauração de processo administrativo para aprofundamento das denúncias investigadas*”.

Nos fundamentos que levaram a essa conclusão, destaca-se, inicialmente, o enquadramento como matéria de ordem pública do tema antitruste, aliado ao princípio da oficialidade que rege o direito administrativo, o que determina à Administração que, tomando conhecimento de supostas infrações à ordem econômica, empenhe todos os esforços necessários para verificar a correspondência de tais denúncias, instaurando, pois, o processo administrativo relativo.

Ainda, no que tange à extensão da concessão do monopólio das montadoras sobre os registros de desenho industrial a ambos os mercados – *foremarket* e *aftermarket* –, posiciona-se, no sentido de que o seu impacto pode gerar, no mercado, efeitos muito negativos. Isso porque as montadoras tendem a fixar preços bastante elevados no mercado secundário, conforme citado no parecer de autoria de Gesner de Oliveira, intitulado “Aspectos Concorrenciais do Mercado de Peças de Reposição” (AP n.º 08012.002673/2007-51, p. 2825/2891), em que restou constatado que há relevante diferença de preço entre as peças de reposição com ou sem registro de desenho industrial, chegando a atingir o percentual de aproximadamente 200% no valor.

Ademais, assevera não ter restado comprovado até que ponto os investimentos com pesquisa e desenvolvimento no design das peças já seriam adequada e suficientemente

remunerados no mercado primário (venda de veículos) e, por consequência, se a extensão indiscriminada do monopólio gerado pela detenção de títulos de registro de desenho industrial por parte das montadoras no *aftermarket* não redundará apenas em aumento injustificado de preço arcado pelos consumidores finais.

Com relação à legitimidade do CADE para regulamentar o exercício do monopólio legal decorrente dos direitos de propriedade intelectual conferidos aos titulares de registro de desenho industrial, aduz o MPF que o fato de a Lei Antitruste (Lei n.º 8.884/94) prever mecanismo específico de repressão apenas para o caso de abuso cometido por detentores de patentes – trata-se da “licença compulsória”, art. 24, IV, “a”¹⁵ – não indica que o abuso na utilização de registro de desenho industrial esteja imune à ação do órgão de proteção à concorrência.

Nesse sentido, complementa que “pensar o contrário seria admitir que determinado grupo de agentes teria liberdade para agir no mercado sem considerar o ordenamento antitruste, hipótese que conflita frontalmente com a legislação pátria”. Por isso, acaso seja apurado no processo administrativo que, realmente, existe abuso no exercício do direito ao monopólio legal, haverão de incidir os institutos gerais inculpidos na lei antitruste, inclusive a norma do art. 23 da Lei n.º 8.884/94¹⁶, em função da incursão nas condutas previstas nos artigos 20 e 21 da mesma norma¹⁷.

¹⁵ Art. 24. Sem prejuízo das penas cominadas no artigo anterior, quando assim o exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes penas, isolada ou cumulativamente:

[...]

IV - a recomendação aos órgãos públicos competentes para que:

a) seja concedida licença compulsória de patentes de titularidade do infrator;

¹⁶ Art. 23. A prática de infração da ordem econômica sujeita os responsáveis às seguintes penas:

I - no caso de empresa, multa de um a trinta por cento do valor do faturamento bruto no seu último exercício, excluídos os impostos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando quantificável;

II - no caso de administrador, direta ou indiretamente responsável pela infração cometida por empresa, multa de dez a cinquenta por cento do valor daquela aplicável à empresa, de responsabilidade pessoal e exclusiva ao administrador.

III - No caso das demais pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem como quaisquer associações de entidades ou pessoas constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, que não exerçam atividade empresarial, não sendo possível utilizar-se o critério do valor do faturamento bruto, a multa será de 6.000 (seis mil) a 6.000.000 (seis milhões) de Unidades Fiscais de Referência (Ufir), ou padrão superveniente.

Parágrafo único. Em caso de reincidência, as multas cominadas serão aplicadas em dobro.

¹⁷ Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;

III - aumentar arbitrariamente os lucros;

IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

§ 1º A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II.

§ 2º Ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de empresas controla parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa.

§ 3º A posição dominante a que se refere o parágrafo anterior é presumida quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo CADE para setores específicos da economia.

Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica;

I - fixar ou praticar, em acordo com concorrente, sob qualquer forma, preços e condições de venda de bens ou de prestação de serviços;

II - obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes;

III - dividir os mercados de serviços ou produtos, acabados ou semi-acabados, ou as fontes de abastecimento de matérias-primas ou produtos intermediários;

IV - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado;

V - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços;

VI - impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição;

VII - exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade nos meios de comunicação de massa;

VIII - combinar previamente preços ou ajustar vantagens na concorrência pública ou administrativa;

IX - utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros;

X - regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para limitar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou prestação de serviços, ou para dificultar investimentos destinados à produção de bens ou serviços ou à sua distribuição;

XI - impor, no comércio de bens ou serviços, a distribuidores, varejistas e representantes, preços de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro ou quaisquer outras condições de comercialização relativos a negócios destes com terceiros;

XII - discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços;

XIII - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais aos usos e costumes comerciais;

XIV - dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relações comerciais de prazo indeterminado em razão de recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e condições comerciais injustificáveis ou anticoncorrenciais;

XV - destruir, inutilizar ou açambarcar matérias-primas, produtos intermediários ou acabados, assim como destruir, inutilizar ou dificultar a operação de equipamentos destinados a produzi-los, distribuí-los ou transportá-los;

XVI - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia;

XVII - abandonar, fazer abandonar ou destruir lavouras ou plantações, sem justa causa comprovada;

XVIII - vender injustificadamente mercadoria abaixo do preço de custo;

XIX - importar quaisquer bens abaixo do custo no país exportador, que não seja signatário dos códigos Antidumping e de subsídios do Gatt;

XX - interromper ou reduzir em grande escala a produção, sem justa causa comprovada;

XXI - cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada;

XXII - reter bens de produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos custos de produção;

XXIII - 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;

XXIV - impor preços excessivos, ou aumentar sem justa causa o preço de bem ou serviço.

Analisados os argumentos do MPF, verificou-se que se tratava de matéria, cuja competência para a análise competia ao Conselheiro Relator da Averiguação Preliminar no CADE. Por conseguinte, os autos foram encaminhados ao Senhor Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo.

Discordando, também, do parecer elaborado pela SDE, o Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo delimita o escopo da representação à fl. 3868 dos autos da AP n.º 08012.002673/2007-51:

[A Representação] não questiona a validade dos registros em questão, enquanto impostos a montadoras concorrentes no mercado primário; o que se questiona é a imposição desses registros aos FIAPs [*Fabricantes Independentes de Autopeças*], atuantes no mercado secundário. Tanto é assim que a Representante não quer diretamente o licenciamento compulsório dos desenhos industriais das Representadas, mas sim, simplesmente, que seja declarada a impossibilidade de imposição do registro contra os FIAPs.

Nesse sentido, delimita o mercado relevante, onde deve ser aferida a suposta conduta anticompetitiva. Para tanto, esclarece que “cada tipo de peça de reposição de cada tipo de veículo, em regra, constitui um mercado relevante distinto, dentro do mercado de fabricação de peças de reposição” (fl. 3877 dos autos da AP), já que o feito trata de peças chamadas “*must-match*”, isto é, autopeças de reposição que devem reproduzir exatamente o desenho da peça original para restituir ao automóvel sua aparência original ou mesmo para que se encaixem de maneira adequada ao veículo¹⁸.

Ainda, considerando que “toda vez que o proprietário de um veículo da marca Fiat, Ford ou Volkswagen tiver que trocar uma autopeça desse veículo, ele precisará, necessariamente, adquirir essa peça, respectivamente, da Fiat, da Ford ou da Volkswagen” (fls. 3879/3880 da AP). Como o mercado de automóveis não permite, de maneira apropriada,

Parágrafo único. Na caracterização da imposição de preços excessivos ou do aumento injustificado de preços, além de outras circunstâncias econômicas e mercadológicas relevantes, considerar-se-á:

I - o preço do produto ou serviço, ou sua elevação, não justificados pelo comportamento do custo dos respectivos insumos, ou pela introdução de melhorias de qualidade;

II - o preço de produto anteriormente produzido, quando se tratar de sucedâneo resultante de alterações não substanciais;

III - o preço de produtos e serviços similares, ou sua evolução, em mercados competitivos comparáveis;

IV - a existência de ajuste ou acordo, sob qualquer forma, que resulte em majoração do preço de bem ou serviço ou dos respectivos custos.

¹⁸ Sobre a definição de peças “*must-match*”, foi colacionado aos autos da AP (fl. 446) “Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 98/71/CE, relativa à proteção legal de desenhos e modelos”, citada pelo Conselheiro Ragazzo em seu voto, nota 68.

que o consumidor possa optar por simplesmente trocar o seu veículo inteiro por outro de marca diversa cada vez que for necessário trocar alguma peça que se mostre demasiadamente cara, “o monopólio exercido pelas montadoras relativamente às autopeças de reposição tem, do ponto de vista estático, a potencialidade de gerar efeitos perversos sobre os consumidores e o bem-estar da economia” (fl. 3881).

No que se refere ao argumento das montadoras acolhido nos pareceres anteriores acerca de recuperação dos gastos com P&D, a Conselheiro conclui que, relativamente às autopeças em questão, a recuperação dos investimentos, comprovadamente, se dá já no momento da venda dos automóveis zero quilômetros.

Sobre a qualidade e segurança das peças, argumenta que cerca de 70% dos FIAPs atua no mercado desde antes dos anos 80, sem que, em quase 30 anos jamais fossem impedidas pelas montadoras. Como se não bastasse, as empresas em questão foram regularmente constituídas sob o pálio da juridicidade e, por isso, em caso de seus produtos eventualmente causarem danos aos consumidores, passíveis de serem responsabilizadas por eles. Assim, acaso algum dos FIAPs produzisse peças com qualidade inferior, este seria excluído do mercado pelas regras naturais da concorrência.

Aduzem as montadoras que alguns FIAPs vendem produtos idênticos como sendo originais, contra o que expõe o Conselheiro que, eventualmente, em sendo comprovada esta prática, a Representação perante o CADE não configura medida adequada para coibi-la.

Com base nos argumentos expostos pelo Conselheiro Ragazzo, verifica-se que, a partir do momento que as montadoras exercem seus direitos de propriedade industrial decorrentes do registro de desenhos industriais aos FIAPs, no mercado secundário, ditos direitos deixam de atender ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, os quais constituem o fim maior defendido pelas normas que os embasam.

Conclui-se, então, que a imposição dos direitos advindos dos desenhos industriais em questão contra os produtores independentes de autopeças não se justifica pela necessidade de designar o invento ao seu autor, de manter a competitividade de seus titulares, de recuperar investimentos com pesquisa e inovação, os quais podem e são alcançados de tantas outras maneiras. Não obstante, indicam, fortemente, que a conduta em apreço causa danos substanciais à livre concorrência, aos consumidores e ao bem-estar da sociedade e da economia em geral.

Por conseguinte, resta clara a afronta ao direto concorrencial, especificamente ao art. 20, incisos I, II, IV e art. 21, incisos IV e V da Lei n.º 8.884/94, já citados neste ponto (5.2), nota 17 acima.

Em paralelo, prosseguindo com a fundamentação do voto, o Conselheiro Ragazzo reafirma a competência do CADE para reprimir as práticas descritas, ainda que a Lei da Propriedade Industrial não preveja expressamente o licenciamento compulsório de registros de desenho industrial, porquanto tal medida não se faz imprescindível.

Com efeito, a providência adequada e necessária para eliminar tão somente os efeitos nocivos à ordem econômica apresentada pelo I. Conselheiro passa pela manutenção da vigência dos registros de desenho industrial, no que se refere à concorrência entre as montadoras de automóveis – i.e., em âmbito do mercado primário –, proibindo, contudo a imposição dos direitos deles sobrevividos aos FIAPs, sem prejuízo da aplicação de multa cabível.

Diante dessas considerações, e em razão delas, em 15 de dezembro de 2010, votou o Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo pelo provimento do recurso de ofício e retorno dos autos da Averiguação Preliminar à SDE para a instauração de Processo Administrativo. Até o momento da conclusão deste estudo, não houve decisão definitiva sobre o caso.

CONCLUSÃO

A finalidade do presente estudo foi a de analisar os aspectos relativos aos direitos de propriedade industrial sob a perspectiva da concorrência, especialmente a possibilidade de implicações potencialmente nocivas pela imposição de registros de desenho industrial de autopeças pelos seus titulares – as montadoras de automóveis – contra as fabricantes independentes.

Sabidamente, os direitos de propriedade industrial pressupõem a exploração com exclusividade – monopolística, portanto – do invento, entendidos, neste aspecto, também os desenhos industriais. As prerrogativas deles decorrentes têm por escopo o incentivo à inovação, na medida em que garantem a recuperação dos investimentos agregados à criação, sem prejuízo da expectativa de proveito futuro coletivo proveniente da tecnologia originada e divulgada à sociedade. Tanto é assim que a própria Lei n.º 9.279/96 restringiu a extensão do aludido monopólio por período de tempo razoável a possibilitar as referidas consequências. Ainda, a concessão dos privilégios em apreço deverá ser realizada em vista do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do País¹⁹.

Os registros de desenho industrial, conforme visto, são títulos de propriedade, os quais devem ser utilizados sem que se olvide da sua função social, não sendo, pois, permitida a sua utilização de maneira abusiva por parte de seu titular. A função social da propriedade encontra-se expressamente prevista no art. 5.º, XXIII da CF²⁰, tendo sido, também, elevada à classe de princípio da ordem econômica, conforme artigo 170, III da Carta Magna²¹.

Analisando-se tão somente a conduta das montadoras sob o aspecto da LPI e dos privilégios advindos dos registros de desenho industrial nela previstos, parece tratar-se de exercício regular de direito, mormente quando a concessão do privilégio deu-se após a conclusão de procedimento regular de registro. Nesse sentido, seria, perfeitamente, possível a

¹⁹ Artigo 5º, XXIX da Constituição Federal

²⁰ Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;

²¹ Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

III - função social da propriedade;

propositura de medidas de busca a apreensão das peças, porque a produção, o uso, a exposição à venda, a venda ou a importação com estes propósitos de material protegido por desenho industrial, sem o consentimento do titular, configura ofensa aos artigos 109 e 42 da Lei 9.279/96.

Acaso as montadoras mantivessem, juntamente com esta prática – que, analisada em si não configura ato ilícito –, o compromisso de produção em quantidade e preços razoáveis das peças para reposição de seus automóveis, não restaria conformada infração à ordem econômica.

Contudo, tais conclusões se alteram sensivelmente caso haja aumento descomedido de preços baseado na mesma prerrogativa de exclusividade oriunda do registro de desenho industrial. Nesse caso, sua conduta aproximar-se-ia daquela repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio, como consignado nos incisos III e IV do artigo 20 da Lei 8.884/94.

Deve-se, assim, analisar a relação entre as montadoras e a coletividade titular dos bens protegidos pela Lei Antitruste – aí, entendido o mercado –, a qual poderia ser prejudicada pelo exercício abusivo de um direito, ainda que legalmente reconhecido. Nesse caso, caberia ao CADE, na qualidade de autoridade dotada de poder para atuar na defesa da concorrência, exercer o controle sobre os atos dos agentes econômicos.

Apurando-se a ilicitude das práticas das montadoras, natural que a elas sejam aplicadas as penas previstas nos arts. 23 e 24 da lei Antitruste (com redação transcrita no item 5.2 deste estudo, notas 15 e 16).

Importa referir que a aplicação das referidas penas não implica a perda dos direitos emanantes do registro do desenho industrial, por falta de previsão legal para tanto. Mesmo a consignação de licença compulsória (art. 24, IV, “a” da Lei 8.884/94) não se aplicaria ao presente caso, já que se refere tão somente às patentes, instituto que não abarca os desenhos *in casu*.

Como alternativa, cabe realçar o previsto no acordo TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), documento internacional que faz parte dos atos constitutivos da Organização Mundial do Comércio (OMC) e que tem por escopo deliberar acerca de padrões mínimos no que toca à Propriedade Intelectual (gênero do qual a Propriedade Industrial é espécie): existe possibilidade de inclusão na legislação interna dos países de ferramentas que objetivem coibir o abuso de direitos de Propriedade Intelectual.

1. Members agree that some licensing practices or conditions pertaining to intellectual property rights which restrain competition may have adverse effects on trade and may impede the transfer and dissemination of technology.
2. Nothing in this Agreement shall prevent Members from specifying in their legislation licensing practices or conditions that may in particular cases constitute an abuse of intellectual property rights having an adverse effect on competition in the relevant market. As provided above, a Member may adopt, consistently with the other provisions of this Agreement, appropriate measures to prevent or control such practices, which may include for example exclusive grantback conditions, conditions preventing challenges to validity and coercive package licensing, in the light of the relevant laws and regulations of that Member.

Por essa razão, lícita se faz a adoção legislativa de norma que combata o abuso dos direitos de propriedade intelectual, inclusive no âmbito da propriedade industrial. Porém, a legislação brasileira se omite neste tocante, limitando a previsão de licenciamento compulsório somente às patentes, o que não é o caso aqui discutido. Acaso houvesse, provavelmente, a conduta das montadoras seria desestimulada, razão por que se sugere, aqui, alteração legal nessa senda.

Entende-se, então, que o ponto mais proeminente do presente estudo trata da tentativa de demonstração de que, no domínio da Defesa da Concorrência, o mero exercício de direito individual não é suficiente para que a conduta não esteja sujeita às sanções previstas na Lei 8.884/94, mas sim que inexista abuso em seu exercício.

No caso analisado, o estudo intertextual do Direito da Concorrência e da Propriedade Industrial mostra-se instigante, porquanto enseja pensamento, a um só tempo, com enfoques de natureza pública (alteração da legislação para previsão de licenciamento compulsório, também de desenhos industriais) e privada (especificamente, o caso das montadoras e dos FIAPs), coletiva (diversos âmbitos comerciais da sociedade compostos por mercados primário e secundário, em que também ocorre o efeito *lock-in*) e individual (especificamente o caso em tela).

Portanto, importa avaliar essa circunstância, como a referente às montadoras e aos fabricantes independentes de autopeças, também sob o ponto de vista macro jurídico e macroeconômico, já que, como já dito e expresso no parágrafo único do art. 1.º da Lei Antitruste, a coletividade é a titular dos bens jurídicos – liberdade de iniciativa, livre

concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico – que procuramos resguardar nessa seara.

REFERÊNCIAS

- AMARAL, Francisco. **Direito civil: introdução**. 7.^a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
- BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. 1.^a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, v. Tomo I, 2010.
- BLASI, Gabriel di. **A propriedade industrial**. 2.^a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005.
- BONAVIDES, Paulo. **Curso de direito constitucional**. 19.^a ed. São Paulo: Malheiros, 2006.
- CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, v. I, 1946.
- DWORKIN, Ronald. **Taking Rights Seriously**. Cambridge: Harvard University Press, 1977.
- SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito concorrencial - as condutas**. São Paulo: Malheiros, 2003.
- FORGIONI, Paulo Andréa. **Fundamentos do antitruste**. 2.^a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
- GRAU-KUNTZ, Karin. A interface da propriedade intelectual com o direito antitruste. **Revista Eletrônica do IBPI**, São Paulo, Agosto 2011.
- JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coord.). **Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007.
- ARAÚJO JÚNIOR, José Tavares de. **Restrições Verticais no Mercado Brasileiro de Autopeças: Impactos Anticompetitivos** (parecer). Rio de Janeiro: [s.n.], 2006. *in* http://www.ecostrat.net/cont_joset.html, acessado em 05/11/2011
- LOBO, Thomaz Thedim. **Introdução à nova lei de propriedade industrial**. São Paulo: Atlas, 1997.

MESQUITA, Rodrigo Octávio de Godoy Bueno Caldas. **Concorrência e propriedade intelectual: harmonização.** [S.l.]: Revista do Ibrac, v. 12, 2005.

MOTTA, Massimo. **Competition Policy: theory and practice.** New York: Cambridge University Press, 2004.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. **Competition, patents and innovation II.** [S.l.]: [s.n.], 2009. in: <http://www.oecd.org/dataoecd/26/33/45019987.pdf>, acessado em 01/11/2011.

ROSENBERG, Bárbara. **Interface entre o regime de patentes e o direito concorrencial no setor farmacêutico in: Propriedade intelectual estudos em homenagem à Professora Maristela.** Curitiba: Juruá, 2005.

SILVEIRA, Newton. **Direito de Autor no Desenho Industrial.** [S.l.]: Revista dos Tribunais, 1982.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Comentários à lei de patentes, marcas e direitos conexos: lei 9.279 - 14.05.1996.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE FEDERAL TRADE COMMISSION. **Antitrust guidelines for the licensing of intellectual property.** [S.l.]: U.S. Department of Justice, 1995. in: <http://www.archive.org/details/antitrustguideli018040mbp>, acessado em 01/11/2011.

VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito civil: parte geral.** 10.^a ed. São Paulo: Atlas, 2010.

VICENTE, Dário Moura. **La propriété intellectuelle en droit international privé.** Boston: Adi-Poche, 2009.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. World Intellectual Property Organization. **WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use.** Disponível em: <<http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/>>. Acesso em: 07 Outubro 2011.