

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC/SP**

ALMIR GARCIA FERNANDES

**A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E AS SUAS IMPLICAÇÕES NO
DIREITO DA CONCORRÊNCIA.**

DOCTORADO EM DIREITO

**SÃO PAULO
2015**

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC/SP**

ALMIR GARCIA FERNANDES

**A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E AS SUAS IMPLICAÇÕES NO
DIREITO DA CONCORRÊNCIA.**

DOUTORADO EM DIREITO

Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Doutor em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob orientação do Prof. Dr. José Roberto D’Affonseca Gusmão.

SÃO PAULO

2015

BANCA EXAMINADORA

À minha família

AGRADECIMENTOS

A Deus, pela vida.

À minha esposa, Juliana Montes Monteiro, pelo amor, motivação, compreensão e estímulo incondicionais.

Ao Professor Dr. José Roberto D’Affonseca Gusmão, meu orientador, pela sua disponibilidade, avaliações, estímulo e todas as valiosas correções.

Aos meus amigos, por estarem sempre presentes nos momentos mais importantes da minha vida.

Ao Centro Universitário do Planalto de Araxá – UNIARAXÁ, por todo apoio profissional e financeiro.

E a todos os demais que contribuíram, direta ou indiretamente, para que essa tese fosse concluída.

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E CONVENÇÕES

CADE	Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CUP	Convenção da União de Paris
FTC	Federal Trade Commission
GATT	General Agreement for Tariffs and Trade
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LPI	Lei de Propriedade Industrial
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
P&D	Pesquisa e Desenvolvimento
PI	Propriedade Intelectual
SDE	Secretaria de Direito Econômico
TRIPS	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
UE	União Européia
UNCTAD	United Nation Conference on Trade and Development
STJ	Superior Tribunal de Justiça
STF	Supremo Tribunal Federal.

FERNANDES, Almir Garcia. **A proteção da Propriedade Industrial e suas implicações no Direito da Concorrência**. 253 f. Tese (Doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica - PUC, São Paulo, 2015.

RESUMO

Esta pesquisa analisa tanto a exploração dos bens da Propriedade Industrial quanto a preservação da concorrência, considerando-as como instrumentos para a garantia do desenvolvimento econômico. São apresentadas as diversas perspectivas sobre a exploração de marcas e patentes por seus titulares, bem como a sua relação com o Direito da Concorrência, que se mostra muitas vezes como complementar e outras vezes como conflitante, justificando a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre o tema. É nesse ponto que o problema desta pesquisa se apresenta, uma vez que reside, justamente, na busca por elementos que possam solucionar os conflitos que existem entre a Propriedade Industrial e o Direito da Concorrência, apresentando, ao final, elementos para auxiliar na compreensão de sua convivência e compatibilidade. Trata-se de uma pesquisa lastreada numa análise qualitativa de informações obtidas, principalmente, por meio de pesquisa bibliográfica realizada em publicações científicas nacionais e estrangeiras, das áreas de Propriedade Industrial e Direito da Concorrência, bem como jurisprudencial, levando-se em consideração, principalmente, os julgamentos administrativos promovidos pelo CADE. A pesquisa divide-se em duas partes, na primeira são feitos estudos históricos e analisadas as bases constitucionais tanto da Propriedade Industrial quanto do Direito da Concorrência. Na segunda parte são analisadas as características específicas dos contratos de licenciamento de patentes e de marcas, dando ênfase às situações que envolvem a contração compulsória. Abordam-se cláusulas contratuais que podem prejudicar a concorrência, bem como diversos atos unilaterais dos empresários que, no exercício do direito de explorar os bens da Propriedade Industrial, acabam gerando prejuízo à concorrência. São apresentados exemplos práticos de casos julgados no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa demonstrando que a exploração da Propriedade Industrial pode ser feita de forma abusiva, causando prejuízos ao mercado e aos concorrentes em geral. Comprova-se, por fim, que não é possível considerar qualquer ato de exploração da propriedade industrial como ilícito *per se*, devendo-se considerar a regra da razão na análise de cada caso prático.

Palavras Chave: propriedade industrial; concorrência; licenças de patentes; marcas.

FERNANDES, Almir Garcia. **Protection of Industrial Property and its implications on competition law.** 253 f. Thesis (Doctor of Law) - Catholic University - PUC, São Paulo, 2015.

ABSTRACT

This research analyzes both the assets exploitation of Industrial Property as the preservation of competition, considering them as instruments for ensuring economic development. Presents the different perspectives on the exploitation of trademarks and patents by their holders, as well as their relationship with the Competition Law, which appears often as a complementary and sometimes as conflicting, justifying the need for further study on the theme. In fact this is where the problem presented on this research appears as it relies precisely in the search for elements that can solves the conflicts that exist between the Intellectual Property and Competition Law, showing, at the final point, elements for help to understanding their coexistence and compatibility. It is a work marked by a qualitative analysis of obtained information mainly through literature research carried out in Brazilian and foreign law publications in the subjects of Industrial Property and Competition Law, as well as case law, taking into account mainly administrative trials promoted by CADE. The document divided into two parts; the first present historical studies and analyzed the constitutional basis both of Industrial Property as the Competition Law. At the second part, the specificities of licensing agreements for patents and brands analyzed, emphasizing situations involving compulsory contraction. It addresses contractual clauses that can harm competition and several unilateral acts of entrepreneurs who, in the exercise of the right to exploit the assets of Industrial Property, finishes to generating damage for competition. It presented practical examples of cases tried in Brazil, the United States and Europe showing that the exploitation of Intellectual Property have been done improperly, causing damage to the market and concurrent in general. It finally determines, that is not possible to consider any act of exploitation of industrial property as illegal per se, it should be considered the rule of reason in the analysis of practical case study.

Keywords: industrial property; competition; patent licenses; marks.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	13
PARTE I	
FUNDAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DO DIREITO DA CONCORRÊNCIA.....	19
CAPÍTULO I – DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DAS RELAÇÕES EMPRESARIAIS E O SURGIMENTO DO DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DA CONCORRÊNCIA.....	20
Seção I – A propriedade Industrial na Antiguidade e na Primeira fase do Direito Comercial	20
§1º Antecedentes Históricos da Propriedade Industrial na Antiguidade	21
§2º A Propriedade Industrial e o surgimento do Direito Comercial no final do séc. XII	22
Seção II – A Segunda fase do Direito Comercial	25
§1º A Revolução Comercial	26
§2º Transição entre a Segunda e a Terceira Fase do Direito Comercial e seus reflexos na Propriedade Industrial	27
Seção III – A terceira fase do Direito Comercial e a consolidação da Propriedade Industrial	29
§1º Teoria dos atos de Comércio e as primeiras normas de regulamentação da Propriedade Industrial	30
§2º As primeiras normas de regulamentação da Propriedade Industrial no Brasil	34
§3º A importância da Revolução Industrial para o desenvolvimento da Propriedade Industrial	35
§4º As primeiras normas do Direito da Concorrência.....	36

Seção IV – O desenvolvimento da Propriedade Industrial e do Direito da Concorrência no Século XX	38
§1º A Propriedade Industrial no século XX e os tratados internacionais	40
§2º A legislação brasileira sobre a Propriedade Industrial no século XX	47
§3º O Direito da Concorrência no século XX	48
A) Canadá e Estados Unidos	49
B) Tratados Internacionais	52
§4º A regulação do Direito da Concorrência no Brasil.....	54
CAPÍTULO II – FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DA PROTEÇÃO À CONCORRÊNCIA	60
Seção I – Objetos de proteção da Propriedade Industrial e do Direito da Concorrência	62
§1º A Propriedade Industrial	62
§2º Objetos de Proteção do Direito da Concorrência.....	66
Seção II – A natureza constitucional dos direitos relativos à Propriedade Industrial e da Concorrência	70
Seção III – A aplicação dos princípios constitucionais da Ordem Econômica na Propriedade Industrial e no Direito da Concorrência	76
§1º Princípios Constitucionais aplicados à Propriedade Industrial	78
A) Princípio da Livre iniciativa	78
B) Princípio da Livre concorrência	80
C) Princípio da defesa do consumidor	82
D) Princípio da função social da propriedade.....	84
E) Princípio da repressão ao abuso econômico	86
§2º Princípios constitucionais da Ordem Econômica aplicados ao Direito da concorrência	87
A) Princípio da livre iniciativa	88
B) Princípio da Livre concorrência	90
C) Princípio da defesa do Consumidor	91
D) Princípio da função social da propriedade	93
E) Princípio da repressão ao abuso econômico	95

PARTE II

A PROTEÇÃO ÀS PATENTES E MARCAS E SUAS IMPLICAÇÕES NAS RELAÇÕES CONCORRENCIAIS.....	97
CAPÍTULO I – O DIREITO DA CONCORRÊNCIA, A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A RELAÇÃO COM OS CONSUMIDORES	98
Seção I – Aspectos Econômicos do Direito da Concorrência e as práticas restritivas de mercado	101
§1º Práticas Restritivas Horizontais	107
§2º Práticas Restritivas Verticais	111
Seção II – Aspectos Econômicos da exploração das Marcas e Patentes.....	114
§1º Aspectos Econômicos da Exploração de marcas	115
§2º Aspectos Econômicos da Exploração de Patentes.....	118
Seção III – A relação indireta da Propriedade Industrial e da Concorrência com o consumidor	123
§1º Propriedade Industrial e sua relação com a clientela e o aviamento	124
§2º Propriedade Industrial e consumidor	127
CAPÍTULO II – AS IMPLICAÇÕES DA EXPLORAÇÃO DE PATENTES E MARCAS NO DIREITO DA CONCORRÊNCIA	132
Seção I – Conflitos e convivência entre o Direito da Propriedade Industrial e o Direito da concorrência	134
§1º Monopólio de exploração da Propriedade Industrial	134
§2º O Retorno aos investimentos empresariais no desenvolvimento de patentes	136
Seção II – Contratos de licenciamento de patentes e uso de marcas: liberdade e recusa de contratar	142
§1º Os contratos que têm por objeto patentes e marcas no universo da concorrência.....	146
A) Contrato de Licença de Patente.....	149
B) Contrato de Licença de Marca	156
§2º Recusa unilateral de contratar	159
Seção III – Implicações da exploração das patentes no Direito da Concorrência	167

§1º Patentes e dominação de mercados	169
§2º Abuso de patentes	177
A) Cobrança de <i>royalties</i> após ter expirado o prazo de exploração.....	184
B) Registros de patentes de bloqueio.....	186
C) Recusa de licenciamento	188
D) Venda casada no licenciamento de patentes – Licença casada.....	194
E) Compromissos de não suscitar nulidade da patente e de exclusividade e não concorrência (<i>exclusive dealing</i>).....	199
§3º Licenças compulsórias e concorrência	201
A) Procedimentos administrativos para a concessão de licenças compulsórias.....	204
B) Licenças compulsórias por abuso de direito e por abuso de poder econômico.....	205
C) Licenças compulsórias por não exploração do objeto da patente no território brasileiro, falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, a falta de uso integral do processo patenteado, ou comercialização que não satisfaz as necessidades do mercado.....	214
Seção IV - Implicação da exploração das marcas no universo da concorrência	214
§1º Relações contratuais	217
A) O caso Kolynos-Colgate	220
B) O caso da Ambev – Programa “Tô contigo”.....	222
C) O Caso do Shopping Iguatemi.....	224
§2º Atos de abuso de concorrência	226
CONCLUSÃO	232
REFERÊNCIAS	238

INTRODUÇÃO

A eleição de princípios fundamentais, inseridos no texto normativo constitucional da República Federativa do Brasil, é determinante para considerar como devem ser pautadas as relações jurídicas estabelecidas entre o Estado e indivíduo, bem como entre os próprios indivíduos em suas relações privadas.

Nesse sentido, o art. 5º, XXIX, apresenta norma de tutela aos direitos da propriedade intelectual, dentre eles as invenções, marcas, nomes de empresas e outros signos distintivos, destacando que essa proteção deve considerar o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Evidencia-se, portanto que, além da proteção ao direito de propriedade relativo a esses bens, o legislador constituinte elegeu como prioridade nessa tutela a proteção reflexa ao mercado e das relações daí advindas, bem como a liberdade de iniciativa proporcionada pela preservação da concorrência.

Dentro desse contexto, tanto a exploração dos bens da Propriedade Industrial quanto a preservação da concorrência ganham especial importância, pois ambas são instrumentos para a garantia do desenvolvimento econômico. Nesse sentido, merece destaque a observação de Gama Cerqueira:

A concorrência no campo das atividades econômicas do homem, como em outros domínios de sua ação, é um fenômeno natural, legítimo, em si, e útil, como fator indispensável ao progresso e bem-estar da sociedade, mas sob a condição de se manter dentro de certos limites e de não ficar entregue, exclusivamente, ao instinto natural que move o homem à conquista de proveitos e vantagens sempre maiores.¹

Contudo, a relação entre a Propriedade Industrial e o Direito da Concorrência tem se mostrado bastante complexa nos últimos anos, tendo em vista que possui finalidades convergentes, entretanto alcançadas por diferentes meios, os quais podem apresentar um aparente conflito. Enquanto o Direito da Concorrência busca o desenvolvimento econômico por meio do equilíbrio das relações de mercado, preservando e promovendo a concorrência, a Propriedade Industrial tem como premissa a limitação dessa mesma concorrência, em favor de um titular específico, garantindo-lhe a exploração exclusiva de um bem, de forma temporária, em detrimento de seus concorrentes.

¹ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade industrial**. 2 ed. 2 v. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. XVI.

Esse conflito aparente entre esses dois ramos do Direito fez com que a exploração dos bens da Propriedade Industrial, em especial as patentes, fosse vista sob a ótica de uma “exploração monopolista” com franco prejuízo ao mercado, tendo em vista a possibilidade jurídica de seu titular excluir seus concorrentes, facultando inclusive o aumento abusivo de preços em prejuízo aos consumidores.

Tal posicionamento atualmente não tem se mostrado majoritário, ao contrário, tanto a Propriedade Industrial quanto o Direito da Concorrência mostram-se complementares no sentido de preservar a inovação tecnológica e promover o crescimento econômico.

O próprio direito de exclusividade dos titulares dos bens da Propriedade Industrial mostra-se como indispensável para a promoção da concorrência, uma vez que essa exclusividade está dentro de um contexto jurídico², estabelecido para garantir a geração de receita, a fim de cobrir os custos de pesquisas e gerar novos investimentos, o que implica, por via reflexa, em benefícios aos consumidores.

A proteção do direito de exclusividade de exploração dos bens da Propriedade Industrial é instrumento de garantia de novos investimentos, o que implica na preservação do bem-estar social, associada à função social da propriedade. Entretanto, não se pode afirmar que a Propriedade Industrial esteja contida dentro do conceito de garantias fundamentais, pois seus bens são considerados instrumentos para garantir esses direitos e não os direitos propriamente ditos, tal como destaca Barbosa:

Mesmo quando erguida à categoria de Direito Constitucional, os direitos exclusivos em seu aspecto patrimonial não são normalmente tidos como parte do *Bill of Rights*, ou seja, dos direitos fundamentais, restando como tal apenas o aspecto moral dos mesmos direitos quando reconhecido.³

Conflitos de interesses provenientes das relações que envolvem a exploração dos bens da Propriedade Industrial não só prejudicam os empresários entre si, como sujeitos individuais, numa relação de direito privado, mas também uma gama de interesses difusos e coletivos, nos quais se inserem os consumidores, a exploração da propriedade, o mercado e as relações de trabalho.

Desse modo, questão essencial a ser analisada diz respeito à exploração dos bens da Propriedade Industrial, quando confrontada com a necessidade de preservação de interesses de

² Não podendo ser caracterizada como monopólio no sentido econômico.

³ BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. In SANTOS, M. J. P. dos e JABUR, W. P. **Criações industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 9-10.

outros empresários, e quando é objeto de utilização indevida, proveniente de atos abusivos e de violação das regras de mercado.

Haverá, portanto, uma gama de interesses econômicos que envolvem a exploração dos bens da Propriedade Industrial, seja por seus titulares, no sentido de preservá-lo da exploração indevida, seja por aqueles que querem ter acesso às tecnologias, ou símbolos protegidos.

Dessa forma, constata-se que a violação dos direitos relativos à Propriedade Industrial é, em regra, motivada por interesses econômicos, seja para o acesso a tecnologias novas, ou para obter vantagens com o sucesso já alcançado por uma determinada marca, preferencialmente, escolhida por um segmento de consumidores. É inegável, portanto, que situações de conflito possam ser originadas de diferentes práticas restritivas, adotadas pelos titulares da Propriedade Industrial, capazes de produzir efeitos anticompetitivos nos mercados.

Essas condutas, muitas vezes, são realizadas por meio de restrições contratuais, em acordos de licenciamento, ou até mesmo por estratégias unilaterais de caráter abusivo, quando refletirem atos de agentes dominantes no mercado.

Nesses termos, partindo do pressuposto que nas relações mercadológicas também podem existir atos praticados de forma voluntária, implicando a intenção de diminuir o lucro de concorrente ou de violar o direito protegido juridicamente pela Propriedade Industrial, restam importantes questionamentos a serem atacados pelo operador do Direito, quais sejam: A tutela jurídica, conferida aos bens da Propriedade Industrial, implica em exclusão do Direito de Concorrência? Haveria alguma ligação histórica entre as origens da proteção da Propriedade Industrial com as relações de regulamentação da concorrência? A Propriedade Industrial e a concorrência possuem os mesmos fundamentos constitucionais? Qual a vinculação entre a Propriedade Industrial e a concorrência com o consumidor? Os titulares de bens da Propriedade Industrial poderiam ser obrigados a contratar com terceiros, violando o princípio da liberdade contratual? Cláusulas contratuais potencialmente restritivas, como licenças casadas e exclusividade, poderiam ser consideradas como violação anticoncorrencial *per se*? Os bens da Propriedade Industrial podem ser utilizados como instrumento para a prática de atos de restrição no mercado, sejam eles horizontais ou verticais? São essas as questões de capital importância para determinar o âmbito de aplicação das normas da Propriedade Industrial e de proteção à concorrência.

A tensão que se apresenta entre esses dois ramos do Direito traduz-se na dicotomia entre o incentivo conferido pelo Estado à exclusividade temporária reconhecida aos bens da Propriedade Industrial, e as garantias, também de origem estatal, oferecidas aos empresários para coibição de atos praticados por seus concorrentes, na tentativa de dominar o mercado e

prejudicá-lo por intermédio da violação de garantias outorgadas como instrumento para a garantia da liberdade de iniciativa e concorrência.

Nesse sentido, seria possível aventar a hipótese de que a exploração dos bens da Propriedade Industrial geraria uma relação de poder, especialmente pelo fato de que o seu titular estaria munido de um instrumento estatal para controlar a oferta de bens que oferece ao mercado, seja em relação ao universo econômico, ou mais especificamente, aos seus concorrentes específicos?

É nesse ponto que o problema desta pesquisa se apresenta, uma vez que reside, justamente, na busca por elementos que possam solucionar os conflitos que existem entre a Propriedade Industrial e o Direito da Concorrência, tentando, ao final, apresentar elementos para auxiliar na compreensão de sua convivência e compatibilidade. Essa tese trata especificamente da defesa da concorrência aplicada ao licenciamento de patentes e de marcas, bem como das práticas abusivas unilaterais que possam ser praticadas por seus titulares. Assim, fica fora do escopo deste trabalho o estudo das inovações não patenteadas ou a aplicação da defesa da concorrência nos casos que envolvam outros bens da Propriedade Industrial.

É importante mencionar que será necessário estabelecer o desenvolvimento histórico de ambos os institutos, buscando os elos que podem se destacar em suas origens, traçar seus aspectos constitucionais, para buscar elementos fundamentais que garantam a sua preservação, identificando os seus titulares, indicar e demarcar sua vinculação ao consumidor, identificar elementos comuns que se estabelecem e, por fim, firmar as implicações da exploração dos bens da Propriedade Industrial no Direito da Concorrência na busca por elementos de convivência, aproximação e repulsa.

Vale ressaltar que tal fato não decorre de uma simples divagação abstrata, mas da constatação de uma preocupação presente naqueles que exploram os bens da Propriedade Industrial: a repressão de atos anticompetitivos. O estudo será concentrado em condutas anticoncorrenciais que possam estar relacionadas à exploração das marcas e das patentes, bem como nas relações contratuais que podem se estabelecer entre os seus titulares e terceiros interessados na exploração desses ativos intangíveis.

Trata-se de uma pesquisa lastreada numa análise qualitativa de informações obtidas, principalmente, por meio de pesquisa bibliográfica realizada em publicações científicas nacionais e estrangeiras, das áreas de Propriedade Industrial e Direito da Concorrência, bem como jurisprudencial, levando-se em consideração, principalmente, os julgamentos administrativos promovidos pelo CADE.

A metodologia para o desenvolvimento desta pesquisa leva em consideração a busca pelas origens históricas e fundamentos constitucionais do seu objeto, quais sejam o Direito da Propriedade Industrial e da Concorrência, bem como seus aspectos econômicos, contratuais e a prática unilateral de atos abusivos. Assim, faz-se necessário que o estudo seja dividido em duas partes: uma primeira destinada aos fundamentos desses dois ramos do direito, e a segunda levando-se em consideração os aspectos econômicos e anticompetitivos. Cada uma das partes da pesquisa será dividida em dois capítulos.

No primeiro capítulo, da primeira parte, será feito um estudo histórico da Propriedade Industrial e do Direito da Concorrência. Para tanto, serão utilizadas fontes doutrinárias nacionais e estrangeiras, bem como a análise de tratados e convenções internacionais que abordam o assunto, a fim de fornecer elementos bastantes para a realização de uma análise histórica pormenorizada que possa propiciar o entendimento do tema em sua origem e no cenário atual.

Uma vez analisado o desenrolar histórico, no segundo capítulo, da primeira parte, será necessária a realização de um estudo dogmático-jurídico e analítico-sintético dos seus fundamentos, harmonizados à luz dos Princípios Constitucionais, demonstrando que tanto a Propriedade Industrial quanto o Direito da Concorrência ganham bases principiológicas também no texto constitucional e, principalmente, diferenciando as relações privadas do interesse público. Dessa forma, faz-se necessário, portanto, a realização de um estudo detalhado dos princípios constitucionais norteadores desses ramos específicos do Direito, para melhor compreender a existência de unidade e coerência na relação entre suas diferentes normas, bem como delimitar seus objetos de proteção, compreendendo sua natureza jurídica, para, em seguida, associá-los ao vínculo constitucional a que se subordinam.

A segunda parte da tese tem início com a apresentação de aspectos econômicos da exploração de marcas e patentes, e a relação que essa exploração tem com o mercado desses ativos intangíveis. Não apenas as marcas e as patentes, mas todos os demais bens da Propriedade Industrial possuem características econômicas que não podem ser desprezadas em sua análise, justamente por serem considerados ativos empresariais, cuja exploração implica em um domínio (exclusivo ou não) sobre um determinado mercado. Evidencia-se a necessidade do Estado em organizar políticas econômicas que visem manter um ambiente caracterizado pela lealdade dos competidores, atuando de forma socialmente benéficas. Tais características serão exploradas neste capítulo específico.

Finalmente, no segundo capítulo, da segunda parte, serão apresentadas as relações que tratam das formas de abuso de direito das patentes e marcas, tanto sob o seu aspecto contratual

quanto por atos unilaterais. Nesse contexto, serão analisados alguns casos julgados, tanto pelas autoridades antitruste nacionais, como estrangeiras a título de exemplo.

Portanto, torna-se necessária a realização de estudo aprofundado sobre o tema, de modo que não seja criada uma superestimação dos princípios de ordem pública, nem tampouco a mitigação da liberdade contratual. Cabe ao Direito Comercial estabelecer os critérios, uma vez que se apresenta como tecnologia jurídica própria a ser aplicada como solução de controvérsias na seara empresarial, face à relevância de seus conceitos e princípios, especialmente, quando a controvérsia envolve tanto interesses particulares dos titulares dos bens da Propriedade Industrial, quanto interesses públicos protegidos pelo Direito Antitruste.

PARTE I
FUNDAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL E DO DIREITO DA CONCORRÊNCIA

CAPÍTULO I – DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DAS RELAÇÕES EMPRESARIAIS E O SURGIMENTO DO DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DA CONCORRÊNCIA

A exploração dos bens da Propriedade Industrial tem suas origens históricas ligadas à necessidade de diferenciação de produtos e serviços dos comerciantes, bem como à proteção de símbolos distintivos e o conhecimento tecnológico com relação aos seus concorrentes.

Entender como se constituiu o vínculo entre os bens da Propriedade Industrial e as relações de concorrência demanda, inicialmente, um estudo histórico para compreender como estes institutos jurídicos tomaram as proporções e complexidade que hoje possuem. Tal estudo levou em consideração as diferentes fases de desenvolvimento histórico do Direito Comercial, bem como os tratados internacionais firmados nestes períodos relativos ao tema do presente trabalho.

Seção I – A propriedade Industrial na Antiguidade e na Primeira fase do Direito Comercial

Importa inicialmente ressaltar que o surgimento da Propriedade Industrial, enquanto conjunto sistematizado de normas, somente ocorreu no século XIX, entretanto, desde a antiguidade, já se faziam notar elementos que mais tarde se consolidariam como hoje são conhecidos.

A necessidade de fiscalização do Estado sobre a produção de cerâmicas, bem como o controle de produção, foram decisivos para consolidar a utilização de marcas na Antiguidade. As patentes, ao contrário, não se estabelecem na antiguidade, mas sim, na Idade Média, surgindo inicialmente como títulos de exploração sobre uma determinada atividade econômica em caráter exclusivo, para somente a partir da Revolução Industrial se ligarem às invenções e aos modelos de utilidade.

Ainda na Idade Média, a existência de concorrência entre diferentes corporações de ofício acabou por consolidar a utilização de marcas individuais e coletivas, inseridas dentro do contexto da organização subjetiva do Direito Comercial daquela época, entretanto não se concebeu a origem do Direito da Concorrência neste período histórico. Essa seção irá trazer um breve relato sobre este desenvolvimento histórico.

§1º Antecedentes Históricos da Propriedade Industrial na Antiguidade

As criações produto do trabalho intelectual acompanham o homem desde as suas primeiras organizações sociais, tal como ocorreu historicamente com as marcas pecuárias⁴, ou então pelo emprego de artistas e cientistas em palácios.

Na Antiguidade clássica, destacam-se os primeiros elementos marcários, aplicados como técnica de produção e comercialização de produtos. A transferência de elementos tecnológicos era passada de geração em geração.⁵ Destacaram-se as civilizações egípcia, chinesa e romana, como sendo as principais expoentes deste período

No Egito Antigo, existiam irmandades de artesãos, cujas atividades mostravam preocupação com elementos incorpóreos de seu ofício, compartilhando o segredo do negócio com o Faraó⁶. Essas irmandades preocupavam-se em marcar seus trabalhos, a fim de diferenciá-los de outros e, de certa forma, serviam para controlar a produtividade dos artesãos.⁷

A Ásia foi outro exemplo do desenvolvimento econômico da Antiguidade. Nesse continente, destaca-se a China como berço do universo do direito marcário, pois “alguns dos exemplos mais antigos de marcas em cerâmica apareceu entre 4.000 e 5.000 anos atrás”.⁸

Já na Europa Antiga, os romanos eram considerados de economia eminentemente agrária, não sendo esperado encontrar nessa civilização “vestígios de regimes jurídicos deliberadamente criados para promover e permitir a apropriação privada de invenções.”⁹

⁴ Nesse sentido, WINTERFELDT, Brian J.; LOHNES, Dow; ALBERTSON, PLLC. Washington, DC, USA. A marca de pecuária é provavelmente o mais antigo tipo de marcação, realizada através de pequenos desenhos gráficos que servem para designar o proprietário dos animais marcados. Tradução do original: Livestock branding is likely the oldest type of marking, with small graphic designs serving to designate the owner of the marked animals. **Historical Trademarks: In use Since... 4,000 B. C.** Disponível em: <<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/HistoricalTrademarksInUseSince4000BC.aspx>. Acesso em 01 mai. 2014.

⁵ Segundo GUERRERO, Carlos Alejandro Cornejo: Uno de los caminos más antiguos que ha tomado el hombre para enfrentar este último problema, es el de organizar su sociedad en base al sistema de la tradición, la costumbre y el uso. Dentro de este sistema, se transmiten de generación en generación, los distintos oficios, actividades y taras que son indispensables para la vida en Sociedad. Historia Del derecho de Marcas. In CARVALHO, Patricia Luciane de (coord.) **Propriedade intelectual**. 2ed. 2v. Curitiba: Juruá Editora, 2008, p. 73.

⁶ Segundo CARVALHO, Nuno Pires de. Ainda não se sabe muito sobre a organização jurídica da irmandade dos artesãos que construíram os túmulos do Vale dos Reis. No entanto, à medida que se recuperam os ostrakons, ou pedaços de barro que foram usados para reforçar as construções das paredes das casas de Deir-el-Medina (e onde os artesãos escreviam coisas da vida corrente, como cartas, contratos, petições, etc), começa a revelar-se como eram seus negócios, suas preocupações, sua vida quotidiana. E, claro, tem-se uma ideia de como se incentivava e se apropriava as invenções que eram essenciais para o desempenho das funções técnicas da irmandade. **A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas**. Passado, Presente e Futuro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 126.

⁷ Segundo GUERRERO Carlos, ibidem, 76.

⁸ WINTERFELDT, Brian J.; LOHNES, Dow; ALBERTSON, PLLC, op. cit.

⁹ CARVALHO Nuno, ibidem, p. 132.

Entretanto não deixaram de contribuir com a formação de estruturas para organização futura de direitos da Propriedade Industrial.

Identificou-se em Roma a presença de marcas ligadas à atividade do comércio e da indústria, seguindo o entendimento de que era necessário diferenciar aqueles que exploravam as atividades econômicas de seus concorrentes. “É o caso da marca FORTIS, que utilizou como signo escrito em um dos principais artigos de exportação da época: as lâmpadas de azeite.”¹⁰ “Lâmpadas que carregam esta marca foram dispersas por todo território na atual Inglaterra, França, Alemanha, Holanda e Espanha”.¹¹

Comprova-se por esse referencial histórico que desde a Antiguidade já podiam ser traçados os primeiros passos para a concepção das marcas como um elemento de diferenciação entre concorrentes, bem como um incipiente controle do Estado sobre a produção e comercialização de produtos por meio destes signos distintivos.

§2º A Propriedade Industrial e o surgimento do Direito Comercial no final do séc. XII

Com a queda do império Romano do Ocidente, no ano de 476¹², a Europa entra em uma fase histórica conhecida como Feudalismo, cuja estrutura não foi favorável ao desenvolvimento do comércio e das atividades a ele ligadas, portanto, neste período histórico, a Propriedade Industrial e os elementos de concorrência não apresentaram grande destaque.¹³

As mudanças nessas estruturas somente foram notadas a partir do final do século XII, quando as modificações do mercado marcaram o referencial histórico do surgimento do Direito Comercial¹⁴.

¹⁰ GUERRERO Carlos, *ibidem*, p. 77.

¹¹ WINTERFELDT, Brian J.; LOHNES, Dow; ALBERTSON, PLLC, *idem*.

¹² Segundo WOLKMER, Antônio Carlos. A “queda” do Império em 476 d.C. constituiu apenas o último passo no processo de desintegração. **Fundamentos de História do Direito**. 3 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 106.

¹³ Segundo CARVALHO Nuno, *ibidem*, p. 69.

¹⁴ Tullio Ascarelli confirma que o momento histórico em que o Direito Comercial floresce como um sistema independente é na Idade Média: É na civilização das comunas que o direito comercial começa a afirmar-se, em contraposição à civilização feudal, mas também distinguindo-se do direito romano comum que, quase simultaneamente, se constitui e se impõe. O direito comercial aparece, por isso, como um fenômeno histórico, cuja origem é ligada à afirmação de uma civilização burguesa e urbana, na qual se desenvolve um novo espírito empreendedor e uma nova organização surge, justamente, nas comunas italianas. In *Origem do Direito Comercial* (Capítulo 1º do Corso di Diritto Commerciale – Introduzione e Teoria dell’Impresa, 3ª Ed., Milão, Giuffrè, 1962). Tradução. COMPARATO, Fábio Konder. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**. n. 103 julho- setembro 1996. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 87-100, p. 88.

Esse período retratou a primeira fase do direito comercial¹⁵, marcando o início da atividade regulatória das relações concorrenciais privadas, ligadas às normas de disciplina dos pequenos artesãos, nas corporações de ofício, pois que “o início da disciplina da concorrência não é concomitante ao surgimento de um mercado liberal”¹⁶, mas sim, às primeiras relações de Direito Empresarial datadas dos séculos XII e XIII.

Nesse período “as marcas se vão afirmando conforme hoje as conhecemos”¹⁷, deixando de ser meros instrumentos de controle do Estado para identificar as corporações de ofício e os produtos por elas confeccionados.¹⁸

Essas corporações procuraram manter uma dominação exclusiva sobre a área onde atuavam, por intermédio de autorização direta daqueles que comandavam politicamente a região. Essa autorização era conferida por meio de “cartas patentes”, “isto é, de cartas cujo conteúdo era dado a conhecer publicamente, seja por pregões, seja por meio de registro em arquivos especiais, de natureza pública”¹⁹ do direito de exploração econômica em uma determinada região, nada assemelhadas às cartas patentes hoje existentes.

A emissão de cartas patentes acabou por fortalecer individualmente as corporações de artesãos e comerciantes que exigiam filiação de seus membros para a comercialização e confecção de produtos.²⁰ Todo este sistema de controle privado da atividade econômica acabou por “transformar a Idade Média em um dos períodos mais ricos em termos de história da concorrência”²¹, de modo que cada corporação de ofício desenvolvia sua marca particular, sendo “provável que as primeiras marcas da Idade Média não foram apenas sinais denominativos, mas também figurativos”²², destacando-se já, àquele tempo, a existência de

¹⁵ Segundo ROCCO Alfredo. Cabe à Itália a glória de ter criado e difundido esse novo e orgânico complexo de institutos jurídicos, merecendo, por isso, no campo da jurisprudência comercial, o nome de berço e de difundidora do direito. **Princípios de direito comercial**. Campinas-SP: LZN Editora, 2003, p. 12

¹⁶ FORGIONI, Paula A. **Os Fundamentos do Antitruste**. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 28

¹⁷ CARVALHO Nuno, *ibidem*, p. 543.

¹⁸ Segundo FORGIONI: Esse modelo de organização de comerciantes surgiu “em um contexto de florescimento do comércio e artesanato nas cidades, como associação daqueles que tinham interesses comuns e tencionavam protegê-los. Op. cit., p. 42.

¹⁹ CARVALHO Nuno, *ibidem*, p. 78.

²⁰ HUBERMAN, Leo, destaca a voracidade desses mercados primitivos controlados pelas corporações: “Seu objetivo único era possuir o controle total do mercado. Quaisquer mercadorias que entrassem ou saíssem da cidade tinham que passar por suas mãos. Devia ser eliminada a concorrência de fora. Os preços das mercadorias deviam ser determinados pelas associações. Em todas as fases do jogo, eram elas que desempenhariam o papel principal. O controle do mercado teria que ser seu monopólio exclusivo”. **História da riqueza do homem**. São Paulo: Zahar, 1981, p. 34.

²¹ FORGIONI, Paula. Op. cit., p. 42.

²² GUERRERO Carlos, *ibidem*, p. 79.

marcas coletivas obrigatórias, marcas individuais obrigatórias e marcas individuais facultativas.²³

Era necessário que as corporações buscassem por instrumentos diferenciadores, “posto que seu modo de vida e seu trabalho dependiam essencialmente de seu sucesso em concorrer com os outros (no caso das corporações, em seu auge de poder, elas concorriam com as corporações de outras cidades – e daí a origem das indicações geográficas)”.²⁴

Tais instrumentos foram de extrema importância para os comerciantes, considerando que a população era, em grande parte, analfabeta e, portanto a identificação de produtos e serviços por meio de símbolos mostrava-se como elemento diferenciador indispensável. Surgiam então os primeiros princípios fundamentais relativos às marcas: a distinguibilidade e a veracidade²⁵, o primeiro garantindo a distinção entre diferentes corporações, e o segundo destinado à proteção do consumidor e a utilização ética dos brasões.

Entretanto, nem todas as regras definidas pelos comerciantes nas corporações de ofício visavam a sua proteção individual, ao contrário, “algumas regras de controle das corporações eram postas, ao que tudo indica no interesse do consumidor”.²⁶ Tais regras de proteção também foram integradas às normas municipais, ou Comunas Medievais, cujas bases estavam diretamente ligadas à forma de organização das corporações de ofício.²⁷

Comprova-se que neste período histórico as corporações de ofício e suas ligas não só contribuíram para a criação do Direito Comercial que florescia sua primeira fase, mas também

²³ Segundo GONÇALVES, Luís M. Couto, Ao tempo podiam delinear-se três tipos fundamentais de marcas: as marcas coletivas obrigatórias, iguais para todos que fizessem parte da mesma arte e apostas sob controle prévio da corporação respectiva, destinadas a identificar a proveniência dos produtos e a garantir de forma directa e absoluta a qualidade dos membros; as marcas individuais obrigatórias, colocadas no interesse da corporação pelo mesmo mestre ou artesão, destinadas a responsabilizarem o autor pela qualidade do produto; as marcas individuais facultativas, utilizadas pelo artesão ou mercador, fora já dos interesses da corporação, destinadas a identificar a proveniência dos produtos e a garantir a respectiva qualidade relativa. **Manual de Direito Industrial**. Propriedade Industrial e Concorrência Desleal. 3 ed. Portugal, Coimbra: Editora Almedida, 2012. p. 153.

²⁴ CARVALHO, Nuno. Ibidem, p. 67.

²⁵ Anota CARVALHO, Nuno. Segundo o princípio da distinguibilidade, o brasão de uma família não deveria ser semelhante ao de outra, a ponto de gerar confusão entre aliado e adversários (...) A veracidade era importante pela dimensão ética do uso dos brasões. Alguns identificavam os castelos e os feudos do seu titular, outros glorificavam feitos passados, ibidem, p. 518-519.

²⁶ FORGIONI, Paula (**Os Fundamentos do Antitruste**, p. 44). A autora ainda cita exemplos quanto a essas regras de proteção do consumidor que merecem destaque: “a vedação do açambarcamento de mercadorias em Florença, punindo com multas os acordos monopolísticos, e a Ordenança de Messina de Ricardo e Felipe Augusto, no ano de 1190, assegurando que os membros das Cruzadas tivessem pão a um preço não excessivo. Ibidem, p. 45.

²⁷ A esse respeito Tullio Ascarelli afirma que as corporações imitavam as regras de organização das comunas com seus cônsules e sua jurisdição corporativa: “A história das corporações acabará por entrelaçar-se, amiúde, com a história constitucional das cidades, de tal maneira que, nas comunas organizadas democraticamente, a inscrição na corporação tornar-se-á um pressuposto para a participação na vida pública. O estado identificar-se-á, por vezes, com a estrutura corporativa dos ofícios e os contrastes entre esses tornar-se-ão contrastes políticos da cidade. Origem do Direito Comercial. In **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, p. 89.

tenham um papel primordial na própria organização da vida jurídica medieval, motivando inclusive a criação de leis e regulamentos não comerciais, sejam eles públicos ou privados.²⁸

Portanto, nessa primeira fase do Direito Comercial destaca-se o fato de que a concorrência existente entre as corporações de ofício acabou por ensejar na necessidade de distinção de produtos, o que impulsionou o surgimento de marcas individuais e coletivas. Ainda, para explorar a atividade econômica, o artesão dependia de uma carta de concessão do governante, chamada de carta patente, pela qual se destaca o início de uma tentativa de organização do mercado por parte dos Governantes.

Seção II – A Segunda fase do Direito Comercial

A constatação desta nova fase ocorre durante o desenvolvimento da Revolução Comercial. Começa a ruir a estrutura individualista da primeira fase, sendo gradativamente substituída pela participação das grandes monarquias.

Os monopólios conferidos por cartas patentes às corporações de ofício são substituídos por outros destinados às grandes companhias de exploração. A Propriedade Industrial internacionalizou-se pela expansão do comércio mundial.²⁹

A análise deste período histórico passa por dois momentos distintos. Inicialmente, destaca-se a consolidação da interferência econômica do Estado na exploração da atividade econômica. Em seguida, destacam-se os descontentamentos com os monopólios estatais e a luta por liberdade de iniciativa no campo econômico.

Para compreender melhor esses dois momentos, será necessário fazer uma distinção entre o primeiro momento, aqui chamado de Revolução Comercial, e o segundo momento, que representou a transição deste modelo de organização jurídica para a terceira fase do Direito Comercial.

²⁸ Veja-se o exemplo de um regulamento editado na cidade de Preston, na Inglaterra, redigido em 1328:

... nenhum dos cidadãos, feitos cidadãos por registro nos tribunais e fora da Corporação dos Mercadores, nunca será Alcaide, avalista ou funcionário, mas apenas os cidadãos cujos nomes estejam incluídos na Corporação dos Mercadores; porque o rei concede a liberdade aos cidadãos que integram a Corporação e a nenhum outro. HUBERMAN, Leo. *Ibidem*, p. 35.

²⁹ cf. COPETTI, Michele. **Afinidade entre Marcas**: uma questão de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.19.

§1º A Revolução Comercial

A Revolução Comercial tem início com a expansão marítima das nações europeias, nos séculos XV e XVI. Esse fato histórico consagrou-se como um dos principais fatores de expansão da atividade mercantil, propiciou grande acúmulo de riquezas às nações do velho continente e modificou a Estrutura do Direito Comercial.³⁰

Os acordos monopolistas das corporações de ofício foram repudiados, entretanto os monopólios não deixaram de existir, passando a ser instrumento de dominação das Metrôpoles às suas colônias.³¹

Surgiu, então, uma “distinção entre monopólios ilícitos e lícitos, que seriam aqueles outorgados pelos soberanos, tendo em vista o bem comum”³². O sistema de cartas patentes foi mantido como direito de exploração exclusiva de uma atividade econômica conferida pelos soberanos. Para tanto, as principais nações europeias promoveram uma unificação na produção de normas jurídicas, tanto no âmbito do Direito Público quanto no Privado. Este período foi marcado por intensa atividade legislativa, que culminou com as grandes ordenações dos séculos XVI e XVII.³³

Nesse contexto, surgem as grandes companhias europeias³⁴, aliando interesses públicos e privados, com a finalidade de explorar as novas colônias da América, África e Ásia, além de outras regiões já conhecidas na própria Europa. Essas companhias recebiam tanto o direito de

³⁰Enquanto nos séculos XIII e XIV o crescimento econômico estava concentrado principalmente na Itália, o “século de ouro da economia italiana”, a partir do final do século XV e início do século XVI, o expansionismo europeu ganhou traços imperialistas, face ao descobrimento da América e, conseqüentemente, de suas minas de ouro e prata. ASCARELLI, Tulio. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, p. 90

³¹ Segundo SALOMÃO FILHO, Calixto. O regime de monopólio público pode ser amplamente descrito como o modo de colonização utilizado por Portugal e Espanha durante a colonização da América Latina. Ele pode ser descrito como um monopólio absoluto, controlado pela Metrôpole, de produtos importados e exportados pela Colônia. **Direito Concorrencial**. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 28.

³² FORGIONI, Paula. **Os Fundamentos do Antitruste**, p. 51.

³³Nesse sentido, CAVALLI, Cassio: desçam-se as ordenações francesas de Savary, consistentes na *Ordonnance Du Commerce*, de 1673, e na *Ordonnance de la Marine*, de 1681, em que se realizou uma compilação das normas estatutárias italianas e neerlandesas, observando-se também as regras advindas dos costumes comerciais, o que fez com que o direito comercial permanecesse como um corpo autônomo de normas. **Direito Comercial: passado, presente e futuro**. Rio de Janeiro: Elsevier: FGV, 2012, p. 28-29.

³⁴Nesse sentido DOBB, Maurice. Destacam-se as companhias inglesas, dentre as quais, fundada em 1553, a Rússia *Company* que foi a primeira companhia a empregar o capital social sob a forma de ações e a possuir navios incorporados, com carta-patente lhe conferindo o direito de exploração exclusiva do comércio no Mar Branco além do comércio com a Pérsia passando pela Rússia. Em 1555 forma-se a África *Company* cujas atividades exploraram o tráfico de escravos. Em 1577 é fundada a *Spanish Company* para monopolizar o comércio de vinho, azeite e frutas com Espanha e Portugal. Em 1578, a Companhia do Báltico recebe a carta-patente para desfrutar do comércio exclusivo através do mar do Norte com a Noruega, Suécia, Polônia, Lituânia, Prússia e Pomerânia. E em 1600 a fundação da Companhia das Índias Ocidentais, cuja carta-patente lhe conferia o comércio exclusivo com a Turquia cf., **A evolução do capitalismo**. Tradução de BRAGA, Manoel do Régio. 9ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., [s. d.], p. 120-122.

exploração quanto o de legislação diretamente dos monarcas por meio de cartas-patentes³⁵. Em troca deste monopólio de exploração as empresas pagavam impostos e taxas aos monarcas.

No universo da exploração das marcas, em 1560, o “jurista Bartolo escreveu uma obra denominada de *Insignia et Armis*, emitindo assim, o primeiro conceito jurídico”.³⁶ Nessa fase, elas ganham aspecto internacional, pois o início de sua regulamentação “coincide com a expansão do comércio internacional”.³⁷

As marcas foram decisivas nesse processo de expansão, pois o mercado consumidor não estava mais nas proximidades regionais do produtor, demandando forte organização de sinais, a fim consolidar elementos de diferenciação entre concorrentes.³⁸

Entretanto, enquanto na primeira fase do Direito Comercial a sua regulamentação ficava por conta dos estatutos das corporações de ofício, na segunda fase, há uma interferência maior do poder público, representando “um reconhecimento incipiente do direito de marcas como direito subjetivo”.³⁹

A boa reputação e o reconhecimento eram importantes para o comerciante que necessitava do crédito e do reconhecimento daqueles com quem negociava, de modo que no século XV “começam a aparecer os registros de marcas distintivos para evitar que concorrentes desonestos os utilizem”.⁴⁰

Intensificaram-se as relações entre a proteção à Propriedade Industrial e a concorrência.

§2º Transição entre a Segunda e a Terceira Fase do Direito Comercial e seus reflexos na Propriedade Industrial

O período final do mercantilismo (segunda metade do século XVII) foi marcado por uma série de revoltas contra os modelos econômicos e políticos à época vigentes.⁴¹

³⁵ BURNS, Edward McNall, destaca que esses privilégios conferidos por cartas patentes levaram inclusive ao domínio de nações inteiras, destacando que “a Companhia Inglesa das Índias Orientais governou a Índia como se fosse um estado particular, até 1784 (...) e a Companhia de Plymouth fundou a colônia de Virgínia e governou-a durante certo tempo como se fora propriedade sua”. **História da civilização ocidental:** do homem das cavernas até a bomba atômica. Tradução de MACHADO, Lourival Gomes e MACHADO, Lourdes Santos. 3 ed. Porto Alegre: Globo, 1975, p. 496.

³⁶ VIEIRA, Marcos Antonio. **Propriedade Industrial:** Marcas, história, legislação, comentários, jurisprudência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 8.

³⁷ COPETTI, Michele. *Ibidem*, p.19.

³⁸ CARVALHO, Nuno. *Ibidem*, p. 543.

³⁹ GUERRERO, Carlos. *Ibidem*, p. 84.

⁴⁰ CARVALHO, Nuno. *Op. cit.*, p. 562.

⁴¹ Como exemplo desses descontentamentos, destacou-se no campo político a Independência dos Estados Unidos da América; no campo da economia a criação de duas escolas: a Escola Fisiocrata na França e a Escola Liberal do Pensamento Econômico, na Inglaterra; e no universo jurídico a reestruturação das ideias do Direito Natural.

As relações ligadas à exploração da atividade econômica e o sistema de cartas patentes também sofrem alteração significativa, especialmente na Inglaterra, pois as sucessivas demandas judiciais questionando a concessão de monopólios culminaram, “em 1624, com a aprovação, pelo Parlamento inglês, do *Statute of Monopolies*, impedindo a concessão real de monopólios, de maneira a limitar o poder do soberano.”⁴²

É a partir desta norma inglesa que “a exclusividade do desenvolvimento de uma atividade econômica deixou de se basear apenas em critérios de distribuição geográfica de mercados, privilégios nobiliárquicos e outras restrições próprias ao regime feudal.”⁴³

Aquele Estatuto Inglês foi aprovado em meio a um ambiente hostil entre o Parlamento e o monarca, “contra os monopólios abusivamente concedidos pelo Rei, em total desrespeito às normas da *common Law* – as que exigiam que tais tipos de privilégios individuais só podiam ser concedidos pelo Parlamento.”⁴⁴

Mesmo inovador quanto à concessão dos benefícios, esse estatuto manteve as patentes ligadas à exploração exclusiva de atividade econômica para atrair tecnologia e desenvolvimento da indústria local.

No campo econômico, as modificações daquele período histórico foram motivadas pelo sofrimento imposto aos comerciantes, impossibilitados de explorar o livre comércio, pois os monarcas monopolizavam uma grande quantidade de atividades lucrativas nas mãos de apenas algumas companhias.⁴⁵

Por conta desses descontentamentos, floresceram na Inglaterra ideias contrárias ao Mercantilismo, tais como aquelas professadas por Adam Smith, que priorizava em suas teses liberais a não intervenção estatal. Adam Smith consolidou a chamada Teoria do Liberalismo Econômico, ou Regime Capitalista Liberal de Mercado, que pode ser identificado “ao reconhecer-se o direito subjetivo natural de propriedade e a decorrente livre iniciativa, com mínima intervenção estatal, liberando as forças naturais de mercado.”⁴⁶

Igualmente na França, o Poder Público regulava os preços das mercadorias e impedia a exploração de determinadas atividades. Essa regulamentação foi um dos fatores de motivação

⁴² FORGIONI, Paula. **Os fundamentos do Antitruste**, p. 54.

⁴³ COELHO, Fábio Ulhoa. **Princípios do Direito Comercial**. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 195.

⁴⁴ CARVALHO, Nuno. *Ibidem*, p. 230.

⁴⁵Exemplo dessa política que visava proteger interesses exclusivos foi a situação dos produtores de lã na Prússia destacada por Leo Huberman que estavam impedidos de explorar o seu próprio produto, pois naquele país havia uma política de incentivo à indústria têxtil privilegiando apenas alguns fabricantes, que encontravam matéria-prima barata pela grande quantidade do produto à disposição pela falta de concorrentes. HUBERMAN, *ibidem*, p.121.

⁴⁶ SAYEG, Ricardo; BALERA, Wagner. **O Capitalismo Humanista**. Filosofia Humanista de Direito Econômico. Edição Digital. Petrópolis – Rio de Janeiro: KBR Editora Digital Ltda., 2011, p. 115.

para a criação da Escola Fisiocrata⁴⁷, em cujas bases estava o grito que simbolizou este período: *laissez-faire*, no sentido de deixar em paz os agricultores e pequenos comerciantes.

Tais eventos marcariam uma nova era na evolução dos direitos individuais do homem e, em consequência, a realidade econômica contribuiu para uma nova formação de capital e desenvolvimento com a revolução industrial, que veio consolidar a exploração não só das marcas, mas de outros bens da propriedade industrial, tais como concebidos atualmente.

Seção III – A terceira fase do Direito Comercial e a consolidação da Propriedade Industrial

Apesar de existir a exploração de marcas desde a antiguidade, a noção de Propriedade Industrial historicamente surgiu no século XIX, sendo “produto resultante de dois indutores fundamentais e complementares: a Revolução Francesa (liberdade de iniciativa e propriedade privada) e a chamada Revolução Industrial (produção em massa).”⁴⁸

A Revolução Francesa aboliu “todas as corporações de ofício e os seus respectivos privilégios”⁴⁹, não só apresentou uma nova realidade à concepção de Direitos Humanos, como também motivou a criação legislativa marcante daquela época: os códigos iluministas. As concepções de pensamento, preocupadas com as incipientes conquistas dos direitos humanos, fizeram nascer uma ideologia voltada para a codificação do direito privado, elevando a legislação à condição de ciência.

Esta mudança metodológica acabou por atender tanto a anseios da Revolução Francesa, como da Industrial, que exigiam uma estrutura jurídica confiável e previsível, para atender aos investimentos econômicos.⁵⁰

⁴⁷Fisiocracia deriva do grego *physis* (natureza) e *kratein* (governar), ou seja, governo da natureza.

⁴⁸ GONÇALVES, Luís. *Ibidem*, p. 13.

⁴⁹ CARVALHO Nuno. *Ibidem*, p. 101.

⁵⁰Esse novo direito deveria estar isento de qualquer obscurantismo. Ele constituiria um sistema claro e certo, compreensível para o povo, pois, de agora em diante, o direito deveria estar a serviço do povo. Para alcançar esse objetivo, era preciso preencher duas condições. A primeira era material: a criação de um novo sistema jurídico baseado num novo corpo de fontes; a segunda era formal: uma nova técnica deveria ser desenvolvida para assegurar a aplicação na prática do novo direito. A primeira condição foi preenchida pelo direito natural, a segunda pela legislação, em particular pelos códigos nacionais introduzidos em todo o continente europeu. In CAENEGEM, Raoul Van. Uma introdução histórica ao direito privado. Tradução CAMPINHO, António. **Fórum sobre indicação geográfica e denominações de origem**. Disponível em <www.wipo.int/edocs/.../pt/.../wipo_geo_lis_08_theme1_campinos.doc>. Acesso em 30 mai. 2014, p.163-164.

Tal previsibilidade também deveria estar clara nas regras relativas à Propriedade Industrial, de forma que o século XIX foi bastante promissor na profusão de normas relativas à regulamentação de seus bens.

Esse período caracterizou-se pela formação do pensamento de que a concorrência deveria “ser vista como um meio para conciliar a liberdade econômica individual com o interesse público”⁵¹, o que fez nascer a distinção da concorrência de caráter particular, ligada à relação dos empresários entre si, com o chamado Direito Antitruste, em que as relações estão voltadas para a organização econômica do Estado e os particulares.

Para uma melhor compreensão didática deste período, é necessário fazer uma divisão entre as mudanças jurídicas trazidas com a teoria dos atos de comércio, a revolução industrial, as primeiras normas de regulamentação da Propriedade Industrial e as primeiras normas regulatórias da repressão da concorrência.

§1º Teoria dos atos de Comércio e as primeiras normas de regulamentação da Propriedade Industrial

Na Europa, especialmente na França, entre 1804 e 1810, como consequência da “aplicação dos resultados políticos da Revolução Francesa”⁵², promulgou-se uma grande obra legislativa, composta por cinco códigos principais: Código Civil, Código Comercial, Código de Processo Civil, Código Penal e Código de Processo penal. Esses códigos “criavam o arcabouço institucional indispensável para o florescimento do regime capitalista, pois asseguravam a segurança e a previsibilidade tão indispensáveis para as relações econômicas”⁵³.

Tais preceitos encontravam fundamento, principalmente, na filosofia kantiana, que inaugurou o racionalismo e proclamou que o homem deveria se governar com base em leis, frutos de sua própria inteligência.⁵⁴

⁵¹ GABAN, Eduardo Molan; DOMINGUES, Juliana Oliveira. **Direito Antitruste**. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 63.

⁵² RADBRUCH, Gustav. **Introdução à Filosofia do Direito**. Tradução MENDONÇA, Jacy de Souza. Disponível em: <<http://casadointelecto.yolasite.com/resources/filosofia%20do%20direito%20gustav%20radbruch.pdf>>. Acesso em 07 jan. 2013, p. 45.

⁵³ SARMENTO, Daniel. **Direitos Fundamentais e Relações Privadas**. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.11.

⁵⁴ Nesse sentido destaca-se trecho da sua obra *Fundamentos da Metafísica dos costumes*: Em razão disso, um ser racional deve considerar a si mesmo como inteligência (isto é, não pela parte de suas potências inferiores) e como pertencente, não ao mundo sensível, mas ao inteligível; portanto, tem dois pontos de vista sob os quais pode considerar-se a si próprio e conhecer leis do uso de forças e, conseqüente, de todas as suas ações: o primeiro enquanto pertencente ao mundo sensível, debaixo de leis naturais (heteronomia), e o segundo, como pertencente ao mundo inegível, sob o domínio de leis que, independentes da natureza, não são empíricas, mas se fundam

Esta realidade jurídica e filosófica se fez sentir no Direito Comercial, que passou a ser sustentado não mais por critérios subjetivos, promovidos por corporações ou companhias, mas sim, pela objetividade do Código Comercial Iluminista, dando início à sua terceira fase histórica.

Neste período, a legislação ganhou importância ímpar, não só como garantia de proteção aos direitos do cidadão contra o Estado, mas também como regulamentadora das normas de direito privado. A lei passou a ser a mais importante fonte do Direito.

Tal estrutura exegética, na forma de interpretar e compreender o Direito, foi fundamental para a profusão de diversas normas reguladoras, não somente das marcas, mas da Propriedade Industrial e da atividade concorrencial, motivadas pela significativa transformação no modo de compreensão do Direito.

No campo da Propriedade Industrial, essa fase se caracterizou por uma intensa atividade legislativa. Despontam as legislações pioneiras sobre o tema, especialmente, nos Estados Unidos, em 1790, o chamado *Patent Act*; na França, a Lei de 1791; no Brasil, o alvará de 28 de abril de 1809; e, posteriormente, a realização da Convenção de Paris, em 1883.

As cartas-patentes, enfim, deixavam de ser meras concessões conferidas pelo Estado para a exploração de atividade econômica, para consolidar-se como instrumento de proteção às invenções e ao direito de impedir concorrentes de explorar as técnicas patenteadas.

As ideias liberais foram de extrema importância na consolidação desse sistema, tal como visto na Constituição dos Estados Unidos de 1789 que estabeleceu, no artigo 1º, da seção 8, o direito exclusivo aos autores e inventores sobre seus escritos ou descobertas⁵⁵, motivando no ano seguinte a publicação da primeira lei americana sobre patentes, o *Patent Act* de 1790.

Mesmo sendo o Direito americano baseado na jurisprudência, “o direito positivado relativo às patentes é denso e detalhista”⁵⁶ demonstrando que naquele país a influência do pensamento iluminista ocorreu no universo da Propriedade Industrial, cujos bens ganharam *status* de propriedade, não mais de recompensa.

Essa mesma característica foi defendida na França no mesmo ano de 1790, pelo deputado M. Bouffers, dando “um passo decisivo para a promulgação das leis francesas de

somente na razão. KANT, Emmanuel. **Fundamentos da metafísica dos costumes**. Trad. Lourival de Queiroz Henkel. São Paulo: Ediouro, 1997, p. 108-109.

⁵⁵ Art. 1, seção 8 – (...) Promover o progresso da ciência e das artes úteis, garantindo, por tempo limitado, aos autores e inventores o direito exclusivo aos seus escritos ou descobertas (...). Disponível em http://pt.wikisource.org/wiki/Em_Tradu%C3%A7%C3%A3o:Constitui%C3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica#Se.C3.A7.C3.A3o_8. Acesso em 9 de maio de 2014.

⁵⁶ ABREU, Maria Inez Araujo de. Direito de Patentes nos Estados Unidos da América. **Revista de Direito Empresarial**. n.9, jan/jun, 2008. Curitiba: Juruá, 2008, 97-731, p. 97.

1791 e 1793, que expressamente reconheciam, enfim, a propriedade intelectual e garantiam ao autor a exclusividade de exploração da obra.”⁵⁷ Ressalta-se que “a lei de 1791 foi a primeira lei de patentes que não reconheceu ao inventor o direito de usar a invenção e sim o direito de proibir terceiros de usá-la.”⁵⁸

Seguindo a esteira das mudanças na estrutura legislativa, o Brasil destacou-se como o quarto país⁵⁹ a apresentar uma legislação de proteção aos direitos do inventor por intermédio da promulgação do Alvará de 28 de abril de 1809.

“Esse decreto compunha-se de um conjunto de medidas que visavam estimular os investimentos industriais em determinados setores”⁶⁰, não se apresentando necessariamente como uma lei sobre Propriedade Industrial, mas sim como instrumento para ampliar o comércio e a navegação⁶¹, caracterizou-se por exigir dos inventores o depósito prévio de suas invenções, respeitando o critério da novidade e obrigando-os a publicar seu invento, que ao final de 14 anos cairia em domínio público.⁶²

No final do século XIX, as legislações específicas sobre o tema ganham uniformidade com a realização da Convenção de Paris, em 1883, “um dos mais antigos atos internacionais de caráter econômico multilateral que existem no mundo”⁶³, pelo qual os países signatários se comprometiam a criar um “serviço especial da propriedade industrial e um depósito central

⁵⁷ FONSECA, Yyri Ikeda. **O Reconhecimento histórico do direito do autor e seu reconhecimento internacional.** Disponível em <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10579>. Acesso em 12 mai. 2014

⁵⁸ CARVALHO, Nuno. *Ibidem*, p. 305.

⁵⁹ Lembrando que o antecederam o Estatuto dos Monopólios em 1623 na Inglaterra; A Lei americana de 1790 e a Francesa de 1791.

⁶⁰ CRUZ, Murillo. **A Entrada do Brasil na Convenção Internacional para a proteção da Propriedade Industrial. Paris, 1883.** Disponível em: <http://www.ie.ufrj.br/hpp/intranet/pdfs/a_entrada_do_br_paris_convention_1883.pdf>. Acesso em 12 mai. 2014.

⁶¹ Segundo o texto original do Alvará: (...) e havendo estabelecido com este desígnio princípios liberais para a prosperidade deste Estado do Brazil, e que são essencialmente necessários para fomentar a agricultura, animar o comércio, adiantar a navegação, e aumentar a povoação, fazendo-se mais extensa e análoga a grandeza do mesmo Estado (...) Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/antioresa1824/alvara-40051-28-abril-1809-571629-publicacaooriginal-94774-pe.html>. Acesso em 15 mai. 2014.

⁶² Segundo texto original do referido Alvará: VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introductores de alguma nova machina, e invenção nas artes, gozem do privilégio exclusivo além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em beneficio da indústria e das artes; ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano do seu novo invento à Real Junta do Commercio; e que esta, reconhecendo a verdade, e fundamento delle, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze annos, ficando obrigada a publical-o depois, para que no fim desse prazo toda a Nação goze do fructo dessa invenção. Ordeno outrosim, que se faça uma exacta revisão dos que se acham actualmente concedidos, fazendo-se público na forma acima determinada, e revogando-se todos os que por falsa allegação, ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/antioresa1824/alvara-40051-28-abril-1809-571629-publicacaooriginal-94774-pe.html>>. Acesso em 15 mai. 2014.

⁶³ BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual.** Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 622.

para comunicação ao público das patentes de invenção, modelos de utilidade, desenho e modelos industriais de marcas de fábrica e de comércio.”⁶⁴

“Esta Convenção foi o resultado de várias reuniões e conferências diplomáticas que buscavam o reconhecimento internacional das patentes e marcas, dentro de um quadro mais homogêneo e igualitário aos diversos dispositivos”⁶⁵ normativos.

A Convenção da União de Paris estabeleceu princípios básicos que reduziram as divergências entre as diversas legislações sobre Propriedade Industrial, especialmente pelo fato de incluir o princípio do tratamento nacional, consagrado no art.2º, pelo qual os nacionais de cada um dos países membros puderam gozar, em todos os demais signatários, a mesma proteção, vantagens e direitos concedidos pela legislação do país a seus nacionais.

Foi com a Convenção da União de Paris, em 1883, e a posterior Convenção de Berna, para a Proteção das Obras literais e Artísticas, em 1886, que “o direito industrial passou a designar o direito dos bens incorpóreos”⁶⁶.

Cada uma dessas Convenções criou escritórios independentes para a fiscalização de seus direitos, entretanto, em 1893, seus escritórios foram unificados criando o Escritório Internacional Unificado pela proteção da Propriedade Intelectual, conhecido por sua sigla BIRPI (em francês: *Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*).

Ainda, seguindo esta tendência de internacionalização da Propriedade Intelectual, em 1890, é realizada a primeira revisão da CUP, culminando, em 1891, com o Acordo de Madri, de grande importância histórica, pois auxiliou na proteção inicial das indicações de proveniência, mais tarde, reconhecidas como indicações geográficas.

Por fim, em 1897, foi criada a Associação Internacional para a proteção da Propriedade Industrial, conhecida por sua sigla AIPPI, “dedicada ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos regimes de proteção da propriedade intelectual”⁶⁷, cujo funcionamento foi suspenso durante a primeira guerra mundial, retomando suas atividades no ano de 1925.

Ascensão destaca o fato de que a Convenção de Paris não impôs aos signatários a obrigação de legislar no domínio da concorrência desleal, houve esforço legislativo apenas em Portugal para reformular suas leis nesse sentido.⁶⁸

⁶⁴ CERQUEIRA, João. *Ibidem*, p. 29.

⁶⁵ CRUZ, Murillo. *Ibidem*.

⁶⁶ GONÇALVES, Luís. *Ibidem*, p. 14.

⁶⁷ Tradução própria do texto da AIPPI: “dedicated to the development and improvement of the regimes for the protection of intellectual property”. Disponível em <https://www.aippi.org/?sel=aims>. Acesso em 15 mai. 2014.

⁶⁸ cf. ASCENSÃO, José de Oliveira. **Concorrência Desleal**. Coimbra: Almedina, 2002, p. 21-22.

Desse modo, percebe-se que o final do século XIX consolida o papel da Propriedade Industrial como uma dos principais fatores de desenvolvimento econômico.

§2º As primeiras normas de regulamentação da Propriedade Industrial no Brasil

Ao contrário dos países europeus, o Brasil não vivenciou as duas primeiras fases do desenvolvimento do Direito Comercial, pois sua origem remonta ao século XVII, inexistindo, portanto, qualquer elemento histórico até então.

Mesmo após seu descobrimento, esteve vinculado à metrópole portuguesa, sem a possibilidade de desenvolver atividades empresariais, “procurava-se apenas desenvolver a mineração, a lavoura, a pecuária, as indústrias extrativas naturais, assim mesmo debaixo de restrições de toda a sorte.”⁶⁹

A exploração industrial no Brasil somente teve início com o Alvará de 1809, quando a Corte Portuguesa transferiu-se para o Brasil. Conforme mencionado anteriormente, o Brasil despontou-se como o quarto país no mundo a apresentar em textos normativos regulamentação sobre a propriedade industrial, permitindo a concessão de privilégios aos inventores de novas máquinas.⁷⁰

Com a proclamação da independência, a Constituição do Império, de 1824, manteve as garantias individuais dos inventores sobre suas produções, assegurou-lhes privilégio exclusivo e temporário ou a remuneração pelo ressarcimento da perda pela vulgarização. Tais preceitos constitucionais motivaram, em 1830, a promulgação de uma lei “tendente a tornar efetiva a proteção dos inventores, lei que regulou a concessão dos privilégios e os direitos deles decorrentes.”⁷¹

Segundo Barbosa, “essa determinação equivale a uma antecipação de meio século, ao princípio da propriedade do invento, que só em 1878 o Congresso Internacional da Propriedade Industrial, reunido em Paris, definitivamente assentou.”⁷²

Tardia, entretanto, foi a proteção relativa às marcas. Caso emblemático que motivou a criação de legislação específica foi a atuação de Rui Barbosa como advogado de Meuron & Cia., que ingressou em juízo para defender a marca de rapé “Areia Preta.” O Tribunal àquela época não reconheceu a usurpação da marca pela falta de elementos normativos, o que motivou

⁶⁹ CERQUEIRA, João. *Ibidem*, p. 2.

⁷⁰ Segundo CERQUEIRA, João. Essa Alvará foi inspirado no Estatuto dos Monopólios da Inglaterra, de 1623 e contém as linhas fundamentais para a proteção das invenções. *Op. cit.*, p. 7.

⁷¹ CERQUEIRA, João. *Idem*. p. 10.

⁷² BARBOSA, Denis, **Tratado da Propriedade Intelectual**, p. 21.

o representante da empresa a apresentar ao Parlamento Nacional requerimento para a produção de uma legislação específica.⁷³ Com isso, a primeira regulamentação das marcas somente se deu em 1875 por meio do Decreto n. 2.682, reconhecendo ao fabricante e negociante o direito de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio.

Após participar do Congresso Internacional de Paris, em 1880, o governo imperial inicia os trabalhos legislativos para a aprovação do Decreto 8.820, de 30 de dezembro de 1882, que, àquela época, estava “entre as mais perfeitas sobre o assunto”.⁷⁴

Munido desta nova legislação, o Brasil participa, em 1883, da Convenção da União de Paris para a proteção da Propriedade Industrial. Essa participação intensifica as relações comerciais brasileiras, que acaba por resultar na promulgação de legislação específica em 23 de junho de 1884, o Decreto 9.233, posteriormente regulamentado pelo Decreto 9.828, de 31 de dezembro do mesmo ano.

A Proclamação da República trouxe uma nova constituição em 1889, que garantiu a propriedade dos inventores e das marcas de fábrica, encerrando, assim, a profusão de normas brasileiras no século XIX.

§3º A importância da Revolução Industrial para o desenvolvimento da Propriedade Industrial

Deve-se destacar que a Inglaterra no começo não adotou a mesma organização jurídica dos Códigos Napoleônicos, isto porque “o direito inglês manteve seu curso tradicional de modo imperturbável”⁷⁵, mantendo-se o direito comum (*common law*) tal como consolidou-se em períodos anteriores. Desse modo, a principal contribuição da Revolução Industrial à Propriedade Industrial esteve na expansão das atividades econômicas⁷⁶. A patente foi transformada “num instrumento capitalista – alguns ajustes foram introduzidos no sistema, nomeadamente por meio da adoção de condições mais estritas de patenteabilidade bem como do requisito da descrição e divulgação do invento”.⁷⁷

⁷³ Cf. REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial**. 28 ed. v.1. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 257.

⁷⁴ CERQUEIRA, João. Op. cit., p. 18.

⁷⁵ CAENEGEM, Raoul. *Ibidem*, p. 188.

⁷⁶ A Revolução Industrial teve inclusive como um de seus fatores de propulsão um bem da Propriedade Industrial, qual seja a invenção da máquina a vapor. Segundo Marcos Antônio Vieira: O inventor da máquina a vapor não é o escocês James Watt (1736-1819). Mas é ele quem aperfeiçoa a engenhoca criada por Thomas Newcomen. Seja como for, a máquina traz a Revolução Industrial. **Propriedade Industrial: Patentes**. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, p. 54.

⁷⁷ GONÇALVES, Luís. *Ibidem*, p. 277.

O progresso promovido por essa revolução elevou a produção industrial a uma especialização jamais vista, firmando bases para uma divisão do trabalho, cujo reflexo na geografia econômica foi sentido não somente na Inglaterra, mas também internacionalmente por meio da concepção da divisão internacional do trabalho⁷⁸.

Todas estas modificações de caráter econômico levaram a uma mudança na estrutura interna e externa do Direito Comercial, pois ampliaram não só a quantidade de relações negociais praticadas pelos comerciantes, como também a própria caracterização daquelas atividades que seriam consideradas como atividades mercantis, especialmente a industrial.⁷⁹

Ocorria então uma transformação no modelo capitalista, que consolidou definitivamente a era industrial. Do mesmo modo, o Direito Comercial incorporou as relações industriais, não só no sentido da produção e das atividades a ela inerentes, mas também na proteção à Propriedade Industrial, reflexo direto do expansionismo econômico.

§4º As primeiras normas do Direito da Concorrência

Mesmo considerando toda a profusão econômica que viveu a Europa no período da Revolução Industrial, não foi naquele continente que se promulgaram as primeiras normas destinadas exclusivamente à regulamentação do Direito Antitruste.

Destacou-se o Canadá como sendo o pioneiro, por intermédio do *Act for de Prevention and Sup-pression of Combinations Formed in Restraint of trade* editado, em 1889, com a finalidade de “atacar arranjos ou combinações voltadas a restringir o comércio mediante fixação de preços ou a restrição da produção (cartéis)”⁸⁰

No ano seguinte, em 1890, os Estados Unidos editaram o *Sherman Act*, com a finalidade de evitar abusos econômicos⁸¹. Essa lei atendeu aos anseios sociais daquela época, pois a

⁷⁸ O economista CARREIRO, Carlos Haroldo Porto fez uma análise dessa evolução: “a especialização (resultado de uma enorme e profunda divisão do trabalho) de individual, que era, passou a internacional (divisão internacional do trabalho), tornando possível o aparecimento de uma economia mundial”. CARREIRO, Carlos Haroldo Porto. História do Pensamento Econômico. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1975, p.211.

⁷⁹ Destaca CAVALLI, Cassio, que a própria divisão que se estabelecia entre atividades civis e mercantis passou por modificações. Exemplificando que “as indústrias extrativistas, por exemplo, ainda que fortemente ligadas ao solo, foram consideradas comerciais”, e do mesmo modo se dava com “as empresas de incorporação, construção e de exploração agrícola”. Ibidem, p. 100.

⁸⁰ GABAN, Eduardo; DOMINGUES, Juliana. Ibidem, p. 64.

⁸¹ KENNEDY, Paul. destaca que: “antes mesmo da deflagração da Guerra Civil, em abril de 1861, os Estados Unidos se tinham tornado um gigante econômico, embora a distância da Europa, a concentração no desenvolvimento interno (e não no comércio exterior) e a natureza acidentada do interior do país ocultassem, em parte, esse fato. Embora sua parcela da produção mundial de manufaturas estivesse, em 1860, bem atrás da parcela britânica, já tinha superado a da Alemanha e a da Rússia e estava na iminência de alcançar a França.” **Ascensão e queda das grandes potências. Tradução de Waltensir Dutra.** 7ª ed. Rio de Janeiro, Campus, 1989, p. 176.

população entendia ser prejudicial à economia a concentração de poder econômico nas mãos de trustes e cartéis.⁸²

A promulgação do *Sherman Act* mostrou-se adequada à ideologia liberal proveniente da Revolução Francesa e da Independência dos Estados Unidos, pois representou uma das formas do liberalismo econômico⁸³. Desse modo, tal legislação acabou sendo reconhecida como “o mais significativo diploma legal que corporificou a reação contra a concentração de poder em mãos de alguns agentes econômicos, procurando discipliná-la.”⁸⁴

Estas primeiras legislações mostram que a utopia de liberdade mercadológica sem restrições não pode ser alcançada, sendo necessário que normas específicas regulamentem as relações entre os empresários como um meio de garantia da própria liberdade no exercício das atividades econômicas.

Havia preocupação com a garantia da entrada e da própria permanência dos empresários na exploração das atividades econômicas, demonstrando, nesse primeiro momento, uma “proteção à liberdade subjetiva dos concorrentes, ou seja, a proteção à defesa dos interesses dos comerciantes.”

Outras legislações que visavam regulamentar a concorrência também foram promulgadas na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, entretanto essas promulgações ocorreram principalmente no início do século XX.

⁸² Os cartéis caracterizam-se pela reunião de empresas rivais, com a finalidade de realizarem acordo mútuo para a dominação do mercado, já os trustes consistem na reunião de empresas, em que as mais fracas e, em regra menores, cedem seu o poder de gestão para outras maiores e mais fortes, gerando assim uma organização administrativa única. Característica marcante da história econômica americana durante a segunda metade do século XIX foi a consolidação de cartéis e trustes como uma forma de organização empresarial para dominação de mercados. FORGIONI, Paula. Destaca que O “*Standard Oil*, celebrado em 1882, foi o primeiro e mais conhecido de todos os trustes. Rockefeller, seu administrador fez com que essa empresa por muitos anos controlasse a indústria americana do petróleo. In **Os fundamentos do Antitruste**, p. 76.

⁸³ Nesse sentido, destaca GRAU, Eros Roberto: A generalidade e abstração da lei garantem o indivíduo contra a arbitrariedade estatal, porque isto é indispensável ao cálculo e segurança inerentes à produção capitalista; mas o cálculo e segurança inerentes à produção capitalista reclamam também previsibilidade no comportamento dos agentes econômicos. Isto é: cada agente econômico necessita de garantias (i) contra o Estado e (ii) contra os outros agentes econômicos que atuam no mercado. Vale dizer, cálculo e segurança inerentes à produção capitalista exigem uma dupla garantia: (a) Contra o Estado (=liberalismo político) e (b) em favor do mercado (=liberalismo econômico; a liberdade econômica em suas duas faces, liberdade pública e liberdade privada. **A ordem econômica na constituição de 1988**, p. 37.

⁸⁴ FORGIONI, Paula. Op. cit., p. 70.

Seção IV – O desenvolvimento da Propriedade Industrial e do Direito da Concorrência no Século XX

O século XX apresentou significativas modificações na concepção do Direito como ciência autônoma. Os fatores históricos ligados às duas grandes guerras mundiais acabaram por transformar significativamente o pensamento jurídico, “modelado numa época de sucessivas tragédias.”⁸⁵

No Direito Comercial as certezas e a objetividade, outrora oferecidas pela teoria dos atos de comércio, mostraram-se insuficientes à nova realidade empresarial. “Aqueles que se dedicavam à atividade comercial paulatinamente passaram a dirigir a sua atenção para a produção de bens de consumo e para a prestação de serviços”⁸⁶, o que acabou por abalar as estruturas de Direito Privado como um todo, pois não era mais possível considerar um sistema suficientemente objetivo para discriminação de atividades comerciais e não comerciais.

Então, os italianos, inspirados nas lições de Vivante, promulgaram em 1942 um Código Civil que adotou formalmente a postura de unificação das legislações de Direito Privado⁸⁷, consagrando a chamada Teoria da Empresa.

Essa teoria ou o código não são referenciais sobre a Propriedade Industrial ou a concorrência desleal, entretanto constata-se no Título IX dois capítulos específicos sobre a propriedade industrial e no Título X um capítulo específico sobre a concorrência.⁸⁸

⁸⁵ LOSANO, Mario G. **Sistema e estrutura no direito**: das origens à escola histórica. 1v. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2008, p. IXXX.

⁸⁶ DUARTE, Ronnie Preuss. **Teoria da Empresa à luz do novo Código Civil brasileiro**. São Paulo: Método, 2004, p. 23.

⁸⁷ Nesse sentido VIVANTE, Cesare: É difícil fazer uma separação nítida entre a matéria regulada pelo Código civil e a regulada pelo Código Comercial, porquanto o conceito jurídico do comércio se vai modificando e geralmente alargando justamente com os progressos legislativos, e também, sob o regime das leis atuais, com o aparecimento de novas formas econômicas. A dificuldade daquela separação artificial danificam de tal forma o exercício simples e pronto da justiça, que alguns legisladores pensam cortar todas as dificuldades regulando por meio de um só código tanto os negócios cíveis como os comerciais; é o que se fez recentemente na Suíça, e igual tendência manifestou o direito alemão nas recentes reformas legislativas. **Instituições do direito comercial**. 2 ed. Sorocaba-SP: Editora Minelli, 2007, p. 18.

⁸⁸ Os Italianos utilizaram-se do Código Civil de 1942, cuja vigência mantém-se até os dias de hoje para indicar a necessidade da proteção dos bens provenientes da criação intelectual, dentre os quais se destaca a regulamentação dos direitos de exclusividade sobre a exploração de invenções e modelos de utilidade (previstos nos artigos 2584 e 2592). Do mesmo modo, o Código Civil Italiano no artigo 2598 também define diferentes hipóteses de concorrência desleal, das quais se destacam: 1) Usar nomes ou sinais distintivos capazes de produzir confusão com os nomes ou sinais distintivos legalmente utilizados por outros, ou imitar os produtos de um concorrente, ou exercer qualquer outro meio capaz de criar confusão com os produtos e com as atividades de um concorrente; 2) Divulgar notícias e apreciações sobre os produtos e sobre a atividade de um concorrente, capazes de estabelecer o descrédito, ou se apropriar de qualidades dos produtos ou a empresa de um concorrente; 3) Beneficiar-se direta ou indiretamente de qualquer outro meio incompatível com os princípios profissionais e idôneo a causar danos a outra empresa.

O Estado que, no século XIX, pouco interferia nas relações eminentemente privadas, alterou sua postura legislativa no século XX, inserindo nas normas de Direito Público regras de proteção às relações privadas, fenômeno este que ficou conhecido como constitucionalização do direito privado⁸⁹.

No campo da Propriedade Intelectual há uma aproximação maior da Propriedade Industrial com o Direito da Concorrência, motivada, principalmente, pelas revisões da União de Paris e das constantes violações de marcas e patentes, tendo em vista o aumento significativo da concorrência econômica, face à intensificação das relações comerciais entre diferentes países.⁹⁰

Nesse sentido, ao final da primeira guerra mundial, em 1919, é criada a Câmara de Comércio Internacional por um grupo de “industriais, financistas e comerciantes determinados a trazer prosperidade econômica a um mundo que ainda estava se recuperando da primeira guerra mundial”⁹¹, cujas preocupações voltaram-se também para questões relacionadas à Propriedade Industrial, bem como às relações de concorrência e desenvolvimento econômico.

O desenvolvimento da Propriedade Industrial a partir da segunda metade do século XX é marcado pela preocupação social com os países em desenvolvimento, especialmente no que diz respeito às patentes e as relações de concorrência entre as empresas em expansão. Essa preocupação levou, inclusive, a Europa a adotar expressamente o princípio da livre concorrência “como regra geral no Tratado de Roma de 1957, que estabeleceu a Comunidade Econômica Europeia.”⁹²

⁸⁹ Nesse sentido FACCHINI NETO: O fenômeno conhecido como constitucionalização do direito privado pode ser descrito de várias formas. Como já salientado, do ponto de vista histórico, na época do liberalismo clássico (e com essa expressão pretendemos abranger todas as concepções que derivam das ideologias do constitucionalismo liberal, do liberalismo político e econômico, dos direitos humanos de primeira dimensão), que coincide substancialmente com a época das grandes codificações do direito privado do século XIX, concebiam-se as constituições liberais como verdadeiros códigos de direito público (ou seja, diplomas jurídicos que buscavam disciplinar a organização do Estado, a estrutura dos poderes, a competência de seus órgãos, bem como algumas relações entre o Estado e seus súditos), ao passo que os códigos privados eram encarados como verdadeiras constituições de direito privado (isto é, estatutos que disciplinavam as relações jurídicas entre os cidadãos, com exclusão de qualquer intervenção estatal, especialmente na área econômica, regida que era pela autonomia da vontade e pela concepção individualista de propriedade privada). FACCHINI NETO, Eugênio. Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do direito privado. In SARLET, Ingo Wolfgang. **Constituição, direitos fundamentais e direito privado**. 3 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 54.

⁹⁰Nesse sentido alerta ASCENSÃO, José: num mundo cada vez mais incitado para a concorrência econômica, torna-se também cada vez mais aguda a pressão sob a lealdade da concorrência. **Concorrência Desleal**, p. 16.

⁹¹ Tradução própria do texto original da Câmara de Comércio Internacional: The group of industrialists, financiers and traders were determined to bring economic prosperity to a world that was still reeling from the devastation of World War I. They founded the International Chamber of Commerce and called themselves "the merchants of peace". Disponível em: <<http://www.iccwbo.org/about-icc/history/the-merchants-of-peace/#sthash.XeSuhpVN.dpuf>>. Acesso em 19 mai. 2014.

⁹² GABAN, Eduardo; DOMINGUES, Juliana. *Ibidem*, p. 69.

No campo da regulamentação econômica da concorrência, o Estado passou a ter o dever de atuar na ingerência da vida econômica e na fiscalização dos particulares. Surgiu no século XX a noção de serviço público, que ofereceu à sistematização do Direito da Concorrência um elemento fundamental para o estudo da teoria da regulação.⁹³

O mercado acabou sendo reconhecido como “instituição jurídica com foro constitucional”⁹⁴, na medida em que o Estado deveria criar instrumentos para que todos pudessem auferir sua sobrevivência, resguardados os princípios da livre concorrência, da livre iniciativa e da valorização do trabalho humano, passando a desempenhar um papel como agente de implementação de políticas públicas, cuja finalidade precípua estava em integrar e modernizar as relações capitalistas e, em especial, as relações empresariais, interferindo inclusive na forma de exploração da Propriedade Industrial, em especial as patentes, pois elas estavam relacionadas à disseminação do conhecimento tecnológico.

Vale ressaltar, portanto, que duas características essenciais se destacam no século XX, uma relacionada à aproximação das normas de proteção dos bens da Propriedade Industrial com a concorrência desleal e outra relativa à consolidação das normas estatais de coibição da concorrência no âmbito do Direito Antitruste. Dessa forma, faz-se necessário um estudo breve sobre cada uma delas.

§1º A Propriedade Industrial no século XX e os tratados internacionais

As principais características percebidas nesse século, sob a ótica dos tratados internacionais sobre Propriedade Industrial, foram a aproximação com a concorrência desleal, a criação de normas de disseminação de tecnologia em países em desenvolvimento e a criação de órgãos internacionais de regulamentação. Nas seis revisões da CUP que ocorreram no século XX, houve modificações sobre a proteção à concorrência⁹⁵ em quatro delas, demonstrando esta nova preocupação legislativa.

⁹³ Segundo SALOMÃO FILHO, Calixto. É a partir da colocação do regime de direito público no centro da noção de serviço público que se teoriza a mais importante (e mais deletéria) forma de regulação da economia: a concessão de serviço público. **Regulação da atividade econômica** (princípios e fundamentos jurídicos). 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 25

⁹⁴ OLIVEIRA, Eutálio José Porto. O Estado, A Ordem Econômica e a dignidade da pessoa humana. In MIRANDA, Jorge e SILVA, Marco Antônio Marques da (coord.). **Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade Humana**. 2 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 72.

⁹⁵ Lembrando que essas normas de proteção à concorrência referem-se à concorrência desleal e não ao Direito Antitruste.

A primeira revisão ocorreu no ano de 1900, na cidade de Bruxelas, agregando norma específica de proteção às indicações geográficas ao artigo 10, o que permitiu estender o interesse de agir a qualquer pessoa de uma região lesada por uma falsa indicação de localidade.

Na Revisão de Washington, de 1911, foi incluído texto específico no art. 10º *bis*, no sentido de manifestar “a preocupação genérica de repressão da concorrência desleal.”⁹⁶

A próxima revisão da Convenção de Paris ocorreu em 1925, em Haia, caracterizada por ter ampliado o número de países membros de 22 para 35 Estados. No aspecto doutrinário incluiu de normas relativas à licença compulsória, ocupando “o espaço antes reservado à revogação por caducidade, por ser uma medida menos drástica.”⁹⁷ O artigo 10º *bis*, introduzindo cláusula geral de concorrência desleal, e foi criado o art. 10º *ter*, o qual conferiu legitimidade ativa às associações profissionais, tais como sindicatos, para atuar contra atos de concorrência desleal.⁹⁸

Em 2 de junho de 1934, na cidade de Londres, foi feita uma nova revisão da Convenção de Paris, cuja principal contribuição foi reforçar o acordo de Madri, permitindo apreensão de produtos comercializados com indicação falsa de procedência geográfica, o que evidenciou preocupação específica com a concorrência ilícita.

Após 1934 ocorre novo conflito armado internacional, a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Com o seu término se intensifica a preocupação dos países com a criação de organismos internacionais, dentro de “esforços para assegurar a paz e reorganizar a economia capitalista.”⁹⁹ Nesse sentido, são criados o Banco Mundial (BIRD), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o GATT (em inglês: *General Agreement on Tariffs and Trade*¹⁰⁰).

De todos citados, é o GATT que apresenta relação direta com a Propriedade Industrial, pois ao “promover o livre comércio entre os países membros, através da redução de tarifas e

⁹⁶ GONÇALVES, Luís. *Ibidem*, p. 356.

⁹⁷ GONTIJO, Cícero. **As transformações nos sistemas de patentes, da Convenção de Paris ao acordo TRIPS**. Disponível em: <http://www.fdcl-berlin.de/fileadmin/fdcl/Publikationen/C_cero-FDCL.pdf>. Acesso em 28 mai. 2014.

⁹⁸ No Brasil a Revisão de Haia foi introduzida em nosso ordenamento jurídico através do Decreto n. 19.056 - de 31 de dezembro de 1929, cuja redação do Art. 10 *ter*. foi a seguinte: Os países contratantes comprometem-se a assegurar, aos cidadãos dos outros países da União, os recursos legais destinados a reprimir de modo eficaz todos os atos especificados nos artigos 9, 10 e 10 *bis*. Comprometem-se além a decretar medidas que permitam aos sindicatos e associações representantes da indústria e do comércio interessados, e cuja existência não for contrária às leis dos países, pleitear em juízo ou junto às autoridades administrativas no sentido de reprimir aos atos previstos pelos artigos 9, 10 e 10 *bis*, na medida em que a lei do país, onde a proteção é reclamada, o permitir aos sindicatos e às associações desse país.

⁹⁹ BARBIERI, José Carlos. Uma avaliação do acordo sobre aspectos dos direitos da propriedade intelectual relacionados com o comércio: cinco anos depois. **Revista de Administração Pública**. Rio de Janeiro, v. 35(3), Maio/jun 2001, p. 107-129, 2001, p. 112.

¹⁰⁰ Acordo Geral de Tarifas e Comércio.

entraves não tarifários”¹⁰¹, influenciou as discussões sobre o comércio e a proteção dos bens incorpóreos da Propriedade Industrial.¹⁰²

Neste cenário de reconstrução econômica outra revisão da CUP ocorreu, na cidade de Lisboa, em 1958, com pequena participação de países (ao todo 26), voltada principalmente para a proteção de denominações de origem e indicações geográficas. Essa revisão conferiu meios aos legítimos produtores para “reagir contra usos parasitários em produtos não genuínos”¹⁰³, a fim de consolidar a proteção àqueles bens da Propriedade Industrial.

Mesmo com todas essas revisões, ainda não foi possível aos países unionistas estabelecer um consenso amplo com relação aos bens da Propriedade Industrial, especialmente quanto às invenções, pois os princípios então estabelecidos eram “insuficientes para promover uma harmonização efetiva em âmbito mundial, além de não prever sanções diante do não-cumprimento”.¹⁰⁴

Persistiam, na primeira metade do século XX, discussões relativas ao reconhecimento das invenções por meio de concessão de patentes, especialmente por dois motivos: o primeiro relacionado ao reconhecimento delas como criação científica, pois ainda não estava consolidada a ideia de que as invenções patenteadas deveriam servir aos fins da ciência, e o segundo ligado à ideia de dominação de mercados, pois tais invenções ainda eram associadas à ideia de monopólio.

Essa concepção somente se modificou por especial atuação das Cortes e Senado americanos, que acabaram excluindo, naquele país, a possibilidade de patenteamento de criações técnicas sem qualquer mérito científico, reconhecendo que o sistema de patentes era necessário no sistema capitalista.¹⁰⁵

Por outro lado, a aproximação da Propriedade Industrial com as ideologias de promoção do desenvolvimento social fez com que no início da década de 60 o Brasil motivasse a

¹⁰¹ BARBIERI, José. Op. cit., p. 112.

¹⁰² Segundo BARBOSA Denis, Exemplo disso é que o “artigo IX do GATT (Lei 313 de 30.09.48) já previa proteção às marcas de indicações de procedência regional e geográfica”. **Tratado da Propriedade Intelectual**, p. 655.

¹⁰³ CAENEGEM, Raoul. Idem.

¹⁰⁴ BARBIERI, José. Op. cit., p. 110.

¹⁰⁵ De acordo com CARVALHO Nuno, Nos anos 60, o próprio Congresso norte-americano encarregou um famoso economista, Fritz Machlup, então integrante do departamento de Política Econômica da Universidade de John Hopkins, de examinar como o sistema de patentes impactava na economia norte-americana. (...) As conclusões de Machlup neste estudo são talvez uma das passagens mais citadas em matéria de doutrina econômica sobre o sistema de patentes. Disse Machlup “Nenhum economista, com base no conhecimento de hoje, poderia afirmar com certeza que o sistema de patentes, tal como funciona hoje, confere um benefício líquido ou uma perda líquida à sociedade. O melhor que ele pode fazer é emitir presunções e adivinhar até que ponto a realidade corresponde essas presunções.” Ibidem, p. 369-370.

Assembleia Geral das Nações Unidas a realizar um estudo sobre o valor do sistema de patentes como elemento de proteção à transferência de tecnologia para países subdesenvolvidos.¹⁰⁶

Com o crescimento das preocupações sociais, os países subdesenvolvidos e os países em desenvolvimento, em especial o Brasil, viam no sistema de patentes vigente, àquela época, um entrave para seu desenvolvimento social e econômico. Havia um descontentamento desses países com o princípio do tratamento nacional previsto na CUP.

Somente em 1964, as Nações Unidas publicaram o relatório intitulado *The Role of Patents in the transfer of Technology to Developing Countries*, no qual “separaram as patentes concedidas para nacionais daquelas concedidas para estrangeiros”¹⁰⁷, pelo qual ficou decidido que a falta de exploração de patente de titular estrangeiro poderia constituir barreiras ao desenvolvimento econômico e comercial.

Essa conclusão permitiu aos países em desenvolvimento introduzir a tecnologia patenteada por estrangeiros em seus territórios mediante licença compulsória, entretanto era indispensável o “controle de práticas anticompetitivas e abusivas nos contratos de licenças”¹⁰⁸, para evitar eventuais abusos dos países em desenvolvimento na tentativa de se aproveitarem de tecnologias patenteadas.

O relatório das Nações Unidas tornou-se, enfim, “um tributo ao sistema internacional de patentes em vigor, o que o Brasil e outros países em desenvolvimento certamente não esperavam e não desejavam.”¹⁰⁹ Com isso, não ficaram resolvidas as preocupações dos países em desenvolvimento quanto as restrições às licenças compulsórias.

Nesse contexto, no dia 14 de julho de 1967, é realizada a última revisão da CUP, em Estocolmo, que ampliou o art. 10 *bis*, incluindo os atos enganosos no elenco dos atos

¹⁰⁶ Segundo MENESCAL, Andrea Kouri. Para realizar esse estudo foi necessário convidar um grupo de especialistas, os quais compostos por membros dos três principais órgãos internacionais de fiscalização e estudo de patentes à época existentes, quais sejam o BIRPI, a CCI e a AIPPI, “mesmo porque, segundo afirmação da Secretaria, ‘o trabalho relativo ao relatório solicitado pela resolução seria técnico demais para ser feito apenas pelo Secretário Geral’ e incluía, com certeza, a assistência de consultores. Mudando os tortos caminhos da OMPI? A agenda para o desenvolvimento em perspectiva histórica. In POLIDO, Fabricio e RODRIGUES JÚNIOR, Edson Beas (org). **Propriedade Intelectual: novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 473.

¹⁰⁷ CARVALHO, Nuno. *Ibidem*, p. 375.

¹⁰⁸ *Ibidem*, p. 376.

¹⁰⁹ MENESCAL, Andrea. *Op. cit.*, p. 474.

considerados desleais¹¹⁰ e criou a então Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI.¹¹¹

Essa revisão foi de grande importância na consolidação dos direitos da Propriedade Intelectual, pois com a criação da OMPI, abriu-se uma nova realidade para as negociações relativas aos bens incorpóreos. Barbosa destaca inclusive que “na passagem da década de 1970, pela primeira vez na História, a balança de intangíveis (inclusive financeiros e de investimentos) dos Estados Unidos superou a balança comercial”¹¹², ilustrando a grande importância do comércio desses bens.

Assim, é relevante mencionar que a falta de uniformidade de tratamento da propriedade intelectual no cenário internacional ainda gerava descontentamento, principalmente nos países em desenvolvimento.

Somente em 1975, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) apresentou um relatório favorável aos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, intitulado “*The Role of the Patent System in the Transfer of Technology to Developing Countries*”.

Esse relatório constatou a necessidade de mudanças no sistema internacional de patentes, sugerindo ao final “fazer com que as leis e práticas relativas a patentes sejam capazes de efetivamente complementar outros instrumentos de política para o desenvolvimento nacional.”¹¹³ Não motivou mudanças imediatas das legislações nacionais, ou mesmo na criação de Convenções Internacionais para discutir o tema, gerando descontentamento dos países subdesenvolvidos.

Até mesmo os Estados Unidos estavam descontentes com o sistema internacional de proteção da propriedade intelectual, pois buscavam solução para tentar barrar o comércio de

¹¹⁰ No Brasil a Revisão de Estocolmo foi introduzida em nosso ordenamento jurídico através do Decreto n. 75.572 - de 8 de abril de 1975, cuja redação do § 3º do Art. 10 bis foi a seguinte: As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.

¹¹¹ Com a criação da OMPI, as Convenções realizadas até aquele momento passaram a ser de sua responsabilidade, e o BIRPI – deixou de existir, sendo incorporado à OMPI. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual atualmente administra 25 tratados internacionais, cujos trabalhos realizados também em conjunto com outras organizações internacionais visam harmonizar a legislação e os procedimentos nacionais de propriedade intelectual, prestar serviços para aplicações internacionais para os direitos de propriedade industrial, trocar informações de propriedade intelectual, prestar assistência jurídica e técnica para o desenvolvimento a outros países, facilitar a resolução de disputas de propriedade intelectual privada e mobilizar a tecnologia da informação como ferramenta para armazenar, acessar e usar informações valiosas de propriedade intelectual. Segundo informações do sítio da própria Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/general/>. Acesso em 02 jun. 2014.

¹¹² BARBOSA, Denis. **Tratado da Propriedade Intelectual**, p. 657.

¹¹³ MENESCAL, Andrea. *Ibidem*, p. 474.

produtos contrafeitos, utilizando “da sua própria Seção 301 do *Tariff and Trade Act* de 1984 (...), para conseguir o que a lei e os tratados da época lhe negavam.”¹¹⁴

Foi então que, em 1994, na Rodada de negociações do Uruguai do GATT, os países membros firmaram diversos acordos e iniciaram o processo de criação da Organização Mundial do Comércio – OMC¹¹⁵ e a formação do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, conhecido por sua sigla em inglês TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*).¹¹⁶

Esse acordo foi diferente dos demais tratados firmados, pois envolveu todas as espécies de propriedade intelectual, bem como estabeleceu “um mecanismo sólido de aplicação das regras e viabiliza um sistema de resolução de disputas comerciais envolvendo direito da propriedade intelectual.”¹¹⁷ Ele não mudou profundamente a estrutura do sistema de Propriedade Industrial, entretanto a partir da sua criação “muitos países que tinham outras opiniões sobre como o sistema deveria ser usado – ou ignorado – aderiam àquelas políticas”.¹¹⁸

Além do combate ao comércio internacional de produtos contrafeitos, também foi criado um instrumento normativo (art. 39) para a proteção de informação confidencial, harmonizando a “abordagem dos Estados Unidos sobre *trade secrets* com as noções da Europa Ocidental sobre limites honestos de competição.”¹¹⁹

Vale destacar que este processo de harmonização não significou “a criação de normas uniformes para todos os países membros sobre uma determinada matéria. Significa que cada país irá incorporar as disposições desses acordos segundo suas próprias características.”¹²⁰

Um ponto polêmico relativo à vigência do TRIPS foi a previsão de que cada país pudesse formular ou emendar leis que protegessem a saúde e nutrição públicas e promovessem o interesse público em setores de importância vital para o seu desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, desde que tais medidas fossem compatíveis com o Acordo. (art. 8.1)

¹¹⁴ BARBOSA, Denis. **Tratado da Propriedade Intelectual**, p. 657.

¹¹⁵ Vale destacar que a OMC somente foi criada oficialmente em 01 de janeiro de 1995 com o acordo de Marrakech.

¹¹⁶ O TRIPS é um acordo constituído por 72 artigos que estão divididos em quatro diferentes partes. A primeira trata de disposições gerais e princípios básicos relacionados aos bens da propriedade intelectual. A segunda trata das normas relativas à existência, abrangência e exercício dos direitos de propriedade intelectual. A terceira parte regulamenta a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual. A quarta e última parte trata da aquisição e manutenção de direitos de propriedade intelectual e procedimentos conexos.

¹¹⁷ FREITAS, Silvia Rodrigues de. O Protocolo de Madri: funcionamento e considerações sobre a adesão do Brasil. In NIELSEN, Viviane Mattos. **Marcas e Propriedade Industrial: uma visão multidisciplinar**. Edições do Autor: 2009, p. 118.

¹¹⁸ CARVALHO, Nuno. Ibidem, p. 378.

¹¹⁹ DINIZ, Davi Monteiro. **Propriedade industrial e segredo em comércio**. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 78.

¹²⁰ BARBIERI, José. Ibidem, p. 114.

Essa polêmica ocorreu por questões ligas aos produtos farmacêuticos, “em face da crescente epidemia de AIDS que se alastrava então pelo continente africano.”¹²¹ Os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento continuaram a alegação de que o acordo TRIPS ainda não era suficiente para a limitação da transferência de tecnologia e, especialmente, acusavam o sistema de patentes de produtos farmacêuticos por ter criado um monopólio, do qual se beneficiavam, principalmente, os países desenvolvidos.

A principal questão debatida voltava-se para o fato de que a concessão de licença compulsória a um país subdesenvolvido que não tivesse condições de produzir o medicamento seria inútil, salvo se o medicamento estivesse disponível no mercado internacional, portanto a licença compulsória deveria incluir a importação dos medicamentos patenteados.¹²²

Assim, os debates promovidos, principalmente por países africanos, levaram a organização da IV Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio, reunida em Doha, em novembro de 2001, a reconhecer, “de forma inequívoca, os direitos dos membros da OMC de conceder licenças compulsórias e de determinar os motivos para a sua concessão.”¹²³

Por fim, em 2005 “aquela decisão do Conselho Geral foi transformada numa proposta de emenda ao TRIPS, nomeadamente um novo artigo (o artigo 31 bis) e um anexo.”¹²⁴

A efetividade dessas medidas é questionada ainda hoje, entretanto o destaque é a preocupação com os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, traço característico da segunda metade do século XX, e que ainda hoje encontra uma preocupação de caráter humanitário, aproximando a Propriedade Industrial de questões ligadas à dignidade nas relações comerciais.

¹²¹ CARVALHO, Nuno. *Ibidem*, p. 379.

¹²² Nuno Pires de Carvalho sintetiza o problema relacionado àquela Conferência de Doha: O “problema” era o seguinte: se um país que não tem capacidade produtiva própria decide conceder uma licença obrigatória de uma patente para obter disponibilidade de um determinado produto que está em falta, essa licença obrigatória será inútil, a menos que o produto esteja disponível no mercado internacional (e não coberto por uma patente). Nesse caso, aquele país daria uma licença obrigatória de importação. Mas isto, claro, só se o produto estiver disponível e sem patente. Se o produto estiver patenteadado em outro país, o titular da patente simplesmente se recusaria a fabricar e a exportar o produto. Portanto, a “solução” seria a de pedir que o governo do país onde o titular tenha outra patente conceda uma licença obrigatória visando à exportação desse produto para o país em necessidade. *Ibidem*, p. 380.

¹²³ Nota 356 do Ministério das Relações Exteriores, disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/2003/08/30/patentes-e-saude-publica-decisao-sobre-o-paragrafo>. Acesso em 04 de junho de 2014.

¹²⁴ CARVALHO, Nuno. *Op. cit.*, p. 381.

§2º A legislação brasileira sobre a Propriedade Industrial no século XX

A produção normativa brasileira no século XX teve início com a revogação das leis sobre as marcas, pela Lei de Marcas de 1904, cujas principais alterações estavam ligadas à agravamento da responsabilidade daqueles que praticassem atos de contrafação.

Já em 1923, o Decreto 16.264 criou o primeiro órgão nacional, responsável pelo registro de marcas e invenções, denominado Diretoria-Geral da Propriedade Industrial, concebido para evitar a “pluralidade de registros em Juntas Comerciais Independentes.”¹²⁵

Os anos que se seguiram produziram uma série de normas de caráter regulamentador, até que em 1945 foi promulgado o primeiro Código da Propriedade Industrial, por meio do Decreto-Lei n. 7.903, reunindo normas relativas aos diferentes bens da propriedade industrial e de concorrência desleal.

Em 1970 é criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em substituição ao Departamento Nacional de Propriedade Industrial. Foi constituído como autarquia federal e ocupou-se das concessões de marcas, desenhos industriais e patentes, bem como da averbação dos contratos de transferência de tecnologia.

No ano seguinte, há uma revogação parcial do Código da Propriedade Industrial, pela Lei 5.772 de 21 de dezembro, sendo, por sua vez, revogado pela Lei da Propriedade Industrial, em 14 de maio de 1996, atualmente em vigência.

A presente lei seguiu as orientações estabelecidas pelo TRIPS, e foi uma resposta à pressão americana no sentido de mudar a Lei n.º 5.772 “que não autorizava o patenteamento de seres vivos e das ‘substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios de processos químicos’ (art. 9º, c), colidindo assim, com os interesses das empresas multinacionais do setor farmacêutico”¹²⁶

Por fim, resta mencionar a previsão constitucional contida no inciso XXIX, do art. 5º da constituição da República de 1988, que confere proteção às criações industriais, incluindo todos os bens da propriedade industrial, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

¹²⁵ BARBOSA, Denis. **Tratado da Propriedade Intelectual**, p. 25.

¹²⁶ SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial**. 2 ed. Campinas: Servanda, 2013 p. 63.

§3º O Direito da Concorrência no século XX

Ao contrário da Propriedade Industrial, cujas normas já se encontravam consolidadas no século XIX, as normas do Direito Antitruste tiveram seu desenvolvimento especialmente no século XX.

Isso ocorreu em dois momentos distintos. Na primeira metade, destacou-se a presença da produção de normas de formação do próprio Direito Antitruste, definindo práticas lícitas e ilícitas e formando a própria construção deste subsistema jurídico.

Na segunda metade, as normas refletiram as consequências dos dois grandes conflitos armados, passando a se preocupar com a garantia do mercado, portanto com interferência maior do Estado nacionalmente e com a regulação internacional por intermédio de organismos internacionais.

Dessa forma, é importante destacar que toda essa profusão legislativa não encontrou raízes exclusivamente na proteção aos Direitos Humanos, mas também no crescimento das ideias de proteção à Propriedade Intelectual, conforme supracitado.

Essa afirmativa permite concluir que a tendência acordada, no século XX, em integrar as legislações de diferentes países, no sentido de adotar regras similares, não só de proteção à Propriedade Industrial, mas também de proteção à concorrência, visou à proteção do mercado, dos consumidores e dos próprios empresários.

Este posicionamento ideológico do século XX foi de fundamental importância na compreensão da formação do pensamento sistemático do Direito Antitruste, cuja motivação se mostrou bastante distinta daquela que determinou a criação das suas primeiras normas, ainda no século XIX.¹²⁷

O contexto das guerras mundiais e a crise de 1929, na Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos, geraram um surto de instabilidade social e mercadológico, que deveria ser corrigido com uma nova forma de atuação do Estado, no sentido de criar normas de regulamentação e de interferência do mercado necessárias para garantir a harmonia nessas relações e a própria dignidade humana, segundo os preceitos das novas dimensões sociais.

O início do século XX é, portanto, um marco histórico de extrema relevância na formação do subsistema jurídico da regulação da concorrência, pois lhe consolidou características e princípios que puderam dar a essas normas uma classificação sistêmica, cujo

¹²⁷ Quando a motivação ideológica estava relacionada à preservação do sistema liberal, uma vez que “autorizava-se a atuação do Estado visando a eliminação das distorções que se apresentavam, afastando-se, assim, fatores de instabilidade”. FORGIONI, Paula. **Os Fundamentos do Antitruste**, p. 83.

objetivo fundamental está até hoje relacionado com a busca pelo equilíbrio, ou reequilíbrio das relações econômicas.

Por outro lado, analisar todas estas legislações, sobre o Direito da Concorrência, promulgadas no século XX, seria praticamente impossível, bem como de pouca utilidade prática. Assim, torna-se necessário indicar alguns pontos relevantes desta produção legislativa, especialmente para entender o desenvolvimento do Direito da Concorrência, tomando como ponto de partida aqueles países que se destacaram no pioneirismo legislativo das normas concorrenciais, tais como o Canadá, os Estados Unidos e alguns tratados internacionais.

A) Canadá e Estados Unidos

O Canadá, destacado como pioneiro na promulgação de legislação sobre o Direito da Concorrência, dedicou as várias reformas de seu *Competition Act*, para combater a formação de cartéis, chegando inclusive a incluir tal prática contrária à concorrência como um ilícito criminal, numa posição bastante divergente de outras legislações sobre o assunto, que qualificam a formação de cartéis apenas como um ilícito civil.

Nos Estados Unidos, a criação do *Sherman Act*, em 1890, representou uma referência não só para aquele país, mas para diversos outros na construção do Direito Antitruste “e até mesmo como garantia fundamental do cidadão na ordem econômica”¹²⁸, entretanto os efeitos regulatórios de suas normas somente puderam ser constatados no século XX, pois as Cortes Americanas demoraram para compreender e aplicar de forma efetiva as políticas antitruste.

Isso ocorreu principalmente porque este instrumento normativo determinou que seriam consideradas violações as combinações contratuais em forma de truste ou outra qualquer, ou conspiração para restringir o comércio entre os diversos estados ou com nações estrangeiras, independente se tais combinações eram realizadas por pessoas físicas ou jurídicas¹²⁹, porém não trouxe elementos para conceituá-las, o que gerou conflito na interpretação de suas normas.

Para as Cortes americanas, a tarefa em reconhecer a cooperação que prejudicava o mercado na formação de trustes foi bastante complexa e exigiu muito dos julgadores, que

¹²⁸ SALOMÃO FILHO, Calixto. **Regulação da atividade econômica**, p. 137.

¹²⁹ Tradução própria do original: Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal. Every person who shall make any contract or engage in any combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding \$10,000,000 if a corporation, or, if any other person, \$350,000, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the court. Disponível em: <<http://usgovinfo.about.com/blsherman.htm>>. Acesso em 15 fev. 2014.

precisavam desenvolver “princípios capazes de distinguir uma colaboração eliminadora de rivalidade e uma cooperação com o intuito de promover o crescimento”¹³⁰, ou seja, “traçar a linha divisória entre cooperação aceitável e colusão ilegal, entre competição vigorosa e monopolização.”¹³¹

Ocorre que, mesmo sendo o Sherman Act uma legislação referencial, ele se mostrou, no início do século XX, “insuficiente para propiciar aos agentes econômicos a segurança e previsibilidade que sempre almejam”¹³², motivando em 1914 a publicação de outro instrumento normativo no combate aos cartéis, qual seja o *Clayton Act*.

O *Clayton Act* combatia ações anticompetitivas específicas que visavam à dominação de mercado por meio da formação de cartéis e trustes, fornecendo ao governo americano o direito de rever grandes fusões de empresas que poderiam minar a concorrência,¹³³ tendo importante papel também na regulação da fixação de preços, negociações casadas e exclusivas que pudessem prejudicar não só o mercado, mas os próprios consumidores.

Assim, o Direito Americano possuía dois grandes instrumentos para combater os trustes e cartéis, quais sejam o *Sherman Act* e o *Clayton Act*. Dessa forma, estas duas normas ainda dependiam da criação de uma agência específica para colocar em prática todas as regras já previamente definidas.

Por isso, por meio da publicação do *Federal Trade Commission Act*, 1914, foi criada a *Federal Trade Commission*, “com a principal missão de investigar práticas de concorrência desleal, emitir ordem de cessação, além de policiar práticas comerciais enganosas.”¹³⁴

Por fim, a produção normativa norte-americana ainda foi incrementada em 1936, com o *Robson-Patman Act* e, “em 1950, é promulgado o *Celler-Kefauver Act*, com o escopo de reforçar as previsões do art. 7º do *Clayton Act*, na disciplina das fusões, compreendendo-se assim o quadro básico legislativo norte-americano”.¹³⁵

Destaca-se, portanto, uma mudança de paradigmas quanto às finalidades de proteção das normas concorrenciais. A proteção passou a se voltar para a busca do bem estar do

¹³⁰ GABAN, Eduardo; DOMINGUES, Juliana. *Ibidem*, p. 66.

¹³¹ OLIVEIRA, Gesner; RODAS, João Grandino. **Direito e Economia da Concorrência**. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 6.

¹³² FORGIONI, Paula. **Os Fundamentos do Antitruste**, p. 80.

¹³³ Segundo publicação do *Bureau of International Information Programs*: The Sherman Act attacked conspiracies among companies to fix prices and restrain trade, and it empowered the federal government to break up monopolies into smaller companies. The Clayton Act was directed against specific anti-competitive actions, and it gave the government the right to review large mergers of companies that could undermine competition. Disponível em: <http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/publication/2009/09/20090916103413ebyeessedo0.5757563.html#ixzz2uGcBKT3g>, capturado em 20 de fevereiro de 2014. (tradução própria)

¹³⁴ OLIVEIRA, Gesner; RODAS, João. *Ibidem*, p. 7

¹³⁵ FORGIONI, Paula. **Os Fundamentos do Antitruste**, p. 81.

consumidor e da sociedade como um todo, haja vista a “ausência, naquele país, de legislação compreensiva sobre defesa do consumidor.”¹³⁶

A proteção da concorrência acabou por se tornar um instrumento indispensável na busca por reequilíbrio nas relações de mercado, despersonalizando a ideia de uma legislação de proteção individual do concorrente.

Isso ficou bastante claro, particularmente nos anos 50 e 60, “quando se identifica como função antitruste a existência de concorrência em si e a diluição do poder dos participantes no mercado”¹³⁷.

Neste período, destaca-se a criação da chamada Escola de *Havard*, ou escola estruturalista, contrária à concentração de poderes no mercado, entendendo a concorrência um fim em si mesma. “O modelo recomendado por essa escola defende a manutenção e o aumento do número de agentes econômicos no mercado, mantendo-se a estrutura pulverizada. Acredita-se que assim as disfunções no mercado são evitadas”.¹³⁸

Essa ideologia sofreu alteração nos anos 70, pois a reestruturação dos países europeus e do Japão pós-segunda Guerra Mundial fez com que as empresas norte-americanas esbarrassem em uma significativa concorrência internacional, o que levou os Estados Unidos a repensarem as suas perspectivas de combate à concorrência, buscando um novo referencial para suas políticas antitruste: a eficiência.

Essa nova perspectiva germinou na Universidade de Chicago (por isso chamada Escola de Chicago), e é chamada de teoria neoclássica, amplamente adotada pelas Cortes Americanas a partir dos anos 80.

Para os teóricos neoclássicos, a eficiência “se sobrepõe e elimina qualquer outro objetivo que possa ter o direito concorrencial, inclusive a própria existência da concorrência”¹³⁹, não descartando a existência de monopólios. Vale esclarecer que essa eficiência acaba por retratar a capacidade empresarial de produzir produtos a custos menores e mais benéficos ao consumidor, hipótese em que eventuais concentrações de mercado nem sempre resultam em prejuízos sociais, postura esta que não ficou isento de críticas doutrinárias.¹⁴⁰

¹³⁶ SALOMÃO FILHO, Calixto. **Regulação da atividade econômica**, p. 137.

¹³⁷ Idem.

¹³⁸ GABAN, Eduardo; DOMINGUES, Juliana. *Ibidem*, p. 68.

¹³⁹ SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito Concorrencial**, p. 40.

¹⁴⁰ Nesse sentido SALOMÃO FILHO, Calixto. “O exemplo clássico do choque entre os dois interesses são as concentrações econômicas. Nelas, a proteção de ambos os interesses, desde que levada a extremos (e, como se verá, caso sua interação não tenha sido compreendida), pode levar a soluções opostas. Assim, a proteção exclusiva da competição pode levar a concluir pela ilicitude de uma concentração econômica que, contando com ganhos de produtividade e eficiência, poderia ser benéfica para os consumidores. O inverso é igualmente verdadeiro, isto é, a preocupação exclusiva com o interesse dos consumidores pode levar a aprovar concentrações que levem a forte dominação de certos agentes econômicos sobre o mercado, o que pode ser bastante prejudicial aos concorrentes.

Desse modo, o século XX acabou mostrando-se não só nos Estados Unidos, mas nos mais diversos países como o momento histórico em que o Direito da Concorrência deixou de proteger o concorrente para proteção das atividades econômicas como um todo.

B) Tratados Internacionais

Os principais tratados internacionais que se destacam quanto à regulamentação do Direito da Concorrência ocorreram principalmente no continente europeu, com a criação de blocos econômicos e, ao final do século XX, durante a Rodada do Uruguai.

Tais regulamentações tiveram início com a Carta de Havana, de 1948, “que incorporou o resultado final da Conferência sobre Comércio e Emprego das Nações Unidas para a criação da Organização Internacional do Comércio (OIC)”¹⁴¹ nunca tendo sido implementada, substituída pelo GATT¹⁴².

Mesmo assim foi possível vislumbrar neste acordo internacional compromissos para coibir práticas comerciais que restringissem a liberdade de concorrência e a monopolização de mercados e proteção da propriedade industrial.

Até o final do século XX, não foram realizados novos tratados, entretanto, com o fortalecimento do bloco europeu, as regulamentações sobre a concorrência se mostraram férteis naquele continente.

Isso ficou evidente na segunda metade do século XX, quando o ambiente político, econômico e jurídico europeu passou por uma grande transformação, especialmente pelas crises militares e econômicas sentidas no globo e a regulação econômica, esta última consolidada por meio de duas bases distintas: a interferência maior dos Estados e a criação de normas internacionais de referência, devido ao crescimento do pensamento comunitário. Nesse novo contexto, um primeiro tratado foi assinado em 1951, na cidade de Paris, instituiu a chamada Comunidade Europeia do Carvão e do Aço – CECA – o primeiro passo na concretização do Direito Comunitário Europeu. “O objectivo deste Tratado era contribuir, graças ao mercado

Esse aparente paradoxo demonstra, segundo os teóricos de Chicago, que ambos (bem-estar do consumidor e defesa da concorrência) não podem conviver”. Ibidem, p. 41.

¹⁴¹ LILLA, Paulo Eduardo. **Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência**. Uma abordagem sob a perspectiva do acordo TRIPS. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 92.

¹⁴² A OIC não vingou porque o Congresso Americano não ratificou a Carta de Havana e que, em seu lugar, ficou o GATT que, por tratar-se de um acordo executivo, não exigia a aprovação pelo Congresso.

comum do carvão e do aço, para a expansão econômica, para o aumento do emprego e para a melhoria do nível de vida”.¹⁴³

As primeiras regras de controle da concorrência previstas nesse tratado estavam relacionadas ao combate à divisão do mercado “o Tratado ocupava-se especificamente dos três casos que podiam falsear a concorrência: os acordos, as concentrações e os abusos de posição dominante.”¹⁴⁴

A partir desse tratado, fixou-se “a noção de *concorrência-instrumento*, pela qual esta não é um valor em si mesma, não é um valor absoluto, mas um meio normal, eventualmente privilegiado, de obter o equilíbrio econômico”¹⁴⁵. Nesse sentido, ela poderia ser suprimida em homenagem a outros valores.

Em 1957, o Tratado de Paris foi superado pelo Tratado de Roma, que estabeleceu a Comunidade Econômica Europeia. A experiência dos países signatários da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço acabou por inspirar diversos outros países,¹⁴⁶ que tiveram “por objectivo a integração através das trocas comerciais, tendo em vista a expansão econômica”¹⁴⁷, criando um mercado comum entre os países signatários, a fim de que os mesmos adotassem uma união aduaneira e políticas comuns no sentido de integração econômica.

O Tratado de Roma também “elegeu a livre concorrência como um estímulo à busca por constantes aumentos de eficiências e competitividade por parte dos Estados-membros das Comunidades Europeias (CE) e de seus agentes econômicos”.¹⁴⁸ Tal como verificado no Tratado de Paris, a concorrência também era vista como um instrumento para a obtenção do equilíbrio do mercado.

O crescimento de uma ideologia baseada na proteção de direitos fundamentais, dos quais se destacam os direitos sociais, ampliou a interferência dos Estados nas relações privadas. “São eles que têm a iniciativa econômica e ‘regulam’ os setores-chaves da economia através da atuação direta como agentes econômicos. De outro lado, há a criação da CEE (UE), com a forte cultura concorrencial.”¹⁴⁹

¹⁴³ cf. http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_pt.htm. Acesso em 06 de março de 2014.

¹⁴⁴ cf. http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_pt.htm. Acesso em 06 de março de 2014.

¹⁴⁵ FORGIONI, Paula. **Os Fundamentos do Antitruste**, p. 89-90.

¹⁴⁶ O Tratado de Roma foi assinado em 25 de Março de 1957 em Roma pela RFA - República Federal da Alemanha, França, Itália, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1958.

¹⁴⁷ cf. http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_pt.htm. Acesso em 07 de março de 2014.

¹⁴⁸ GABAN, Eduardo; DOMINGUES, Juliana. *Ibidem*, p. 70.

¹⁴⁹ SALOMÃO FILHO, Calixto. **Regulação da atividade econômica**, p. 141.

A busca por uma harmonia entre relações sociais e relações concorrenciais acabou sendo marcante neste período histórico, o que permitiu criar as bases para a transformação da Comunidade Econômica Europeia em União Europeia, a partir da assinatura do Tratado de Maastricht, em 07 de fevereiro de 1992, cujas bases seguiram as normas anteriores.

Por fim, no final do século XX, diversas tentativas de criação de normas gerais sobre a regulamentação Antitruste falharam, mas, durante a Rodada do Uruguai, que culminou com a criação da Organização Mundial do Comércio e da assinatura do acordo TRIPS, algumas normas podem se destacar deste acordo sobre a ótica do Direito Antitruste.

Dois artigos do TRIPS se destacam, quais sejam o artigo 8.2 e o artigo 40. O primeiro permite aos países membros aplicar medidas necessárias para evitar o abuso de direitos de propriedade intelectual, ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio, ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.

Já pelo artigo 40, os membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento de direitos de propriedade intelectual que restrinjam a concorrência podem afetar o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologias.

Nos dois casos não se tratam de normas impositivas aos países membros, mas sim, de declaração conjunta dos mesmos, no sentido de buscar esforços comuns para harmonizar os mercados internos e internacionais.

O estudo pormenorizado, das práticas restritivas, contratos de licença e atos abusivos, será feito em momento posterior e capítulo próprio.

§4º A regulação do Direito da Concorrência no Brasil

As normas brasileiras, destinadas à regulação da atividade concorrencial e intervenção do Estado para regulação da economia, somente surgiram no século XX e foram influenciadas “pelos países com uma atividade reguladora mais intensa, como os EUA e a Alemanha.”¹⁵⁰

Isso ocorreu de forma tardia, pois o próprio crescimento da indústria nacional somente se destacou “após a 1ª Guerra Mundial e a crise de 1929, dada à necessidade de produzir internamente mercadorias que antes eram importadas.”¹⁵¹

¹⁵⁰ CARVALHO, Leonardo Arquimimo de; VERENHITACH, Gabriela Daou. **Manual de direito da concorrência**. São Paulo: IOB Thomson, 2005, p.51.

¹⁵¹ Ibidem, p. 19.

O ponto de partida seguiu-se a partir da Constituição Federal de 1934, em que foi possível perceber relativa preocupação do poder público com a liberdade econômica.¹⁵²

Esta visão da “liberdade no mundo de mercados fazia pensar numa concorrência em que os poucos negócios mantinham um razoável equilíbrio, de tal modo que o Poder Público se restringisse a repreender formas desleais de concorrência, assim mesmo de modo vago”.¹⁵³

A repressão à concorrência teve este caráter vago, pois o legislador impôs condições para sua repressão ao anotar, no art. 115, que isso deveria permear os limites da justiça e necessidades da vida nacional, ou seja, criava um modelo de intervenção Estatal em que vigorava a discricionariedade do Poder Público em intervir no mercado apenas quando entendesse que as “necessidades da vida nacional” estivessem em pauta.

Desse modo, a regulamentação prevista, no texto constitucional de 1934, mostrou-se insuficiente, não inspirando a promulgação de leis que regulamentassem a violação da ordem econômica. Esse fato somente veio a ocorrer após a Constituição de 1937, cuja “concepção ideológica do mercado sofria o influxo da Europa fascista”¹⁵⁴ permitindo ao Estado intervir na ordem econômica para suprimir deficiências da iniciativa individual e coordenar fatores de produção.

A mudança implementada com a Constituição de 37, com relação ao texto constitucional anterior, foi significativa, pois a intervenção passou a “ser mediata ou imediata, revestindo a forma de controle, do estímulo ou da gestão direta”¹⁵⁵. Essa situação refletiu em uma proteção maior à economia popular, elevada à condição de princípio, e cujos atos contrários foram considerados inclusive crime contra o próprio Estado, tal como previsto na redação do art. 141.¹⁵⁶

Dessa forma, surgem os Decretos-Lei 431/38 e 869/38, que tinham como principal finalidade a classificação dos atos ilícitos criando um caráter eminentemente penal à intervenção econômica. Nesses primeiros decretos brasileiros, o Estado não tinha “maiores

¹⁵² Haja vista a redação do art. 115: A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos existência digna. Dentro desses ditames, é garantida a liberdade econômica.

¹⁵³ FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. **Lei de defesa da concorrência**: origem histórica e base constitucional. Disponível em <http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/132>>. Acesso em 18 abr. 2014.

¹⁵⁴ Idem.

¹⁵⁵ Idem.

¹⁵⁶ Constituição de 1937: Art 141 - A lei fomentará a economia popular, assegurando-lhe garantias especiais. Os crimes contra a economia popular são equiparados aos crimes contra o Estado, devendo a lei cominar-lhes penas graves e prescrever-lhes processos e julgamentos adequados à sua pronta e segura punição. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm. Acesso em 19/03/2014.

funções e condução do sistema, mas apenas de correção das disfunções que se verificavam”¹⁵⁷, fato este que não se caracteriza verdadeiramente como uma legislação antitruste.

A legislação com essa característica surgiu apenas em 1945, com a publicação do Decreto-lei 7.666, considerada a “primeira lei brasileira de orientação antitruste”¹⁵⁸, também conhecida como Lei Malaia. Esse Decreto-lei criou a Comissão Administrativa de Defesa Econômica (CADE), dando poderes ao Governo para intervir em empresas que lesassem o interesse nacional e os próprios serviços públicos, bem como, de forma específica, combater os trustes, monopólios e cartéis.

É relevante mencionar que a vigência deste dispositivo legal foi bastante curta, pois com o golpe de 29 de outubro de 1945, o então Presidente da República, Getúlio Vargas, foi deposto, e assumiu, provisoriamente, a presidência, José Linhares, que revogou os Decretos-leis 869/38 e 7666/45 e elevou a repressão ao abuso do poder econômico ao texto constitucional da Constituição de 1946, conferindo-lhe a categoria de princípio, tal como previsto no art. 148.¹⁵⁹

A regulamentação desse artigo somente ocorreu em 1951, com a publicação das leis 1.521 e 1.522, que tipificaram crimes contra a economia popular e autorizaram o Estado a intervir no domínio econômico e, em 1962, com a publicação da Lei 4.137, legislação esta que revitalizou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Ocorre que entre a publicação da Constituição de 1946 e a promulgação da Lei 4.137/62 houve significativa mudança na estrutura econômica brasileira, pois “na década de 1950, o Plano de Metas, do então Presidente Juscelino Kubitschek, atrai capitais multinacionais em grande escala ao Brasil, estabelecendo de forma definitiva a hegemonia do capital monopólico.”¹⁶⁰

O crescimento industrial brasileiro passou a ser significativo, e a necessidade de normas sobre a repressão do abuso de poder econômico tornou-se evidente, merecendo destaque a mudança de parâmetros encontrada no texto do art. 148, da Constituição de 1946, especialmente quanto à condenação dos atos abusivos.

O art. 148 estabeleceu claramente que a repressão legislativa deveria voltar-se para os atos que tivessem por finalidade a dominação de mercado. Diferente dos dispositivos

¹⁵⁷ FORGIONI, Paula. **Os Fundamentos do Antitruste**, p. 116.

¹⁵⁸ GABAN, Eduardo; DOMINGUES, Juliana. *Ibidem*, p. 75.

¹⁵⁹ Constituição Federal de 1946: Art 148 - A lei reprimirá toda e qualquer forma de abuso do poder econômico, inclusive as uniões ou agrupamentos de empresas individuais ou sociais, seja qual for a sua natureza, que tenham por fim dominar os mercados nacionais, eliminar a concorrência e aumentar arbitrariamente os lucros. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm. Acesso em 20/03/2014.

¹⁶⁰ CARVALHO Leonardo; VERENHITACH Gabriela, *ibidem*, p. 19.

normativos anteriores, que mencionavam uma repressão de atos que tivessem por efeito a dominação de mercado.

Nota-se que a substituição de parâmetros incrementou as formas de repressão que o Estado se dispunha, permitindo que este viesse a combater a associação de empresas de forma bastante aberta, desde que conseguisse comprovar a finalidade dos atos, independente de seus resultados.

Sem significativas diferenças entre as leis 1.521 e 1.522, de 1951, foi promulgada a Lei 4.137/62, que mantinha a mesma orientação sistemática da Constituição de 1946, reprimindo a associação de empresas apenas se elas produzissem resultados contrários aos interesses do mercado.

O combate à concorrência não apresentou grande efetividade, e o Poder Público que se instalou com os governos militares após 1964 acabou por priorizar um sistema econômico tolerante às incorporações e organizações de empresas.

A mudança no processo de tomada de decisões administrativas no CADE somente ocorreria, em janeiro de 1986, quando o Decreto 92.323 foi publicado, aumentando “em número, em qualidade e em importância suas decisões, que passaram ao conhecimento do grande público, face à sua importância intrínseca e ao interesse dos meios de comunicação.”¹⁶¹

Com o fim dos Governos Militares, o Brasil promulga em 1988 a atual Constituição da República, cujo conteúdo apresenta de forma expressa a livre concorrência dentre os princípios elencados no art. 170, permitindo que sua regulamentação ocorra por meio de lei infraconstitucional, para reprimir o abuso do poder econômico com o objetivo de dominar os mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário de lucros.

Inicia então a promulgação de leis no sentido de regulamentar os preceitos constitucionais, previstos nos art.s 170 e 173 da Constituição Federal de 1988. A primeira foi a Lei 8.137/90, que apresentou a definição de diversos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. Vale destacar que o texto constitucional não previa a tipificação de condutas delituosas, porém essa medida sempre acompanhou as legislações brasileiras anteriores.

No ano seguinte, é promulgada a Lei 8.158/91, que atribuiu competência à Secretaria Nacional de Direito Econômico, ligada ao Ministério da Justiça, para apurar e propor medidas

¹⁶¹ OLIVEIRA Gesner; RODAS, João destaca que “a estratégia para o desenvolvimento do capital no país foi fundamentalmente a associação direta entre capital brasileiro público e privado com capital multinacional, estreitando-se os laços entre o capital monopólico nacional e multinacional”. Ibidem, p. 21.

cabíveis, com o propósito de corrigir as anomalias de comportamento no setor econômico, com a intenção de conferir maior eficácia e rapidez na atuação do poder público.¹⁶²

Para atender aos anseios da abertura da economia brasileira, a partir da década de 90, cuja proposta de liberalização “tinha dois objetivos básicos: a renúncia do Estado às diferentes formas interventivas e o desbloqueio da iniciativa privada, pela implosão dos cartéis e dos ‘cartórios’”¹⁶³, foi necessário apresentar uma nova lei antitruste, o que acabou por ocorrer em 1994, com a promulgação da chamada Lei de Defesa da Concorrência, Lei 8.884/94, consolidando no Brasil o chamado Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.

Esse Sistema era dividido em três órgãos, cujas atribuições se voltavam para a proteção da concorrência, quais sejam: A Secretaria de Direito Econômico – SDE do Ministério da Justiça, a Secretaria de Acompanhamento Econômico – SEAE do Ministério da Fazenda e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, então elevado à condição de autarquia vinculada ao Ministério da Justiça.¹⁶⁴

Desse modo, a Lei 8.884/94 não se mostrou apenas como uma repetição de princípios que já haviam sido consolidados anteriormente, mas buscou “oferecer princípios modernos de direito antitruste como forma de complementar o princípio constitucional da livre concorrência sob a égide de uma fórmula processual em que estão presentes o CADE, a SDE e a SEAE”¹⁶⁵, levando a uma consolidação da cultura da proteção da concorrência na ordem econômica brasileira.

A atuação desses órgãos e do CADE dividia-se em duas vertentes distintas de controle, quais sejam, a das condutas anticoncorrenciais e a das estruturas de mercado, por meio da apreciação de fusões e aquisições entre empresas.

¹⁶² Segundo FORGIONI, Paula. A intenção declarada era deixar, na maior medida possível, que o mercado se auto-regulasse, aplicando, para tanto, suas próprias leis. Mas era ao mesmo tempo necessário que fossem evitadas as disfunções ou crises que poderiam advir do comportamento dos agentes econômicos “livres” no mercado. **Os Fundamentos do Antitruste**, p. 142.

¹⁶³ FERRAZ JÚNIOR, Tércio. **Lei de defesa da concorrência**.

¹⁶⁴ A SDE é o órgão com capacidade para definir a política de defesa de concorrência, acompanhar e fiscalizar práticas de mercado, fiscalização de setores monopolizados e processar administrativamente as infrações apuradas, bem como proceder às averiguações preliminares para instalar, de ofício ou mediante representação, o devido processo administrativo; recorrer, de ofício caso decida o arquivamento, ou simplesmente remeter, caso configurada a infração à ordem econômica, o processo ao CADE; ainda, desenvolver estudos e pesquisas objetivando orientar a política de prevenção de infrações da ordem econômica. A SEAE é responsável pela organização e pesquisa de pareceres econômicos não-vinculantes, nos casos de concentração, também lhe sendo permitido apresentar considerações na observação de práticas que violem a livre concorrência. O CADE., por sua vez, é a autarquia responsável pela instrumentalização de todos os processos e procedimentos administrativos que visem garantir a liberdade de concorrência na produção e no consumo, buscando o reequilíbrio do mercado.

¹⁶⁵ GALVÊAS, Ernane. O Direito de Concorrência. In COSTA, Marcos da, MENEZES, Paulo Lucena de, MARTINS, Rogério Gandra da Silva (coord.) **Direito Concorrencial. Aspectos Jurídicos e Econômicos**. Comentários à Lei 8.888/94 e Estudos Doutrinários. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 45.

Este sistema de tutela da livre concorrência, adotado pela Lei 8.884/94, apoiado no controle de estruturas e condutas, foi posteriormente mantido na nova Lei Antitruste Brasileira, Lei 12.529 de 2011.

A nova lei, entretanto, alterou o controle de estruturas com a introdução do sistema de análise prévia de atos de concentração. “O Brasil era um dos únicos países do mundo em que, somente após a realização da concentração econômica, as empresas estavam obrigadas a pedir a aprovação do Cade.”¹⁶⁶

Além disso, os parâmetros para notificação de atos de concentração acabaram se tornando mais objetivos com a adoção dos critérios definidos, no artigo 88 da Lei 12.529/2011¹⁶⁷, afastando a obrigação de notificações de operações irrelevantes sobre o ponto de vista do Direito da Concorrência.

A nova lei também se adequa ao princípio da razoabilidade e à regra da razão, ao permitir a aprovação de atos de concentração que acarretem aumento da produtividade, a melhoria da qualidade de bens ou serviços, ou ainda o aumento de eficiência e do desenvolvimento econômico, desde que parte desses benefícios seja repassada aos consumidores.

Quanto ao controle de condutas, destaca-se na nova legislação a previsão de novos critérios para a aplicação de multas que deixaram de ser de 1% a 30% do valor do faturamento bruto da empresa e passaram a ser de 0,1% a 20% do faturamento bruto registrado pela empresa, grupo ou conglomerado no ramo de atividade afetado pela conduta anticompetitiva.

Por fim, a nova lei ampliou as hipóteses de concessão de leniência aos crimes previstos, não só na legislação concorrencial, mas também em outros estatutos criminais, tais como as licitações e formações de quadrilha.

¹⁶⁶ CORDOVIL, Leonor; CARVALHO, Vinícius Marques de; BAGNOLI, Vicente; ANDERS, Eduardo Caminati. **Nova lei de defesa da concorrência comentada**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 37.

¹⁶⁷ Art. 88. Serão submetidos ao Cade pelas partes envolvidas na operação os atos de concentração econômica em que, cumulativamente:

I - pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais); e

II - pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

CAPÍTULO II – FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DA PROTEÇÃO À CONCORRÊNCIA

A análise de qualquer instituto de Direito deve ser feita, inevitavelmente, sob a ótica constitucional, pois, como instrumento de orientação de condutas, as normas jurídicas relativas a qualquer área devem estar inseridas no sistema lógico ao qual se submetem.¹⁶⁸

A Propriedade Industrial não é diferente, já que sua tutela jurídica encontra origem histórica em textos constitucionais, demonstrando que “o desenho dos direitos da propriedade intelectual é essencialmente constitucional”.¹⁶⁹

Do mesmo modo também acontece com a regulamentação da ordem econômica e da proteção da livre concorrência, podendo-se inclusive afirmar que a Constituição se apresenta como um “sistema de normas jurídicas que regula a forma do Estado, os modos de transmissão e as formas de exercício do poder”¹⁷⁰, dentre as quais destacam-se o poder de mercado, intimamente relacionado com o Direito da Concorrência.

Esse fato ocorre porque a proteção jurídica que se confere tanto à preservação da ordem econômica, quanto da exploração dos bens da Propriedade Industrial, encontra interesses difusos, que ultrapassam a esfera individual e coletiva, apresentando-se como instrumento de garantia fundamental da ordem social e do desenvolvimento.

Esta interferência nas relações privadas consolidou-se como característica de várias Constituições dos Estados Democráticos de Direito, tendo na “Alemanha o primeiro país de tradição continental a seguir este caminho, através do papel desempenhado por sua Corte Constitucional, como guardiã dos direitos fundamentais dos indivíduos contra agressões tanto do Poder Público como de particulares”¹⁷¹, bem como no plano internacional, por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948¹⁷².

¹⁶⁸ Entende-se que todas as normas vigentes sobre a Propriedade Industrial e o Direito da Concorrência procuram manter uma conexão de imunização nesse sistema jurídico constitucional que se dá por meio de um processo de validação de suas normas e princípios. Nesse sentido FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio “A imunização do discurso normativo se caracteriza, pois, por ser conquistada, a partir de outro discurso normativo, o que faz da validade uma relação pragmática entre normas, em que uma imuniza a outra contra as reações do endereçado, garantindo-lhe o aspecto-cometimento meta-complementar. **Teoria da Norma Jurídica**: ensaio de pragmática da comunicação normativa. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 107.

¹⁶⁹ BARBOSA, Dênis Borges; GRAU-KUNTZ, Karin; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. **A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 65.

¹⁷⁰ GABAN, Eduardo; DOMINGUES, Juliana. *Ibidem*, p. 34.

¹⁷¹ MORAES, Maria Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo normativo. In SARLET, Ingo Wolfgang. **Constituição, direitos fundamentais e direito privado**. 3 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p.112-113.

¹⁷² COMPARATO, Fabio destaca a importância da Declaração Universal dos direitos Humanos: Seja como for, a Declaração, retomando os ideais da Revolução Francesa, representou a manifestação histórica de que se formara, enfim, em âmbito universal, o reconhecimento dos valores supremos da igualdade, da liberdade e da fraternidade

As ideologias e os diversos movimentos de proteção aos direitos do homem do século XX introduziram nos textos constitucionais os chamados direitos fundamentais de segunda geração, que são os direitos sociais, econômicos e culturais, especialmente “com as Constituições e os grandes textos internacionais subsequentes à segunda guerra mundial”.¹⁷³

Ao contrário dos direitos fundamentais de primeira geração, estes novos direitos humanos do século XX apresentavam uma “dimensão positiva, uma vez que se cuida não mais de evitar a intervenção do Estado na esfera da liberdade individual, mas sim (...) de proporcionar um direito de participar do bem-estar social.”¹⁷⁴

Por apresentarem um caráter positivo, são direitos que constataam uma dificuldade em sua execução, pois, no plano fático, dependem de ações concretas do Estado para que possam ser implementados.¹⁷⁵

“É neste cenário que se vislumbra o esforço de reconstrução dos direitos humanos, como paradigma e referencial ético a orientar a ordem internacional”¹⁷⁶, ordem esta que altera as relações econômicas e, em especial, os mecanismos de controle criados pelo Estado.

Nesse contexto, há a inserção nos textos constitucionais de normas de proteção ao mercado, pois este deixa de “significar exclusivamente o lugar no qual são praticadas relações de troca, passando a expressar um projeto político, como princípio de organização social.”¹⁷⁷ Assim, os temas adstritos ao Direito da Concorrência contemplam valores que não se restringem à esfera individual, mas incluem pretensões transindividuais, e, dessa forma, mostram-se indivisíveis no sentido de servirem como referencial de conduta da ordem econômica, devendo ser analisados, sob a ótica dos princípios constitucionais.

entre os homens, como ficou consignado em seu artigo I. A cristalização desses ideais em direitos efetivos, como se disse com sabedoria na disposição introdutória da Declaração, far-se-á progressivamente, no plano nacional e internacional, como fruto de um esforço sistemático de educação em direitos humanos. In COMPARATO, Fábio Konder. **A Afirmção histórica dos Direitos Humanos**. 8 ed. São Paulo: Saraiva: 2013, p. 238.

¹⁷³ MIRANDA, Jorge. A dignidade da pessoa humana e a unidade valorativa do sistema de direitos fundamentais. In MIRANDA, Jorge e SILVA, Marco Antônio Marques da (coord.). **Tratado Luso-brasileiro da dignidade humana**. 2 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 168

¹⁷⁴ SARLET, Ingo Wolfgang. **A eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional**. 10 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010 p. 47.

¹⁷⁵ Sobre essa dificuldade, relevante a análise da doutrinadora portuguesa Cristina Queiroz sobre a aplicabilidade dos direitos sociais: “Este tipo de direitos coloca problemas de interpretação e aplicação complexos. Não é apenas a estrutura dos direitos que o reclama, mas ainda a multiplicidade e a diversidade dos problemas e a projecção dos mesmos na ordem constitucional. Mais: a disjunção de regimes jurídicos não autoriza o intérprete-aplicador, seja o legislador, as autoridades administrativas ou o poder judicial, a estabelecer barreiras fixas ou fronteiras intransponíveis entre esses dois regimes jurídicos”. QUEIROZ, Cristina. **Direitos Fundamentais sociais: funções, âmbito, conteúdo, questões interpretativas e problemas de justiciabilidade**. Coimbra: Coimbra Editora, 2006, p. 6

¹⁷⁶ PIOVESAN, Flávia. Dignidade Humana e a proteção dos direitos sociais nos planos global, regional e local. In MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antônio Marques da (coord.). **Tratado Luso-brasileiro da dignidade humana**. 2 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 402.

¹⁷⁷ GRAU, Eros. *Ibidem*, p. 35.

Quanto ao universo do Direito da Propriedade Industrial, a tutela jurídica da exploração de seus bens consolida-se nessas novas constituições como integrante da proteção da propriedade e da livre iniciativa.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 inseriu em seus artigos normas e princípios específicos visando tutelar as relações que envolvem tanto o Direito da Propriedade Industrial como o Direito Concorrencial, balizando-os por meio da conexão com outros princípios, tais como o desenvolvimento econômico, tecnológico, o interesse social, a liberdade de iniciativa e a defesa do consumidor.

Faz-se necessário, portanto, realizar estudo detalhado dos princípios constitucionais norteadores destes ramos específicos do Direito, para melhor compreender a existência de unidade e coerência na relação entre suas diferentes normas, bem como delimitar os objetos de proteção de cada um, compreendendo sua natureza jurídica.

Seção I – Objetos de proteção da Propriedade Industrial e do Direito da Concorrência

§1º A Propriedade Industrial

A Propriedade Industrial insere-se no universo de proteção de todos os bens ligados às obras de criação do espírito humano, reconhecidos como Propriedade Imaterial, ou Intelectual. É, portanto, um direito de proteção a bens incorpóreos ou imateriais, que não se confunde com os bens tangíveis à disposição do empresário.¹⁷⁸

Tanto a Propriedade Intelectual, quanto a Propriedade Industrial, apresentam fundamentos constitucionais, uma vez que em ambos os casos a tutela que é conferida aos seus bens apresenta-se fundamentada em critérios morais, relacionados à garantia e respeito aos Direitos Humanos e econômicos, sob o prisma da preservação de todos os investimentos realizados para a constituição de novas tecnologias e novos mercados.¹⁷⁹

¹⁷⁸ LEMLEY, Mark A. destaca que: Todas as justificativas para a proteção IP, seja com base em economia ou moralidade, deve lidar com uma diferença fundamental entre ideias e bens corpóreos. **A new balance between IP and Antitrust** (April 1, 2007). *Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas*, v. 13, 2007; Sanford Law and Economics Olin Working Paper n. 340. Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=980045>. Acesso em 15 abr. 2015, p. 2 (tradução própria).

¹⁷⁹ Nesse sentido, destaca BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues: “Mas não são poucos que buscam diversas explicações para a existência do direito da propriedade intelectual. Anderson e Howells defendem que o direito da propriedade intelectual se funda, basicamente, em critérios morais e econômicos. No aspecto moral, por meio da garantia de respeito aos direitos humanos e de preservação da ética os negócios. No aspecto econômico, de duas formas: a primeira, sob o prisma de preservação do investimento, por meio de incentivos à criatividade, da criação de novos mercados e do aumento da competição, a segunda, sob o prisma da organização da ciência, da tecnologia

Dentro do universo de bens incorpóreos, é possível traçar uma linha divisória entre aqueles ligados à propriedade literária, científica e artística, classificados como Direito Autoral, bem como aqueles de aplicação empresarial, reconhecidos como Propriedade Industrial, cuja proteção beneficia inventores, *designers* e empresários.¹⁸⁰

Essa divisão ocorre pela diferença de tratamento jurídico que recebem, principalmente quanto à sua destinação econômica e normas reguladoras. Enquanto os bens ligados ao Direito Autoral estão regulamentados pelo Direito Civil e não se destinam, necessariamente, à exploração de uma atividade empresarial, os bens da Propriedade Industrial têm sua razão de existência na busca por melhores resultados econômicos da atividade empresarial, portanto, inserem-se no universo do Direito Comercial.

Dessa maneira, permite que a Propriedade Industrial seja definida, “de modo mais geral, como ‘o conjunto de normas legais e princípios jurídicos de proteção à atividade do trabalho, no campo das indústrias, e a seus resultados econômicos’”¹⁸¹, assegurando o direito de proibir terceiros de usar, indevidamente, os bens por ela protegidos.

Este conjunto de bens de natureza incorpórea compõe-se de invenções, modelos de utilidade, marcas, desenhos industriais e indicações geográficas, cujo direito de exploração e a titularidade inserem-nos do contexto de direitos reais, especificamente o direito de propriedade, cuja proteção está a cargo do Estado, desde que devidamente registrados perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conhecido pela sigla INPI¹⁸², subordinado aos preceitos da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996.

Em consonância com o inciso XXIX, do artigo 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, o artigo 2º, da Lei 99.279/96, indica que a proteção dos direitos relativos à Propriedade Industrial deve levar em consideração o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

e da criatividade, por meio da regulação, do aumento da informação disponível e da uniformização da proteção. **Direito da Concorrência e Propriedade Intelectual:** da inovação tecnológica ao abuso de poder. São Paulo: Singular, 2010, p. 45-46.

¹⁸⁰ Segundo ALMEIDA, Marcus Elidius M. de: Dentro da divisão acima mencionada temos dois grandes grupos, sendo que no primeiro (Propriedade Industrial) está compreendido os direitos resultantes da atividade ligada à inteligência humana, afeta a área da indústria, enquanto no segundo (Propriedade Artística, Literária e Científica) seria a produção do domínio próprio de cada atividade desse grupo. Propriedade Industrial frente à concorrência desleal. In SIMÃO FILHO, Adalberto; LUCCA, Newton de. **Direito Empresarial Contemporâneo**. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000, p. 108.

¹⁸¹ CERQUEIRA, João. *Ibidem*, p. 55.

¹⁸² Criado em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) assume atualmente uma missão mais sofisticada e complexa. Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), esta autarquia federal é responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/conheca_o_inpi>. Acesso em 11 jun. 2014.

É importante clarificar que o objeto de proteção da Propriedade Industrial não se reveste unicamente na tutela de tecnologias, formas e sinais, representados por patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas, mas também a sua proteção econômica¹⁸³ deve atender a anseios sociais.

O atendimento a esses anseios sociais insere-se dentro de um contexto de garantias fundamentais, previsto no texto constitucional, ligadas ao desenvolvimento nacional¹⁸⁴, garantias estas consideradas como direitos fundamentais de terceira dimensão.

Nas palavras de Sarlet, “cuida-se, na verdade do resultado de novas reivindicações fundamentais do ser humano, geradas, dentre outros fatores, pelo impacto tecnológico, pelo estado crônico de beligerância, bem como pelo processo de descolonização do segundo pós-guerra.”¹⁸⁵

Para que todos esses anseios sejam atingidos também se faz necessário que a Propriedade Industrial se preocupe com outro objetivo, qual seja a coibição de atos de concorrência desleal, que se mostram individualizados, vinculados aos empresários propriamente ditos, cujas ações atingem interesses predominantemente particulares.¹⁸⁶

O objeto de proteção da concorrência desleal inserida dentro do contexto da Propriedade Industrial volta-se de forma direta para a garantia dos lesados, vítimas de atos praticados pelos seus concorrentes em desconformidade com os preceitos morais do mercado.

Vale ressaltar também que a exploração dos bens da Propriedade Industrial pode trazer implicações na esfera pública, por meio da prática de atos abusivos e da monopolização do mercado. Sob essa ótica, encontra aproximação com o Direito da Concorrência (ou Antitruste), cujas normas se preocupam com a preservação da concorrência sob a ótica do mercado.

Ainda a proteção à concorrência no mercado e a repressão à concorrência desleal encontram origens e propósitos semelhantes que não podem ser desprezados, tal como destaca

¹⁸³ Nesse sentido, SCUDELER, Marcelo Augusto. O reconhecimento do conteúdo econômico aos bens imateriais mostra-se como um fomento essencial para o incentivo e continuidade da pesquisa científica, imprescindível para o progresso tecnológico. In Congresso Nacional do CONPEDI (2006, Manaus, AM) **Anais do / XV Congresso Nacional do CONPEDI**. – Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006. Disponível em: <<http://www.conpedi.org.br/>>. Acesso em 20 ago. 2014.

¹⁸⁴ Além da previsão no citado inciso XXIX do art. 5º, o desenvolvimento também está previsto de forma expressa no inciso II do artigo 3º da Constituição da República: “Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...) II – garantir o desenvolvimento nacional”.

¹⁸⁵ SARLET, Ingo. **A Eficácia dos Direitos Fundamentais**, p. 48-49.

¹⁸⁶ A concorrência desleal define-se como “todo ato de concorrente que, valendo-se de força econômica de outrem, procura atrair indevidamente sua clientela.” BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria e Prática da Concorrência desleal**. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 2005, p. 45.

Jabur: “na origem, pois, derivam da proteção dos consumidores e, em última análise, também na liberdade de disputar, e, nos propósitos, por que buscam torná-las efetivas”.¹⁸⁷

Os atos de violação da concorrência são, portanto, difíceis de constatar, pois são identificados de acordo com a violação de preceitos éticos e morais que se traduzem nos meios utilizados para a conquista dos consumidores. “Se os indivíduos observassem, espontaneamente, a regra moral que lhes deve pautar a atividade econômica, é evidente que não se tornariam necessárias as leis reguladoras da concorrência.”¹⁸⁸

Em todos esses casos é necessário analisar o elemento volitivo do agente que se utiliza de atos violadores do direito subjetivo de seus concorrentes tentando auferir a sua clientela de modo desleal aos demais concorrentes do mercado. Viera alerta para a existência de “dois elementos: a intenção de captar clientela alheia e que esta intenção provocou confusão ao público consumidor na escolha dos produtos e das partes.”¹⁸⁹

Inobstante, quando constatada a existência de atos de concorrência desleal, o exercício da tutela de direitos do lesado se faz por intermédio da busca pela reparação dos prejuízos que sofreu pela impetração de ações particulares¹⁹⁰, usadas como instrumento de garantia para a exploração da atividade econômica, dentro de parâmetros de honestidade.¹⁹¹

Também nesses casos é possível falar em uma relação econômica envolvendo os agentes do mercado, que não se restringe ao âmbito individual do prejudicado e daquele que agiu de forma desleal. Mesmo dentro desses parâmetros não se pode desprezar a aplicação dos princípios constitucionais específicos que tutelam as relações mercadológicas.¹⁹²

Portanto, o objeto de proteção da Propriedade Industrial está relacionado ao exercício da atividade econômica e ao desenvolvimento social que se originam da exploração dos bens incorpóreos tutelados, os quais também se fundamentam na preservação da concorrência.

¹⁸⁷ JABUR, Wilson Pinheiro. Pressupostos do Ato de Concorrência Desleal. In SANTOS, Manoel J. Pereira dos e JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). **Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 347.

¹⁸⁸ CERQUEIRA, João. *Ibidem*, p. XVI.

¹⁸⁹ VIEIRA, Marcos. **Propriedade Industrial**, 2006, p. 175.

¹⁹⁰ Segundo BITTAR, Carlos Alberto tais ações visam: Abstenção de continuação dos atos havidos como desleais (ou seja, a cessação das práticas desleais; Apreensão de coisas nascidas do ilícito (para evitar-se a continuação da lesão e do prejuízo); Reparação de prejuízos de ordem material ou moral de concorrentes, incluindo-se danos emergentes e lucros cessantes; e apenação do agente, quando capitulada a ação como delito, e suscetível de individualização a pessoa responsável. *Ibidem*, p. 76.

¹⁹¹ Segundo DUVAL, Hermano. a origem da repressão aos atos de concorrência desleal teve por base uma custosa e lenta jurisprudência. **Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 1976, p. 1.

¹⁹² Nesse sentido Ascensão José destaca que: “O instituto da concorrência desleal implica por natureza um regime de concorrência econômica. Supõe, por isso, uma economia de mercado; ou pelo menos, que algum setor da vida econômica, ainda que reduzido, se processe em termos de economia de mercado. **Concorrência Desleal**. Coimbra – Portugal: Almedina, 2002, p. 15.

§2º Objetos de Proteção do Direito da Concorrência

Para entender o Direito da Concorrência em consonância com os preceitos constitucionais, é indispensável analisar os seus objetos de proteção, uma vez que essa análise permite identificá-los em sintonia com os preceitos genéricos de tutela de direitos humanos e do exercício do poder do Estado e, especialmente, com os princípios edificadores da ordem econômica.

A proximidade do Direito da Concorrência com as normas constitucionais delimita dois objetivos diferentes de tutela: um ligado a finalidades econômicas, na proteção da concorrência propriamente dita, fundamentada na liberdade iniciativa e na livre utilização dos bens da propriedade industrial e outro relacionado a finalidades não econômicas, na proteção dos consumidores, e em geral na justiça social.

Esta coerência com a ideologia constitucional apresenta-se na prevenção e na repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico, tendo a coletividade como principal titular dos bens jurídicos.

O jurista português Luís Pinto Monteiro sintetiza bem essa relação econômica e social ligada aos objetivos do Direito da Concorrência:

Sem ignorar a dificuldade existente em estabelecer com precisão os objectivos do direito da concorrência, é possível, todavia, avançar que este ramo do Direito visa à promoção do bem-estar social mediante remoção dos entraves ao funcionamento eficiente dos mercados. Este propósito é atingido por um conjunto de normas jurídicas aptas a resolver falhas na livre concorrência. Tal finalidade é alcançada por via da proibição legal de determinadas práticas desenvolvidas por empresas no mercado, tais como, os conluíus entre empresas, a fixação de preços, as limitações à produção, à distribuição ou ao desenvolvimento técnico, ou através da proibição dirigida às empresas com poder de mercado de explorar abusivamente a sua posição dominante, e ainda, pela proibição de fusões anticoncorrenciais entre empresas, ou mesmo, pela proibição aos Estados-Membros de concederem auxílios a empresas que criem uma distorção na concorrência efectiva no mercado.¹⁹³

Dentro desses objetos, destaca-se que as normas do Direito Concorrencial são utilizadas como instrumento de implementação de políticas públicas, “especialmente de políticas

¹⁹³ MONTEIRO, Luís Pinto. **A recusa em licenciar Direitos de Propriedade Intelectual no Direito da Concorrência**. Coimbra: Almedina, 2010, p.33.

econômicas entendidas como meios de que dispõe o Estado para influir de maneira sistemática sobre a economia.”¹⁹⁴

No Brasil além da previsão constitucional relativa à preservação da ordem econômica, também se destaca o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC, atualmente regulamentado pela Lei 12.529/2011, formado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, bem como pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.¹⁹⁵

Esse sistema tem como finalidade alçar a eficiência econômica e a proteção dos interesses dos consumidores. Para tanto, suas finalidades imediatas estão ligadas ao controle das estruturas do mercado (preventiva), na repressão a condutas anticompetitivas (repressiva) e na promoção da cultura competitiva (promocional, educativa e de formação de políticas públicas).

O Controle das estruturas pauta-se pela apreciação de atos praticados por empresários que possam representar concentração e domínio de mercado, caracterizados, na maioria das vezes, por monopólios, oligopólios, monopsônios e oligopsônios¹⁹⁶, sejam em relações horizontais, verticais ou conglomerações.¹⁹⁷

Dessa maneira, vale esclarecer que nem todos os atos de reunião empresarial que caracterizam concentração econômica são considerados negativos, podendo o CADE autorizá-los quando atingirem os seguintes objetivos, de forma cumulada ou alternativamente: aumentar a produtividade ou a competitividade; melhorar a qualidade de bens ou serviços; ou propiciar a

¹⁹⁴ FORGIONI, Paula A. **Os fundamentos do Antitruste**. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais: 2008, p. 193

¹⁹⁵ O C.A.D.E é uma autarquia federal, munida de função judicante com jurisdição administrativa em todo o território nacional. Está vinculado ao Ministério da Justiça e tem sede no Distrito Federal e é constituído pelo Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, pela Superintendência – Geral e pelo Departamento de Estudos Econômicos. A Secretaria de Acompanhamento Econômico é órgão de apoio técnico ao CADE, despida de personalidade jurídica, com função consultiva, emitindo pareceres técnicos para subsidiar as decisões dessa autarquia. Está ligada ao Ministério da Fazenda e não ao Ministério da Justiça, tal como o CADE

¹⁹⁶ Segundo Calixto Salomão Filho: A definição teoricamente mais correta de “poder no mercado” não é a possibilidade de aumentar os preços, mas sim, a possibilidade de escolher entre essas diferentes alternativas: grande participação no mercado e menor lucratividade, ou pequena participação no mercado e maior lucratividade. Essa forma de definir o poder no mercado é, de resto, a única capaz de explicar as situações de monopsônio e oligopsônio. Nesses casos, o poder dos agentes consiste exatamente na possibilidade de reduzir o preço através da redução de suas aquisições – que, visto da perspectiva dos adquirentes, implica exatamente a alternativa acima definida. SALOMÃO FILHO, Calixto. **Regulação da atividade econômica**, p. 143-144.

¹⁹⁷ FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu assim explica essas relações: Por concentração horizontal entende-se a concentração que envolve agentes econômicos distintos e competidores entre si, que ofertam o mesmo produto ou serviço em um determinado mercado relevante. Concentração ou integração vertical traduz-se na concentração que envolve agentes econômicos distintos, que ofertam produtos ou serviços diversos, fazendo parte da mesma cadeia produtiva. Conglomeração é a concentração que envolve agentes econômicos distintos, que igualmente ofertam produtos ou serviços distintos, podendo ou não ser complementares entre si, mas que, certamente, não fazem parte da mesma cadeia produtiva. **Lições de Direito Econômico**. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 255.

eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômicos; e sejam repassados aos consumidores parte relevante dos benefícios recorrentes (§6º do artigo 88 da Lei 12.529/2011).

Quanto às condutas anticompetitivas ou anticoncorrenciais, sua identificação ocorre a partir do reconhecimento da prática de ato ilícito, expressamente tipificado como infração à ordem econômica, no artigo 36 da Lei 12.529/2011.¹⁹⁸

Para a caracterização desses delitos é desnecessária a verificação de culpa, entretanto, para que os atos praticados sejam caracterizados como conduta anticoncorrencial é inevitável que representem restrição à livre concorrência, caso contrário, não serão passíveis de punição.

Ilustrando tal hipótese, destaca-se a averiguação preliminar n. 08012.009882/98-47, em que o CADE manifestou que a imposição de cláusulas contratuais abusivas entre fornecedores deve ser tratada na esfera privada, descaracterizando a infração à ordem econômica:

Entendo que, no caso em exame, a prática de imposição de condições, aos distribuidores, no intuito de garantir maior eficiência, não se configura como infração à ordem econômica. A eventual abusividade de tais cláusulas restringe-se ao âmbito do Direito Privado. Da mesma forma, em relação à denúncia de discriminação de preços, entendo não caracterizada a infração, uma vez que, apesar do contrato prever o preço de comercialização ao distribuidor, não há impedimento ao fabricante de conceder descontos para terceiros.¹⁹⁹

Ainda, outro grande desafio do CADE, na sua atuação de coibição às condutas anticompetitivas, está na repressão aos cartéis²⁰⁰, que representam uma das condutas de maior importância nas políticas antitruste.

O combate aos cartéis deu início à própria política antitruste e “nos EUA, ainda hoje, considera-se que os custos sociais de um cartel são tão elevados que muito dificilmente haveria geração de benefícios compensatórios que os justificassem.”²⁰¹

¹⁹⁸ Art. 36. 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; e IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

¹⁹⁹ Distribuidora de Bebidas Satélite Ltda. v Cervejaria do Brasil S/A – Cebrasa. Trecho do Voto do Conselheiro-Relator, Celso Fernandes Campilongo, proferido em 20 de maio de 2002. Disponível em: <http://www.cade.gov.br>. Acesso em 20 de agosto de 2014.

²⁰⁰ Segundo a Resolução 20/1999 do CADE: Cartéis: acordos explícitos ou tácitos entre concorrentes do mesmo mercado, envolvendo parte substancial do mercado relevante, em torno de itens como preços, quotas de produção e distribuição e divisão territorial, na tentativa de aumentar preços e lucros conjuntamente para níveis mais próximos dos de monopólio. Fatores estruturais podem favorecer a formação de cartéis: alto grau de concentração do mercado, existência de barreiras à entrada de novos competidores, homogeneidade de produtos e de custos, e condições estáveis de custos e de demanda Disponível em <http://www.cade.gov.br/>. Acesso em 14 de agosto de 2014.

²⁰¹ MATTOS, César Costa Alves de. Introdução à teoria Econômica dos Cartéis. SCHAPIRO, Mario Gomes, CARVALHO, Vinícius Marques de; CORDOVIL, Leonor (coord.) **Direito Econômico Concorrencial**. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 247.

Por fim, outra finalidade do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência está na promoção de ações que possam conscientizar os empresários, a sociedade em geral e os membros de órgãos públicos, administradores e reguladores sobre os benefícios da livre concorrência na esfera da proteção econômica.

Esta terceira finalidade de atuação das autoridades de defesa da concorrência é denominada de advocacia da concorrência. “Revela-se sob as mais diversas formas, desde atuações informais como correspondências, divulgação de estudos e pronunciamentos em fóruns (...) até ações mais formais, como a participação no processo decisório de agência reguladora”.²⁰²

Por outro lado, não se pode deixar de mencionar a importância que o Direito da Concorrência representa perante os consumidores que não são seus titulares diretos, mas que mantêm uma relação econômica importante, pois as normas de proteção da concorrência lhes garantem a oportunidade de oferta mais ampla de produtos e serviços, o que, teoricamente, lhes garantiriam preços menores e mais justos, se comparados a um mercado viciado.

Encontrar o elemento de harmonização nestas relações econômicas se mostra extremamente complexo e um dos principais desafios do Direito da Concorrência e da Propriedade Industrial. “Diante disso, a defesa da concorrência tem por objetivo central a eficiência econômica, traduzida pelo balanço entre os potenciais benefícios e prejuízos de cada estrutura, mas sem perder a dimensão de que os interesses dos consumidores devam ser preservados.”²⁰³

Desse modo, a produção legislativa deve se pautar, tanto em aspectos punitivos, relativos à violação de preceitos de harmonia do mercado, quanto pedagógicos, no sentido de orientar aqueles que se situam dentro dessas relações.

Como notou a UNCTAD (1996), as autoridades concorrenciais devem se preocupar primeira e essencialmente com a tarefa de educar, tanto as empresas, como o consumidor. Mesmo com graduação, introdução e implementação de legislação de concorrência, demanda tempo o desenvolvimento de processo básico de aprendizagem tendente a mudar atitudes e comportamentos que possibilitem o real cumprimento da lei.²⁰⁴

²⁰² JORDÃO, Eduardo Ferreira, A advocacia da concorrência como estratégia para redução no impacto anticompetitivo da regulação estatal. **Revista eletrônica de direito administrativo econômico**. n. 17 – fevereiro/março/abril 2009. Salvador, BA. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-17-FEVEREIRO-2009-EDUARDO%20JORDAO.pdf>. Acesso em 16 ago. 2014.

²⁰³ REZENDE, Gustavo Madi; ALMEIDA, Sílvia Fagá. Defesa do Consumidor e Disciplina antitruste. SCHAPIRO, Mario Gomes; CARVALHO, Vinícius Marques de; CORDOVIL, Leonor (coord.) **Direito Econômico Concorrencial**. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 300.

²⁰⁴ OLIVEIRA, Gesner; RODAS, João. *Ibidem*, p. 28.

Diante do exposto, destaca-se que a regulamentação da concorrência se mostra, desse modo, “como técnica de organização e normatização das regras de economia de mercado e um instrumento de consecução de objetivos sociais”²⁰⁵, buscando reprimir o abuso do poder econômico, por meio da proteção do mercado relevante²⁰⁶ e, de forma reflexa, dos consumidores.

Seção II – A natureza constitucional dos direitos relativos à Propriedade Industrial e da Concorrência

Segundo Barbosa, não são todas as constituições que incorporam aos seus textos básicos a proteção aos bens da Propriedade Industrial, destacando que a Constituição Brasileira é uma das poucas que se abre para a proteção de outros direitos relativos à Propriedade Intelectual.²⁰⁷

Ainda, o legislador brasileiro vai além quanto à propriedade de bens imateriais, pois tanto o texto constitucional, em seu artigo 5º, XXIX, quanto o artigo 2º, da Lei 9.279/1996, indicam que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial deve considerar o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Evidencia-se assim que além do direito de propriedade inerente ao titular desses bens, também se mostram presentes interesses públicos e metaindividuais²⁰⁸. Há, portanto, na proteção dos bens da propriedade industrial uma dimensão ao mesmo tempo pública e privada. Exemplificando esse raciocínio, destaca-se o seguinte trecho, do julgamento da Corte Americana, no caso *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co.*, 243 U.S. 502 (1917):

²⁰⁵ SZIMD, Rafael. Interfaces entre Direito Concorrencial e Propriedade Industrial. **Revista do IBRAC**. Direito da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Ano 18 v. 19, jan-jun/2011. p. 297-338. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 301.

²⁰⁶ Segundo FIGUEIREDO, Leonardo: “Por mercado relevante entende-se o espaço no qual dois ou mais agentes privados, concorrentes entre si, vão aplicar seus respectivos mecanismos e disputar consumidores. Para tanto, podem se valer de diversos instrumentos, tais como campanhas publicitárias, pesquisa tecnológica para fins de baratear o custo operacional e melhorar a qualidade dos bens ofertados, dentre outros. Conforme entendimento da autoridade concorrencial brasileira, mercado relevante se trata do espaço da concorrência. Diz respeito aos diversos produtos e serviços que concorrem entre si, em determinada área, em razão da sua substituíbilidade naquela área.” *Ibidem*, p. 297.

²⁰⁷ Segundo o Autor: “Não é em todo sistema constitucional que a Propriedade Intelectual tem o prestígio de ser incorporada literalmente no texto básico. Cartas de teor mais político não chegam a pormenorizar o estatuto das patentes, do direito autoral e das marcas; nenhuma, aparentemente, além da brasileira, abre-se para a proteção de outros direitos.” BARBOSA, Denis. **Tratado da Propriedade Intelectual**, p. 227.

²⁰⁸ Tais interesses estão refletidos na proteção reflexa do mercado e, indiretamente, do consumidor.

É indiscutível que o monopólio temporário e limitado outorgado aos inventores jamais foi elaborado para [garantir] o lucro ou vantagem exclusiva a eles; o benefício ao público ou comunidade em geral foi outro e sem dúvida nenhuma o propósito principal de outorgar e assegurar tal monopólio.²⁰⁹

Essa afirmativa significa que o Direito da Propriedade Industrial está plenamente inserido em um ambiente, não só de proteção aos direitos de propriedade de seus titulares, mas também de relações harmônicas de mercado e de garantia de direitos fundamentais²¹⁰.

Tal fato se explica, porque não somente os bens da propriedade industrial, mas em uma escala mais ampla, a própria “propriedade intelectual, em sua essência, é uma medida de fundo econômico, não havendo direito natural aos bens intelectuais. O próprio investimento realizado na criação de determinado bem seria dissipado, caso houvesse liberdade para que fosse copiado.”²¹¹

Há, desse modo, uma aproximação da tutela constitucional da Propriedade Industrial com os preceitos de proteção ao mercado e à própria concorrência, previstos igualmente no texto constitucional, reservando-se ao Estado o poder de fiscalizar e de incentivar as atividades econômicas como agente normativo e regulador.

É relevante mencionar que, mesmo sendo institutos de previsão constitucional e tutelas específicas, surge uma tensão natural entre a exploração da propriedade industrial, que demanda restrições àqueles que não possuem o direito de explorá-los, em contrapartida com a liberdade de iniciativa demandada pela proteção da concorrência.

Tais conflitos tornaram-se evidentes, principalmente a partir de 1964, com as discussões quanto à transferência de tecnologia em pauta, nas Nações Unidas. “A resolução brasileira e o relatório dela resultante deflagraram um debate internacional sem precedentes sobre o sistema de PI e, mais particularmente, sobre o papel das patentes na transferência de tecnologia para os países em desenvolvimento.”²¹²

Essas discussões remetiam a um ponto polêmico que nunca deixou de ser pauta no cenário internacional, qual seja, a ideia de que o sistema de patentes poderia gerar monopólios para seus titulares e as consequências disso perante o desenvolvimento econômico e das relações de mercado.

²⁰⁹ BARBOSA, Dênis; GRAU-KUNTZ, Karin; BARBOSA, Ana. *Ibidem*, p. 25.

²¹⁰ Ligados à dignidade humana no que diz respeito às orientações mercadológicas.

²¹¹ VIEIRA JÚNIOR, Walter Pinto; FREITAS, Riva Sobrado de. Proteção Constitucional da Propriedade Industrial e seus paradoxos ante a possibilidade de quebra de patente amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana. **Anais do Seminário Nacional de Dimensões Materiais e Eficaciais dos Direitos Fundamentais**. Disponível em: <<http://editora.unoesc.edu.br/index.php/seminarionacionaldedimensoes/article/view/909>>, p. 333. Acesso em 20 de novembro de 2014. Acesso em 20 nov. 2014.

²¹² MENESCAL, Andrea. *Ibidem*, p. 474.

Com a criação do Acordo sobre Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) e da Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI), no final do século XX, vislumbrou-se um entendimento entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, estabelecendo regras de utilização de patentes, entretanto, ainda hoje, aventa-se o impacto da proteção dos bens da Propriedade Industrial, no Desenvolvimento Econômico dos países em desenvolvimento.

Tal episódio ficou visível, em setembro de 2004, com a proclamação da Declaração de Genebra sobre o Futuro da OMPI. Segundo Straus:

A declaração afirma que a OMPI por anos reagiu predominantemente “aos interesses mesquinhos de editoras, indústrias farmacêuticas, agricultores e outros interessados comerciais”. Agora deve tratar das necessidades fundamentais da proteção ao consumidor e dos direitos humanos: “os interesses dos pobres, doentes, deficientes visuais e outros, há tanto negligenciados, devem ter prioridade.”²¹³

Isso exigiu uma reformulação no modo de pensar a exploração da Propriedade Industrial, dando-lhe um enfoque humanístico não observado em outros tempos. Justamente essa reformulação não encontrou pontos pacíficos, “sobretudo por conta da, muitas vezes, conflituosa reação entre os interesses coletivos e individuais que elas se propõem a equacionar, no que resulta um imenso contencioso judicial que vem sendo travado perante nossos tribunais.”²¹⁴

Por outro lado, não somente a Propriedade Industrial passa por um período de reformulação e adaptação às questões ligadas à proteção de direitos fundamentais nas relações privadas, mas também o próprio Direito Constitucional acabou por sofrer transformações em suas bases, a partir do final do século XX e início do século XXI, que não eram vivenciadas em períodos anteriores.

Essas mudanças ligaram-se à possibilidade de interferência do Estado nas relações privadas, para a garantia do exercício de Direitos Humanos, que atualmente, no “direito constitucional, consistem esses direitos na sua própria razão de ser”²¹⁵, portanto, pode-se afirmar que a proteção de direitos fundamentais, em qualquer área do conhecimento jurídico, inclusive nas questões relativas a direitos privados, é matéria de ordem constitucional, pois repousa no berço do constitucionalismo.

Nesse sentido, Canotilho apresenta uma definição de Constituição voltada para a garantia de direitos fundamentais, a qual merece destaque:

²¹³ STRAUS, Joseph. O impacto da nova ordem mundial no desenvolvimento econômico. O papel do regime dos direitos de Propriedade Intelectual. IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Propriedade Intelectual: plataforma para o desenvolvimento**. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 128.

²¹⁴ LABRUNIE, Jacques; BLASI, Marcos Chucralla Moherdauí. O sistema constitucional de patentes e os prazos de vigência. In LIMA, Luís Felipe Balieiro (coord.) **Propriedade Intelectual no direito empresarial**. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 271.

²¹⁵ FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. **Aspectos do Direito Constitucional contemporâneo**. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 279.

Constituição é uma ordenação sistemática e racional da comunidade política, plasmada num documento escrito, mediante o qual se garantem os direitos fundamentais e se organiza, de acordo com o princípio da divisão de poderes, o poder político.²¹⁶

Assim, toda matéria de ordem constitucional deve guardar relação entre a organização do Estado e a garantia de direitos do cidadão, especialmente aqueles relacionados às suas garantias fundamentais, que em nosso ordenamento jurídico ganham *status* de cláusulas pétreas, não podendo ser modificadas senão por uma nova ordem constituinte.

O próprio direito privado, atualmente, depende de fundamentos constitucionais. Como prescreve Larenz, as leis ordinárias que estejam em contradição com um princípio de nível constitucional carecem de validade, tanto quanto aquelas que não possam ser interpretadas “conforme a Constituição”; se é factível uma interpretação em conformidade com a Constituição, aquela que tem preferência sobre qualquer outra modalidade de interpretação.²¹⁷

Os bens da Propriedade Industrial nem sempre estão presentes nos textos Constitucionais, tal como ocorre com a Constituição da República Federativa do Brasil, ou na Constituição dos Estados Unidos da América. “Constituições de teor mais político não chegam a pormenorizar o estatuto das patentes, do direito autoral e das marcas; nenhuma, aparentemente, além da brasileira, abre-se para a proteção de outros direitos.”²¹⁸

Sendo assim, não se pode negar que tais bens tenham natureza constitucional, pois que não se prestam a regulamentar as simples relações de propriedade, mas toda uma ordem harmônica de mercado. Essa ordem econômica é considerada um elemento indispensável na consolidação dos direitos fundamentais, pois “deve ser dinamizada tendo em vista a promoção da existência digna de que todos devem gozar.”²¹⁹

Nesse sentido, identifica-se proteção constitucional aos bens incorpóreos da Propriedade Industrial, desde a Constituição do Império de 1824, cujo artigo 179, n. 26, já determinava que os inventores teriam a propriedade de suas descobertas, ou das suas produções.²²⁰ Repetem essa proteção as Constituições brasileiras de 1891 (art. 72, §25), de 1934 (art. 113, n. 18), a de 1937 (art. 16, XXI) a de 1946 (art. 141, §17) e a de 1967 (art. 150, §24).

²¹⁶ CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito Constitucional**. 6 ed. Coimbra: Almedina, 1993, p. 12

²¹⁷ LARENZ, Karl. **Derecho civil: parte general**. Trad. Miguel Izquierdo y Macías-Picavea. Madrid: Edersa, 1978, p. 96.

²¹⁸ BARBOSA, D. B. **Tratado da Propriedade Intelectual**, p. 227.

²¹⁹ GRAU, Eros, *Ibidem*, p. 194.

²²⁰ Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm. Acessado em 19 jun. 2014.

Por fim, a atual Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5º, inciso XXIX, incluiu a propriedade industrial dentro do contexto das garantias constitucionais fundamentais, ampliando as normas genéricas que protegem a propriedade.

Em contrapartida, os bens da Propriedade Industrial constituem-se como uma forma de propriedade *sui generis*, pois “a natureza imaterial desses bens implica necessariamente a adoção de um regime jurídico próprio, em vista de sua proteção adequada. É uma categoria de bens à parte, que foi ignorada pelo direito romano.”²²¹

Assim, sua presença nos textos constitucionais revela uma especial preocupação dos legisladores em demonstrar que os bens protegidos por este subsistema jurídico são de vital importância na ordem econômica e social.

Dessa forma, resta dúvida se eles constituem uma modalidade de direitos fundamentais propriamente ditos, ou simples disposição de garantia da ordem econômica derivada do direito de propriedade.

A solução desse problema encontra duas correntes doutrinárias em sentidos opostos, a primeira, mais tradicional, não reconhece a Propriedade Intelectual como direito fundamental e a segunda, mais atual e ainda em formação, reconhece-a como modalidade de direitos humanos.

Prevalece, atualmente, a primeira posição, entendendo que os direitos de Propriedade Industrial não podem se enquadrar como direitos fundamentais, mesmo que constitucionais, pois são, em verdade, instrumento para a garantia desses direitos e não direitos fundamentais propriamente ditos.

Nesse sentido, Barbosa afirma que:

Mesmo quando erguida à categoria de Direito Constitucional, os direitos exclusivos em seu aspecto patrimonial não são normalmente tidos como parte do *Bill of Rights*, ou seja, dos direitos fundamentais, restando como tal apenas o aspecto moral dos mesmos direitos quando reconhecido.²²²

Esse posicionamento consubstancia-se na interpretação do artigo XXVII, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que expressamente declara: “Todo homem tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor.”

²²¹ GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. **A natureza jurídica do Direito de Propriedade Intelectual**. Disponível em: <<http://www.gipi.com.br/noticias-publicacoes/publicacoes-e-artigos/propriedade-intelectual/natureza-juridica-do-direito-de-propriedade-intelectual/98>>. Acesso em 30 abr. 2014.p. 37.

²²² BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. in SANTOS, M. J. P. dos e JABUR, W. P. **Criações industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 9-10.

Destaca-se que a declaração frisou à proteção de interesses morais, especialmente ligados ao direito autoral e não aos bens da Propriedade Industrial. Para Manoel Gonçalves Ferreira Filho, “esta matéria não mereceria ser alçada ao nível de direito fundamental do homem.”²²³

Por outro lado, a Europa assiste grande discussão atual sobre a inclusão dos direitos da Propriedade Intelectual como sendo direitos humanos. Tal fato inclusive mereceu estudo especial pela Comissão Europeia de Direitos Humanos, a partir de julgados da Corte Europeia de Direitos Humanos, constatando a existência de situações arbitrárias no uso dos bens da Propriedade Industrial.

A esse respeito Helfer indica a existência de três julgados na Corte Europeia de Direitos Humanos (ECHR) que sustentaram serem as patentes, marcas, direitos autorais e outros interesses econômicos, bens de conhecimento intangíveis protegidos pela Convenção Europeia de Direitos da Propriedade. No julgamento do caso *Anheuser-Busch Inc. v. Portugal*, em 2007, a corte entendeu que a exploração desses bens tem implicações nos direitos humanos, servindo de base para futuras normas de proteção da Propriedade Industrial na Europa.²²⁴

Todavia, o autor entende que esses julgamentos devem ser vistos com ressalva, pois “protegem os direitos fundamentais das empresas multinacionais, em vez de pessoas singulares”. Saliencia, ainda, que tal decisão apresenta um caráter político, pois haveria nos “últimos anos uma explosão de reivindicações de direitos humanos relativas à propriedade intelectual, na Europa, nos Estados Unidos, e em vários outros locais”.²²⁵

É óbvio que o simples fato de vincular os Direitos de Propriedade Industrial a grandes empresas não lhes retiraria o caráter de direitos humanos, pois também as pessoas jurídicas podem ser titulares de direitos fundamentais.²²⁶

²²³ FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. **Comentários à Constituição Brasileira de 1988**. 2 ed. v.1. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 50.

²²⁴ HELFER, Laurence R. The New Innovation Frontier? Intellectual Property and the European Court of Human Rights. **Harvard International Law Journal**, v. 49, p. 4, 2008; Vanderbilt Public Law Research Paper n.07-05; Vanderbilt Law and Economics Research Paper n. 07-05. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=976485>. Acesso em 24 jun. 2014.

²²⁵ HELFER, Laurence: “*the decision protects the fundamental rights of multinational corporations rather than those of natural persons*” e “*The last several years have seen an explosion of competing human rights claims relating to intellectual property—in Europe, in the United States, and in numerous international venues*”. Idem. (tradução própria)

²²⁶ Nesse sentido SARLET, Ingo: recepcionada no direito constitucional brasileiro a tese de que as pessoas jurídicas, ao contrário das naturais (físicas ou singulares) não são titulares de todos os direitos, mas apenas daqueles direitos que lhes são aplicáveis por serem compatíveis com a sua natureza peculiar de pessoa jurídica, além de relacionados aos fins da pessoa jurídica, o que, todavia, há de ser verificado caso a caso. **A eficácia dos direitos fundamentais**, p. 222.

Assim, no caso em pauta, os direitos relativos às marcas, patentes, desenhos industriais, modelos de utilidade e indicações geográficas não significam necessariamente uma espécie distinta de Direitos Humanos, mesmo que atendam à função econômica das pessoas jurídicas, sejam elas grandes empresas ou não.

A análise dos bens da Propriedade Industrial como direitos fundamentais parece, no mínimo, perigosa, pois já estão inseridos em um universo de proteção do direito de propriedade, aliados a um aspecto econômico singular de desenvolvimento social e de proteção da concorrência, existindo, inclusive, instrumentos nas legislações constitucionais e infraconstitucionais, para garantia de sua exploração adequada.

Dar ao Direito da Propriedade Industrial um caráter de direito fundamental significa ampliar a sua aplicação para níveis que se vinculam a outros aspectos de proteção da dignidade humana, como o direito à vida, à liberdade, que não se compatibilizam com este subsistema jurídico, senão por via reflexa.

Seção III – A aplicação dos princípios constitucionais da Ordem Econômica na Propriedade Industrial e no Direito da Concorrência

A regulamentação da ordem econômica e financeira é objeto do Título VII, da Constituição da República Federativa do Brasil. Esse título especial se justifica pela necessidade de interferência jurídica do Estado também nas relações empresariais, seja por intermédio de mecanismos reguladores, seja por atuação direta.

Vale a ressalva de que a atuação direta do Estado não pode ocorrer indiscriminadamente, pois somente será permitida, quando necessária aos imperativos da segurança nacional, ou ao relevante interesse coletivo; nos dois casos, conforme definido em lei, tal como prevê o disposto, no Art. 173, da Constituição da República, quanto ao tratamento constitucional ao investimento privado.

Conflitos de interesses provenientes dessas relações não só prejudicam os empresários entre si, como sujeitos individuais numa relação de direito privado, mas também uma gama de interesses difusos e coletivos, nos quais se inserem os consumidores, a exploração da propriedade, o mercado e as relações de trabalho.

Tais interesses são reunidos na condição de princípios, previstos no art. 170, da Constituição da República Federativa do Brasil, tendo como pressuposto básico a redistribuição

de mercado, a diluição do poder econômico, a cooperação, a fim de que os cidadãos possam ter acesso a uma democracia econômica.²²⁷

A natureza constitucional da Propriedade Industrial e do Direito da Concorrência acabam encontrando fundamento especial nessas relações econômicas, principalmente pelo fato de estarem diretamente relacionadas à exploração da atividade econômica empresarial.

É importante deixar claro que a proteção constitucional que estes subsistemas jurídicos recebem não pode ser vista em caráter absoluto, pois se sujeita a uma ordem sistemática e principiológica, que busca manter em harmonia os interesses individuais, difusos, coletivos e públicos.

Do mesmo modo também não pode ser vista de forma igual, pois os mesmos princípios constitucionais apresentam diferentes abordagens quando confrontados com a propriedade Industrial e com o Direito da Concorrência.

Logo, a inclusão da Propriedade Industrial no título específico da ordem econômica evidencia seu caráter de um sistema de princípios e regras que compreendem “uma *ordem pública*, uma *ordem privada*, uma *ordem econômica*, uma *ordem social*”²²⁸, que dependem também de interferência do Estado para manter sua harmonia.

Segundo Eros Roberto Grau, “não existiria capitalismo sem que o Estado cumprisse sua parte, desenvolvendo vigorosa atividade econômica, no campo dos serviços públicos”²²⁹, demonstrando que tal interferência econômica é fundamental para a manutenção da atividade mercadológica e o desenvolvimento empresarial.

Nesse contexto, faz-se necessário o estudo dos princípios constitucionais que fundamentam a proteção, tanto da Propriedade Industrial, quanto do Direito da Concorrência, salientando as diferenças na sua aplicação.

²²⁷ Segundo SALOMÃO FILHO, Calixto. Identificar esses princípios não é fácil, pois muitos podem ter – e têm – influência indireta nessa difusão de conhecimento. Em forma de tentativa, pode-se afirmar que aqueles ligados diretamente à consecução desse objetivo instrumental são a redistribuição (art. 170, VII), a diluição dos centros de poder econômico (concorrência e defesa do consumidor – art. 170, IV e V) e a cooperação (art. 114, §2º). Todos eles, de diversos pontos de vista, incluindo cidadão na escolha econômica, impedindo que uns possam unilateralmente determinar a escolha econômica de outrem ou permitindo o exercício de outra organização social não naturalmente conseguida pelas interações sociais, contribuem para a escolha econômica se difunda – e, portanto, para que o processo de concretização dos princípios do art. 170 se torne viável para toda a sociedade. **Regulação da atividade econômica**, p. 52.

²²⁸ GRAU, Eros. *Ibidem*, p. 59.

²²⁹ *Ibidem*, p. 25.

§1º Princípios Constitucionais aplicados à Propriedade Industrial

O sistema jurídico afeto aos direitos da Propriedade Industrial apresenta uma gama de princípios próprios relacionados à exploração de seus bens, previstos, em sua maioria, em normas de caráter infraconstitucional, que não estão incluídos neste estudo, restando apenas a análise dos princípios constitucionais, que não são propriamente princípios exclusivos da Propriedade Industrial, mas que possuem aplicabilidade em seu âmbito jurídico.

Dentre esses princípios, destaca-se o princípio da livre iniciativa, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da função social da propriedade e da repressão ao abuso econômico.

A) Princípio da Livre iniciativa

A livre iniciativa é o princípio constitucional que, ao lado do valor social do trabalho, apresenta-se como fundamento da República Federativa do Brasil. É “o primeiro dos princípios que devem reger a ordem econômica e social, para realização do desenvolvimento nacional e a justiça social”²³⁰, do qual defluem grande parte dos direitos privados regulamentados na Constituição e nas legislações infraconstitucionais.

Segundo Comparato, deve ser entendido como liberdade de criação empresarial ou de livre acesso ao mercado, sendo protegido somente enquanto favorecer o desenvolvimento nacional e a justiça social, tratando-se de uma liberdade meio ou condicional²³¹. Por isso a sua relação direta com a fundamentação da proteção específica dos bens da Propriedade Industrial e da coibição dos atos de concorrência.

A liberdade de iniciativa está vinculada, portanto, à liberdade da prática do comércio e da industrial, à liberdade econômica em geral, cujo principal titular, na dicção de Eros Roberto Grau, é a empresa.²³²

No universo empresarial a livre iniciativa apresenta quatro importantes desdobramentos, destacados por Fabio Ulhoa Coelho, quais sejam: a sua imprescindibilidade, no sentido de que ela é indispensável para atender às necessidades de todos; a preservação do lucro como principal fator de motivação da iniciativa privada; a importância social da proteção jurídica liberada ao investimento privado, feito com vistas ao fornecimento de produtos ou serviços; e o

²³⁰ FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. **Comentários à Constituição Brasileira de 1988**. 2 ed. v.4. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 3.

²³¹ cf. COMPARATO, Fabio Konder. **Direito Empresarial**. São Paulo: Saraiva, 1990.p. 6-7.

²³² GRAU, Eros. *Ibidem*, p. 203.

reconhecimento da empresa privada como um importante polo gerador de postos de trabalhos, insumos, tributos e riquezas.²³³

Em conexão com essa realidade empresarial, destaca-se mais um desdobramento ligado à Propriedade Industrial, pois é justamente a livre iniciativa que permite a qualquer pessoa, natural ou jurídica, buscar proteção específica para invenções, modelos de utilidade, marcas, desenhos industriais ou indicações geográficas, em consonância com o incentivo à inovação, ao desenvolvimento científico e tecnológico.

Tal liberdade de iniciativa ligada à contribuição e ao progresso científico é prevista não apenas no texto constitucional, mas também na própria Declaração Universal dos Direitos do Homem, que, em seu artigo 27, proclama o direito a toda pessoa de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam.²³⁴

A tutela de tal liberdade “capacita e desenvolve os recursos humanos, otimiza a criação de empregos, movimenta a economia, aumenta a arrecadação fiscal, atrai investimentos, inclusive estrangeiros, promove a integração social dos povos e oferece aos consumidores novas soluções técnicas aos problemas da vida.”²³⁵

Por outro lado, a exploração dos bens da Propriedade Industrial, devidamente patenteados e registrados, representa justamente uma limitação ao próprio princípio da livre iniciativa, pois o detentor da patente ou do certificado de registro pode impedir a exploração de atividade econômica daquele que indevidamente se utilize da forma específica de propriedade.

A principal dificuldade prática na aplicação do princípio da livre iniciativa e da proteção da exploração econômica da Propriedade Industrial está justamente em encontrar um termo adequado para separar o abuso da exploração dessa propriedade com a liberdade de iniciativa.

Uma solução adequada para o problema é a utilização do princípio da razoabilidade por parte dos julgadores e do próprio INPI, na defesa da Propriedade Industrial. Vale lembrar que esse princípio não possui previsão expressa no ordenamento jurídico, representando construção doutrinária e jurisprudencial, tratando-se “de um princípio de proibição de excessos.”²³⁶

A razoabilidade e proporcionalidade contribuem para encontrar um ponto de equilíbrio entre a aplicação do princípio da liberdade de iniciativa e a proteção da Propriedade Industrial. Situação prática que ilustra a predominância do princípio da liberdade de iniciativa sobre a

²³³ cf. COELHO, Fábio. *Ibidem*, p. 32-33.

²³⁴ Art. 27. Todo homem tem direito a participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios.

²³⁵ FALCONE, Bruno. **Propriedade Industrial e Defesa da Concorrência**. Convergência principiológica. Curitiba: Juruá, 2013, p. 183.

²³⁶ MARINELA, Fernanda. **Direito Administrativo**. 6 ed. Niterói, RJ: Impetus, 2012, p. 52.

utilização de um bem da Propriedade Industrial está no Julgamento do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial, STJ N.1.107.558 RJ, sobre o conflito entre as marcas "PÁGINAS AMARELAS" e "LISTAS AMARELAS" versus "CLASSIFICADAS AMARELAS".

No acórdão, os ministros entenderam que as marcas em litígios são compostas de um elemento comum inapropriável – o “amarelas” –, que, além disso, expressa uma característica essencial ao objeto comercializado. A exclusividade de seu uso seria contrária à livre iniciativa.²³⁷

Por fim, a liberdade de iniciativa de exploração dos bens da Propriedade Industrial encontra no aspecto temporal um limite previsto na própria constituição à exploração da Propriedade Industrial.

Destaca-se no inciso XXIX, do artigo 5º, da Constituição da República, que a garantia legal à exploração da Propriedade Industrial será deferida como um privilégio temporário. A legislação infraconstitucional permite a renovação do prazo de exploração dos registros e proíbe a renovação das patentes.²³⁸

Brancher, ao analisar o aspecto temporal de exploração da Propriedade Intelectual, afirma que a duração dos direitos “é medida com quase nenhum racional jurídico, mas sim econômico e político.”

Assim, importa reconhecer que o princípio da livre iniciativa permite a todos o direito de explorar tecnologias, formas e sinais distintivos, entretanto encontra importantes limites no respeito à ordem econômica, no aspecto temporal e no desenvolvimento social.

B) Princípio da Livre concorrência

Explica Alexandre de Moraes que a livre concorrência “constitui livre manifestação da liberdade de iniciativa, devendo, inclusive a lei reprimir o abuso de poder econômico que visar à dominação de mercados.”²³⁹

Estas liberdades expostas, no art. 170, da Constituição da República, são princípios orientadores do ordenamento jurídico, e como tal exigem elementos reguladores que melhor

²³⁷ Disponível em <https://www.stj.jus.br>. Pesquisar processo n. 2008/0285289-0. Acesso em 07 de julho de 2014.

²³⁸ Os registros de marcas e indicações geográficas podem ser renovados ilimitadamente, no desenho industrial as renovações são limitadas e não há possibilidade de renovação de patentes.

²³⁹ MORAES, Alexandre. **Direito Constitucional**. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 786.

lhes permitam compreender as relações das quais originam e os seus respectivos objetos de proteção, voltados para a proteção da coletividade e a busca do bem-estar social.²⁴⁰

A menção expressa à liberdade de concorrência, no texto constitucional, importa “na exclusão, em consequência, de quaisquer práticas que privilegiem uns em detrimento dos outros”²⁴¹. Logo, o princípio da livre concorrência tem atuação, tanto na esfera do Direito Privado, regulamentando as relações entre os particulares, a fim de que os mesmos respeitem as regras mercadológicas e os mecanismos morais de que devem pautar-se, bem como na esfera do Direito Público, criando uma proibição ao próprio Estado de interferir no mercado de forma a limitar esse princípio.

No caso específico da Propriedade Industrial, esse princípio está relacionado à proteção que o Poder Público confere à esfera privada, considerando a preservação das relações concorrenciais entre os empresários sob o ponto de vista da exploração dos bens da Propriedade Industrial.

Haverá uma diferença de tratamento constitucional entre o princípio da livre concorrência sob o aspecto privado, cujos instrumentos de controle são oferecidos pelo poder público, mas o exercício depende da motivação dos particulares, bem como na esfera das relações públicas, representadas pela regulação econômica, em que o controle está a cargo do próprio Poder Público, por meio do chamado Direito Antitruste.

Não obstante, é importante salientar a observação de Pontes de Miranda no sentido de que os bens da Propriedade Industrial não recebem proteção do Estado como simples elemento de coibição à concorrência desleal:

As pretensões e ações que os protegem são independentes de qualquer elemento de concorrência desleal. Aí está um dos pontos fracos da jurisprudência dos Estados Unidos da América, evidente nas decisões de 1940 (*Scony-Vacuum Oil Co. versus Rosen*), de 1941 (*Hammeter Cigar Co. versus Congress Cigar Co.*). Chega-se ao ponto de reduzir a tutela da propriedade intelectual e industrial à tutela contra a concorrência desleal (*e.g.*, em 1940, *Mc. Graw-Hill Put Co. versus Amercian Aviation Associates*). A confusão levaria a contradições gritantes: primeiro, porque do direito do autor ou do direito oriundo da patente ou do registro é que se irradiam as pretensões e ações concernentes à propriedade intelectual e à propriedade industrial; segundo, a ação contra concorrência desleal é independente da existência de qualquer um daqueles direitos; finalmente, a ofensa àqueles direitos pode ocorrer ainda que não haja concorrência desleal, *unfair competition*.²⁴²

²⁴⁰ Nesse sentido FORGIONI, Pula adverte que “a concorrência acolhida pela nossa Constituição é instrumental, ou seja, não é um fim em si mesma; ao contrário, presta-se a atingir os fins maiores insculpidos no caput do art. 107 e nos arts. 1º e 3º. **Os Fundamentos do Antitruste**, p. 189.

²⁴¹ FERREIRA FILHO, M. G. **Comentários à Constituição Brasileira de 1988**. v 4, p. 5.

²⁴² MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. Tomo XVII Direito das Coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade Industrial (sinais distintivos). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 417.

Tal observação é de extrema relevância, pois ao se falar de proteção à concorrência, constantemente o tema da exploração dos bens da Propriedade Industrial é levado à pauta, principalmente pelo fato de criar mecanismos exclusivos de exploração econômica para seus titulares.

Mas, se por um lado patentes e certificados de registro criam limitações mercadológicas entre particulares, por outro exercem um papel em sentido contrário, estimulando a concorrência no sentido de motivar a superação das tecnologias existentes e do reconhecimento dos produtos pelos consumidores.²⁴³

Mesmo parecendo um contrassenso, tal afirmação não está despida de fundamentos econômicos, pois “a introdução de novos métodos de produção e de novas mercadorias é dificilmente concebível se existe desde o princípio uma concorrência perfeita e perfeitamente rápida.”²⁴⁴

São, justamente, os fundamentos econômicos que explicam a proximidade da Propriedade Industrial como o princípio da livre concorrência.

C) Princípio da defesa do consumidor

Este princípio também se relaciona diretamente com os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, representando, de certo modo, uma contrapartida de ambos, pois as duas liberdades devem fluir para atender interesses sociais e do próprio consumidor.

Destaca-se que isso não significa que as liberdades de iniciativa e de concorrência sejam contrárias à defesa do consumidor. “Ao contrário, um liberal diria que a melhor defesa do consumidor está na livre concorrência e globalmente não deixaria de ter razão.”²⁴⁵

Ademais, não se pode confundir a proteção ao consumidor derivada da garantia fundamental prevista, no artigo 5º, inciso XXXII, e do princípio específico da ordem econômica e financeira prevista, no art. 170, com as normas infraconstitucionais de defesa do consumidor.

²⁴³ Nesse sentido OSWALD, Maria Cecília; LEONARDOS, Luiz: “A concorrência estimulada pelo privilégio dá-se em nível diferente, porquanto os *jogadores* concorrem por inovações que ultrapassem as anteriores, em um crescimento tecnológico, que tem sempre por beneficiário final o público consumidor” Direitos de Patentes – Uma proposta de filtragem constitucional. **Revista da ABPI**. N.º16 – Jan/Fev 2007, Rio de Janeiro: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. 2007, p. 3-17.

²⁴⁴ *Ibidem*, p. 12.

²⁴⁵ FERREIRA FILHO, M. G. **Comentários à Constituição Brasileira de 1988**. v. 4, p. 5

A Constituição da República, ao apresentar a defesa do consumidor como direito fundamental, incluindo-o no rol dos princípios da ordem econômica, faz no sentido de proteção do consumo coletivo, visualizando interesses difusos e coletivos, munindo, inclusive, o Ministério Público de competência para promover inquérito civil e ação civil pública para proteção desses direitos.

Esta proteção constitucional apresenta “uma finalidade mais aferível sob a ótica econômica, tida como o bem-estar do consumidor, expresso, *e.g.*, pelos ganhos em eficiência, como menores preços, maior qualidade dos produtos e serviços ofertados no mercado.”²⁴⁶

Essa afirmativa fica evidente quando se faz uma análise do próprio texto normativo do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), cujo art. 4º, ao esclarecer sobre a política nacional das relações de consumo, destaca que os consumidores deverão ser respeitados quanto à sua dignidade, saúde e segurança, por meio da proteção de seus interesses econômicos e, especialmente, deverão ser atendidos os princípios de coibição e repressão eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive munindo o empresário para repelir a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas, nomes comerciais e signos distintivos.

Fica claro, portanto, que existe uma sintonia entre as normas constitucionais de proteção do consumidor e da Propriedade Industrial, refletida inclusive nas normas infraconstitucionais específicas que delas derivam. Assim, nesse caso, a preocupação com o consumidor não é tida como uma finalidade imediata, pois que os bens protegidos por este universo jurídico são de exploração do empresário e as proteções legais revestem-se em seu benefício.

O próprio texto da União de Paris, revisado em Haia, em 1925, e Estocolmo, em 1967, indica que os países membros deverão coibir os chamados atos de confusão, quais sejam aqueles que possam estabelecer dúvidas e de alguma forma desviar consumidores. A tutela jurídica volta-se, assim, de forma direta à violação dos bens da Propriedade Industrial e de forma indireta aos interesses dos consumidores.²⁴⁷

²⁴⁶ GABAN, Eduardo; DOMINGUES, Juliana. *Ibidem*, p. 55.

²⁴⁷ Na revisão de Haia: Art. 10 bis (3ºp.): Deverão ser especificamente proibidos: 1º Todos e quaisquer fatos suscetíveis de criar confusão, qualquer que seja o meio empregado, com os produtos de um concorrente; Na revisão de Estocolmo: Art. 10 bis: Deverão proibir-se particularmente: 1º Todos os atos suscetíveis de criar confusão por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; disponível em <http://www.inpi.gov.br/images/stories/CUP.pdf>, acessado em 10 de novembro de 2013.

Ainda, “em setembro de 1979, realizou-se na cidade de Bogotá, Colômbia, o VI Congresso da ASIPI, cujo tema central foi OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL COMO INSTRUMENTOS PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR.”²⁴⁸

Veja-se que a proteção específica, no que diz respeito ao consumidor, está na possibilidade de ele vir a ser enganado quanto ao produto que desejava adquirir por uma questão de identificação do produto com o titular da marca, seja ele fabricante ou comerciante.

A proteção ao consumidor se liga a aspectos de fraudes que são realizadas pela utilização indevida de sinais distintivos, não necessariamente vinculados com a qualidade dos produtos, pois “é pacífico no Direito que a marca (e nos limitamos aqui às marcas propriamente ditas, excluindo desse enunciado as ‘marcas de certificação’ e outros signos distintivos substanciais, como a designação de origem) não tem hoje, e faz muito tempo, qualquer garantia de qualidade.”²⁴⁹

Assim, é possível concluir que o consumidor também possui um interesse nas relações que envolvem os bens da Propriedade Industrial, entretanto tal interesse se reveste apenas em caráter econômico. Ao analisar o princípio constitucional da proteção do consumidor, fica evidente que não se trata do consumidor individualmente considerado, mas sim, das relações de consumo como um todo e, justamente, neste ponto, haverá uma relação nítida entre a Propriedade Industrial e as relações privadas de concorrência entre os empresários, pois em ambos os casos estão presentes também interesses econômicos que visam à exploração harmônica do mercado, garantindo assim o interesse social.

D) Princípio da função social da propriedade.

Outros princípios que mantêm relação com a Propriedade Industrial, previstos no texto constitucional, são os da propriedade privada e da função social da propriedade. Tal como a proteção ao consumidor, esses princípios aparecem tanto como garantias fundamentais, dentre os direitos individuais (artigo 5º, XXIII), quanto como princípios de ordem econômica, “preordenados à vista da realização de seu fim: *assegurar a todos existência digna, conforme ditames da justiça social*”²⁵⁰, refletindo também um aspecto metaindividual.

²⁴⁸ SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da Propriedade Industrial**. Marcas e Congêneres. V. 1. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2003, p. 627.

²⁴⁹ BARBOSA, Denis Borges. **A Propriedade Intelectual no Século XXI**. Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p.12

²⁵⁰ SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 743.

Como direito individual, a propriedade está sujeita a limitações, não mais sendo reconhecida de forma absoluta, exclusiva e perpétua. “No direito moderno, o primado do interesse coletivo ou público vem incluído sobremaneira no conceito de propriedade,”²⁵¹ havendo, assim, uma relativização também deste princípio constitucional.

Quanto à sua função social, deve-se destacar que esta não é reconhecida necessariamente como uma limitação do direito de propriedade, mas estrutura do próprio exercício desse direito. José Afonso da Silva informa que as limitações são elementos “externos ao direito de propriedade, vinculando simplesmente a atividade do proprietário, interferindo tão-só com o exercício do direito, e se explicam pela simples atuação do poder de polícia.”²⁵²

Para o Supremo Tribunal Federal, ao Julgar a ADI 2.2013, o direito de propriedade não se reveste de caráter absoluto, eis que, sobre ele, pesa grave hipoteca social, a significar que, descumprida a função social que lhe é inerente (CF, art. 5º, XXIII), legitimar-se-á a intervenção estatal na esfera dominial privada, observados, contudo, para esse efeito, os limites, as formas e os procedimentos fixados na própria constituição.²⁵³

Essa característica influi diretamente na exploração dos bens protegidos pela Propriedade Industrial, exigindo eficiência econômica do empresário que lhes detém a titularidade, “ou seja, para preencher a sua função social, a empresa deve ser capaz de gerar lucros no plano socioeconômico.”²⁵⁴

Isso porque os bens da Propriedade Industrial também são considerados uma espécie de propriedade, porém apresentam características bem-diversas dos bens de natureza corpórea, objeto de proteção do direito das coisas. Todos eles (bens corpóreos e incorpóreos) possuem conteúdo patrimonial e econômico, entretanto os modos de aquisição, o exercício dos direitos de proteção e o prazo de exploração são muito diversos.²⁵⁵

²⁵¹ DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro**. Direito das coisas. 22 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 251.

²⁵² SILVA, José. *Ibidem*, p. 273.

²⁵³ BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). ADI 2.213-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 4-4-2002, Plenário, *DJ* de 23-4-2004.) No mesmo sentido: MS 25.284, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 17-6-2010, Plenário, *DJE* de 13-8-2010 **op. cit.** p. 142.

²⁵⁴ ALMEIDA, Gustavo Milaré. Anotações sobre o princípio da função social da empresa na doutrina e jurisprudência brasileiras. **Revista de Direito Mercantil**. Ano XLIX n. 153/154 – janeiro/julho 2010. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 221/239.

²⁵⁵ Nesse sentido, ASSAFIM, João Marcelo de Lima: “Esse direito subjetivo patrimonial que nasce da apropriação dos bens imateriais pelos institutos de proteção da propriedade intelectual se aproxima dos direitos reais (na concepção romana de propriedade para as coisas – bens materiais corpóreos) à medida que constitui um direito erga omnes ou absoluto, não obstante, discrepam de tais categorias, pois os exclusivos são integrados, ao mesmo tempo, tanto por faculdades ainda mais amplas do que aquelas típicas dos direitos reais sobre bens materiais corpóreos (como, p.ex., intervenção na propriedade de outrem), e, como estão limitados material e temporalmente.” Controles Sociais Extrínsecos do Exercício de Direitos de Propriedade Intelectual: Antitruste como tutela de Direitos Fundamentais. In Congresso Nacional do CONPEDI (2006: Manaus, AM) **Anais do / XV**

A Propriedade Industrial é adquirida por intermédio de ato administrativo, sendo “na essência, um privilégio concedido pelo Estado. Assim é desde a origem. Restringe a livre concorrência e, com ela, a liberdade de todos exercerem qualquer atividade econômica em regime de competição perfeita.”²⁵⁶

Vale destacar que a Propriedade Industrial também sofre limitações que se referem, tanto a aspectos sociais, quanto a questões específicas. “O direito sobre a marca é o campeão delas no campo das limitações ao caráter absoluto do direito”²⁵⁷, sofrendo limitações em função do princípio da territorialidade da especialidade e das consequências do não uso.

Também as patentes podem ser objeto de licenças compulsórias, com o objetivo da transferência de sua tecnologia como forma de assegurar a garantia constitucional do direito ao desenvolvimento econômico e social, visando atender ao interesse público, tal como previsto no art. 71, da Lei 9279/96.²⁵⁸

Dessa maneira implica que o Direito da Propriedade Industrial, enquanto associado ao princípio da proteção da propriedade e de sua função social, deve ser funcionalizado, a fim de promover a dignidade social e a dignidade humana, “construindo um meio para a consecução de um fim comum: o bem-estar para todos.”²⁵⁹

E) Princípio da repressão ao abuso econômico

Este princípio está expressamente indicado, no §4º, do art. 173, da Constituição Federal de 1988²⁶⁰, mantendo uma relação de complementação entre os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, pelo qual reprime o ato de “abusar ou mal utilizar uma posição de vantagem competitiva em um dado mercado.”²⁶¹

Tal princípio se mostra afeto, principalmente sob a ótica do Direito da Concorrência, entretanto também encontra elementos de conexão com a Propriedade Industrial, especialmente pela forma como os titulares desses bens os exploram. Isso é explicado pelo fato de que a tutela

Congresso Nacional do CONPEDI. – Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006. Disponível em <http://www.conpedi.org.br/>. Acesso em 20 de 2014.

²⁵⁶ BARBOSA, Denis. **Tratado da Propriedade Intelectual**, p. 234.

²⁵⁷ GUSMÃO, José. **A natureza jurídica do Direito de Propriedade Intelectual**, p. 25.

²⁵⁸ Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular."

²⁵⁹ FIGUEIREDO, Leonardo. *Ibidem*, p. 77.

²⁶⁰ Art. 173(...)§4º. A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação de mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

²⁶¹ GABAN, Eduardo; DOMINGUES, Juliana. *Ibidem*, p. 58.

jurídica afeta a exploração dos bens da Propriedade Industrial, garante aos seus titulares o direito de explorá-la em detrimento de outros empresários, o que implica em uma aparente restrição mercadológica. Ao garantir esse direito, o legislador acaba por criar em relação a ele uma situação artificial de rivalidade e consumo, dotando-o de valor econômico.²⁶²

Assim, a Propriedade Industrial é “confundida como uma forma de concentração de mercado, tendo em vista que é um direito de exploração concedido para um agente econômico apenas”²⁶³, o que implicaria na possibilidade da utilização do poder econômico de forma abusiva.

Por outro lado, é importante reconhecer que a proteção conferida a esses bens tem um aspecto impactante nas atividades econômicas, “no sentido de que tais exclusivos são instituídos com a finalidade de criar um incentivo especial para o desenvolvimento de inovações que, ao fim e ao cabo, deverão contribuir para o progresso tecnológico da comunidade.”²⁶⁴

Nesse sentido, a aplicação do princípio constitucional da repressão ao abuso do poder econômico, sob este enfoque específico, estará na prerrogativa do Estado, em conferir o direito de exploração dos bens da Propriedade Industrial de forma exclusiva, com vistas a preservar as fontes produtivas e o desenvolvimento econômico, entretanto, quando tal exploração econômica causar danos ao mercado, cabe também ao Estado reprimir o seu uso ou retirá-lo.²⁶⁵

Assim, a aplicação dos princípios constitucionais da ordem econômica relacionados a reprimir qualquer abuso do poder econômico, serve não só ao Estado, mas também aos empresários, na proteção dos bens da Propriedade Industrial, munindo-os de fundamentos para a coibição de atos que possam violar o interesse social.

§2º Princípios constitucionais da Ordem Econômica aplicados ao Direito da concorrência

Os mesmos princípios constitucionais que regem a Ordem Econômica também se aplicam ao Direito da Concorrência, mas deve ficar explícito que são analisados sob uma ótica

²⁶² cf. GRAU-KUNTZ, Karin. **A interface da propriedade intelectual com o direito antitruste**. Exposição apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 22 de agosto de 2011, disponível em <http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/article/view/34/32>. Acesso em 15 jan. 2015.

²⁶³ CESÁRIO, Kone Pietro; TAVARES, Laura Filgueiras; CORREIA, Livia de Souza. O aparente conflito entre a propriedade intelectual e a concorrência. **Revista da ABPI**. N.133, Nov/dez 2014. Rio de Janeiro: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. 2014, p.52-58.

²⁶⁴ ASSAFIM, João. **Anais do / XV Congresso Nacional do CONPEDI**.

²⁶⁵ Nesse sentido, BRANCHER, Paulo: “(...) a figura de concessão do Estado por meio de lei indica que esse direito deve ser concedido (e mesmo retirado) se não houver cumprido a sua função maior que é auxiliar o desenvolvimento tecnológico e o bem-estar social”. Ibidem, p. 59.

diversa daquela destinada à tutela da Propriedade Industrial, em alguns casos tendo uma relação de complementaridade, e em outros casos uma aparente divergência.

Tal fato ocorre justamente pelos objetos distintos de proteção desses dois ramos do direito, pois enquanto um cria limitações à exploração da atividade econômica de terceiros, guardando vantagens para aquele que possui o domínio de determinada tecnologia ou símbolos, outro busca justamente a maior disseminação da exploração da atividade econômica, eliminando entraves que possam impedir a harmonia do mercado.

Os princípios constitucionais que regem a ordem econômica encontram inclusive uma afinidade maior com a legislação antitruste, pois já no artigo 1º, da Lei 12.529/2011, o legislador claramente destaca que aquela legislação infraconstitucional é expressamente orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico.

Não se pode negar, contudo, que, tanto o Direito da Concorrência, quanto a Propriedade Industrial, buscam a mesma finalidade, qual seja o desenvolvimento econômico e social. Segue, portanto uma análise breve sobre os mesmos princípios da ordem econômica aplicados ao direito da concorrência.

A) Princípio da livre iniciativa

Conforme mencionado anteriormente, a livre iniciativa é o princípio constitucional que se traduz em uma situação econômica, “ou seja, espelha na realidade os caminhos que deve o país seguir no desenvolvimento de sua atividade econômica.”²⁶⁶

A liberdade de iniciativa para o Direito da Concorrência representa verdadeiro eixo voltado para a exploração das atividades econômicas, apresentados reflexos “circunstanciais ao contexto econômico abrangente da liberdade de indústria e de comércio, ou liberdade de empresa, e a liberdade de contrato.”²⁶⁷

Trata-se de um princípio não absoluto ao Direito da Concorrência, uma vez que algumas concentrações de atividades estratégicas são toleradas, especialmente, quando exploradas pelo próprio Estado.

Por outro lado, não é tarefa simples a instrumentalização desta posição de organização e fiscalização públicas, para garantia da livre iniciativa, pelo que destacou Flávia Ribeiro:

²⁶⁶ ALMEIDA, Marcus. *Ibidem*, p. 95.

²⁶⁷ GABAN, Eduardo; DOMINGUES, Juliana. *Ibidem*, p. 52.

O capitalismo contemporâneo em sua conformação dominante é comprometido com a crescente expansão das gigantescas organizações, e quando estas chegam, espantam e destroem as unidades de inferior densidade econômica. Entre estruturas tão profundamente desiguais não podem ser estabelecidas relações competitivas, mas de dominação/dependência, essencialmente hegemônicas. Difícil, senão impossível, nessa montagem estrutural em que avulta a formação capitalista concentradora, ter êxito na contenção ao expansionismo ganglionar, por maiores que sejam os influxos intervencionistas do Estado.²⁶⁸

Dáí que, para assegurar a ordem econômica em geral e o princípio da livre iniciativa, a interferência do Estado também se faz sentir na atuação direta no mercado por meio da exploração de atividade via Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, bem como de forma indireta, organizando e regulamentando estruturas normativas voltadas para exploração da atividade econômica privada e, em especial, na constituição e funcionamento das Agências Reguladoras, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

Vale destacar que tais explorações de atividades privadas, diretamente pelo Estado ou suas regulamentações, não são objeto deste estudo, portanto, não merecem prosperar tais argumentos, salvo para efeito exemplificativo.

Atentando-se ao tema proposto, o princípio da livre iniciativa, quando visto sob a ótica do Direito de Concorrência, apresenta uma aparente contradição com as normas de proteção da Propriedade Industrial.

Forgioni, dissertando sobre o assunto, entende que o amparo legal sobre tais bens constituiriam “verdadeiras ‘ilhas de proteção’, que asseguram a exclusividade de sua exploração. Os direitos de Propriedade Industrial corporificam privilégios que tendem a diminuir o grau de concorrência em determinado setor da economia, restringindo a livre iniciativa.”²⁶⁹

Todavia, ressalta-se que o princípio da liberdade de iniciativa não é absoluto, conforme mencionado anteriormente, comportando-se como regra geral a presidir o mercado, devendo ser compatibilizado com outros princípios constitucionais e interesses privados, tanto no universo da repressão da concorrência como na proteção dos bens da Propriedade Industrial.

²⁶⁸ RIBEIRO, Flávia. **A Constituição e a realidade brasileira**. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1990, p. 120.

²⁶⁹ FORGIONI, Paula A. Importações paralelas no Brasil: a propriedade industrial nos quadrantes dos princípios constitucionais. **Revista de Direito Mercantil**. Ano XLVII n. 149/150 – janeiro/dezembro 2008. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 187-200, p. 189.

B) Princípio da Livre concorrência

Este princípio é considerado um dos principais princípios da preservação do mercado, sendo decorrência do princípio da livre iniciativa, pois “só existirá a livre concorrência onde o Estado garante a livre iniciativa”.²⁷⁰

O principal fundamento do Direito da Concorrência reside justamente no princípio da livre concorrência, que tem como função a organização desse sistema, tal como sugere Pontes de Miranda: “a luta contra os monopólios inspira-se na necessidade de evitar ou desfazer resultados da intensificação da concorrência, ou da própria atividade pré-eliminadora da concorrência. Na área econômica, representa a disputa entre todas as empresas para obter maior e melhor espaço no mercado.”²⁷¹

A identificação da concorrência perfaz elementos relativos às práticas individuais dos empresários, quando da atuação no mercado, bem como no plano econômico, por políticas públicas implementadas, pois regras mínimas de regulação devem ser impostas no controle das relações econômicas²⁷² para o próprio bem dos empresários, ficando “claro que a proteção e incentivo às práticas leais de mercado interessam aos próprios fornecedores”.²⁷³

Tais elementos identificadores da concorrência são importantes para a proteção dos consumidores e para a própria organização industrial, uma vez que a ineficiência na alocação e na distribuição de produtos e empresários “leva a uma desproporção absoluta entre setores econômicos.”²⁷⁴

O respeito ao princípio constitucional da livre concorrência visa, portanto, garantir que prevaleça no mercado não só os interesses financeiros daqueles que exploram as atividades econômicas, mas também interesses sociais indisponíveis que possam motivar o legislador a criar instrumentos públicos de intervenção, bem como criminalizar condutas desleais, seja na esfera criminal ou na responsabilização civil.²⁷⁵

²⁷⁰ FIGUEIREDO, Leonardo. *Ibidem*, p. 77.

²⁷¹ MIRANDA, Pontes. *Ibidem*, p.179-180.

²⁷² Nesse sentido SALOMÃO FILHO, Calixto. A ideia de regulamentação do poder econômico no mercado tem origem em uma premissa socioeconômica fundamental: todo agrupamento social, por mais simples que seja, organizado ou não sob a forma de Estado, que queira ter como fundamento básico da organização econômica a economia de mercado deve contar com um corpo de regras mínimas que garantam ao menos o funcionamento desse mercado, ou seja, que garantam um nível mínimo de controle das relações econômicas. **Direito Concorrencial**, p. 36.

²⁷³ GRINOVER, Ada Pellegrini e Outros. **Código brasileiro de defesa do consumidor**: comentado pelos autores do anteprojeto. 7 ed. Rio de Janeiro, Forense Universitário, 2001, p. 78.

²⁷⁴ SALOMÃO FILHO, Calixto. *Op. cit.*, p. 21.

²⁷⁵ Nesse sentido, a redação do art. 1º da Lei 12.529/2011: Esta lei estrutura o Sistema Financeiro de Defesa da concorrência – SBDC e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa

Deve-se assim salientar que o princípio da livre concorrência não constitui um princípio absoluto, bem como qualquer outro princípio²⁷⁶, haja vista as restrições que a própria ordem econômica impõe. Veja-se o exemplo da proteção ao consumidor e das autorizações para o exercício de determinadas atividades, cuja exigência se faz necessária para evitar maiores prejuízos ao próprio mercado.

Do mesmo modo, a exploração da Propriedade Industrial, cujas normas são recebidas muitas vezes em caráter antagônico ao Direito da Concorrência, uma vez que a exploração abusiva de seus bens pode gerar efeitos anticoncorrenciais ao mercado.

É relevante citar que tais fatos são vistos de forma isolada e apenas como repressão a qualquer outro ato abusivo de qualquer outra natureza jurídica, pois a proteção da concorrência e da exploração dos bens da Propriedade Industrial, “indiretamente favorece o interesse do consumidor, que pode ter acesso a bens e serviços diversos, com melhor qualidade e preço; o interesse das empresas concorrentes, que podem exercer sua liberdade negocial e crescer com base em seus méritos e ganhos de eficiência produtiva; e o interesse da nação pelo desenvolvimento do país.”²⁷⁷

C) Princípio da defesa do Consumidor

O princípio constitucional da defesa do consumidor possui uma intimidade muito grande com os demais princípios da ordem econômica, em especial o da liberdade de concorrência, pois o consumidor apresenta-se como uma parte importante nas relações de mercado, sendo o consumo a base que sustenta o ciclo econômico que se inicia com a produção e se perfaz com a aquisição do produto.²⁷⁸

dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. Parágrafo único. A coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por esta lei.

²⁷⁶ Segundo ALEXY, Robert: O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas que ordenam algo que seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, *mandamentos de otimização*, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes. **Teoria do dos Direitos Fundamentais**. Tradução SILVA, Virgílio Afonso da. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 90.

²⁷⁷ CORDOVIL, Leonor, et al. *Ibidem*, p. 47.

²⁷⁸ Nesse sentido explica FIGUEIREDO, Leonardo: ao comentar sobre o princípio da defesa do consumidor: “Trata-se da proteção conferida pelo Estado à base do ciclo econômico, que se inicia com a produção ou o oferecimento de determinado bem ou serviço, desenvolve-se com a circulação ou a distribuição dos mesmos, e perfaz-se quando são adquiridos pelo consumidor final, sendo este (o consumo) a base que sustenta o respectivo ciclo, sem o qual tende a ruir. *Ibidem*, p. 78.

A preservação da liberdade de concorrência proporciona, em regra, maior variedade de produtos por menores preços, incentivando, de um modo geral, as empresas a melhorarem sua produtividade e qualidade, introduzindo novas tecnologias e estratégias. Apresenta-se como importante catalizador para o desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo, que serve para melhorar as condições de vida dos consumidores de um modo geral.

No campo do Direito da Concorrência, a harmonia nas relações empresariais não segue o sentido de proteção individual ao consumidor, já que o Código de Defesa do Consumidor apresenta diversos instrumentos nesse sentido, mas, ao contrário, a legislação antitruste busca, de forma imediata, preservar um ambiente econômico competitivo, o que proporciona benefícios aos consumidores como destinatários finais da livre concorrência, preservando o processo de competição (e não os consumidores ou seus competidores).

Nesse sentido, destaca Tércio Sampaio Ferraz Júnior:

A livre concorrência de que fala a atual Constituição como um dos princípios da ordem econômica (art. 170, IV) não é a do mercado concorrencial do século XIX de estrutura atomística e fluida. Trata-se, modernamente, de um processo comportamental competitivo que admite gradações tanto de pluralidade quanto de fluidez. É este elemento comportamental – a competitividade – que define a livre concorrência. A competitividade exige, por sua vez, descentralização de coordenação como base da formação dos preços, o que supõe livre iniciativa e apropriação privada dos bens de produção. Neste sentido, a livre concorrência é forma de tutela do consumidor, na medida em que competitividade induz a uma distribuição de recursos a mais baixo preço.²⁷⁹

A relevância do princípio da proteção do consumidor, na ordem do Direito da Concorrência, ocorre, portanto em caráter de consequência natural da preservação do mercado, tal como destaca Assunção Cristas: “Protecção da concorrência e protecção do consumidor são objectivos convergentes na prossecução do objectivo último de desenvolvimento do mercado interno.”²⁸⁰

A ligação do Direito da Concorrência com o consumidor encontra previsão inclusive em todas as teorias econômicas relacionadas a essa matéria²⁸¹, servindo inclusive de orientação para a própria aplicação das normas específicas de controle do mercado.

²⁷⁹ FERRAZ, JÚNIOR, Tércio Sampaio. A economia e o controle do Estado. **O Estado de São Paulo** [São Paulo SP]. Edição de 04 jun. 1989.

²⁸⁰ CRISTAS, Assunção. Concorrência Desleal e Protecção do Consumidor: a propósito da directiva 2005/29/CE. In **Direito Contratual entre Liberdade e Protecção dos Interesses e Outros Artigos Alemães-Lusitanos**. Coimbra: Almedina 2008, p. 47-60.

²⁸¹ SALOMÃO FILHO, Calixto. Destaca que “toda a teorização do direito concorrencial baseia-se na protecção do consumidor. Teóricos ordoliberais, estruturalistas e neoclássicos não discordam quanto a esse ponto.” *Direito Concorrencial*, p. 104.

A comprovação de tal afirmativa está no fato de que a lei infraconstitucional de Defesa da Concorrência (Lei 12.529/2011) é explícita ao aceitar determinadas concentrações de mercado, quando comprovados repasses relevantes de benefícios aos consumidores (art. 88, §6º, II.).

O Direito da Concorrência possui, então, uma relação bastante íntima com o princípio da defesa do consumidor, que, mesmo não sendo o destinatário econômico final das normas concorrenciais, sustenta uma relação de dependência entre os subsistemas jurídicos.

Ao analisar a aplicação desse princípio, tanto no Direito da Concorrência, quanto na Propriedade Industrial, percebe-se que sua relação é mais íntima com o primeiro. Assim, em ambos os casos, a proteção do consumidor é vista como um elemento consequencial.

Desse modo, constata-se que, em ambos os casos, o consumidor não é o destinatário final das normas de proteção, mas cujo interesse econômico e social admite mensuração que não pode ser desprezada, inserindo-se como proteção mediata.

D) Princípio da função social da propriedade

O exercício do direito de propriedade como princípio constitucional encontra finalidade específica na justiça social. “Esse princípio assegura aos agentes econômicos direito à propriedade dos fatores de produção e circulação de bens em seus respectivos ciclos econômicos, sendo instrumento garantidor da livre iniciativa de empreendimentos privados.”²⁸²

É um princípio que “aplicado à tutela antitruste tem o condão de reforçar o papel social do princípio da livre concorrência e ao mesmo tempo especificar esse seu plano de atuação,”²⁸³ cujos objetivos devem voltar-se para a preservação dos direitos de propriedade sobre as fontes produtivas, de modo que não possam ser utilizados como instrumentos de dominação de mercados.

Nesse sentido, a propriedade assume um conceito bastante amplo, que envolve diversas formas de exploração, recaindo sobre bens incorpóreos, tais como os bens da Propriedade Industrial, dos Direitos Autorais e de valores mobiliários, bem como de bens corpóreos, como a propriedade do solo (urbano, rural ou o subsolo), ou fontes de matérias-primas renováveis (frutos) ou não (produtos).

²⁸² FIGUEIREDO, Leonardo. *Ibidem*, p. 76.

²⁸³ GABAN, Eduardo; DOMINGUES, Juliana. *Ibidem*, p. 56.

Tal distinção de bens e da sua função social é bastante significativa ao Direito da Concorrência, pois a regulamentação de controle no mercado estará intimamente ligada a critérios de disponibilidade e escassez ao consumidor.

No caso dos bens corpóreos, a ideia de regulamentação jurídica, que visa preservar a disponibilidade de tais bens aos consumidores, é evidente, pois tal como preconiza Brancher:

Independente da forma de organização da sociedade, se capitalista, se centrada nas mãos do Estado, ou até mesmo anárquica, a cada bem é atribuído um determinado valor, alocado minimamente por meio do mecanismo de preços (de forma simplista, a relação custo-benefício), sem prejuízo de outros que o Estado possa determinar, como, por exemplo, as restrições à liberdade de escolha.²⁸⁴

Assim é papel do Direito da Concorrência oferecer subsídios para evitar que a exploração da propriedade venha a se tornar um instrumento de restrição de mercado, evitando que seus titulares atuem limitando de forma abusiva o acesso desses bens a concorrentes e consumidores.

Por outro lado, a exploração do direito de propriedade dos bens de natureza incorpórea segue outra vertente, pois não se tratam de bens escassos por natureza. Sua produção é ilimitada, sendo necessário analisá-los sob outro aspecto, tal como a garantia de seus criadores de poderem recuperar todo o investimento empregado para constituí-la, bem como o direito de excluir terceiros de uma utilização indevida.

Mesmo que os bens da Propriedade Industrial não sejam escassos, é necessária uma tutela legislativa que lhes garanta o *status* de escassez, a fim de auxiliar nas garantias de sua exploração econômica, de modo a respeitar a função social que desempenham, especialmente pelo fato de que sua proteção legislativa também irá representar uma restrição aos consumidores e a concorrentes.

Ao confrontar a exploração da Propriedade Industrial com o Direito da Concorrência, especialmente sob a ótica do princípio da função social da propriedade, há um aparente conflito, visto muitas vezes como forma de monopólio por diversos economistas, tal como destaca Lemley: "Por muitos anos os economistas tipicamente conceituaram patentes como direitos de propriedade bem- definidos que dão aos seus proprietários um monopólio sobre algum mercado ou, pelo menos, uma significativa vantagem competitiva nesse mercado".²⁸⁵

²⁸⁴ BRANCHER, Paulo. *Ibidem*, p. 36

²⁸⁵ LEMLEY, Mark A.; SHAPIRO, Carl. **Probabilistic patents**. eScholarship repository, University of California, 2004. Disponível em: <<http://repositories.cdlib.org/iber/cpc/CPC04-046>>. Acesso em 02 mar. 2015, p. 1 (tradução própria).

Atualmente, tal visão tem sido superada, entretanto não se pode negar que existam práticas abusivas por parte de titulares de bens da Propriedade Industrial, no sentido de prejudicar o bem-estar social que o princípio da função social da propriedade demanda.

Nesse sentido, percebe-se uma integração destes subsistemas jurídicos, pois, ao buscar a regulamentação da propriedade (seja ela corpórea ou incorpórea), de forma que esta atinja os fins sociais e econômicos a que se destina, tanto a norma constitucional, quanto as normas infraconstitucionais relativas à tutela da concorrência interferem na “manifestação volitiva do titular da propriedade, garantindo que a fruição desta atinja a fins sociais mais amplos de interesse da coletividade, tais como o bem-estar social e a justiça distributiva.”²⁸⁶

Assim, a relação do princípio da função social da propriedade com o Direito da Concorrência estará ligada diretamente à atividade da empresa, no sentido de buscar preservar a própria atividade econômica, seja na regulamentação da exploração de bens de natureza corpórea ou incorpórea. Há uma relação de complementaridade na aplicação desse princípio, sob a ótica concorrencial e da exploração da Propriedade Industrial.

E) Princípio da repressão ao abuso econômico

Este princípio constitucional está relacionado à prerrogativa do Estado em criar instrumentos para controlar as estratégias empresariais e negócios jurídicos, na esfera privada, visando impedir que um determinado agente possa influenciar o mercado, de acordo com seus ditames particulares, tal como destaca Forgioni:

Parte-se, então do pressuposto que mesmo um agente econômico que não seja o único a atuar no mercado pode deter poder econômico tal (ou seja razoável) que lhe permita atuar de forma independente e com indiferença à existência ou comportamento dos outros agentes. Em virtude da ausência de um ambiente concorrencial, o agente econômico titular de “razoável” poder não sofre maiores pressões dos competidores. Neste caso, a posição dos pequenos agentes será sempre de sujeição ao comportamento de outra empresa.²⁸⁷

É evidente que, mesmo nas relações privadas, é possível notar que determinados agentes econômicos possuem um desempenho superior a outros, cujo sucesso está relacionado a diversos fatores, desde o acesso a fornecedores ou consumidores, passando por investimentos em *marketing* e tecnologia, até mesmo pela capacidade de distribuição de seus produtos.

²⁸⁶ FIGUEIREDO, Leonardo. *Ibidem*, p. 77.

²⁸⁷ FORGIONI, Paula. **Revista de Direito Mercantil**, p. 314.

Há, portanto uma relação de poder nas relações privadas, que é inerente à própria cultura capitalista, porém a caracterização do poder econômico não pode padecer de mau uso, por parte daqueles que o detêm. Tal fato irá ocorrer por meio da influência que uma empresa ou grupo empresarial possui sobre o mercado, interferindo na conduta dos demais concorrentes e, se possível, eliminando-os, de forma a obter lucros arbitrários.

“Essa prática abusiva, que decorre espontaneamente do capitalismo monopolista, e que a Constituição condena, não mais como um dos princípios da ordem econômica, mas como um fator de intervenção do Estado na economia.”²⁸⁸

Desse modo, o Direito da Concorrência acaba se mostrando como uma das formas mais importantes à disposição do Estado, para harmonizar as relações de mercado entre as empresas e os interesses sociais, de forma a reabilitar o bem-estar social.²⁸⁹

A repressão ao abuso do poder econômico passa necessariamente pela regulamentação de órgãos estatais destinados a diagnosticar essas situações no mercado, buscando reprimir o abuso ou a má utilização de uma posição dominante. Tal regulamentação é instrumentalizada pelas normas infraconstitucionais e pelos órgãos pertencentes ao subsistema do Direito da Concorrência.

Essa estrutura é necessária para garantir uma série de objetivos e políticas públicas, que estão relacionadas à preservação do mercado e ao bem-estar social. Neste contexto, também se insere a preocupação com a Propriedade Industrial, uma vez que também é objetivo do Estado a busca pelo desenvolvimento nacional, conforme previsto no art. 3º, II, da Constituição da República.

“Entretanto, há que se ter em conta que o livre jogo do mercado apresenta falhas relevantes, que podem comprometer uma bem-sucedida estratégia de desenvolvimento.”²⁹⁰

Assim, a relação que se estabelece entre o Direito da Concorrência e o da Propriedade Industrial, quanto da aplicação do princípio da repressão ao abuso econômico, será de regulação da exploração, no sentido de que a exploração dos bens incorpóreos industriais não pode ser realizada de forma abusiva, encontrando limites também no antitruste.

²⁸⁸ SILVA, José. *Ibidem*, p. 727.

²⁸⁹ Segundo FARINA, Elizabeth Maria Mercier Querido: “Do ponto de vista normativo, a medida apropriada para estimular a distorção decorrente do exercício do poder de monopólio é a perda líquida de bem-estar social. Quando um monopolista fixa o preço acima do custo marginal, verifica-se uma transferência de excedente do consumidor para o produtor. Somente quando essa transferência não é completa estará caracterizada uma perda de bem-estar social, pela redução líquida do excedente apropriado por cada um dos agentes econômicos.” Desregulamentação e o abuso do poder econômico: teoria e prática. **Revista de Economia Política**. v. 04, n. 3 (55), julho-setembro 1994, p. 78/93, Disponível em: <http://www.rep.org.br/pdf/55-6.pdf>. Acesso em 06 de março de 2015, p. 82.

²⁹⁰ CORDOVIL, Leonor, et al. *Ibidem*, p. 24.

PARTE II
A PROTEÇÃO ÀS PATENTES E MARCAS E SUAS IMPLICAÇÕES NAS
RELAÇÕES CONCORRENCIAIS

CAPÍTULO I – O DIREITO DA CONCORRÊNCIA, A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A RELAÇÃO COM OS CONSUMIDORES

No universo empresarial, a Propriedade Industrial representa mais do que a proteção conferida às obras do espírito humano voltadas para a exploração de atividades econômicas. Os bens por ela protegidos estão inseridos dentro de um contexto maior, ligados à própria estrutura da empresa.²⁹¹

Não apenas as marcas e as patentes, mas todos os demais bens da Propriedade Industrial possuem características econômicas que não podem ser desprezadas em sua análise, justamente por serem considerados ativos empresariais, com valor contábil, cuja exploração implica em um domínio (exclusivo ou não) sobre um determinado mercado.

Sua exploração apresenta-se como um direito de caráter excludente, ou seja, confere ao seu detentor a possibilidade de excluir o uso daqueles que não foram autorizados para tanto (*freeriders*), permitindo sua exploração econômica em plenitude.

Consubstanciada em uma estrutura constitucional, esta exploração exclusiva também é conferida como incentivo à pesquisa e ao investimento em novas tecnologias, aprimorando a circulação de bens e serviços²⁹², em benefício dos empresários, de terceiros com quem realizam contratos próprios de disseminação deste conhecimento²⁹³, bem como de todos aqueles a quem esses produtos e tecnologias são destinados.

Tal fato implica reconhecer que tanto marcas quanto patentes são ativos intangíveis que proporcionam ao seu titular certo poder econômico frente ao mercado, principalmente as últimas, pois acabam por limitar a utilização de determinada tecnologia por um certo período de tempo apenas ao seu titular, ou lhe confere a possibilidade de restringir apenas a um pequeno grupo de licenciados o direito de exploração econômica.

²⁹¹ Nesse sentido a observação de MIRANDA, Pontes: A propriedade industrial, por definição, é ligada à indústria, em sua mais larga acepção. Ou já existe a indústria, ou o comércio, ou a empresa, a que se destina, ou vai existir, ou é de esperar-se que se inicie. *Ibidem*, p. 411.

²⁹² KASZNAR manifesta sobre a exploração dos bens da propriedade industrial como forma de garantia do retorno financeiro dos seus titulares: Neste ambiente, no qual as posições e opiniões das pessoas e dos agentes podem ser diferenciadas e conflitantes, a cópia e o plágio se desenvolvem rapidamente, o valor do investimento feito pelos empreendedores que assumem riscos, cria uma situação cruel e evidentemente injusta: o imitador se apropria sem reconhecer nem pagar, das invenções alheias, maximiza seus próprios ganhos com um mínimo de esforço e maximiza os danos financeiros do inventor-empendedor. A avaliação econômico-financeira da propriedade intelectual; os doze métodos mais consagrados de cálculo de valor. **Revista da ABPI**.n102, set/out 2009. Rio de Janeiro: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. 2014, p. 40-52.

²⁹³ Tais contratos são realizados durante o período de vigência, reduzindo os custos de propaganda (no caso das marcas) e de pesquisa (no caso de patentes) àqueles que estão dispostos a explorar atividades econômicas ligadas a esses bens. Como exemplos desses contratos, é possível citar o contrato de franquia para o caso do uso de marcas e os contratos de transferência de tecnologia no caso de patentes.

Haverá, desse modo, certo controle por parte de uma empresa ou grupo de empresas que dominam uma determinada tecnologia ou símbolos de produtos, os quais podem ser utilizados de forma positiva ao desenvolvimento econômico e social, ou de forma negativa, restringindo esse desenvolvimento e prejudicando o mercado.

Para que o aspecto positivo seja alcançado, é indispensável uma estrutura de proteção jurídica e econômica, pois sem a tutela adequada às marcas e patentes, “alguns não teriam incentivos para investir em pesquisa e desenvolvimento pois não garantiriam o retorno de seus investimentos”.²⁹⁴

Por outro lado, o abuso na exploração desses bens pode implicar em eventuais distorções da utilização deste poder de mercado, gerando assimetrias entre os detentores dos meios de produção, por meio do abuso de poder e pela eliminação da concorrência.

Para corrigir tais abusos, destaca-se a atuação da defesa da concorrência por intermédio do Direito Antitruste como instrumento para regular o funcionamento do sistema econômico, atuando para coibir a prática de atos de violação da ordem econômica.²⁹⁵

Além dos aspectos jurídicos que se relacionam à tutela da exploração dos bens da Propriedade Industrial e da organização da concorrência, também existem aspectos econômicos que são objeto de preocupação do Estado, pois este deve buscar harmonizar o intercâmbio que existe entre a exploração econômica dos bens de produção e tecnologia com as relações concorrenciais.

Nesse sentido, destaca Jonh Maurice Clark:

As condições desse intercâmbio são influenciadas pelo interesse público e, de fato, o uso dos direitos de patente figurou em decisões emitidas em processos antitrustes, nos quais a sua má aplicação desempenhou papel de suma importância na formação do poder monopolístico, isto muito acima da intenção do sistema.²⁹⁶

Evidencia-se a necessidade do Estado em organizar políticas econômicas que visem manter um ambiente caracterizado pela lealdade dos competidores, com atuação de forma socialmente benéfica.

²⁹⁴ ROSENBERG, Bárbara. **Patentes de Medicamentos e Comércio Internacional: os parâmetros do Trips e do Direito Concorrencial para a outorga de licenças compulsórias**. 2004, 290f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da USP. Universidade São Paulo, São Paulo. p. 27.

²⁹⁵ Nesse sentido, SALOMÃO FILHO, Calixto. Apresenta uma visão sobre a aceitação do poder econômico: “Função central do funcionamento do sistema econômico é, então, garantir a integração dos agentes do mercado em igualdade de condições, i. e., proteger algo que se poderia denominar de devido processo econômico. Exatamente por seu potencial de exclusão e de criação de desigualdade nas interações sociais é que um dos pontos essenciais para a criação de um devido processo econômico é o combate às estruturas de poder no mercado. COMPARATO, Fabio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. **O Poder de controle na sociedade anônima**. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 18.

²⁹⁶ CLARK, John Maurice. **A Concorrência como processo dinâmico**. Tradução de JUNGMANN, Ruy. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1966. p. 430.

Tal imperativo consolidou-se, principalmente, a partir dos anos 80, do século XX, quando a valorização dos bens da Propriedade Industrial passou a ter um papel primordial no desenvolvimento econômico. As patentes contribuíram “direta ou indiretamente”²⁹⁷ nesse processo, por meio da apropriação da tecnologia, representada, principalmente, pelas conquistas nas mais diversas áreas e especialmente no ramo da informática.²⁹⁸

As patentes, “ao estimularem uma cultura de inovação, acabam por aumentar o nível de competitividade dos países e de suas empresas, uma vez que lhes possibilitam a produção e exportação de produtos com maior valor agregado.”²⁹⁹ Esses fatores, associados ao contexto de globalização que se desenvolveu a partir daquela década, reforçaram a ideia de regulamentação da concorrência com relação a estes ativos intangíveis, tendo em vista o maior fluxo de negociações originadas pela formação de blocos regionais, desestatizações e consolidação de grandes empresas transnacionais.

Quanto a essas empresas, Prado reconhece que também contribuíram de forma positiva na regulamentação do mercado, pois ao elaborarem suas estratégias de investimento, privilegiam “os mercados possuidores de regras transparentes e harmonizadas.”³⁰⁰

A importância das inovações tecnológicas e dos elementos incorpóreos no universo empresarial refletiu-se inclusive nas políticas públicas, que passaram a ser implementadas no Brasil, a partir dos anos 90, especialmente após a promulgação da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) e da Lei 10.973/2004³⁰¹.

Isso ficou evidente ao confrontar dados estatísticos que comprovam um aumento de 277% no número de solicitação de patentes apresentadas junto ao INPI, desde a promulgação

²⁹⁷ BUENO, Fabíola M. Spiandorello. A propriedade Industrial como fator de desenvolvimento econômico. **Revista da ABPI**. n. 80. Janeiro/fevereiro de 2006, p. 32-36, p. 32.

²⁹⁸ Nesse sentido destaca FORGIONI, Paula: A partir dos anos 80, aflorou a chamada Economia da Informação, consolidando ambiente no qual a força competitiva das empresas depende de sua capacidade de gerar, processar e aplicar informações. Essa mudança no ambiente institucional mostra-se tão marcada que muitos passam a identificar o ente produtivo com a organização de quatro fatores de produção: capital, trabalho, recursos naturais e tecnologia. **A Evolução do Direito Comercial Brasileiro: da mercancia ao mercado**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.171-172.

²⁹⁹ LABRUNIE, Jacques; BALSÍ, Marcos. *Ibidem*, p. 274.

³⁰⁰ PRADO, Ney. Liberdade Econômica, Defesa da Concorrência e Democracia. In COSTA, Marcos da, MENEZES, Paulo Lucena de, e MARTINS, Rogério Gandra da Silva (coord.). **Direito Concorrencial: aspectos jurídicos e econômicos**. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 120.

³⁰¹ A Lei 10.973/2004 estabeleceu medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País, regulamentada posteriormente pelo Decreto 5.563 de 11 de outubro de 2005

da Lei 9.279/96 até o ano de 2012³⁰², demonstrando que este bem da propriedade industrial “vem ocupando papel cada vez mais estratégico no jogo competitivo da economia mundial.”³⁰³

A importância não só da tecnologia, mas também das marcas que distinguem os produtos, destaca estes bens incorpóreos dos demais que compõem o estabelecimento empresarial³⁰⁴, aproximando-os do universo da Concorrência, pois são importantes elementos para atrair a clientela, elemento fundamental para o desenvolvimento econômico de qualquer atividade.

Justamente a busca pela clientela e por potenciais consumidores acaba gerando um elemento de ligação econômico entre os bens da Propriedade Industrial e as normas de repressão à concorrência.

Assim, além dos aspectos jurídicos, também é indispensável fazer uma análise econômica das Marcas e Patentes e da regulamentação do Direito da Concorrência, para entender como elas se inter-relacionam e como interferem no universo dos consumidores.

Seção I – Aspectos Econômicos do Direito da Concorrência e as práticas restritivas de mercado

A exploração da atividade econômica está regulada pelo princípio constitucional da liberdade de iniciativa e de concorrência. Para que tais princípios possam prevalecer nas relações de mercado, o Estado precisa intervir diretamente no sentido de salvaguardar, não só os interesses daqueles que exploram essas atividades, mas também interesses sociais daqueles a quem essas atividades são destinadas.

O Direito Antitruste situa-se, portanto, em uma intersecção relevante entre Direito e Economia, contento em sua fundamentação diferentes preceitos de ordem pública e privada, fato este que demanda a análise, tanto de princípios jurídicos como dos elementos que envolvem

³⁰² Segundo dados estatísticos fornecidos pela OMPI. O Brasil em 1996 teve um total de 8.057 pedidos de patente, enquanto que em 2012 esse número passou para 30.435 pedidos, o que mostra evidente evolução. Disponível em <http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/ipsStakeBarchart>. Acesso em 14 de julho de 2014.

³⁰³ BUENO, Fabíola. *Ibidem*, p. 33.

³⁰⁴ MIRANDA Pontes, já enfatizava esta relação entre os bens objeto da propriedade industrial e o patrimônio empresarial: Se, quanto às patentes, podem elas estar ou não estar incluídas no fundo de empresa, tronando-se, ou não, partes dele, o que depende, apenas, de ligação comercial ou de aquisição inicial pela empresa, o mesmo não se dá no que concerne aos sinais distintivos. O sinal distintivo é pertença do fundo de empresa ou de gênero de comércio ou indústria, razão por que só se lhe transfere a propriedade transferindo-se a do fundo de empresa ou do gênero de comércio ou indústria. Tão intensa é esta destinação do sinal distintivo que, ainda antes de se instalar o estabelecimento ou se iniciar a exploração do gênero de empresa, ela se reflete na existência de eficácia do direito real. *Ibidem*, p. 412.

o mercado, exigindo a busca por um equilíbrio capaz de propiciar o desenvolvimento econômico-social sustentável e pleno para todos.

Tal equilíbrio econômico provê de relações internas (aquelas ligadas às atividades desenvolvidas dentro do mesmo país) e externas (provenientes das relações comerciais internacionais). No âmbito interno, a ação dos agentes no mercado, regulamenta-se diretamente pela Lei Antitruste, que coíbe as infrações à ordem econômica, e pela Lei da Propriedade Industrial, que coíbe atos de concorrência desleal e, indiretamente, pela legislação consumerista, para proteger as relações de consumo. No âmbito externo, a proteção da indústria se faz pela defesa comercial (antidumping), por meio de medidas compensatórias para os subsídios e salvaguardas.

Nesses casos, a concorrência integra uma categoria principiológica mais ampla, dentro de preceitos jurídicos e econômicos, ligada a aspectos de interesse público, na busca pela harmonia social e do mercado.

Tais princípios, que norteiam a ordem pública, também são aplicados nas relações privadas, auxiliando inclusive a manutenção da harmonia econômica entre particulares. Juan María Bilbao Ubillos destaca inclusive que o poder concentrado nas mãos de entidades privadas constitui verdadeira ameaça ao exercício de direitos fundamentais.³⁰⁵ O que implica em maior atenção por parte do poder público quanto à sua função reguladora.

Tem-se, dessa forma, a superação da ideia de que dominação e subordinação predominavam apenas nas relações entre Estado e particulares, sendo hoje possível chegar à “conclusão de que também o direito privado conhece o fenômeno da autoridade como poder de impor juridicamente a outros as próprias decisões.”³⁰⁶

Impõe-se, assim, obrigação ao Estado de proteção àqueles que se encontram em situação inferior neste polo de dominação do mercado, pois “a livre competição no mercado tem que, necessariamente, levar em conta os dois conceitos básicos da liberdade e da igualdade.”³⁰⁷

³⁰⁵ UBILLOS, Juan María Bilbao: Los poderes privados constituyen hoy una amenaza para el disfrute efectivo de los derechos fundamentales no menos inquietante que la representada por el poder público. Y esto no es retórica, como insinúan algunos. No solo son temibles por su capacidad para imponer su propia voluntad en el marco de una concreta relación jurídica, sino que pueden resultar incluso más peligrosos que los públicos, ya que gozan en ocasiones de una relativa impunidad, que se ve favorecida por las dificultades existentes para articular un sistema incisivo de control (basta pensar en la problemática fiscalización de la actividad interna de los partidos políticos o de los sindicatos). **La eficacia de los derechos fundamentales frente a particulares:** análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Madrid: Boletín oficial de Estado Centro de Estudios Políticos Y Constitucionales, 1997, p. 243

³⁰⁶ UBILLOS, Juan: “hoy más que nunca, la conclusión de que <<también el derecho privado conoce el fenómeno de la autoridad como poder de imponer jurídicamente a otros las propias decisiones>>. Ibidem, p. 242.

³⁰⁷ GALVÊAS, Ernane. Ibidem, p. 43.

Para justificar esta intervenção estatal nas relações econômicas e no universo privado é indispensável reconhecer a existência de situações de dominação e subordinação, não sendo raras as vezes em que se constata um distanciamento da igualdade formal entre os agentes do mercado.

Esse distanciamento é caracterizado pela prática de atos abusivos nem sempre fáceis de serem detectados, pois as condutas que implicam em abuso de poder econômico se apresentam das mais variadas formas.³⁰⁸

O que seria então abusar deste poder econômico no mercado? Ao longo da história, diversas escolas do pensamento econômico debruçaram-se sobre tal fato, destacando-se, principalmente, os ensinamentos das Escolas de Harvard, Chicago e pós-Chicago, que apresentaram visões diferentes sobre as concentrações de mercado.

Para a primeira, também chamada de estruturalista, as concentrações devem ser evitadas, propondo um modelo de concorrência em que implique na manutenção ou incremento de maior número de agentes econômicos no mercado, “sendo a concorrência buscada como um fim em si mesma”³⁰⁹. Na concepção harvardiana, o mercado ideal seria, portanto, aquele em que as empresas tenham o menor tamanho possível.

A doutrina estruturalista volta sua atenção especialmente para “as barreiras à entrada de novos concorrentes no mercado, às quotas das empresas no mercado e ao grau de concentração a que o mercado se encontra sujeito, procurando a intervenção estatal para a correção dos desvios.”³¹⁰

Para a segunda escola, reconhecida como teoria neoclássica, as concentrações são toleradas em nome da eficiência alocativa, não descartando a existência de monopólios, desde que atendidos com certa razoabilidade no mercado.³¹¹ Para essa corrente doutrinária, os ganhos

³⁰⁸Vale destacar que o ato abusivo também é considerado um ato ilícito no universo do direito civil em que as situações de imitação de marcas, contrafações e outras práticas dessa natureza, nem sempre são facilmente detectadas e mesmo quando identificadas, em raras vezes é possível identificar os agentes infratores. Veja-se o exemplo do comércio popular de produtos contrafeitos, cuja imensa gama de vendedores e compradores torna quase impossível a coerção desses atos.

³⁰⁹ FORGIONI, Paula. **Os fundamentos do Antitruste**, p. 170.

³¹⁰ MONTEIRO, Luís. *Ibidem*, p. 51

³¹¹ Nesse sentido FERRAZ, André Santos: Assim, a observação de concentração de mercado em uma situação de eficiência alocativa ótima não seria necessariamente prejudicial ao sistema econômico, mesmo que nesse estejam presentes poucos produtores ou fornecedores. Dessa forma, pode-se concluir que, a partir do enfoque da Escola de Chicago, a utilização de uma regra da razoabilidade (ou regra da razão) foi privilegiada, não sendo todo ato de concentração proibido, pois os ganhos e as perdas em relação à eficiência que um ato de concentração pode gerar também são levados em consideração. As abordagens teóricas sobre atos de concentração das escolas de Harvard e Chicago. **Revista de Defesa da Concorrência**. v.2 n. 2 (2014). Disponível em <<http://www.cade.gov.br/revista/index.php/revistadedefesadaconcorrencia>>. Acesso em 15 abr. 2015.

em eficiência, apresentados pelas grandes empresas, apresentam reflexos positivos no bem-estar social.

Desse modo, nem todo agente que ostenta uma posição de domínio econômico pode ser considerado um infrator à ordem econômica, ou seja, os mercados que apresentam um elevado grau de concentração nem sempre são perigosos para a concorrência. Ressalta Salomão Filho que o poder de mercado pode decorrer de simples crescimento interno na empresa. “Nesse caso, o ganho de espaço no mercado é consequência direta da maior eficiência do agente econômico e da efetiva repartição dos ganhos de eficiência com os consumidores”³¹², não constituindo, assim, infração à ordem econômica ou preocupação para o Direito da Concorrência.

A escola de Chicago apresentou uma alternativa à forma clássica de intervenção estatal no mercado, defendendo inclusive a não intervenção, “por acreditar que tal facto cria barreiras à entrada de novos concorrentes, interferindo com a tendência liberal do mercado de alcançar o equilíbrio mais eficiente mediante a livre concorrência.”³¹³

O movimento chamado revisionismo pós-Chicago, que se estabeleceu a partir dos anos 80, aplaudiu a análise econômica da escola de Chicago, porém, acusou-a de ser demasiadamente simplista, pois algumas condutas, ainda que possam implicar em aparente ganho de eficiência, indicam também prejuízos concorrenciais.³¹⁴

Segundo Brancher, essa escola demonstrou que o equívoco da Escola de Chicago estava no fato de que as decisões dos agentes econômicos encontravam-se muito aquém do bem-estar social, que somente poderia ser alcançado por meio da concorrência.³¹⁵

Há uma predominância, portanto, da escola neoclássica sobre a estruturalista, mantendo como principal objetivo econômico da proteção da concorrência a maximização da riqueza econômica e dos consumidores “por meio do uso e emprego dos recursos escassos, e, mediante o progresso no desenvolvimento de novas técnicas produtivas e novos bens”³¹⁶.

Este objetivo econômico da concorrência acaba por criar uma relação íntima também de caráter econômico com a Propriedade Industrial, uma vez que “a corrida para o primeiro lugar dá ensejo à concorrência; a busca pelo novo dá lugar à inovação tecnológica.”³¹⁷

Ainda para se afirmar a existência efetiva de uma posição dominante no mercado, é indispensável notar a ressalva do §2º do artigo 36 da Lei 12.529/2011, que presume essa posição

³¹² SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito Concorrencial**, p. 295.

³¹³ MONTEIRO, Luis. *Ibidem*, p. 52.

³¹⁴ cf. FORGIONI, Paula. **Os fundamentos do Antitruste**, p. 180-181.

³¹⁵ BRANCHER, Paulo. *Ibidem*, p. 66.

³¹⁶ CUNHA, Ricardo Thomazinho da. **Direito de Defesa da Concorrência: Mercosul e União Europeia**. Barueri, SP: Manole, 2003, p. 24.

³¹⁷ BRANCHER, Paulo. *Op. cit.*, p. 21

em duas hipóteses: a primeira relacionada ao fato de que uma empresa ou grupo seja capaz de alterar unilateralmente ou coordenadamente as condições de mercado, representando, portanto, uma distorção de forma solidária entre os competidores; na segunda hipótese quando se verifica o controle do agente de 20% (vinte por cento) ou mais do mercado relevante.³¹⁸

Por mercado relevante entende-se “aquele em que travam as relações de concorrência ou atua o agente econômico cujo comportamento está sendo analisado.”³¹⁹ Trata-se de um conceito bastante elástico compreendendo a área geográfica de influência das atividades econômicas, considerando elementos de localização estratégica das empresas e, de forma complementar, as relações que se estabelecem entre o produto ou serviço oferecido aos consumidores.

Essa última hipótese, chamada de mercado relevante material, leva em consideração se os produtos que estão ofertados no mesmo mercado são passíveis de substituição entre si, ou seja, se o consumidor pode optar por diferentes produtos concorrentes entre si. Haverá violação desse mercado se o consumidor não tiver oportunidade de adquirir produtos ou serviços semelhantes que possam ser considerados fungíveis entre si.

Quanto a essa fungibilidade e semelhança entre produtos ressalta-se que nem sempre aqueles que são, aparentemente do mesmo gênero, fazem parte do mesmo mercado relevante, ou em raciocínio oposto, produtos diferentes estão excluídos de qualquer relação de concorrência, pois, muitas vezes, produtos semelhantes não concorrem entre si, e produtos diferentes concorrem. Nesse ponto, vale o exemplo apresentado por Forgioni: “uma caneta de plástico e outra de metal precioso, com certeza, não satisfazem idêntica necessidade do consumidor e não estão em relação de concorrência.”³²⁰

Diante do exposto, não é possível afirmar que a prática dos atos que caracterizam infração à ordem econômica será punida *per se*, ou seja, não basta que o agente tenha praticado o ato descrito na legislação antitruste, também será necessário verificar o aspecto econômico de tal ato, ou seja, se ele caracteriza dominação de mercado relevante, e se os consumidores ainda mantêm opção de escolha dentre diferentes produtos.

³¹⁸ Quanto a esse percentual, o próprio §2º destacou que o Cade pode alterá-lo para setores específicos da economia.

³¹⁹ Completa a Autora: Outras vezes, produtos completamente distintos são destinados a objetivos iguais, integrados por um só mercado. Lawrence Sullivan convida a pensar, por exemplo, em flocos de milho: podem ser incluídos no mesmo mercado relevante de todos os alimentos que são consumidos no café da manhã? Ou, ainda, podemos considerar que as empresas produtoras de filmes plásticos, daqueles que são utilizados para acondicionar alimentos levados aos refrigeradores e congeladores, atuam no mesmo mercado relevante de outras embalagens de plástico rígido? A resposta poderá ser afirmativa se concluirmos que satisfazem idênticas necessidades dos consumidores e que estes estariam dispostos a tomar os referidos produtos por fungíveis. **op. cit.** p. 231.

³²⁰ FORGIONI, Paula. **Os fundamentos do Antitruste**, p. 242.

A solução encontrada para auferir se a prática dos atos concorrenciais está violando as normas proibitivas do Direito Antitruste volta-se para a chamada regra da razão, de origem norte-americana. Essa regra considera que as ilicitudes das práticas restritivas no mercado estão vinculadas de um lado ao dano potencial que fazem surgir nas relações concorrenciais, e de outro, eventuais eficiências que o crescimento e a coordenação empresarial oferecem ao próprio mercado.

Assim, a inquirição da existência do ilícito contra a ordem econômica deve se pautar por elementos razoáveis entre a concorrência legítima e a ilegítima. A regra da razão, portanto, “traduz-se em instituto imprescindível para a hermenêutica e subsunção da legislação antitruste, sendo o marco divisor da ilicitude ou ilicitude das cláusulas restritivas e das condutas infratoras no devido processo competitivo.”³²¹

Oliveira e Rodas apresentam importante exemplo de acordos despidos de ilegalidade:

A economia moderna exige, contudo, diferentes formas de cooperação entre concorrentes. Isso porque aumentou o grau de interdependência entre as diferentes unidades produtoras. Assim, por exemplo, empresas de alta tecnologia podem fazer um acordo para desenvolver um novo processo ou produto; agricultores de uma região colaboram na erradicação de uma praga; pecuaristas adotam medidas de forma coordenada para combater uma doença como a febre aftosa; fornecedores acordam em relação a um padrão técnico necessário para atender clientes em escala global e assim por diante. Em situações desse tipo, as associações setoriais exercem papel importante na organização das empresas individuais.³²²

É necessário então reconhecer a proximidade da ordem jurídica com a ordem econômica, que se traduz na forma como os processos judiciais e administrativos são conduzidos, pois não basta a simples violação da lei, mas também a extensão econômica dos atos praticados por aqueles que a violaram.

O Direito Antitruste, desse modo, apresenta também outra finalidade, não só sobre o aspecto jurídico, mas também como instrumento para influir de forma sistemática sobre a ordem econômica.

No Brasil, as análises jurídicas e econômicas da regulamentação da concorrência ficam a cargo do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC, atualmente regulamentado pela Lei 12.529/2011, formado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, bem como pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.³²³

³²¹ FIGUEIREDO, Leonardo. *Ibidem*, p. 293.

³²² OLIVEIRA, Gesner; RODAS, João. *Ibidem*, p. 40-41.

³²³ O C.A.D.E é uma autarquia federal, munida de função judicante com jurisdição administrativa em todo o território nacional. Está vinculado ao Ministério da Justiça e tem sede no Distrito Federal e é constituído pelo

Esse sistema tem como finalidade alçar os objetivos precípuos do Direito da Concorrência, quais sejam a eficiência econômica e a proteção dos interesses dos consumidores. Para tanto, suas finalidades imediatas estão ligadas ao controle das estruturas do mercado (preventiva), na repressão a condutas anticompetitivas (repressiva) e na promoção da cultura competitiva (promocional, educativa e de formação de políticas públicas).

O Controle das estruturas pauta-se pela apreciação de atos praticados por empresários que possam representar concentração e domínio de mercado, caracterizados, na maioria das vezes, através de monopólios, oligopólios, monopsonios e oligopsonios³²⁴, sejam em relações horizontais, verticais ou conglomerações.³²⁵

Em diversos casos, este poder de mercado se faz por meio da utilização indevida de bens da Propriedade Industrial, utilizados na tentativa de eliminação de concorrentes. Quando essas ações são direcionadas entre diferentes empresários, numa mesma cadeia produtiva, são classificadas como práticas restritivas horizontais. Por outro lado, quando envolverem relações entre fornecedores, produtores e consumidores, demonstrando o domínio de uns sobre os outros, são classificadas como práticas restritivas verticais.

§1º Práticas Restritivas Horizontais

Tratam-se de práticas realizadas em função de tentar reduzir, impedir ou eliminar a concorrência por intermédio de ajustes entre diferentes empresas concorrentes entre si. Tais ajustes podem ser estabelecidos com base na coordenação de preços, qualidade e quantidade de produtos ou serviços oferecidos aos consumidores.

Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, pela Superintendência – Geral e pelo Departamento de Estudos Econômicos. A Secretaria de Acompanhamento Econômico é órgão de apoio técnico ao CADE, despida de personalidade jurídica, com função consultiva, emitindo pareceres técnicos para subsidiar as decisões dessa autarquia. Está ligada ao Ministério da Fazenda e não ao Ministério da Justiça, tal como o CADE

³²⁴ Segundo Calixto Salomão Filho: A definição teoricamente mais correta de “poder no mercado” não é a possibilidade de aumentar os preços, mas sim, a possibilidade de escolher entre essas diferentes alternativas: grande participação no mercado e menor lucratividade, ou pequena participação no mercado e maior lucratividade. Essa forma de definir o poder no mercado é, de resto, a única capaz de explicar as situações de monopsonio e oligopsonio. Nesses casos, o poder dos agentes consiste exatamente na possibilidade de reduzir o preço através da redução de suas aquisições – que, visto da perspectiva dos adquirentes, implica exatamente a alternativa acima definida. **Os fundamentos do Antitruste**, p. 143-144.

³²⁵ FIGUEIREDO, Leonardo assim explica essas relações: Por concentrações horizontais entende-se a concentração que envolve agentes econômicos distintos e competidores entre si, que ofertam o mesmo produto ou serviço em um determinado mercado relevante. Concentração ou integração vertical traduz-se na concentração que envolve agentes econômicos distintos, que ofertam produtos ou serviços diversos, fazendo parte da mesma cadeia produtiva. Conglomeração é a concentração que envolve agentes econômicos distintos, que igualmente ofertam produtos ou serviços distintos, podendo ou não ser complementares entre si, mas que, certamente, não fazem parte da mesma cadeia produtiva. *Ibidem*, p. 255.

Para serem consideradas concentrações horizontais, é necessário que a integração entre empresas ocorra entre componentes de um mesmo mercado, sejam eles fabricantes do mesmo produto ou de produtos substitutos.³²⁶

Conforme mencionado anteriormente, nem sempre essas práticas caracterizam-se como uma infração à ordem econômica, pois, em muitos casos, oferecem produtos ou serviços de maior eficiência e melhores preços ao consumidor, razão pela qual o Anexo I da Resolução 20 de 1999 do CADE recomendou a aplicação do princípio da razoabilidade nos casos que lhes são submetidos, permitindo tais condutas desde que a eficiência econômica compense os efeitos anticompetitivos.³²⁷

Exemplo relevante destas associações, entre empresários concorrentes entre si, que se destaca no universo dos bens protegidos pela Propriedade Industrial, é a marca de certificação “Selo de Pureza ABIC”, devidamente registrada no INPI. Esta marca de certificação pertence à Associação Brasileira da Indústria de Café e não tem como proposta a dominação do mercado desse produto, mas sim, a manutenção de um programa de controle da pureza do café, buscando coibir eventuais adulterações.³²⁸

Do mesmo modo, não serão considerados cartéis ou mesmo infrações à ordem econômica, a mera repetição de condutas empresariais sem um liame de coordenação entre os competidores. É o que a doutrina chama de conluio tácito, caracterizado por “decisões unilaterais maximizadoras de lucro que não se constituem em si em exercício abusivo do poder de mercado. E nem poderiam, já que seria uma arbitrariedade condenar uma empresa pelo fato de ela observar o comportamento de seus concorrentes e tirar proveito disso.”³²⁹

Nesses casos, mesmo que a repetição do comportamento represente um prejuízo aos consumidores, dificilmente se comprovará um liame de coordenação capaz de se traduzir na formação de cartel, portanto, em regra, não será passível de punição pelo CADE

³²⁶ Nesse sentido alerta Calixto Salomão Filho: A noção há pouco utilizada de concentração horizontal deve ser vem compreendida. É considerada concentração horizontal não apenas aquela integração entre empresas que fabriquem ou comercializem o mesmo produto. Firms no mesmo mercado são consideradas todas aquelas que se incluem na mesma definição de mercado relevante. Assim, todos os fabricantes de produtos substitutos, que, em caso de aumento de preços, passariam a ser consumidos, devem ser incluídos no mercado. *Ibidem*, p. 325.

³²⁷ Disponível em <http://www.cade.gov.br>. Acesso em 14 de agosto de 2014.

³²⁸ Segundo informações disponibilizadas pela própria associação, a mesma tem como proposta: “O Programa Permanente de Controle da Pureza do Café, certificação pioneira da ABIC, lançada em 1989 e que atesta a pureza do café torrado e moído, continua ativo e consistente. São mais de 2 mil amostras coletadas e analisadas por ano! O objetivo, desde o início, é o monitoramento contínuo das marcas, a fim de inibir a ação de empresas que adulteram seus produtos.” Disponível em: <http://www.abic.com.br>. Acesso em 08 de setembro de 2014.

³²⁹ FERRÉS, Juan Péres. Coordenação entre Competidores: Estrutura e aspectos conjunturais. In GABAN, Eduardo Molan e Domingues, Juliana Oliveira (coord.). **Estudos de Direito Econômico e Economia da Concorrência**. Curitiba: Juruá, 2009, p. 126

Vale mencionar então que serão caracterizados como atos violadores do mercado aqueles que criem condições monopolistas em favor de um determinado grupo de empresários, proporcionando-lhes vantagens indevidas no sentido de galgar uma “posição de indiferença e independência em relação a outros agentes econômicos.”³³⁰ Essas práticas concorrenciais sempre foram consideradas como aquelas de maior potencial de dano ao mercado, caracterizadas pela formação de Cartéis.³³¹

O Cartel representa um pacto de não concorrência, tendo por “resultado reunir os concorrentes, com a finalidade de uniformizar sua conduta no mercado, inviabilizando assim, a própria concorrência que deveria existir.”³³² Haverá, assim, um exercício coordenado de poder de mercado que se origina a partir de condições racionais devidamente definidas pelo grupo empresarial.³³³

Ocorre que nem sempre é fácil identificar a existência do cartel, pois esta colusão entre empresas será realizada de forma secreta, utilizando-se das mais diferentes formas para não ser identificada e, principalmente, sem a formalização de documentos específicos, nesse sentido.

Esta dificuldade de se identificar o Cartel reside justamente no fato de que nem sempre a igualdade de preços entre os concorrentes representa uma combinação prévia, pois que refletiria o próprio funcionamento do mercado dentro de um universo competitivo.³³⁴

Recentemente, no ordenamento jurídico brasileiro, a comprovação da existência de cartéis também pode ser vista sob a forma de associações ou sindicatos de representação de determinadas classes comerciais que, muitas vezes, instrumentalizam-se como sendo o veículo mais fácil de disseminação de informações entre os diversos empresários associados.

³³⁰ FORGIONI, Paula. **Os fundamentos do Antitruste**, p. 394

³³¹ O conceito de Cartel está previsto no ordenamento jurídico Brasileiro no §3º, I do artigo 36 da Lei 12.529/2011, constituindo-se como uma conduta acordada por concorrentes com o objetivo de combinar os preços de bens ou serviços ofertados individualmente, produzir ou comercializar uma quantidade restrita ou limitada de bens ou a prestação de um número, volume ou frequência restrita ou limitada de serviços, dividirem partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial de bens ou serviços, mediante, dentre outros, a distribuição de clientes, fornecedores, regiões ou períodos, e obter preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública.

³³² FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Cartéis – Tratamento legal. **Revista do IBRAC**. Direito da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Ano 18 v. 19, jan-jun/2011. p. 105-133. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 107.

³³³ Nesse sentido, MATTOS, César destaca que: “O Cartel visa fazer com que o equilíbrio de um mercado passe da configuração de concorrência, na qual preços estão próximos ou iguais (assumindo-se concorrência perfeita) aos custos marginais, para um resultado próximo ao do monopólio, com preços maiores, quantidades menores e maior lucro para o conjunto de empresários em detrimento dos consumidores. Dessa forma, o objetivo do cartel é mimetizar, da melhor forma possível, o comportamento de monopólio. *Ibidem*, p. 247.

³³⁴ Nesse sentido FORGIONI, Paula explica: Muitas vezes, a identificação do efeito anticoncorrencial do ato é tarefa difícil, ou seja, o intérprete deve lidar com a possibilidade de que a uniformização dos preços observada no mercado pode decorrer de seu funcionamento “normal”. A existência de certa *price leadership* ou mesmo de comportamento uniforme pode não implicar qualquer conluio ou abuso de posição dominante por parte dos agentes econômicos, mas decorrer de processo normal de concorrência que culmina, inclusive, com o paralelismo consciente. **Os fundamentos do Antitruste**, p. 411.

Constata-se, dessa forma, a existência destes conluíus por meio da análise de julgados do CADE, em que essa autarquia puniu as associações e seus representantes pelo crime de cartel, tais como: processo administrativo 08012.002127/2002-14, instaurado para apurar a existência de cartel no mercado de pedra britada na região metropolitana de São Paulo. Nesse processo, o sindicato Sindipedras foi considerado responsável por toda a infraestrutura e pela logística do cartel.³³⁵ Outro exemplo análogo foi o reconhecimento de cartel organizado pela Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, apurado no processo administrativo 08012.002911/2001-33.³³⁶

Em todas essas hipóteses exemplificadas, há desvio de função do Sindicato e da Federação, no sentido de utilizar sua estrutura organizacional para promover a manipulação do mercado por intermédio do acordo de preços. Comprova-se, assim, que a caracterização da existência de cartel não é tarefa simples, pois os empresários utilizam-se das mais diferentes estratégias para conseguir burlar os agentes fiscalizadores.

Outro elemento de controle de concentrações está na fiscalização do faturamento bruto anual das empresas. Segundo o artigo 88, da lei 12.529/2011, serão submetidos ao CADE os atos de concentração econômica em que, cumulativamente, pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual equivalente ou superior a R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), ou pelo menos um outro participante tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total equivalente ou superior a R\$ 30.000,00 (trinta milhões de reais).

Haverá, portanto, uma fiscalização do CADE nessas negociações visando coibir a formação, tanto de atos de restrição horizontal como de restrição vertical, no mercado e, nesse último caso, a fiscalização se mostra preventiva, especialmente por adotar critérios objetivos de faturamento.

O estabelecimento desse critério tem função complementar ao critério de participação de 20% do mercado relevante, anteriormente mencionado, representando instrumento objetivo no combate às concentrações ilícitas, distinguindo-as das concentrações permitidas. Nesse sentido, destaca Anders:

O estabelecimento desse novo critério visa tentar evitar que negócios jurídicos irrelevantes sob o ponto de vista concorrencial sejam submetidos ao controle

³³⁵ Disponível em: <http://www.cade.gov.br>. Pesquisa processual processo administrativo 08012.002127/2002-14. Acesso em 08 set. 2014.

³³⁶ Disponível em: <http://www.cade.gov.br>. Pesquisa processual processo administrativo 08012.002911/2001-33. Acesso em 08 set. 2014.

do CADE, em razão exclusivamente do faturamento de um dos grupos econômicos envolvidos.

Pretende-se diminuir o número de negociações sobre a concorrência a que é submetido ao Cade, possibilitando ao órgão dedicar-se aos atos que tenham potencial de gerar efeitos nocivos à concorrência.³³⁷

Assim, o Cartel representa um significativo prejuízo ao mercado, pois acaba por elevar preços ou restringir a quantidade de produtos ou serviços aos consumidores, consubstanciado numa situação de ineficiência na alocação de recursos, gerando diminuição nos níveis de emprego, renda e crescimento econômico.

§2º Práticas Restritivas Verticais

As práticas restritivas verticais se mostram como acordos firmados entre diferentes empresários, mas, ao contrário das práticas restritivas horizontais, eles não serão necessariamente concorrentes entre si.

Trata-se de acordos que se desenvolvem nas relações entre fornecedores, revendedores, atacadistas e comerciantes criando uma rede de influências entre si, no sentido de tentar impedir ou dificultar o acesso ao mercado de novos concorrentes, atrapalhando a compra de matéria-prima ou a revenda de produtos. “São os casos de contratos de exclusividade, fixação de preços de distribuidores (*resale price maintenance*), restrições da quantidade a ser vendida ou de quantidade do serviço a ser prestado pelo distribuidor, dentre outros”.³³⁸

Essas práticas são menos evidentes ainda do que as horizontais, e encontram, inclusive, na doutrina, posicionamento no sentido de que tais atos não deveriam ser objeto de controle público, descaracterizando a conduta como ilícita.³³⁹

Esse entendimento encontra sustentação principalmente no fato de que as empresas, ao realizarem acordos de fornecimento e distribuição entre si, podem gerar um efeito positivo ao mercado, tal como a redução de preços, pois um aumento de segurança nas mais diferentes linhas da cadeia vertical de produção pode oferecer produtos de melhor qualidade e menor

³³⁷ CORDOVIL, Leonor, et al. *Ibidem*, p. 198

³³⁸ AZEVEDO, Paulo Furquim de. Restrições verticais e defesa da concorrência: a experiência brasileira. In SCHAPIRO, Mario Gomes, CARVALHO, Vinicius Marques de e CORDOVIL, Leonor (coord.). **Direito Econômico Concorrencial**. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 199.

³³⁹ Nesse sentido alerta SALOMÃO FILHO, Calixto. Certos autores – sobretudo aqueles mais ligados à Escola Neoclássica de Chicago – afirmam que as concentrações verticais não apresentam qualquer problema jurídico autônomo em relação às concentrações horizontais(...). Afirmam que a preocupação com as concentrações verticais nada mais faz que induzir o intérprete a focalizar sua atenção no prisma errado da questão. Segundo esses teóricos, nada há de mal na concentração entre fornecedor e comprador; o problema só aparece quando um deles tem poder no seu mercado *horizontalmente* considerado. **Direito Concorrencial**, p. 330-331.

custos aos consumidores finais, considerando o nível de especialização que as diferentes empresas encontram neste sistema de parceria coordenada.³⁴⁰

É relevante citar que nem sempre esses acordos são realizados com a intenção de melhorar a qualidade dos produtos e serviços que são oferecidos aos consumidores finais, gerando prejuízos ao mercado, provenientes de impedimento de entrada de novos concorrentes no mercado, que não encontrariam as mesmas facilidades de contratação com os fornecedores, transportadores ou distribuidores de produtos.

As concentrações oriundas de restrições verticais sobrevêm de uma relação entre empresários que criam instrumentos entre si para limitar o direito de contratação individual daqueles participantes, atuando de forma a gerar limitações na atuação do fornecedor ou distribuidor, utilizando-se, em regra, das seguintes estipulações contratuais destacadas por Jorge Fagundes: Fixação de preços de revenda (“*resale price maintenance*”, ou RPM); Acordos de exclusividade (“*exclusionary practices*”); Venda casada (“*tying*” ou “*tie-in*”); Recusa de negociação (“*refusal to deal*”); Discriminação de preços; Restrições territoriais e de base de clientes; e Preços não lineares (ou ainda *franchise fee* ou tarifas em duas partes).³⁴¹

Em todos esses casos, o traço marcante relacionado à coordenação de condutas está limitado por um liame entre empresários que dividem as decisões de comercialização do produto final, para aumentar os lucros uns dos outros. Os acordos de restrição vertical, portanto acabam se mostrando como instrumento para a obtenção de ganhos que “não poderiam ser obtidos se as decisões fossem preservadas automaticamente para cada parte de uma transação.”³⁴²

Vale destacar que a simples reunião de empresas que atuam em conjunto como parceiras não caracteriza a prática de atos restritivos verticais. Se um grande atacadista contrata sempre um mesmo distribuidor para transportar seus produtos aos comerciantes que ele mantém relações comerciais, isso não significa que haverá uma prática concorrencial ilegal.

A negociação com as mesmas empresas são inclusive práticas comuns entre empresários, que adquirem confiança nas demais empresas da cadeia vertical de produção. O que irá caracterizar as relações como restrições verticais é justamente a limitação da capacidade

³⁴⁰ Nesse sentido, CARVALHO Leonardo; VERENHITACH Gabriela, apresentam os efeitos positivos de concentrações verticais: De forma específica, as concentrações verticais geram o fracionamento do processo produtivo, ampliando o número de indústrias que se ligam organicamente. Aumenta-se, assim, o volume do comércio internacional. Uma produz os insumos utilizados pelas outras. Ocorre um aumento da segurança do escoamento da produção e há a possibilidade de controle das fontes de matéria-prima, fatores que viabilizam um preço final inferior. *Ibidem*, p. 115.

³⁴¹ FAGUNDES, Jorge. Defesa da concorrência e Restrições verticais. In GABAN, Eduardo; DOMINGUES, Juliana (coord.) **Estudos de direito econômico e economia da concorrência**. p. 102-103.

³⁴² AZEVEDO, Paula, **Direito Econômico Concorrencial**, p. 200.

de decisão dos empresários envolvidos no acordo, bem como a criação de exclusividades, que podem ser territoriais ou sobre determinados consumidores.³⁴³

Outro problema relacionado às práticas restritivas verticais que afetam os bens da Propriedade Industrial são as atividades de prestações de serviços de assistência técnica ou fornecimento de peças de substituição. Nesses casos, os componentes do grupo podem restringir esse mercado causando um prejuízo não à oferta de diferentes produtos e marcas no mercado, mas sim quanto à sua manutenção posterior.³⁴⁴

Além das marcas, estes privilégios de mercado podem estar relacionados a patentes de invenções, com a promoção de determinadas tecnologias em detrimento de outras.

Haverá, desse modo, um “aumento dos custos dos concorrentes (*raising rival's costs*) e das barreiras de entradas de concorrentes ou à sua atividade”³⁴⁵, uma vez que os bens incorpóreos que dependem do livre acesso aos consumidores estarão prejudicados por acordos verticais.

Quanto ao combate perpetrado contra estas restrições verticais, em qualquer hipótese que se afigurem, tem-se que os mecanismos são os mesmos utilizados no combate às restrições horizontais, quais sejam a realização de acordos de leniência e o controle prévio de concentrações realizado pelo CADE, em virtude do montante faturado por determinadas empresas.

Resta, portanto, demonstrado que as restrições verticais representam um prejuízo inegável ao mercado e uma violação dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da liberdade de concorrência, interferindo, inclusive, no universo da Propriedade Industrial.

³⁴³ Nesse sentido, destaca PAGOTTO, Leopoldo Ubiratan Carreiro: A negociação exclusiva se diferencia dos territórios exclusivos e da alocação de consumidores, porque limita a capacidade de ofertar do fabricante. Assim, esta se caracteriza pelo fato de o fabricante produzir somente para um distribuidor, não lhe sendo permitido ofertar a qualquer outro demandante. Com isso, diversamente do que acontece nos contratos de distribuição, há uma limitação à montante. Não raro isso, ocorre em cadeias produtivas altamente integradas, nas quais o fornecimento para terceiros seria difícil. As exclusividades no Direito da Concorrência. In BRANCHER, P.; ZANOTTA, P. **Desafios Atuais do Direito da Concorrência**. São Paulo: Singular, 2008. p. 104.

³⁴⁴ Nesse sentido, destaca GABAN, Eduardo Molan. Quanto ao risco de objetivo oportunista "prestar de forma insatisfatória os serviços de manutenção para macular a reputação da marca do fabricante/fornecedor", mister se faz analisar a dinâmica própria do mercado, vislumbrando se da conduta emerge racionalidade econômica, ou seja, se, v.g., há ou não praxe de prestação de serviços multimarca no mercado a jusante (de reparação/manutenção), situação que, em caso de resposta afirmativa, indicaria que o resultado desta conduta "oportunista" levaria tão só à redução da receita global da empresa a jusante -despida de poder de mercado suficiente a ocasionar, com sua estratégia, danos à fabricante-, apostando na eventual perda de concorrenciaisidade do bem principal. **A Análise da Restrição Vertical - Recusa de Venda no Controle de Condutas Infrativas à Ordem Econômica Nos Termos da Lei nº 8.884/1994** Disponível em: <http://www.sampaioferraz.com.br/images/analise_restricao.pdf>. Acesso em 12 de setembro de 2014. Acesso em 12 set. 2014.

³⁴⁵ FORGIONI, Paula A. **Direito Concorrencial e Restrições Verticais**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 107.

Seção II – Aspectos Econômicos da exploração das Marcas e Patentes

A tutela jurídica destinada à proteção das marcas e patentes está intimamente ligada aos seus aspectos econômicos, tendo em vista o grande impacto que estes bens da propriedade industrial representam para o resultado financeiro daqueles que lhes detêm o domínio, pois cumprem uma importante função de “alocação de rendas e de custos”.³⁴⁶

Assim, por se tratar de bens incorpóreos, sua exploração econômica apresenta-se distinta da exploração de bens tangíveis ou materiais, cujo consumo pode ensejar em escassez, pois não é possível afirmar que “a informação, o conhecimento científico e a tecnologia são bens por natureza escassos.”³⁴⁷

Tal afirmativa implica concluir que o consumo da tecnologia das patentes ou dos sinais representativos de marcas não sugere a redução de suas quantidades disponíveis no mercado e, justamente, por essa razão, apresentam-se como um contrassenso, no universo econômico.

A proteção dos bens da Propriedade Industrial não se depreende dos moldes clássicos da proteção ao comércio de bens tangíveis, mas sim, para garantir o retorno aos investimentos feitos em pesquisa e desenvolvimento. Barbosa destaca inclusive essa característica como uma aparente falha no mercado: “se um agente do mercado investe num desenvolvimento de uma certa tecnologia, e esta, por suas características, importa em alto custo de desenvolvimento e facilidade de cópia, o mercado é insuficiente para garantir que se mantenha um fluxo de investimento.”³⁴⁸

Desse modo, para que os bens da Propriedade Industrial possam cumprir o papel de instrumentos para o desenvolvimento tecnológico e social a eles relacionados, será indispensável corrigir essa falha com a criação de um sistema de exploração que permita excluir terceiros da utilização indevida.

Tais instrumentos devem ser oferecidos pelo Estado, que já há muito procura organizar a exploração indiscriminada da Propriedade Intelectual. Desde a concessão das antigas cartas patentes até os dias atuais, percebe-se que a finalidade econômica está presente nas relações que envolvem a proteção, não só de invenções, mas também de todos os demais bens da Propriedade Industrial. Rosenberg corrobora tal entendimento e destaca o fato de que “a partir

³⁴⁶ CARVALHO, Nuno. *Ibidem*, p. 27.

³⁴⁷ BRANCHER, Paulo. *Ibidem*, p. 38

³⁴⁸ BARBOSA, Denis Borges. **A propriedade Intelectual e a teoria do marketfailure**. Disponível em <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/32.doc>>. Acesso em 14 de abril de 2015.

da análise do histórico da criação do instituto da patente, o fundamento que subjaz à sua outorga, na atualidade, é primordialmente econômico.”³⁴⁹

Essa afirmativa se deve ao fato de que a consolidação de marcas no mercado e a oferta de novas tecnologias são instrumentos de motivação da própria economia capitalista, cujo crescimento se faz por meio da consolidação e diversidade de empresas, bem como a oferta de novos produtos e tecnologias para o desenvolvimento econômico e social.

§1º Aspectos Econômicos da Exploração de marcas

No que se refere às marcas, sua consolidação ocorreu, principalmente, por meio de processos de *marketing*,³⁵⁰ realçando a qualidade dos produtos destinados aos consumidores, o que gerou uma relação psicológica de associação ao produto, ou mesmo de satisfação.

Esta satisfação em consumir determinados produtos em detrimento de similares de empresas concorrentes é o grande propulsor no reconhecimento econômico da marca, qual seja a sua capacidade de fidelizar consumidores em benefício do empresário detentor de seu registro.

Todos os investimentos na consolidação das marcas perante os consumidores propiciam ao empresário um ambiente de crescimento econômico, à medida que este sinal distintivo vai se tornando conhecido, representando para os consumidores, muitas vezes, sinônimo de *status* social e de qualidade do produto.

Vale ressaltar que a utilização do *marketing*, como processo para o reconhecimento das marcas pelos consumidores, somente foi reconhecida, a partir da segunda metade do século XX, e pautou-se pelo reconhecimento de concepções distintas.

No início dos anos 60, destacou-se a concepção clássica das marcas, agregando-as às características dos produtos e diferenciando-os da concorrência, de forma a criar uma consciência no consumidor de associação imediata aos produtos ofertados, pela simples menção do nome da marca. Essa perspectiva representou uma definição idealista das marcas, entendeu-se que o seu valor estava ancorado na consciência dos consumidores. “Ou seja, as marcas

³⁴⁹ ROSENBERG, Bárbara. **Patentes de Medicamentos e Comércio Internacional: os parâmetros do Trips e do Direito Concorrencial para a outorga de licenças compulsórias**, p. 25.

³⁵⁰ Vale mencionar que não são apenas os processos de *marketing* que são utilizados pelas empresas para fidelizar e conquistar seus consumidores, pois nem sempre eles atingem aqueles mais críticos e informados, tal como destaca a doutrinadora portuguesa RUÃO, Teresa: A publicidade revelava-se incapaz de, por si só, satisfazer e fidelizar consumidores mais exigentes e informados. **As marcas e o valor da imagem. A dimensão simbólica das actividades económicas**. Caleidoscópio, Universidade Lusófona, nº3, ano 2003. p. 177 – 191. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/1822/2726>>. Acesso em 03 abr. 2015.

valeriam essencialmente pelos nomes, termos, símbolos ou designs que acompanhavam os produtos e que ajudavam ao reconhecimento e conscientização do consumidor.”³⁵¹

Foi justamente neste período que as marcas começaram a se destacar como elementos de capital, pois até então elas pouco representavam como elemento econômico e contábil para a mensuração da empresa, pois não eram reconhecidas como capital intangível.

Tal concepção somente se modificou a partir da década de 80, quando os investimentos, em bens intangíveis e na imagem das empresas no mercado, passaram a representar um importante elemento de desenvolvimento econômico, tal como destaca Tolentino:

Até a década de 1980, não obstante todo cuidado que as empresas tinham com suas marcas, a atenção principal se voltava basicamente para a produção de bens, para os produtos que fabricavam, acreditando que a função básica da economia industrial era a de produzir coisas e, quanto mais produzissem, maior seria o sucesso da empresa. Porém, afetados pela recessão, os administradores começaram a ter dúvidas sobre se estavam no caminho certo ou se apenas cultivavam pesadas responsabilidades, como o emprego de muitos, produções gigantescas e bens incalculáveis. A partir deste impasse, alguns optaram por modificar a estratégia administrativa, declararam que a produção de bens se tornaria apenas um aspecto das operações, já que poderia ser feita por terceiros, e se ocupariam verdadeiramente do que era importante e crucial: a imagem da empresa no mercado, ou seja, a imagem marcaria.³⁵²

A valorização da marca como bem intangível reflete inclusive na própria valorização da empresa, sendo que em alguns casos esse valor pode superar o valor dos bens corpóreos. Teh, Kayo e Kimura destacam que “esse fenômeno pode ser evidenciado pelo constante aumento (em média) do valor de mercado das empresas em relação ao seu valor tangível”³⁵³, fundamentando-se em estudos realizados no mercado americano entre a década de 1980 e o ano de 2001, em que as 500 maiores empresas tinham, em média, o valor econômico proveniente de seus bens intangíveis seis vezes maior que o valor contábil de máquinas, equipamentos, capital de giro e outros bens corpóreos.

No caso específico da influência das marcas, os mesmos autores destacam:

Com base na pesquisa anual das marcas mais valiosas do mundo que a *Interbrand* (consultoria de origem inglesa especializada em valoração de marcas) divulga anualmente, os ativos intangíveis mostram uma forte associação entre o valor das marcas e o valor de mercado das empresas. Análises adicionais também mostram que o valor das marcas apresenta relação

³⁵¹ RUÃO, Teresa. Esta mesma autora destaca que nesta linha de entendimento, Levitt, Keller, Aaker e Kotler defenderam que as marcas eram sobretudo extensões do produto. *Ibidem*, p. 7.

³⁵² TOLENTINO, Claudia Lopes. O discurso imagético da marca Nike e a *desabilidade* dos jovens de classe média carioca. In NIELSEN, Viviane Mattos (org.) **Marcas e Propriedade Industrial: uma visão multidisciplinar**. e + a Edição do Autor, 2009, p. 41/42.

³⁵³ TEH, Chang Chuan, KAYO, Eduardo Kazuo; KIMURA, Herbert. Marcas, Patentes e Criação de Valor. **Revista de Administração Mackenzie**. v. 9, n.1, 2008, p.86-106.

positiva e estatisticamente significativa com despesas com propaganda, margem operacional da marca e participação de mercado da marca (variáveis consideradas, por outros estudos, representativas do valor da marca).³⁵⁴

Os anos 80, portanto, inauguram uma nova tendência na concepção das marcas e dos processos de *marketing* que diferiu do idealismo clássico dos anos 60. Essa nova tendência foi chamada de tendência realista³⁵⁵ e, segundo esta, as marcas deveriam ser vistas de uma forma mais ampla, levando-se em consideração, não apenas os produtos, mas também considerando outros elementos tangíveis, intangíveis, simbólicos e psicológicos.

Ruão destaca que esta nova tendência realista das marcas se desenvolveu em seis diferentes facetas: “a física, a personalidade, o relacionamento, a cultura, o reflexo e a autoimagem”³⁵⁶. Isto porque as marcas encontram-se destacadas em elementos físicos, geram uma personalidade aos produtos comercializados em detrimento dos concorrentes, auferem um relacionamento íntimo com aqueles que a adquirem, inserindo-se em um ambiente cultural que busca refletir diferentes elementos esperados, tanto pelos empresários quanto pelos consumidores, tornando-se, em alguns casos, elementos da própria cultura, para alcançar os anseios e aspirações daqueles a quem os produtos são destinados.

Para compreender melhor essa última ponderação sobre a exploração das marcas sob uma perspectiva realista, basta considerar o exemplo da marca NIKE, cujo *marketing* transcende à simples associação dos consumidores com o produto vendido, explorando outros elementos no imaginário daqueles a quem seus produtos são destinados:

Nos anos 1990, a Nike transformou-se na estrela do espetáculo, relegando o esporte para o fundo do palco. Nesta década, ela deixou de patrocinar ‘cultura’ para ‘ser cultura’, exaltando a corporação através do ideal esportivo greco-romano da forma masculina perfeita associada a conceitos como transcendência e perseverança. Para tal, apresentou ao público sua equipe de superastros do esporte – verdadeiros mitos criados no modelo hollywoodiano -, transformando o evento em um elemento secundário e reservado aos atletas patrocinados pela empresa o lugar de estrelas de cinema jamais ocupado por desportistas antes.³⁵⁷

Por outro lado, não se pode afirmar que todos os programas de *marketing* para a consolidação das marcas estejam voltados para a nova tendência realista, ao contrário, subsistem no mercado as duas tendências na consolidação econômica das marcas, na busca

³⁵⁴ TEH Chang, et al, . Ibidem, p. 93.

³⁵⁵ Segundo RUÃO, Teresa. São seus defensores autores como Cooper, Doyle, Cegarra, Kapferer, Semprini , Hanby, ou Grassi. Ibidem, p. 10.

³⁵⁶ Ibidem, p. 11.

³⁵⁷ TOLENTINO, Claudia. Ibidem, p. 44.

pelos consumidores, mantendo-se o objetivo econômico principal destes bens incorpóreos, quais sejam: a diminuição do “esforço do produtor/comerciante na busca do consumidor; e o incentivo à manutenção da qualidade do produto”³⁵⁸, de modo que a sua associação ao próprio produto (tendência idealista) ou mesmo a sua qualidade (tendência realista) não se anulam, sendo perfeitamente possível a convivência no universo mercadológico.

Haverá uma aplicação dessas diferentes tendências de acordo com o próprio desenvolvimento econômico das empresas e a sua influência geográfica. Empresas de caráter regional, em regra, buscam por medidas que possam destacar seus produtos e serviços, a fim de se consolidar no mercado frente a outras empresas concorrentes, ao passo que empresas transnacionais, cujo público consumidor transcende às fronteiras de seus países, em regra, buscam atrair elementos psicológicos e subjetivos mais abrangentes que se associam a seus produtos.

Tal fato se dá inclusive pelos custos relativos aos processos de *marketing* e os investimentos necessários para a manutenção dos mesmos. No exemplo citado anteriormente da marca NIKE, os investimentos em *marketing* esportivo e no patrocínio de atletas dificilmente seriam suportados por uma empresa de produtos esportivos de nível regional. A essa empresa restaria a hipótese de investir justamente na associação que seu consumidor faria da marca regional com o produto ofertado.

Desse modo, não se pode negar a grande importância da proteção das marcas como instrumento de desenvolvimento econômico, pois também se postam como elemento importante na fidelização dos consumidores para o empresário, seja pelo reconhecimento do produto em si ou pela satisfação gerada relacionada a elementos culturais e psicológicos.

§2º Aspectos Econômicos da Exploração de Patentes

De acordo com Assafim, “o desenvolvimento tecnológico é um dos fatores determinantes do progresso social e econômico das nações e, de modo geral, da própria Humanidade”³⁵⁹. Há, portanto, uma ligação bastante significativa entre a proteção econômica ao desenvolvimento tecnológico e a criação de oportunidades sociais, de forma a contribuir com a expansão da capacidade humana e na qualidade de vida dos indivíduos.

³⁵⁸ COPETTI, Michele. *Ibidem*, p. 43.

³⁵⁹ ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **A transferência de tecnologia no Brasil**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 1.

O próprio conceito de desenvolvimento humano apresentado por Boozer, [et. al.] ao analisar sua relação com o crescimento econômico, define-o como o aumento no número de opções dos indivíduos, de forma a permitir que eles possam viver por mais tempo, e de forma mais saudável e plena, tendo em vista as mais modernas teorias do crescimento.³⁶⁰

Pode-se dizer então que a análise dos aspectos econômicos das patentes leva em consideração os investimentos realizados pelas empresas em inovações tecnológicas, de forma a oferecer uma melhor condição de vida àqueles a quem essa tecnologia se destina, seja para aumentar a longevidade, praticidade, conforto ou lazer.

As patentes, portanto, não se revestem apenas como um sistema protecionista do Estado para as invenções e modelos de utilidade, mas também como “um meio poderoso de estímulo ao acesso à informação e à concorrência.”³⁶¹

Teh Chang, et al., destaca a importância da inovação tecnológica como elemento de desenvolvimento, gerando vantagens sustentáveis contra ameaças competitivas e citam o exemplo “da indústria farmacêutica, na qual as patentes de novos medicamentos criam uma espécie de monopólio provisório e impedem a ação dos concorrentes. Assim, a capacidade de inovação propicia vantagens competitivas sustentáveis que potencializam a criação de valor das empresas”³⁶²

Dessa forma, o investimento em tecnologia e a consolidação das patentes seguem um critério inverso ao das marcas, pois a inovação tecnológica não será mais valorizada com o passar do tempo, mas sim, durante o período em que ela é considerada uma novidade tecnológica e, portanto atrativa a todos que têm intenção de usufruí-la.

As patentes não se tornam mais valiosas com a sua exploração econômica, ao contrário, à medida que elas alcançam o domínio público, a maior oferta por parte dos empresários, que agora podem livremente explorá-las, e o menor interesse dos consumidores, face à apresentação de novas tecnologias, faz com que seu valor econômico encontre um período de estagnação e declínio.

Nesse sentido, Brancher, ao analisar os estudos econômicos de Schumpeter, destaca que o crescimento econômico e lucros extraordinários, que outrora podem ser percebidos na fase de implantação da nova tecnologia, recuam depois de certo limite temporal. “As taxas de lucro tendem a cair com as imitações dos concorrentes, levando a uma desaceleração das taxas de

³⁶⁰ BOOZER, Michael; RANIS, Gustav; STEWART, Francês; SURI, Tavneet. **Path to success: the relationship between human development and Economic Growth**. New Haven, 2003, Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=487469>. Acesso em 18 abr. 2015. Tradução própria.

³⁶¹ SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito Concorrencial**, p. 348.

³⁶² TEH, Chang, et al. *Ibidem*, p. 88.

crescimento.”³⁶³ Esse fenômeno é chamado de destruição criativa, pois motiva o desenvolvimento de novas tecnologias.

Ocorre que tais investimentos em tecnologia, muitas vezes, mostram-se dispendiosos e nem todos os empresários despertam-se para a importância da utilização de patentes no universo competitivo, pois sua exploração econômica deve ser direcionada no sentido de absorver os custos de pesquisa e produção, bem como propiciar o fomento de novas pesquisas que irão superar as anteriores, a fim de manter a posição do seu detentor no mercado e, se possível, ampliar esse domínio.

Nesse sentido, destaca Ferreira:

A posse de uma patente possibilita remunerar a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico, ao mesmo tempo em que gera estímulos nos agentes para que se movam na direção do crescimento econômico e possibilitem, assim, a elevação dos padrões de vida, trazendo a prosperidade para toda uma Nação. Sem as patentes, o compasso de desenvolvimento tecnológico diminuiria de ritmo.³⁶⁴

Para o próprio Schumpeter, as inovações implicam em: “a) a introdução de um novo produto; b) um novo método de produção; c) a abertura de um novo mercado, dentro ou fora do país; d) uma nova fonte de oferta de matéria-prima; e e) novidades na organização industrial, levando à formação de monopólio ou a fragmentação de uma posição monopolista.”³⁶⁵

As patentes seriam, dessa forma, um importante ativo econômico e fundamental elemento de diferenciação no universo da concorrência, para as organizações que as exploram, pois podem propiciar o domínio da exploração dessas tecnologias, excluindo outros concorrentes, de modo a aumentar o valor intangível da empresa titular.

Tal como as marcas, as patentes podem gerar, inclusive, um elemento moral de reconhecimento, pois, quando tornadas públicas, seus titulares podem receber o prestígio do consumidor como aqueles que propiciaram a solução tecnológica para seus problemas cotidianos ou suas aspirações de conforto.

Este crescimento econômico e a própria valorização da tecnologia esbarram num elemento subjetivo, qual seja, a vontade do empresário, que tem um papel importante na dinamização da oferta de produtos, pois é ele quem orienta as pesquisas, a fim de descobrir

³⁶³ BRANCHER, Paulo. *Ibidem*, p. 27.

³⁶⁴ FERREIRA, Ademir Antônio, GUIMARÃES, Edilson Rodrigues e CONTADOR, José Celso. Patente como instrumento competitivo e como fonte de informação Tecnológica. **Revista Gestão & Produção**. São Carlos, v. 16, n. 2, p. 209-221, abr.-jun. 2009, p. 210.

³⁶⁵ SCHUMPETER, Joseph Alois. **Teoria do desenvolvimento econômico**; uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. São Paulo: Nova Cultural, 1997, p. 75.

novas maneiras de expandir a produção e reduzir os custos, com a criação de novos produtos e diminuição do preço de bens já conhecidos, que encontram sempre uma demanda adicional.³⁶⁶

Quanto maior o retorno financeiro que as inovações tecnológicas possam oferecer aos seus titulares, maior será o investimento destinado para esse fim, de forma que este processo de destruição criativa de antigas tecnologias, para a apresentação de novas, acaba por criar um ambiente de intensa concorrência econômica entre os seus titulares.

O incremento no investimento relacionado aos produtos de maior rentabilidade se mostra óbvio e será compensado pelos privilégios oferecidos pelas cartas patentes, no sentido de permitir a exclusão daqueles que indevidamente quiserem explorar tal tecnologia. Sobre a concentração de investimentos, adverte Frota:

Os investidores preferem investir em projetos com maior margem de lucro em relação ao custo do investimento, e a proteção garantida pelas patentes criaria incentivos econômicos adicionais que permitem que os investimentos em inovação tenham retorno econômico maior para essas invenções. [...] os investimentos com essa cobertura seriam mais atrativos. A patente, ao garantir o privilégio exclusivo de exploração do produto, facilita a obtenção de lucros que compensem as incertezas de retorno de P&D.³⁶⁷

Há um aspecto eminentemente financeiro na condução desses investimentos, que acabam por representar um elemento na consolidação do poder econômico das empresas detentoras, refletindo-se nos critérios de fixação de preços dos produtos ofertados, levando em consideração, não só os custos de produção e desenvolvimento, mas também a oportunidade decorrente do mercado em oferecer um produto exclusivo.

O desenvolvimento de tecnologias patenteadas implica também em aumento das relações contratuais entre diferentes empresas, pois fomenta a realização de contratos de licença para a exploração dessas tecnologias àqueles dispostos a pagar pelos custos dos *royalties*.

No âmbito do direito econômico, Figueiredo conceitua o contrato de transferência de tecnologia como “negociação econômica e comercial que, observados os preceitos legais, visa a promover o progresso da empresa receptora e o desenvolvimento econômico do país.”³⁶⁸

Desse modo, tanto aqueles que investem em pesquisa, quanto àqueles não possuem condições de realizar tal investimento, podem ter acesso a essas informações por meio do mecanismo contratual, que também será considerado como importante instrumento na promoção do desenvolvimento econômico.

³⁶⁶ SCHUMPETER, Joseph. *Ibidem*, p. 62-63.

³⁶⁷ FROTA, Maria Stela Pompeu Brasil. **Proteção de patentes de produtos farmacêuticos: o caso brasileiro**. Brasília: FUNAG/IPRI, 1993. p. 62.

³⁶⁸ FIGUEIREDO, Leonardo. *Ibidem*, p. 702.

Vale ressaltar que para que a exploração destes ativos intangíveis, bem como para que suas transferências possam ser garantidas, deverá haver uma estrutura jurídica e econômica disposta a oferecer os meios necessários para a exploração.

Tal estrutura deve ser fornecida pelo Estado, cujas finalidades devem estar voltadas para a promoção tanto do desenvolvimento econômico quanto do bem estar social. Isso implica reconhecer a necessidade de proteção tanto àqueles diretamente relacionados com a criação de novas tecnologias, como também àqueles a quem elas são destinadas.

Esta função estatal não se restringe apenas à promulgação de leis internas, tais como as legislações que regulamentam a Propriedade Industrial e o Direito Antitruste, mas também a participação em tratados internacionais e organismos de proteção a todos os bens intangíveis da propriedade intelectual, de forma a promover uma segurança nas relações contratuais internas e nas transações internacionais.

Esses mecanismos não são desenvolvidos pelo Estado sem uma finalidade específica, qual seja aquela voltada também para a melhoria das condições de vida de todos aqueles a quem as pesquisas se destinam, pois, mesmo que, indiretamente, resultam em novos materiais, produtos, processos, sistemas e serviços que, sob o ponto de vista tecnológico, apresentam-se superiores aos seus antecessores.

Nesse sentido, Barbosa cita o exemplo do Japão, que “fez do seu sistema de propriedade intelectual como instrumento de política de desenvolvimento,”³⁶⁹ permitindo que esse país viesse a alcançar uma situação de paridade com a economia americana, após o final da segunda guerra mundial.

Sob o aspecto humanitário, Mortela destaca estudo que “para cada US\$ 1.300 alocados em pesquisa farmacêutica associa-se o ganho de um ano na expectativa de vida aos pacientes que se beneficiam dos novos produtos.”³⁷⁰

Há, portanto, aspectos econômicos relevantes na exploração das patentes, que podem gerar benefícios (externalidades positivas) ou malefícios. Dentre os aspectos econômicos positivos estão: a inovação tecnológica; a publicização de todo esse conhecimento, quando do registro ou mesmo do acesso ilimitado após o domínio público; e a promoção do comércio, nacional e internacional, por meio da realização de contratos. Inobstante o efeito maléfico relacionado ao aspecto econômico da exploração das patentes está no fato de que seu titular tem

³⁶⁹ BARBOSA, Denise. **A Propriedade Intelectual no século XXI – Estudos de Direito**, p. 655.

³⁷⁰ MORTELLA, Ciro. Incentivos e constrangimentos para a produção de medicamentos no Brasil. In.: BUSS, Paulo Marchiori, CARVALHEIRO, José da Rocha; CASAS, Carmen Ohang Romero (orgs.). *Medicamentos no Brasil: inovação e acesso*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008, p. 235.

a possibilidade de dominar tal tecnologia, aumentando seus lucros e dificultando o acesso daqueles que dela necessitam.

Seção III – A relação indireta da Propriedade Industrial e da Concorrência com o consumidor

Os bens da Propriedade Industrial receberam, historicamente, garantias e proteção jurídica, em virtude da possibilidade de atrair clientela para os seus titulares.

A possibilidade de distinguir os produtos e serviços dos concorrentes auxiliou os empresários a obter sucesso na sua atividade econômica, sendo, portanto, factível que a proteção dos bens da Propriedade Industrial também enseja em proteção da concorrência.

Concorrência esta que tende a resultar na prática de preços mais baixos, oferta de produtos de melhor qualidade e com mais alternativas aos consumidores. De modo que a política de defesa da concorrência gera benefícios diretos ao consumidor e uma maior inclusão social. Entretanto, esse mesmo raciocínio poderia ser aplicado às marcas e patentes?

Brancher auxilia na resposta a esse questionamento ao analisar os fundamentos para a existência do direito de Propriedade Intelectual, que no aspecto econômico se funda em dois sentidos. O primeiro na “preservação do investimento, por meio dos incentivos à criatividade da criação de novos mercados e do aumento de competição”, e o segundo na “organização da ciência, da tecnologia e da criatividade, por meio da regulação, do aumento da informação disponível e da uniformização da proteção.”³⁷¹

Ainda o mesmo autor destaca que “a segurança jurídica nas transações conferida pelo sistema legal permite o desenvolvimento econômico em escala gradual, pois claramente torna os mercados mais eficientes.”³⁷²

Desse modo, haverá, sim, uma relação econômica de marcas e patentes com os consumidores, porém essa relação se apresenta de forma indireta e apenas sob o aspecto econômico, pois interfere na própria organização da atividade empresarial.

Os atos de contrafação de marcas e patentes, bem como as dominações de mercado provenientes da exploração indevida da concorrência, tendem a prejudicar o estabelecimento empresarial, interferido, dessa maneira, no desempenho econômico. Gama Cerqueira adverte que “os atos tendentes a prejudicar a reputação ou o crédito do concorrente não podem deixar

³⁷¹ BRANCHER, Paulo. *Ibidem*, p. 45-46

³⁷² *Ibidem*, p. 49.

de se refletir sobre o seu estabelecimento, atingindo também, eventualmente, os respectivos produtos.”³⁷³

Partindo-se da premissa de que a infração à ordem econômica bem como a violação aos bens da Propriedade Industrial interferem tanto nos elementos incorpóreos do estabelecimento do empresário, quanto nos produtos ou serviços que este disponibiliza ao mercado, é possível afirmar que tais prejuízos se estendem àqueles a quem tais produtos ou serviços são destinados, ou seja, sua clientela e seus consumidores.

O que se pretende demonstrar nessa seção é que enquanto há um vínculo direto de ordem econômica e jurídica entre Propriedade Industrial e o Direito da Concorrência, ao contrário, quando confrontado com o Direito do Consumidor, o vínculo percebido será indireto e apenas de ordem econômica.

§1º Propriedade Industrial e sua relação com a clientela e o aviamento

Conforme exposto, as marcas e patentes representam um inegável instrumento para a exploração da atividade econômica do empresário. Esta relação econômica encontra nítida proximidade com a clientela, em especial a marca, tendo em vista sua função de “priorizar a importância coletiva dada a certos ativos intangíveis”³⁷⁴, destacando-os dos concorrentes.

A clientela em conjunto com o aviamento compõe o estabelecimento empresarial como atributo incorpóreo, mas ao contrário da Propriedade Industrial, não é reconhecida como bem individualizado, tampouco pode ser considerada como direito pessoal ou alienada a terceiros.

O Aviamento define-se como um “sobrevvalor, fruto da agregação de elementos humanos, conceituais ou comportamentais”³⁷⁵, constitui verdadeira “mais-valia que o estabelecimento representa em relação à soma dos elementos que o compõem, isoladamente tomados”³⁷⁶, traduzindo a aptidão funcional e produtiva da empresa.

Este valor agregado mostra-se como uma vantagem competitiva importante no universo empresarial, interferindo significativamente nas operações contábeis de avaliação de ativos intangíveis, já que o reconhecimento da tecnologia com um fator de produção da empresa identifica “novas fontes de vantagens competitivas, como capacidade de inovar, criar novos

³⁷³ CERQUEIRA, João. *Ibidem*, p. 1279.

³⁷⁴ CARVALHO Nuno, *ibidem*, p. 31.

³⁷⁵ MAMEDE, Gladston. **Direito Empresarial Brasileiro**. Empresa e Atuação empresarial. v. 1 São Paulo: Atlas, 2004, p. 185.

³⁷⁶ CORDEIRO, António Menezes. **Direito Comercial**. 3 ed. Coimbra: Edições Almedina, 2012, p. 331.

produtos e explorar novos mercados; e isto se aplica a todas as empresas, sejam elas indústrias, empresas agrícolas, comerciais ou prestadoras de serviços.”³⁷⁷

Por isso, mesmo não tendo existência individualizada como os bens incorpóreos, o aviamento compõe o patrimônio econômico da empresa e, desse modo, pode se apresentar de forma positiva ou negativa.³⁷⁸ Para essa análise, será necessário aliar seu conceito ao da clientela, pois ele é medido por esta última: “quanto maior for o número de clientes, maior é o aviamento.”³⁷⁹

Por sua vez, a clientela também se apresenta como atributo da empresa, reconhecida como “o conjunto, real ou potencial de pessoas dispostas a contratar com o estabelecimento considerado, nele adquirindo bens ou serviços.”³⁸⁰

Tal como o aviamento, a clientela também é objeto de proteção jurídica, pois encontra previsão expressa nas normas de tutela da concorrência desleal. Há crime de concorrência desleal quando alguém “*emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem*”, tal como tipificado no art. 195, III, da lei 9.279/96.

Ocorre que em muitos casos o desvio de clientela em proveito próprio ou alheio se dá por meio de violação de marcas. Para Schmidt, “a reprodução ou imitação de marca alheia registrada é um dos meios fraudulentos mais empregados para desviar para si a clientela amealhada por outro empresário.”³⁸¹

Esta violação da concorrência, que leva ao desvio da clientela pela utilização indevida de sinais distintivos, pode ocorrer sob duas formas: por intermédio da prática do crime de contrafação; ou de atos de confusão.

A contrafação é crime específico, tipificado na Lei 9.279/96, nos artigos 189 e 190³⁸², de constatação evidente quando praticadas as condutas descritas nos tipos penais visando

³⁷⁷ PEREZ, Marcelo Monteiro e FAMA, Rubens. Características Estratégicas dos Ativos intangíveis e o desempenho econômico da empresa. **Revistas e Gestav**. 2, n. 2, abril-junho 2006, p. 69-96. Disponível em <<http://www.unisantos.br/mestrado/gestao/egesta/artigos/65.pdf>>. Acesso em 14 jul. 2014.

³⁷⁸ Nesse sentido MAMEDE: A diferença entre o valor da empresa e o valor de seu patrimônio líquido seria fruto da percepção de as possibilidades de lucro serem ali melhores ou piores. Aliás, não apenas a percepção positiva do aviamento, como do aviamento negativo, ou seja, a percepção de que a empresa em si vale menos do que seu patrimônio líquido, que é inábil para produzir os recursos positivos que dela se esperam. *Ibidem*, p 187

³⁷⁹ TOMAZETTE, M. **Curso de Direito Empresarial**. Teoria Geral e Direito Societário. v. 1. São Paulo: Atlas, 2008, p. 319.

³⁸⁰ CORDEIRO, Antônio. **Direito Comercial**, p. 331.

³⁸¹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Contrafações de marca e concorrência desleal: distinções e semelhanças. **Revista da ABPI**. n. 128. Janeiro/fevereiro de 2014, p. 44-49, p. 44.

³⁸² Incorre em violação do registro de marca quem: a) reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; b) altera marca registrada por outrem já aposta em produto colocado no mercado; c) importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque (I) produto assinalado como marca registrada por outrem, ilicitamente reproduzida ou imitada no todo ou em parte; ou (II) produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

prejudicar a marca registra. Nesse caso, a violação pressupõe intenção de desviar a clientela, caracterizando a prática de concorrência desleal.

Por outro lado, os atos de confusão não encontram na legislação um rol descritivo como ocorre nas hipóteses de contrafação. Dessa forma, os empresários poderão ser violados por intermédio das mais diversas ações perpetradas por seus concorrentes, dentre as quais seguem como rol exemplificativo a utilização de sinais, recipientes ou embalagens idênticas que possam interferir no julgamento da clientela, mesmo que tais sinais distintivos não estejam registrados junto ao INPI.

Vale destacar que o simples desvio de clientela não encontra no Direito Antitruste uma previsão específica como infração à ordem econômica, estando, portanto, restrito apenas ao universo privado.

Os atos de contrafação e de confusão podem ser considerados então como meios para que uma determinada empresa exerça de forma indevida o domínio de um mercado relevante de bens ou serviços, ocupando assim posição dominante nesse mercado, mas não são considerados individualmente como práticas de dominação de mercado, restando apenas a sua vinculação à concorrência desleal, de ordem privada.

É evidente que, no exercício da atividade empresarial daqueles que se inserem dentro de um mesmo ambiente de mercado, negociando produtos ou serviços semelhantes ou fungíveis, haverá a prática de atos de concorrência, com a nítida intenção de desvio da clientela de uns em benefício de outros. Entretanto, nem sempre o desvio de clientela será considerado com um ato de concorrência desleal ou mesmo de infração à ordem econômica.

Se os atos concorrenciais praticados na esfera privada pelos empresários violarem um sinal distintivo registrado, a sua repressão será evidente, presumindo-se a possibilidade de confusão da clientela entre o titular da marca registrada e o violador da mesma.

A exploração dos bens protegidos pelo Direito da Propriedade Industrial envolve tanto aspectos jurídicos, ligados ao direito de explorar as criações industriais, quanto os econômicos, voltados para o mercado, assegurados pela possibilidade de excluir terceiros da utilização indevida ou pela prática de condutas desleais e ilícitas.

Por outro lado, enquanto se mostra evidente a ligação do Direito da Propriedade Industrial com a clientela, não se pode elaborar o mesmo raciocínio com relação ao consumidor, simplesmente pelo fato de que, mesmo aparentemente próximos, consumidor e clientela possuem natureza jurídica e tutelas distintas.

Enquanto a clientela é o objeto de proteção das relações de concorrência, ligada de forma indissociável ao estabelecimento empresarial, como elemento imaterial, composta por

todos aqueles que negociam com o empresário; o consumidor representa “o personagem que no mercado de consumo adquire bens ou então contrata a prestação de serviços, como destinatário final, pressupondo-se que assim agem com vistas ao atendimento de uma necessidade própria e não para o desenvolvimento de uma outra atividade negocial”.³⁸³ Enquanto o consumidor tem natureza jurídica de sujeito de direitos, a clientela possui natureza jurídica de objeto de direito.

Não há que se comparar ou confundir esses dois conceitos, uma vez que se encontram em polos opostos de proteção jurídica. Pode-se até afirmar que dentre os clientes de um empresário encontram-se os consumidores, pois a clientela representa o universo de todos aqueles a quem a atividade econômica se destina. Entretanto, ela não se confunde com estes últimos, representando um elemento intangível que envolve a própria “proteção ao nome empresarial, ao título do estabelecimento e à propriedade industrial.”³⁸⁴

Juridicamente, o consumidor recebe proteção mais ampla do que a clientela, justamente por ser sujeito do direito e não objeto. Como objeto de direito, a tutela da clientela irá se verificar “somente quando ocorrer a prática de tipo previsto como ilícito penal, definido como concorrência desleal.”³⁸⁵

Assim, destaca-se a existência de uma relação direta da clientela com a Propriedade Industrial, pois quando atos de concorrência desleal forem praticados em detrimento a marcas ou patentes, inevitavelmente também estarão atingindo a clientela do empresário, imputando-lhe prejuízos econômicos.

§2º Propriedade Industrial e consumidor

Conforme mencionado anteriormente, há uma relação íntima entre as marcas e patentes com os consumidores dos empresários que detêm o direito de sua exploração. Essa relação se mostra principalmente sob o aspecto econômico, tendo em vista o interesse do consumidor sobre um determinado símbolo ou uma determinada tecnologia.

Tal interesse tem um aspecto eminentemente econômico, sob o ponto de vista do empresário, mas sob a ótica do consumidor vai além, abordando também aspectos de natureza psicológica, tendo em vista a satisfação subjetiva de consumo e moral, pois leva em consideração as preferências individuais.

³⁸³ GRINOVER, Ada. *Ibidem*, p. 27.

³⁸⁴ MAMEDE, Gladston. *Ibidem*, p. 251.

³⁸⁵ NEGRÃO, Ricardo. **Manual de Direito Comercial & de Empresa**. Teoria Geral da Empresa e Direito Societário. 9 ed. v. 1 São Paulo: Saraiva, 2012, p. 114.

Segundo Rachagan, haveria duas dimensões distintas quanto ao comportamento dos consumidores, uma seria a dimensão econômica (*economic shoppers*) e a dimensão ética (*ethical shoppers*). Sob o ponto de vista da primeira dimensão, estariam aqueles consumidores extremamente sensíveis aos preços e a qualidades de produtos e serviços. Já na segunda dimensão se encontram aqueles que preferem sacrificar os preços menores e as maiores alternativas de produtos e serviços em nome de uma causa ou de uma preferência pessoal. É possível então que esses consumidores, de fato, venham a adotar uma determinada postura de consumo em apoio a determinadas causas ao invés de maximizar seus benefícios econômicos.³⁸⁶

Sob as duas dimensões, a violação de marcas e patentes, por meio de atos concorrenciais, implica em redução da credibilidade dos produtos, logo, afeta indiretamente os consumidores.

De outra forma, aqueles que são realmente prejudicados por essas violações, na realidade, são os empresários titulares dos registros e das patentes, que constroem com seus consumidores um vínculo econômico, pois é justamente a diversidade de marcas e tecnologias que desperta os interesses consumeristas para a aquisição de determinados produtos e serviços em detrimento de outros.

Dentre todos os bens da propriedade industrial, são as marcas que oportunizam aos consumidores diferenciar produtos de uma mesma classe de diversos fornecedores, considerando seus aspectos de distinguibilidade e veracidade, e acabam se tornando, muitas vezes, um referencial subjetivo de qualidade ou de identificação do próprio produto ou serviço.³⁸⁷

Os consumidores que às marcas se fidelizam, reconhecem elementos de qualidade naqueles produtos que lhes agradam. Esse referencial é subjetivo e está despidido de qualquer vínculo contratual com seus titulares.

As marcas constituem-se como elementos referenciais de ordem econômica para o consumidor e, do mesmo modo, para o empresário, que lhe detém a titularidade, pois este

³⁸⁶ RACHAGAN, S. Sothi. *Competition Policy and Law in the Consumer and Development Interest*, UNCTA, Trade and Development Board: Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy, Consumers International Asia Pacific Office, 2-4 July, 2003. Disponível em: <<http://www.cid.harvard.edu/cidtrade/Papers/sothi.pdf>>. Acesso em: 15 abr. 2015, p. 11.

³⁸⁷ Nesse sentido merecem destaque os exemplos de TORRES, Antônio Carlos Esteves: Raramente, a partir de certa época no século passado, alguém pediria uma lâmina de barbear sem falar em gillette; brahma passou a ser cerveja e a juventude ainda se traja com répteis e jogadores de polo estampados nas camisas, e não há dona de casa que não peça ao seu fornecedor Bombril em lugar de palha de aço, não importa a marca. Propriedade Intelectual – Propriedade industrial. A importância para os países em desenvolvimento. José Ventura [et. al.] **Propriedade Intelectual: Plataforma para o desenvolvimento**. IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos – Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 6.

poderá ter seus lucros aumentados, quanto maior for o processo de afinidade desenvolvido com seus consumidores.³⁸⁸

Os desenhos industriais seguem o raciocínio analógico ao das marcas que, por se apresentarem como formas plásticas ornamentais aplicadas a um produto, proporcionam resultado visual novo e original, além de refletirem um anseio subjetivo dos consumidores.

Os consumidores ao buscarem por diferentes produtos cujas qualidades apresentam-se semelhantes, acabam por eleger como método de escolha aquele que melhor agrada a seu padrão visual. Veja-se o exemplo dos automóveis, cuja escolha dos consumidores não é representada simplesmente por aspectos técnicos, mas também pelo aspecto estético.

É justamente esse aspecto que se apresenta como um elemento diferenciador para os consumidores, ou seja, o desenho industrial representa um importante papel na diferenciação de produtos quanto à satisfação estética que proporciona aos seus consumidores.

Em pesquisa descritiva sobre o comportamento de consumidores de automóveis, publicada no XXVII Encontro Nacional de Engenharia de Produção, de 09 a 11 de outubro de 2007³⁸⁹, as pesquisadoras apresentaram questionários a diversos adquirentes de veículos novos e solicitaram que os mesmos atribuíssem notas sobre o que lhes motivou a realizar aquela compra. A pesquisa considerou como cinco a nota máxima, representando a concordância absoluta com o item questionado.

Ao avaliar o item inovação e modelo do automóvel, os consumidores atribuíram-lhe conceito 3,88, o que comprova a importância do aspecto estético na aquisição dos veículos, pelos consumidores.³⁹⁰

No caso das patentes e dos modelos de utilidade, o vínculo com os consumidores está no fato de que estes dois bens da propriedade industrial representam inovações tecnológicas, as quais se destinam a melhorar os conhecimentos técnicos já obtidos, favorecendo os

³⁸⁸ Nesse sentido destaca KASZNAR, Istvan: “Os gestores profissionais estão descobrindo que, após intensas campanhas promocionais, o reconhecimento de uma propriedade intelectual pela população e por numerosos clientes traz consigo o fenômeno da demanda repetida, que eleva as vendas e, com isto, os lucros das empresas e negócios.” in A Avaliação Econômico-financeira da Propriedade Intelectual. Os doze métodos mais consagrados. GORINI, Attilio José Ventura [et. al.] **op.cit.** p. 77-78.

³⁸⁹ GROHMANN, Marcia Zampieri; SCHAEDLER, Andréia Regina. **O comportamento do consumidor de automóveis:** fatores importantes para a decisão de compra. Disponível em <http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2007_tr610456_9111.pdf>. Acesso em 15 ago. 2014.

³⁹⁰ Vale destacar que nessa pesquisa a nota mais elevada foi 4,6 relacionada à Estabilidade e dirigibilidade e resistência e durabilidade. Também foram avaliados os seguintes itens: Preço; Marca; Potência; Economia de Combustível; Cor; Recepção dos vendedores; Poder; Segurança; Dispositivo de Segurança; Conforto; Espaço interno; porta- malas; ambiente e reputação; qualidade de oficina; preço de oficina; valorização no mercado; seguro; imposto; crédito; manutenção; portas; robustez; e S.A.C.

consumidores com produtos e processos de produção tecnicamente melhores do que aqueles que estão à disposição no mercado.

A proteção conferida às patentes promove não somente o acesso aos consumidores de inovações tecnológicas, como o próprio desenvolvimento econômico que pode se originar do mesmo.

Tal fato se comprova com as recentes discussões no âmbito da OMPI, em que o Brasil e outros países em desenvolvimento tiveram papel importante na formação desta nova concepção econômica dos bens patenteados.

Destaca-se em 2004 a proposta de uma agenda para o desenvolvimento na OMPI de iniciativa do Brasil e Argentina, tendo como resultado a Declaração de Genebra sobre o futuro da OMPI, da qual se destaca uma preocupação específica com o consumidor:

A OMPI deve atentar para os interesses substantivos de grupos da sociedade civil, tais como a proteção aos direitos do consumidor e direitos humanos. Deve ser dada prioridade aos interesses, há muito negligenciados, dos pobres, doentes, deficientes visuais e outros.³⁹¹

Destaca-se que a recomendação brasileira e argentina demandou o raciocínio de que a OMPI não poderia se limitar a promover simplesmente a proteção da propriedade industrial, mas também considerar o interesse do consumidor e humanitário de forma geral.

É relevante esclarecer que ter como meta a proteção ao consumidor não significa necessariamente que sua tutela jurídica se estabelece de forma direta, na legislação da Propriedade Industrial, ao contrário, nesse caso, o consumidor encontra uma relação jurídica indireta, de ordem econômica e social, dentro de um contexto de proteção à concorrência desleal.³⁹²

Segundo a ótica da Lei 9.279/96, são diretamente tutelados os interesses daqueles que possuem legitimidade ativa para demandar judicialmente seus direitos, quais sejam os empresários titulares de cartas patentes e certificados de registro.

A reparação aos consumidores pelos prejuízos advindos do comércio de produtos contrafeitos não provém da Lei da Propriedade Industrial, mas sim das normas previstas nos artigos 12 a 25 do Código de Defesa do Consumidor. Devendo ser ressaltado que estas medidas protetivas estão relacionadas com o seu prejuízo particular e não com o prejuízo empresarial e social advindo da concorrência desleal.

O prejuízo social encontra-se regulamentado por políticas de coibição às práticas concorrenciais ilícitas e desleais. A própria lei 8.078/90, em seu artigo 4º, instituiu a política nacional de relações de

³⁹¹ MENESCAL, Andrea. *Ibidem*, p. 484.

³⁹² DOMINGUES, Douglas Gabriel destaca que: “Embora o conceito de concorrência desleal seja variável entre os doutrinadores, os mesmos são acordes em que todos os atos de concorrência desleal têm um fim comum: atrair ou desviar, de modo direto ou indireto, a clientela de um ou mais concorrentes. In **Comentários da Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 609.

consumo, incluindo em seu inciso VI o princípio a coibição e repressão de todos os abusos praticados no mercado de consumo, deixando claro o repúdio à utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas que possam causar prejuízos aos consumidores.

Nesse sentido, destaca-se a observação de José Carlos Tinoco Soares:

A política visa então impedir, tolher e/ou proibir e também reprimir, sustar, castigar e punir todos os abusos praticados no consumo e estes em boa maioria são atos de concorrência desleal e muitas vezes desenfreada praticados pelo uso indevido de sinais distintivos através das figuras da reprodução e da imitação de marcas que se encontram no mercado consumidor (...).³⁹³

Evidencia-se, por fim, a ausência de uma relação jurídica direta do consumidor com o direito da Propriedade Industrial naquilo que diz respeito à qualidade dos produtos e serviços, ou mesmo de uma tecnologia que está à sua disposição.

Nesses casos, os consumidores que se fidelizam a uma determinada marca, por exemplo, não teriam legitimidade ativa contra o seu titular, caso este viesse a reduzir a qualidade de seus produtos ou serviços.

Do mesmo modo, os consumidores de uma determinada tecnologia patenteada não poderiam ingressar com ações contra os titulares de patentes pelo fato das invenções não atenderem a contento às expectativas de consumo.

O raciocínio contrário seria inclusive prejudicial ao próprio mercado e à organização do Judiciário, que seria inundado com uma série de ações que poderiam ser propostas inclusive com a intenção subjetiva dos consumidores em tentar prejudicar o desenvolvimento econômico de algumas empresas.

Calixto Salomão Filho, ao analisar a relação indireta do consumidor, assim se manifestou:

Agiu bem, portanto o legislador brasileiro ao limitar a possibilidade de propositura de ações individuais ou coletivas às infrações à ordem econômica, ou seja, apenas às hipóteses elencadas no art. 36, *caput* e §3º, da Lei Concorrencial (controle dos comportamentos) (v. arts. 47 e 117 da Lei 12.529/2011). No caso do controle das estruturas a via judicial continua aberta, mas apenas para o natural e constitucionalmente obrigatório controle judicial dos atos administrativos (decisão do CADE).³⁹⁴

Dessa forma, pode-se dizer que é inegável a importância da preservação de um sistema jurídico específico que auxilie na diferenciação de produtos e serviços, oferecendo aos consumidores diversas opções para satisfação de seus interesses. Entretanto, mesmo que esta relação econômica seja ululante, não há que se falar em uma relação jurídica direta entre esses dois institutos. Ao contrário, os consumidores devem ser vistos como sujeitos de uma relação jurídica complementar, cujos interesses são maiores sob o ponto de vista econômico e social.

³⁹³ SOARES, José. *Ibidem*, p. 632.

³⁹⁴ SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito Concorrencial**, p. 106.

CAPÍTULO II – AS IMPLICAÇÕES DA EXPLORAÇÃO DE PATENTES E MARCAS NO DIREITO DA CONCORRÊNCIA

A Propriedade Industrial surgiu historicamente como um direito de caráter exclusivo em favor daqueles que exploram bens incorpóreos com a intenção de se beneficiar economicamente de tecnologias e instrumentos de diferenciação entre seus concorrentes, seja no sentido de diferenciar os produtos oferecidos pelos comerciantes (marcas), ou na exploração exclusiva de determinadas tecnologias (patentes).³⁹⁵

A exploração desses direitos em caráter exclusivo permite, não só o crescimento econômico daqueles que lhes detêm a titularidade, mas também fomenta a sua disseminação para terceiros, seja por meio da transferência contratual, ou mesmo em virtude de sua conversão em bens de domínio público.³⁹⁶

Trata-se, assim, de bens temporários e transmissíveis, que sob o aspecto mercadológico “refletem o meio de corrigir as falhas de mercado geradas pelas propriedades específicas da informação (...), favorecendo assim a inovação e a promoção de seu uso por um número maior de pessoas”³⁹⁷, reduzindo custos de transação e investimentos.

Ademais, com o desenvolvimento econômico fomentado, a partir de sua consolidação, intensificaram-se os processos concorrenciais, sendo inegável a existência de um mercado envolvendo a Propriedade Industrial.

No caso das marcas, esse mercado é facilmente detectado, pois elas têm como função a identificação de determinados produtos e serviços, e o seu sucesso pode ter como medida justamente o desempenho de vendas e associações a esses produtos ou serviços.

Quanto às patentes, Barbosa destaca que o seu valor está na “capacidade primária de adquirir um mercado para o usuário da patente, de manter-se no mercado em face de uma competição aguerrida ou evitar com que se perca o mercado.”³⁹⁸

³⁹⁵ Bruno Falcone destaca a predominância da Propriedade Industrial sobre o Direito da Concorrência no início do século XIX: (...) o direito da concorrência pouco fazia no sentido de alterar o limitar a prevalência dos direitos de propriedade industrial, permitindo-se inclusive a imposição, por parte do titular da patente, de compra de produto não patenteado como condição para a venda do produto protegido, prática conhecida naquele ordenamento como *tryngarrangements*. Permitia-se, portanto, a prática de uma conduta que atualmente seria considerada duplamente ilícita do ponto de vista do direito antitruste: a chamada ‘venda casada’ e a evidente extrapolação do escopo de direito de propriedade industrial protegido. *Ibidem*, 2013, p. 40.

³⁹⁶ Que no caso das patentes ocorre após o término do prazo de sua exploração e nas marcas com a ausência da renovação dos registros.

³⁹⁷ BRANCHER, Paulo. *Ibidem*, p. 41.

³⁹⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Valor político e social da patente de invenção**. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/39.rtf>>. Acesso em 20 abr. 2015.

Há, desse modo, uma relação ao mesmo tempo de aparente conflito e complementariedade entre a tutela da Propriedade Industrial, que assume natureza privada, cujas normas permitem a exclusão de concorrentes e o Direito da Concorrência, de natureza pública, cujos objetivos visam à proteção do mercado.

Não se pode afirmar que a simples conferência de um direito de exploração exclusivo, sobre determinados bens da Propriedade Industrial, possa vir a gerar uma situação de domínio econômico. Do mesmo modo, nem sempre a exploração individual de uma tecnologia representa o simples exercício do direito de seu titular, que, muitas vezes, pode adotar comportamentos a fim de eliminar a concorrência de forma abusiva.

O que se pretende discutir a seguir é a exploração dos direitos inerentes das marcas e das patentes e as suas implicações no universo da concorrência, sem se ater a um tipo específico de marca ou patente. Da mesma forma, a questão do abuso de direito será tratada de forma ampla e apenas como instrumento para a consecução de fins anticompetitivos, pois muitas de suas outras especificidades estão incluídas dentro do estudo da doutrina civilista, cuja matéria não é objeto em debate.

Pretende-se buscar assim, por meio da análise de alguns casos pontuais e do estudo das relações contratuais, as bases para entender melhor as relações conflituosas e complementares que se estabelecem entre a Propriedade Industrial e o Direito da Concorrência.

Não obstante a esse conflito aparente, o Estado tem a obrigação de definir critérios e buscar a harmonização entre estes dois subsistemas jurídicos, de forma a não permitir a prevalência de um sobre o outro, pois ambos buscam o bem-estar social e o desenvolvimento econômico.

Assim, para melhor compreender as relações que envolvem a exploração da Propriedade Industrial, em especial as marcas e patentes, em contrapartida ao Direito da Concorrência, será necessário fazer uma análise empírica dos aspectos de sua exploração econômica, contratual e das implicações no mercado.

Seção I – Conflitos e convivência entre o Direito da Propriedade Industrial e o Direito da concorrência

No plano teórico, tanto o Direito da Concorrência quanto a Propriedade Industrial são subsistemas jurídicos com objetivos de aspectos aparentemente convergentes, pois em ambos está presente o interesse de intensificar o bem-estar social.

O ponto de conflito entre estes subsistemas jurídicos está nos meios pelos quais buscam atingir esse bem-estar social: se por um lado o Direito da Concorrência “visa maximizar a eficiência econômica abolindo os entraves existentes no mercado”³⁹⁹, a Propriedade Industrial, por seu turno, utiliza-se da possibilidade de exclusão de terceiros não autorizados e da limitação da concorrência para garantir o retorno financeiro aos investimentos empresariais em tecnologia e *marketing*.

Em ambos os casos o desenvolvimento do bem-estar social se destacará, pois com a preservação do mercado, objetivada pelo Direito da Concorrência, os consumidores poderão ter acesso a diversos produtos e serviços ofertados a preços e condições justas. Da mesma forma ocorre com a Propriedade Industrial, pois a preservação de investimentos é um verdadeiro estímulo para a realização de novos investimentos que possam melhorar a qualidade de vida e otimizar os processos produtivos. Nas palavras de Lemley: “Quando as Leis da Propriedade Industrial são fortes, as leis do Direito Antitruste também serão fortes, e vice-versa.”⁴⁰⁰

Mesmo que o direito de excluir concorrentes possa parecer aparentemente um contrassenso às normas do Direito da Concorrência, em longo prazo os benefícios sociais são maiores que os prejuízos imediatos de uma pequena restrição sobre bens específicos.⁴⁰¹

§1º Monopólio de exploração da Propriedade Industrial

Fato equivocado que contribuiu com a ideia de que a exploração da Propriedade Industrial fosse vista como um contrassenso à preservação da concorrência é a sua associação à ideia de monopólio, pois, sob o ponto de vista do Direito Antitruste, os monopólios estão

³⁹⁹ MONTEIRO, Luis. *Ibidem*, p. 40.

⁴⁰⁰ LEMLEY, Mark A. **A new balance between IP and Antitrust**. (April 1, 2007). **Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas**, v. 13, 2007; Sanford Law and Economics Olin Working Paper n. 340. Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/asbtract=980045>. Acesso em 15 abr. 2015. p. 2 (tradução própria).

⁴⁰¹ Nesse sentido destaca MONTEIRO, Luis: “O bem-estar social em longo prazo depende da eficiência dinâmica do mercado assim como a sua tendência para a eficiência alocativa. A eficiência dinâmica toma em consideração a invenção e a comercialização de novos processos e produtos vocacionados para o aumento do bem-estar social, tanto na perspectiva da melhoria da qualidade dos produtos, como também na óptica da promoção do crescimento através de uma maior eficiência produtiva. *Op. cit.*, p. 41.

relacionados a uma situação de mercado em que prevalece o interesse de apenas um agente em detrimento de outros. Trata-se, portanto de “situação específica de concorrência imperfeita, em que um agente econômico detém o mercado de produto ou serviço, impondo sua vontade e estabelecendo o preço aos que comercializam.”⁴⁰²

Os titulares de patentes e registros, em tese, exerceriam, assim, uma posição dominante no mercado com relação aos bens de que são titulares.⁴⁰³ Por outro lado, destaca-se que essa posição se consolida por intermédio de garantias jurídicas e não propriamente de uma reserva econômica e exclusiva do mercado, pois nem sempre o exercício de um domínio jurídico resulta necessariamente no domínio econômico.

O “monopólio” jurídico conferido aos bens da Propriedade Industrial garante ao seu titular a exploração econômica, não de um mercado, mas sim sobre uma determinada inovação ou símbolos distintivos. Não há qualquer violação aparente da concorrência pela simples exploração desses bens, a não ser que essa exploração se mostre abusiva.

Analisando esses aspectos, Lilla destaca que:

A exclusividade conferida pela propriedade intelectual, também denominada de “monopólio legal” por restringir o acesso aos bens intelectuais a terceiros, poderá resultar em custos sociais que em determinadas situações poderão sobrepor-se às eficiências decorrentes da inovação, uma vez que o titular desses direitos terá condições de cobrar preços supracompetitivos ou recusar transacionar esses bens com seus concorrentes.⁴⁰⁴

No universo da Propriedade Industrial, as principais críticas a esse poder econômico voltaram-se principalmente para as patentes, pois estas, frequentemente, foram associadas a uma estrutura monopolista de conhecimento tecnológico, o que poderia levar, por consequência, a uma redução na rivalidade entre agentes no mercado.

O privilégio conferido ao titular da patente lhe oferece uma “vantagem considerável sobre seus concorrentes, sendo o único a poder desempenhar a atividade de explorar o invento”⁴⁰⁵, lhe sendo outorgado, inclusive, o direito de excluir aqueles que dela indevidamente se utilizarem, ou mesmo de impor restrições contratuais para a disseminação desse conhecimento.

⁴⁰² FIGUEIREDO, Leonardo. *Ibidem*, p. 98.

⁴⁰³ Importante destacar o conceito de posição dominante extraído da jurisprudência da União Europeia apresentado por MONTEIRO, Luis: “uma empresa em posição dominante é aquela que dispõe de um poder econômico que lhe dá a possibilidade de obstar à manutenção de uma concorrência efetiva no mercado em causa, conferindo-lhe a possibilidade de optar por comportamentos independentes numa medida apreciável face aos seus concorrentes, aos seus clientes e, finalmente, aos consumidores”. *Ibidem*, p. 65.

⁴⁰⁴ LILLA, Paulo. *Ibidem*, p. 39.

⁴⁰⁵ BARBOSA, Denis. **Tratado da propriedade Intelectual**. p. 933.

Por outro lado, ressalta-se novamente que o direito de exclusividade, sobre a exploração dos bens da Propriedade Industrial, conferido pelo Estado, pode ser caracterizado como “monopólio” apenas no sentido jurídico, ou seja, o de explorar o invento e impedir a exploração indevida de terceiros, entretanto esse “monopólio jurídico” não pode ser confundido com o monopólio econômico, que representa a dominação de um mercado relevante e a retirada do direito de escolha por parte dos consumidores.

Nesse sentido, Pimentel e Barral destacam a diferença entre estas duas posições (jurídica e econômica), na exploração da Propriedade Intelectual, cujo raciocínio também se aplica à Propriedade Industrial:

A proteção jurídica tende a garantir ao seu titular a recuperação de investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) tecnológico, que podem ser públicos ou privados, diretos ou indiretos. Garante também uma posição econômica privilegiada e lícita nos mercados regionais ou nacional, para uma empresa em concorrência com outra, ao permitir a exclusividade de processo industrial, de comercialização de um produto ou serviço, de seu signo distintivo, de obra literária, artística ou científica.⁴⁰⁶

Para Lilla, o entendimento de que as patentes eram capazes por si só de conferir uma posição de domínio de mercado aos seus titulares prevaleceu até a primeira metade do século XX, devido à existência de diversos casos de “*patente misuse* nos quais a questão era verificar se o titular de uma patente estendia de forma indevida o monopólio conferido pela patente a produtos não patenteados, oferecidos como condição para a aquisição do produto patentado.”⁴⁰⁷

Não há, portanto, em se falar em monopólio no sentido econômico, em virtude da simples aquisição do direito de exploração exclusiva dos bens da Propriedade Industrial, até mesmo porque tal prerrogativa insere-se num contexto jurídico, de bens não escassos e passíveis de substituição em sua grande maioria.

§2º O Retorno aos investimentos empresariais no desenvolvimento de patentes

Não se pode negar que existe uma justificativa de caráter econômico, para a manutenção dos privilégios temporários de exploração de patentes associada ao direito do inventor de explorar economicamente seu invento como um prêmio por seus investimentos, também como incentivo estatal na exploração e criação de novas tecnologias.

⁴⁰⁶ PIMENTEL, Luiz Otávio; BARRAL, Welber. **Direito de Propriedade Intelectual e desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006, p. 11-12.

⁴⁰⁷ LILLA, Paulo. *Ibidem*, p. 69.

Lemley ensina, inclusive, que numa economia de mercado privado, os indivíduos não vão investir suficientemente na invenção ou criação, a menos que o retorno esperado exceda o custo de sua criação - ou seja, a menos que possam esperar um lucro razoável a partir do seu esforço.⁴⁰⁸

Desse modo, as vantagens jurídicas que o titular da patente possui sobre outras empresas concorrentes são justificadas sob o argumento de que são necessárias para assegurar o investimento realizado pelos inventores, bem como de toda a estrutura que se organizou no sentido de buscar as melhorias tecnológicas e de produção.

Ainda sob esse fundamento, depreende-se que também a coletividade irá se beneficiar da proteção jurídica da Propriedade Industrial, pois esta será vista como instrumento a serviço do bem-estar social, conferindo vantagens, não somente ao empresário que lhe detém a titularidade, mas também a toda a coletividade, seja pelo constante incentivo a novas tecnologias ou pela disponibilidade do conhecimento gerado por meio da publicidade dos depósitos.

Existem, desse modo, segundo Ascarelli, duas visões distintas no universo das patentes quanto às finalidades de sua concessão: uma, identificando-as como estímulo ao trabalho individual, pelo que o inventor teria acesso à tutela jurídica como meio para continuar produzindo, e outra, pela qual haveria interesse público no estímulo ao progresso tecnológico e científico.⁴⁰⁹

Consolidam-se, dessa maneira, duas bases distintas, relacionadas entre si, quanto à proteção dos bens da Propriedade Industrial. A primeira, cujos interesses públicos predominam, ligada à existência de estímulos individuais à inovação, voltada para o desenvolvimento econômico e social, e outra individual, eminentemente privatista, que permite ao seu titular a exclusão de terceiros que queiram se apropriar indevidamente desses bens.

A tensão com o Direito da Concorrência se traduz na dicotomia entre o incentivo estatal à exclusividade temporária reconhecida aos bens da Propriedade Industrial e as garantias, também estatais, organizadas para a coibição da dominação de mercados, bem como na manutenção das liberdades de iniciativa e concorrência, cujas bases constitucionais elevam-nas à condição de garantias fundamentais.

⁴⁰⁸ Tradução própria do original de LEMLEY, Mark. In a private market economy, individuals will not invest sufficiently in invention or creation unless the expected return from doing so exceeds the cost of doing so - that is, unless they can reasonably expect to make a profit from the endeavor. **A new balance between IP and Antitrust (April 1, 2007). *Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas*, p. 3.**

⁴⁰⁹ cf. ASCARELLI, Tullio. **Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales**. 3 ed. Barcelona: Bosch, 1970, p. 276.

Os conflitos entre a Propriedade Industrial e o Direito da Concorrência se estabelecem, em virtude da dificuldade em harmonizar a exploração dos bens incorpóreos protegidos pela primeira, e a finalidade precípua das leis antitruste, que visam proteger a concorrência e o processo competitivo, impedindo certos tipos de condutas que interrompam o mercado livre.⁴¹⁰

Tal fato está relacionado com a possibilidade da Propriedade Industrial ser utilizada como “fachada para encobrir cartéis, ou restringir a concorrência entre tecnologias que apresentem produtos que se substituem ou quando surgem como meio de exclusão de novas tecnologias do mercado.”⁴¹¹

Nesse sentido, aventa-se a hipótese de que a exploração dos bens da Propriedade Industrial poderia gerar uma relação de poder ao seu titular, especialmente pela possibilidade de controle do mercado dos bens que oferta, seja em relação a um concorrente específico, ou a todos inseridos no mesmo universo econômico. A exclusividade jurídica que lhe foi outorgada pelo Estado poderia ser utilizada indevidamente como instrumento para restringir o acesso de terceiros aos bens, objeto dessa proteção, permitindo-lhe cobrar preços muito acima dos custos marginais, ou mesmo impor limites contratuais indevidos.

Vale lembrar que a cobrança de preços muito acima dos custos marginais, ou custo de produção, no caso específico dos bens da Propriedade Industrial, não pode ser considerada, por si, uma violação da concorrência, pois os consumidores, em muitos casos, aceitam de forma voluntária pagar valores muito superiores por uma tecnologia mais avançada em detrimento de outras similares, ou por um determinado produto representado por uma determinada marca que lhes confere um *status* social, se comparado com outros produtos despidos de marcas registradas ou cuja utilização não lhe satisfaz o interesse subjetivo.⁴¹²

É relevante citar que independente da discussão sobre a cobrança de preços abusivos ou mesmo da forma que venha a ser caracterizado, o ilícito concorrencial, quando tem por premissa o abuso de exploração da Propriedade Industrial, é capaz de gerar consequências negativas, tanto aos empresários que pretendem participar do mercado, quanto aos consumidores em geral.

Tal fato ocorre, principalmente quando da análise dos custos sociais, decorrentes da exclusividade da exploração de determinadas invenções, e mesmo da forma como são exploradas por seus titulares.

⁴¹⁰ cf. LEMLEY, Mark. Antitrust law protects competition and the competitive process by preventing certain types of conduct that threaten a free market. p. 5.

⁴¹¹ MONTEIRO, Luis. *Ibidem*, p. 33.

⁴¹² Nesse sentido, destaca TOLENTINO, Claudia: “Sabemos que as emoções que relacionam pessoas a marcas não estão somente ligadas a experiências reais com o desempenho dos produtos ou dos serviços cujo sinal visa distinguir. Boa parte dos motivos que explicam a construção de uma marca forte não é palpável. As pessoas amam as marcas mais do que gostam dos produtos por ela assinalados. *Ibidem*, p. 45.

Para garantir o bem-estar social, tanto na esfera privada, quanto na esfera pública, o Estado oferece diferentes formas de regulamentação, que não se mostram incompatíveis, mesmo que sua aplicação possa se voltar para aspectos distintos. No caso da Propriedade Industrial, a intervenção estatal ocorre na esfera privada, “pois o dano decorrente de uma atividade ilícita atinge o detentor da inovação ou o seu concorrente. No segundo caso (antitruste), o interesse tutelado é de natureza pública, pois a atividade ilícita ou a alta concentração pode gerar efeitos no mercado.”⁴¹³

Vale ressaltar que, mesmo com essas atuações diversas, a exploração dos bens da Propriedade Industrial pode, “eventualmente, configurar um elemento muito importante para o julgamento de atos de concentração e condutas entendidas como infrações à ordem econômica,”⁴¹⁴ uma vez que o ato infracional não está na Propriedade Industrial em si, mas na forma como seu titular se comporta perante os seus concorrentes.

Para Rosenberg, a tensão que envolve a proteção conferida aos Direitos da Propriedade Industrial “decorre do mau emprego – do ponto de vista do direito antitruste – do termo *monopólio* no contexto da aplicação da legislação de proteção da propriedade intelectual, e dos mal-entendidos decorrentes da utilização inapropriada.”⁴¹⁵

Ainda, deve-se entender que a tutela conferida à Propriedade Industrial também é um instrumento de criação e manutenção da concorrência. Para Carvalho, “em vez de gerar monopólios, a propriedade industrial propicia aos comerciantes e aos industriais a possibilidade de competir. Portanto, em última análise, a propriedade industrial e o direito da concorrência são duas faces da mesma moeda.”⁴¹⁶

Essa comparação somente é possível pelo fato de que, sob a perspectiva econômica, a existência de diferentes tecnologias e de um sistema que permita aos seus titulares explorá-las, em retribuição ao processo criativo, significa um estímulo à própria concorrência, tal como ressalta Salomão Filho: “já vai longe o tempo em que se acreditava que marcas e patentes conferiam verdadeiro monopólio no sentido econômico.”⁴¹⁷

⁴¹³ BRANCHER, Paulo. *Ibidem*, p. 73.

⁴¹⁴ CAPUCIO, Camilla e MELO, Renato Dolabella. Remédios concorrenciais e propriedade intelectual. in OLIVEIRA, Amanda Flávio de; RUIZ, Ricardo Machado (coord.) **Remédios antitruste**. São Paulo, Singular: 2011, p. 211.

⁴¹⁵ ROSEMBERG, Barbara. Considerações sobre Direito da Concorrência e dos Direitos de Propriedade Intelectual. in ZANOTA, Pedro e BRANCHER (org.) **Desafios atuais do Direito da Concorrência**. São Paulo: Singular, 2008, p. 174.

⁴¹⁶ CARVALHO, Nuno. *Ibidem*, p. 57.

⁴¹⁷ SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito Concorrencial**, p. 438.

Veja-se que em nenhum momento a limitação de comercialização ou exploração de uma determinada tecnologia impede os concorrentes de constituírem outras de mesma classe, com técnicas diferentes.

Desse modo, deve-se reconhecer que o direito de exploração exclusiva sobre os bens da Propriedade Industrial não pode ser considerado como um monopólio econômico propriamente dito, até mesmo porque foge às definições clássicas, no sentido de haver apenas um único agente responsável pelo fornecimento de um produto específico.

É fato que inexistente monopólio econômico, pois o sistema de proteção conferido pela Propriedade Industrial permite a existência de concorrência entre diferentes processos tecnológicos. Não se trata de uma relação de proteção de um bem classificado como um objeto estático da produção em si, mas de uma relação dinâmica, que propicia o desenvolvimento da própria concorrência entre diferentes agentes.

A existência de um direito à exploração exclusiva de uma tecnologia, de um sinal distintivo, é na verdade um meio de tutelar a concorrência, pois incrementa a disputa entre os empresários, no sentido de buscar sempre melhores produtos, o que indiretamente gera benefícios sociais, justamente na concepção de métodos e produtos cada vez mais eficientes. É inegável concluir que, tanto as legislações de defesa da Propriedade Industrial, quanto as do Direito da Concorrência encontram elementos de convivência e compatibilidade, na promoção da eficiência econômica e social, promovendo a integração de interesses empresariais, consumeristas e públicos.⁴¹⁸

Esse, inclusive, é outro elemento de conexão entre a Propriedade Industrial e a concorrência, pois a garantia jurídica da preservação da lealdade concorrencial permite o crescimento econômico, cuja expansão, em regra, também promove o desenvolvimento social, e a busca pela eficiência implica, quase sempre, em melhorias tecnológicas.

Haverá, portanto, instrumentos de bases constitucionais para garantir, tanto a exploração dos bens da Propriedade Industrial, quanto a preservação da concorrência, justificando inclusive eventual intervenção pública para regulamentar essa exploração, ou até mesmo impedi-la, desde

⁴¹⁸ Nesse sentido Barbara Rosenberg mantém a mesma conclusão: Se por um lado, a exclusividade na exploração dos direitos de propriedade intelectual pode mitigar a concorrência estática e criar ineficiências alocativas que resultam em custos sociais, por outro lado essa exclusividade tem efeitos positivos, em termos de eficiência dinâmica, na medida em que estimula a concorrência pela inovação. Diante disso, pode-se afirmar, portanto, que os direitos da propriedade intelectual e o direito concorrencial perseguem a promoção do bem-estar social, ainda que por meios diversos. **Patentes de Medicamentos e Comércio Internacional:** os parâmetros do Trips e do Direito Concorrencial para a outorga de licenças compulsórias, p. 174-175.

que fundamentada na proteção social, seja em benefício da liberdade de iniciativa ou da proteção ao consumidor.⁴¹⁹

Nesse sentido, referindo-se ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico, Ferreira Filho comenta:

Esta referência é inovação do texto em estudo. Quer dizer que o legislador, na estipulação do privilégio temporário, deverá levar em conta o interesse da sociedade brasileira e do desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Isso não significa que o legislador possa em determinados casos abolir o privilégio, que só pode ser perdido se o inventor tiver a sua invenção expropriada conforme se apontou acima. Todavia, o prazo, quer dizer, o elemento temporal do privilégio pode ser estendido ou reduzido, levando-se em conta o interesse social ou o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.⁴²⁰

Destaca-se que é nítida a conexão de interesses jurídicos tutelados que envolvem a prática de ilícitos concorrenciais e de violações da Propriedade Industrial, cujos preceitos sancionadores calibram-se com as normas constitucionais de proteção da propriedade e da ordem econômica.

O que gera a desarmonia nesse sistema é a prática abusiva de direitos que, no caso das relações concorrenciais e da Propriedade Industrial, pode ser entendida como sendo “a conduta perpetrada por um determinado agente detentor de um direito subjetivo ou outras prerrogativas garantidas no ordenamento jurídico, que dele se utiliza além das fronteiras e objetivos para os quais foi institucionalizado pelo corpo social.”⁴²¹

Assim, somente é possível falar em conflito entre a tutela conferida aos bens da Propriedade Industrial e relações que se estabelecem de proteção da concorrência, quando for constatada a prática de atos abusivos em detrimento das relações harmônicas entre os empresários.

⁴¹⁹ Quanto essa intervenção na ordem econômica, destaca Eros Roberto Grau: “A introdução, no nível constitucional, de disposições específicas, atinentes à conformação da ordem econômica (mundo do ser), não consubstancia, em rigor, uma ruptura dela. Antes, pelo contrário, expressa – como venho afirmando – o desígnio de se aprimorar, tendo-se em vista a sua defesa. A ordem econômica (mundo do dever-ser) capitalista, ainda que se qualifique como intervencionista, está comprometida com a finalidade de preservação do capitalismo. Daí a feição social, que lhe é atribuída, a qual, longe de desnudar-se como mera concessão a um modismo, assume, nitidamente, conteúdo ideológico. Ibidem, p. 72-73.

⁴²⁰ FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. **Comentários à Constituição Brasileira de 1988**. 2 ed. v.1. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 51.

⁴²¹ BRAGA, Samantha Bancroft Viana. Noções sobre o abuso de direitos de Propriedade Intelectual e a doutrina do *patente misuse*. **Revista da ABPI**. N. 129, Mar/Abr. 2014. Rio de Janeiro: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. 2014, p 3-20, p. 4.

Seção II – Contratos de licenciamento de patentes e uso de marcas: liberdade e recusa de contratar

Conforme salientado anteriormente, o conflito que se instala entre a Propriedade Industrial e a relações que se estabelecem no universo concorrencial não é proveniente da simples consecução de direitos sobre determinadas tecnologias e símbolos, mas da utilização abusiva que seus titulares podem impor aos seus concorrentes.

Dentre os mais diversos atos abusivos que podem ser perpetrados visando à dominação de mercado, aqueles relacionados às relações contratuais geram sempre discussões e divergências por se tratar de um assunto que envolve duas garantias constitucionais distintas, quais sejam: a liberdade de iniciativa, que se desdobra na liberdade de contratar ou não com terceiros; e a liberdade de concorrência, que fundamenta a regulamentação do mercado, protegendo “a livre concorrência contra a tendência açambarcadora da concentração capitalista.”⁴²²

No âmbito principiológico “a análise da livre iniciativa encontra necessária complementação na ponderação do princípio da livre concorrência”⁴²³, demonstrando que tais princípios não podem ser verificados de forma independente ou absoluta, especialmente no que diz respeito às relações econômicas.

Dessa forma, tal entendimento permite a conclusão de que a liberdade de contratar pode ser suprimida quando houver conflito com a liberdade de concorrência. Nesse caso, será indispensável uma ponderação entre esses princípios, pois a colisão dos mesmos implica na necessidade verificar qual é o mais adequado ao caso concreto.

É importante deixar claro que isso não significa que haverá sempre a predominância da liberdade de contratar em relação à liberdade de concorrência, ou vice-versa, pois constatada colisão entre princípios, não existe necessariamente a anulação de um sobre o outro, mas a aplicação daquele que se adequar de forma mais harmônica ao caso concreto, tal como adverte Alexy:

As colisões entre princípios devem ser solucionadas de forma completamente diversa. Se dois princípios colidem – que ocorre, por exemplo, quando algo é proibido de acordo com um princípio e, de acordo com outro, permitido -, um dos princípios terá que ceder. Isso não significa, contudo, nem que o princípio cedente deva ser declarado inválido, nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula de exceção. Na verdade, o que ocorre é que um dos princípios tem precedência em face do outro sob determinadas condições. Sob outras condições a questão da precedência pode ser resolvida de forma oposta. Isso

⁴²² SILVA, José. *Ibidem*, p. 727.

⁴²³ GRAU, Eros. *Ibidem*, p. 198.

é o que se quer dizer quando se afirma que, nos casos concretos os princípios têm pesos diferentes e que os princípios com o maior peso têm precedência. Conflitos entre regras ocorrem na dimensão da validade, enquanto as colisões entre princípios – visto que só princípios válidos podem colidir – ocorrem, para além dessa dimensão, na dimensão do peso.⁴²⁴

Ressalta-se que as relações contratuais são intensamente afetadas por esta situação de conflito entre a liberdade de contratar e a preservação do mercado, seja na sustentação aos procedimentos contratuais entre empresários, seja na fundamentação da ação pública, como é o caso da Defesa da Concorrência.

Seria possível, desse modo, interferir na liberdade de contratar ou não em nome da preservação do mercado? A liberdade individual pode ser tolhida para permitir a utilização de uma tecnologia eminentemente privada? Seria lícita a interferência do Estado em relações contratuais privadas?

As respostas para esses questionamentos não se mostram simplistas ou meramente filosóficas, pois no caso específico dos contratos que envolvem os bens da Propriedade Industrial suas consequências não podem ser mensuradas de forma imediata, ou seja, no exato momento da contratação, ou em um curto período de prazo posterior. Essas contratações apresentam propósitos e consequências que não se restringem apenas às condições do negócio jurídico propriamente dito, tendo em vista que a transação se prolonga no tempo, gerando inclusive outras relações com terceiros, relações sociais e econômicas, consequentes do negócio jurídico original.

É esse o entendimento de SPEIDEL, cuja doutrina indica que os contratos que envolvem os bens da Propriedade Intelectual, incluindo no caso os bens da Propriedade Industrial, apresentam três aspectos com implicações no Direito da Concorrência:

1) a transação se prolonga no tempo, 2) elementos da troca não podem ser mensurados ou especificados precisamente [por ocasião da celebração do contrato], e 3) a interdependência das partes com relação à troca transcende, em alguns momentos, uma única transação, passando a um conjunto de inter-relações sociais.⁴²⁵

Essas características também são objeto de estudo do Direito Português, que apresenta distinções entre os mais diferentes contratos da propriedade intelectual, dentre os quais se destaca uma classificação própria aos bens da Propriedade Industrial, os quais estariam inseridos dentro de um contexto de contratos definidos pela natureza do efeito essencial que

⁴²⁴ ALEXY, Robert. Ibidem, p. 93-94.

⁴²⁵ SPEIDEL, Richard E. Article 2 and Relational Sales Contracts. *Loyola of Los Angeles Law Review*, 26, April 1993: 789-810, p 792. Disponível em: <<http://digitalcommons.lmu.edu/llr/vol26/iss3/19>>. Acesso em 10 de março de 2015 (tradução própria).

produzem, tais como os contratos de: “criação (produção ou encomenda), transmissão (cessão ou disposição), oneração e licença (ou autorização).”⁴²⁶

Esta classificação lusitana inclui os contratos que têm por objeto os bens da Propriedade Industrial como instrumentos, cujos efeitos são colhidos com o tempo, não só para os contratantes, mas também a todos a quem o objeto é destinado.

O doutrinador português, Carlos Ferreira de Almeida, exemplifica este efeito dos contratos particulares nas relações que envolvem interesses sociais, destacando a impossibilidade imposta, pelo Código da Propriedade Industrial português, (artigos 262, I e 304 – P,n. 1 e 2) da marca e do logotipo não poderem “ser transmitidos se tal for susceptível de induzir o público em erro.”⁴²⁷

No caso do Direito brasileiro, a preocupação legislativa com o efeito social dos contratos também é visível. Os contratos que envolvem a Propriedade Industrial, nos quais o Código Civil tem aplicação subsidiária, deverão obrigatoriamente atender a sua função social como limite à autonomia privada, o que justifica a possibilidade de intervenção estatal com o objetivo de evitar o desequilíbrio das prestações assumidas pelas partes.⁴²⁸

Outro aspecto relevante que permite uma interferência nas relações contratuais é a função econômica que os contratos representam para o empresário, pois a celebração desses instrumentos é vital para o desenvolvimento financeiro da atividade econômica que explora. Isso implica reconhecer que as relações contratuais que envolvem os bens da Propriedade Industrial transcendem o mero acordo de vontades entre empresários, apresentando externalidades sociais, financeiras e mercadológicas.

Sob a ótica econômica do contrato, associada à sua função social, percebe-se que os contratantes são necessariamente induzidos a internalizar essas externalidades no seu negócio jurídico, negativas ou positivas. Portanto é possível afirmar que, nas relações contratuais de natureza empresarial, os efeitos dos negócios jurídicos, perpetrados pelas partes, refletem socialmente, de forma positiva, seja na simples promoção econômica das partes, ou ainda, de forma abusiva, na restrição do mercado aos concorrentes.

Nesse sentido, declara Azevedo:

⁴²⁶ ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Contratos da Propriedade Intelectual. Uma síntese. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, GONÇALVES, Luís Couto, TRABUCO, Cláudia (org.). **Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial**. Coimbra: Almedina, 2011, p. 10.

⁴²⁷ Ibidem, p. 14.

⁴²⁸ Nesse sentido, destaca-se a redação do parágrafo único artigo 2035 do Código Civil brasileiro, pelo que se destaca: “Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos.”

Em síntese, os propósitos e consequências de um arranjo contratual (por exemplo, prejudicial ou não ao sistema econômico) não podem ser avaliados apenas a partir das condições conjunturais do negócio. Uma vez que a transação se prolonga no tempo e a interdependência entre as partes ultrapassa uma única transação, os termos do contrato devem ser avaliados em uma perspectiva histórica, que possa identificar o modo como esta instituição (o contrato ou a firma) surgiu e evoluiu.⁴²⁹

Ainda, quando as relações contratuais têm por objeto os bens da Propriedade Industrial, outras questões são acrescentadas na análise da dicotomia entre a liberdade e a obrigação de contratar frente às relações concorrenciais, pois esses bens possuem características específicas que permeiam aspectos morais e econômicos, diferentemente de outros bens, tais como aqueles de natureza corpórea.

Conforme já debatido anteriormente, uma das facetas da proteção econômica conferida aos bens da Propriedade Industrial tem como finalidade a promoção do retorno ao seu titular dos investimentos realizados em seu desenvolvimento. Para alcançar o esperado retorno financeiro, um dos instrumentos utilizados pelos empresários são as diferentes modalidades de contratos de cessão ou licenças.

Ocorre que nem sempre o retorno financeiro ocorre da forma esperada, pois no caso dos bens da Propriedade Industrial, “o conteúdo e o valor da informação passível de ser transacionada no mercado somente serão conhecidos após sua criação, e nunca *ex ante*, o que aumenta significativamente os riscos das atividades de pesquisa e desenvolvimento.”⁴³⁰

Sendo assim a relação dos bens da Propriedade Industrial com o mercado se mostra mais íntima, sob o ponto de vista das relações contratuais que a envolvem, especialmente pelo fato de que seus titulares tendem a utilizar esses instrumentos como forma de maximização de seus lucros.

Surgem então diversas distorções contratuais no mercado de bens da Propriedade Industrial, muitas vezes anticompetitivas e, portanto, passíveis de controle e análise estatal, dentre as quais se destacam a venda casada, a negociação recíproca e a recusa de contratar.

De todas essas distorções, merece atenção especial a recusa de contratar, uma das principais formas da prática de atos anticompetitivos destacada neste trabalho. Não se pode falar em liberdade de contratar em um ambiente viciado por práticas prejudiciais ao mercado, logo, “justifica-se que, em determinadas situações, o princípio da livre concorrência obriga a

⁴²⁹ AZEVEDO, Paulo Furquim de. **A Nova Economia Institucional e a Defesa da Concorrência: reintroduzindo a história.** Disponível em: <http://www.ie.ufrj.br/oldroot/publicacoes/serie_seminarios_de_pesquisa/texto_14_11.pdf>. Acesso em 10 abr. 2015, p. 5.

⁴³⁰ LILLA, Paulo. *Ibidem*, p. 70.

contratação compulsória, como quando há necessidade, por exemplo, de se garantir o acesso de outros agentes em um mercado potencialmente competitivo.”⁴³¹

O estudo destas relações contratuais se mostra importante para entender como a utilização dos bens da Propriedade Industrial pode se mostrar abusiva e anticompetitiva por parte daqueles que lhes detêm a titularidade, pelo que se mostra necessário analisar seus aspectos econômicos, diferenciando-os dos demais contratos de transferência de tecnologia, bem como o aspecto polêmico ligado à recusa unilateral de contratar.

§1º Os contratos que têm por objeto patentes e marcas no universo da concorrência

A exploração dos bens da Propriedade Industrial pode ser realizada de forma individual e com exclusividade por seus titulares, bem como por meio da transferência onerosa ou gratuita a terceiros, para que estes assim explorem esses bens. Esta transferência de titularidade é considerada um negócio jurídico e como tal depende da instrumentalização de diferentes tipos de contratos em Direito admitidos.

Dessa forma, é lícito que os titulares de marcas e patentes queiram realizar negócios jurídicos com terceiros, seja para a produção desses bens incorpóreos (contratos de criação), ou no sentido de permitir-lhes a exploração desses bens, por meio de cessão de titularidade ou de autorizações para o uso. Essas contratações estão inseridas dentro de um gênero específico de relações contratuais denominadas de transferência de tecnologia.

Os contratos de transferência de tecnologia, de forma genérica, englobam tanto os bens da Propriedade Industrial quanto outras formas de tecnologia não patenteadas ou registradas, tais como o *know-how* e os programas de computador, estes últimos protegidos por direito autoral específico.

Tal afirmativa implica reconhecer que os contratos que envolvem os bens da Propriedade Industrial estão incluídos dentro do contexto genérico dos contratos de transferência de tecnologia, mas nem todo contrato de transferência de tecnologia é um contrato que tem por objeto a criação, cessão ou autorização de patentes ou marcas. “Portanto, no âmbito dos contratos de transferência de tecnologia contempla-se propriamente a transmissão limitada mediante licenças de direito e determinadas prestações de serviços.”⁴³²

⁴³¹ SAMPAIO, Patricia Regina Pinheiro. **Direito da Concorrência e Obrigação de Contratar**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 2.

⁴³² ASSAFIM, Marcelo. **A transferência de tecnologia no Brasil**, p. 46.

Vale lembrar que as patentes também são consideradas uma forma especial de tecnologia, que recebe proteção legislativa específica, porém diversas outras tecnologias também são passíveis de comercialização, mas não podem ser consideradas como objetos patenteáveis, tais como os programas de computador anteriormente mencionados.

Para Ascensão, tal confusão de terminologias ocorre, pois, em muitos casos, “o termo ‘licença’ é nuclear no seio do Direito Intelectual”⁴³³, sendo utilizado tanto para os Direitos de Autor, os Direitos Conexos e a Propriedade Industrial.

Sobre o conceito dos contratos, inseridos dentro do contexto de transferência de tecnologia, destaca-se a definição de Di Blasi:

Os contratos de transferência de tecnologia são acordos verbais ou expressos têm por objeto o desenvolvimento de inovações tecnológicas, a exploração temporária dos direitos da propriedade industrial ou outros bens jurídicos imateriais de natureza tecnológica, bem como o ensinamento de conhecimentos técnicos para terceiros. Em virtude do conceito abrangente da palavra *tecnologia*, entendida como *conjunto de conhecimentos técnicos que se aplicam a um determinado ramo de atividade industrial/comercial*, os contratos de transferência de tecnologia poderiam incluir as parcerias tecnológicas ou de pesquisa e desenvolvimento tecnológico (“Acordo de P&D”), a licença ou mesmo a cessão de direitos de propriedade industrial, a comunicação de informações técnicas comercial/industrial a terceiros por qualquer meio de comunicação [...], a transmissão de assistência técnica, os serviços decorrentes da venda ou arrendamento de máquinas para instalação ou operação das mesmas, a parceria ou o compartilhamento tecnológico, ou mesmo os contratos de transferência de material biológico.⁴³⁴

A contratação envolvendo os bens objeto da Propriedade Industrial apresenta diferentes regulamentações⁴³⁵, aplicadas, inclusive, há diversas outras modalidades de contratos de transferência de tecnologia.

⁴³³ ASCENSÃO, José de Oliveira. A licença no Direito Intelectual. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, GONÇALVES, Luís Couto, TRABUCO, Cláudia (org.). **Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial**. Coimbra: Almedina, 2011, p. 93.

⁴³⁴ DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 360.

⁴³⁵ Segundo Dênis Borges Barbosa, os contratos de transferência de bens da Propriedade Industrial e de transferência de tecnologia possuem as seguintes regulamentações: A legislação de Propriedade Intelectual relevante, e as normas de direito comum, especialmente o Código Civil, que a complementa; O corpo da legislação tributária, especialmente a do Imposto sobre a Renda, cuja complexidade e mutabilidade merecem estudo próprio; A legislação relativa ao Direito do Concorrência, especialmente a que dá competência ao CADE para analisar contratos que possam afetar a concorrência; A lei 4.131/62, no que regula aspectos da *remissibilidade* das importâncias relativas aos contratos de tecnologia; Os arts. 62, 140 e 211, do Código da Propriedade Industrial, Lei 9.279/96, que submetem à averbação ou registro no INPI tais contratos assim como o Ato Normativo no. 135, de 15/4/97, que dispõe sobre o respectivo procedimento; Os eventuais efeitos internos do tratado OMC/TRIPS; e Outros dispositivos relevantes de legislação esparsa, por exemplo, o Código do Consumidor. **Tipos de Contratos de Propriedade Industrial e de transferência de tecnologia**. Disponível em <<http://www.denisbarbosa.addr.com/130.doc>>. Acesso em 15 abr. 2015, p. 1.

Contudo, não se pode confundir contrato genérico de transferência de tecnologia com contratos especiais regulamentados pela Propriedade Industrial, pois eles divergem essencialmente pelo objeto negociado. Somente é possível considerar um contrato de Propriedade Industrial aquele que tem por objeto um de seus bens, seja para sua produção, licença ou autorização de uso. Ao contrário, todos os demais contratos que tiverem por objeto bens imateriais que estejam enquadrados dentro de um contexto tecnológico serão considerados como contratos de transferência de tecnologia.

Lembrando que para Assafim “o termo tecnologia é empregado no tráfego econômico-industrial como uma espécie de ‘guarda-chuva’, onde se abriga tudo o que está relacionado com os ativos intangíveis vinculados ao processo produtivo da empresa.”⁴³⁶

Outra diferença significativa, e que se destaca exclusivamente nos contratos que têm por objeto os bens da Propriedade Industrial, em relação às demais tecnologias, está na obrigatoriedade do registro como elemento essencial para que os efeitos da transmissão de direitos se tornem efetivos. Os direitos de transmissão sobre marcas e patentes somente produzirão efeitos contra terceiros quando averbados e anotados junto ao INPI, a partir da data de sua publicação (tal como determinam os artigos 60 e 62 da Lei 9.279/96).

Domingues destaca que a exigência de registro para o caso de transferência de patentes também encontra fundamento no Código Civil:

O artigo 288 do Código Civil dispõe que a transmissão de crédito por instrumento particular somente é válida contra terceiros se o instrumento revestir-se das formalidades do art. 654, §1º do mesmo Código. Por tal razão, a cessão de patente efetuada por instrumento particular deve ser transcrita no registro público de títulos e documentos, pois referida transcrição é indispensável para que a cessão produza efeitos contra terceiros seja oponível *erga omnes*.⁴³⁷

Dentro desse contexto, há que se destacar ainda um instrumento específico quanto ao licenciamento de patentes, que difere a contratação destas com relação a outras tecnologias, qual seja a modalidade de oferta pública, que consiste na divulgação realizada pelo INPI do desejo do titular em licenciá-la.

⁴³⁶ Este mesmo autor sustenta a existência de dois conceitos de tecnologia: um amplo e outro restrito: “Em uma concepção ampla, pode-se definir a tecnologia como o conjunto de conhecimentos científicos cuja adequada utilização pode ser fonte de utilidade ou benefícios para a Humanidade. De maneira mais restrita, pode-se conceituar a tecnologia como um conjunto de conhecimentos e informações próprio de uma obra, que pode ser utilizado de forma sistemática para o desenho, desenvolvimento e fabricação de produtos ou a prestação de serviços. ASSAFIN, J. M. L. **op. cit.** p. 13/14.

⁴³⁷ DOMINGUES, Domingues. *Ibidem*, p. 197.

Trata-se de hipótese prevista nos artigos 64 a 67, da Lei 9.279/96, em que o titular da patente utiliza-se do INPI como um meio de captação de interessados na realização desta modalidade contratual específica, constituindo um instrumento inclusive de divulgação do bem patenteadado, bem como um meio de diminuição dos custos com anuidade, pois a mesma será reduzida à metade, no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da licença ao primeiro interessado.

Não obstante todas estas diferenças entre os contratos gerais de transferência de tecnologia e os contratos específicos sobre os bens da Propriedade Industrial, é importante lembrar que todos esses contratos têm por função assegurar a livre circulação de ativos intangíveis, permitindo o desenvolvimento empresarial, bem como a promoção social e o desenvolvimento econômico do mercado. Assim, como todos os demais contratos regidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, devem respeitar uma função social e econômica, não podendo ser utilizados como instrumento para enriquecimento sem causa, subordinados aos princípios da boa-fé objetiva, da equidade e da razoabilidade.

Desse modo, torna-se importante destacar algumas de suas características, ainda que de modo sucinto, pois o objetivo do presente trabalho não é o estudo individualizado desses contratos, mas sim as suas implicações no universo da concorrência.

A) Contrato de Licença de Patente

De acordo com Pouillet, as patentes constituem-se uma forma de propriedade que podem ser exploradas diretamente por seus próprios titulares, ou então podem ser disponibilizadas por estes para o uso de terceiros, seja de forma onerosa ou gratuita, no todo ou em parte.⁴³⁸

O licenciamento da patente será considerado total, quando o licenciado puder explorar livremente a invenção ou modelo de utilidade tal como se fosse o seu titular, podendo inclusive ser investido de todos os poderes para agir em defesa da patente, sem o prejuízo dos direitos do titular⁴³⁹. Na exploração parcial, o licenciador libera apenas uma parte da patente, reservando

⁴³⁸Tradução própria do original: Un brevet peut être cédé - Le brevet constitue une propriété au profit du titulaire propriété mobilière dont il peut disposer de la même façon que de ses autres biens et sous les mêmes conditions de capacité. Il peut le céder soit à titre onéreux, soit à titre gratuit; il peut le céder soit en totalité, soit en partie. POUILLET, Eugenet. **Traité théorique et pratique des brevets d'invention et de la contrefaçon**. 4 ed. Paris: Marchal et Billard, 1899, p. 224.

⁴³⁹ Tal como prevê o parágrafo único do artigo 61 da Lei 9.279/96, que facultou às partes no contrato estipularem a existência ou não de poderes ao licenciado para atuar em defesa do privilégio que irá explorar ou então reservar apenas ao licenciador o direito de ação contra terceiros que indevidamente possam se utilizar da patente.

para si alguns aspectos da invenção ou modelos de utilidade que não podem ser explorados pelo terceiro.

Marques lembra que “as licenças de patentes constituem as formas jurídicas mais utilizadas para proceder à transferência de tecnologia a que vai, normalmente, associada, a comunicação de se saber-fazer (*know-how*) secreto não divulgado na descrição dos pedidos de patente.”⁴⁴⁰

Tais licenças não precisam englobar todos os aspectos da invenção. A liberdade de transferência parcial de patentes está prevista expressamente na Lei 9.279/96, em seu artigo 58, sendo “possível que sobre a patente sejam outorgados direitos, poderes ou faculdades em favor de terceiros que lhes habilitem para a exploração da invenção patenteada, sem que se produza a mudança ou transmissão da titularidade da patente.”⁴⁴¹

De uma forma geral, as licenças de patentes resultam de contratos de celebração livre entre os interessados, permitindo que os licenciados explorem o todo ou parte, por tempo determinado, a invenção, objeto de proteção da patente.⁴⁴²

Para valer contra terceiros, os contratos devem ser averbados no INPI, seguindo de posterior publicação nesse mesmo órgão, entretanto, também ostenta validade jurídica (limitada aos signatários) o instrumento assinado, apenas entre as partes, tal como determina o §2º do artigo 62, da Lei 9.279/96.

As principais cláusulas que se destacam nessa modalidade contratual estão relacionadas: às partes; ao objeto, que necessariamente deverá ser uma invenção já patenteada, ou com pedido de depósito já realizado; ao pagamento; à confidencialidade; ao prazo de vigência; e à existência ou não de exclusividade; bem como as demais cláusulas genéricas sobre as obrigações diversas entre as partes, as hipóteses de rescisão, o foro de eleição ou convenção de arbitragem e eventuais anexos.

No tocante às partes, há uma inovação trazida com o artigo 61, da Lei 9.279/96, que permitiu a celebração de contratos de licença de patentes também àqueles que já realizaram o depósito do pedido de patente, mesmo antes da publicação e do exame.⁴⁴³ Claro que nessa

⁴⁴⁰ MARQUES, J. P. Remédio. Contrato de Licença de Patente. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, GONÇALVES, Luís Couto, TRABUCO, Cláudia (org.). **Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial**. Coimbra: Almedina, 2011, p. 396.

⁴⁴¹ ASSAFIM, Marcelo. **A transferência de tecnologia no Brasil**, p. 157.

⁴⁴² Segundo ASCENSÃO, José: “A licença restringe o poder de exclusão do titular do direito sobre o em intelectual”. **Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial**, p. 97.

⁴⁴³ DOMINGUES, Douglas destaca que “a nova orientação é correta e acertada porque se a exploração do objeto do pedido de privilégio pode ser iniciada logo após o pedido depositado, não faz sentido condicionar a licença à publicação e ao exame. *Ibidem*, p. 202.

hipótese, o licenciado acaba por assumir o risco de que a invenção, ou o modelo de utilidade, tenha seu pedido rejeitado, o que implicaria na rescisão contratual.

Quanto ao pagamento, raramente são vistos contratos de licença de patentes a título gratuito⁴⁴⁴, de forma que o contrato irá obrigar o licenciado ao pagamento de uma contraprestação ao uso da tecnologia patenteada, denominada *royalty*.⁴⁴⁵ Tal pagamento pode ocorrer por meio de sujeição de quantias fixas, de quantias variáveis, ou mesmo de forma mista, sendo uma parte fixa e outra variável.

Os valores dos *royalties* são definidos livremente entre as partes, destacando que a legislação tributária impõe um limite máximo para dedução fiscal de 5% da receita bruta, do produto fabricado ou vendido⁴⁴⁶, podendo ser acrescidos de juros de mora, entretanto, em regra, o montante a ser pago depende das relações de exclusividade que eventualmente estejam anotadas no contrato, do grau de desenvolvimento tecnológico que a patente encerra; da qualidade da própria tecnologia, objeto do contrato; da territorialidade; da rentabilidade esperada pelo licenciado; e do próprio mercado.

A questão de fixação de valores de *royalties* não se mostra pacífica, especialmente no caso de remessas de valores para empresas estrangeiras, uma vez que esbarram no critério tributário, podendo inclusive o INPI reduzir administrativamente tais valores. Exemplo interessante sobre tal hipótese ocorreu no julgamento da apelação interposta no processo, 2006.51.01.504157-8, a cargo da 2ª Turma Especializada do TRF, da 2ª região. Nos autos, a empresa KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. recorreu da decisão que lhe indeferiu pedido de mandado de segurança interposto em desfavor do INPI, pelo fato dessa autarquia ter reduzido o percentual de *royalties*, para a remessa de 20% para 5%, sobre o preço líquido de venda dos discos laser produzidos no Brasil, pela Novodisc Brasil Fonográfica Ltda.

⁴⁴⁴ Licenças a título gratuito são mais comuns quando têm por objeto programas de computador, em alguns casos sequer a licença é registrada no INPI. Nesse sentido destaca BRANCHER, Paulo: “Há por outro lado, o surgimento de um movimento na área de tecnologia da informação (principalmente *software* e serviços associados) que procura incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias, apenas e tão somente através da contribuição de comunidades desenvolvedoras de sistemas, que não são remuneradas em contraprestação à criação ou melhoria do ativo intelectual. Há vários exemplos frutos dessa filosofia, como o sistema operacional Linux e o dicionário virtual Wikipedia. Não há, para essas comunidades, o sentido de propriedade privada do ativo intelectual, comercializável por meio de licença. *Ibidem*, p. 44.

⁴⁴⁵ Vale lembrar que *royalty* é um termo genérico que, segundo o artigo 22 da Lei 4506/69, podem ser entendidos como “os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição ou exploração de direitos, tais como: a) direitos de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais; c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio; d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.”

⁴⁴⁶ Conforme Lei 4.131/1962, em seu artigo 12: Art. 12. As somas das quantias devidas a título de “royalties” pela exploração de patentes de invenção, ou uso da marcas de indústria e de comércio e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas, nas declarações de renda, para o efeito do art. 37 do Decreto nº 47.373 de 07/12/1959, até o limite máximo de cinco por cento (5%) da receita bruta do produto fabricado ou vendido.

A 2ª Turma Especializada do TRF, da 2ª região, negou provimento ao recurso e entendeu ao final que:

5. É razoável e proporcional o percentual de 5% fixado para remessa de royalties por ser este o coeficiente percentual máximo permitido para dedução fiscal, conforme o art. 12 da lei n. 4.131/62, e valor máximo mais frequente, além de ser adotado como referência para os contratos de licença e transferência de tecnologia.⁴⁴⁷

Não obstante a essa decisão, vale destacar que o percentual de 5% da receita bruta do produto fabricado ou vendido é apenas um referencial fiscal e administrativo. Entretanto, entre as partes, será perfeitamente lícito, por intermédio de instrumentos individuais não averbados, que os valores de *royalties* sejam fixados em percentuais maiores, tendo como consequência a impossibilidade dos licenciados em fazer as deduções tributárias. Por outro lado, essas hipóteses também poderão configurar atos abusivos por parte dos licenciadores, cujo estudo mais aprofundado ocorrerá na sessão posterior deste trabalho.

Outra cláusula que se destaca em contratos de licença de patentes está relacionada à confidencialidade das informações relativas aos aspectos não divulgados, na descrição do pedido de patente. Em regra, essa cláusula é anotada como cláusula penal e tem por objetivo proteger informações estratégicas, das partes envolvidas na transferência de direitos, tais como eventuais segredos industriais, ou planos comerciais. Apresenta duas funções distintas: a de compelir o cumprimento do avençado e de fixar indenização para eventual inadimplemento. Como é muito complexa a apuração efetiva dos respectivos prejuízos e da própria violação da confidencialidade, torna-se recomendável a previsão expressa de multa contratual para os casos de sua infringência.

A principal dificuldade que envolve tais cláusulas é a potencialidade danosa de eventual violação do dever de sigilo, seja diretamente pelo licenciado, ou por um de seus empregados. Por isso, os licenciados devem concordar em assinar acordos de confidencialidade com seus funcionários e quaisquer pessoas a quem as informações estejam acessíveis, tornando-se responsáveis pelo mau uso que terceiros possam fazer das informações confidenciais.

A cláusula de exclusividade é outra cláusula que se destaca nos contratos de licença de patentes, pois, em geral, o licenciado contrata o direito de utilizar-se da patente e de suas tecnologias, com a garantia de que outro licenciado não irá receber o mesmo benefício, dentro da mesma área de influência econômica.

⁴⁴⁷ Disponível em <http://www10.trf2.jus.br/consultas>.

Marques oferece uma classificação para as diferentes formas, que a exclusividade pode ser contratada. Segundo esse jurista lusitano a exclusividade pode apresentar-se, como: simples ou relativa; e reforçada ou qualificada; ou absoluta ou única:

Se o contrato incluir uma cláusula de exclusividade simples ou relativa, isso significa que o licenciante se abstém de autorizar outros terceiros, para além do licenciado, a exercer algumas ou a totalidade das faculdades jurídicas contidas no *licere* do direito de patente. Se a exclusividade é *reforçada*, qualificada ou absoluta tal significa que as partes acordam que o *próprio licitante se abstém de explorar diretamente* o direito objeto da licença.⁴⁴⁸

Segundo Assafim, a existência de contratos de licença de patentes, com exclusividade e sem exclusividade, acabou, inclusive, por gerar no Direito Alemão a concepção de que a modalidade exclusiva poderia ser considerada um direito real ou quase real:

Segundo os defensores desta concepção, o direito que emana da licença exclusiva nasce de um contrato pertencente à categoria dos contratos de disposição, isto é, daqueles que servem para transmitir o domínio e outros direitos reais, porque no caso de licença exclusiva, o titular da patente (licenciante) segrega ou separa algumas das faculdades que integram o conjunto daquelas que forma o conteúdo do direito de patente e as transmite ao licenciado, mediante um ato de transmissão “constitutiva” e “não-translativa.”⁴⁴⁹

Não obstante tal entendimento, parece adequado a compreensão de que as licenças com cláusula de exclusividade classificam-se apenas dentro do direito obrigacional. As licenças têm natureza contratual e não podem ser confundidas com a cessão, mesmo aquelas de caráter absoluto, pois as consequências da má utilização, ou até mesmo da não utilização da patente pelo licenciado, constitui verdadeiro inadimplemento, não podendo ser confundido com o descumprimento de obrigação do direito real.⁴⁵⁰

De uma forma geral, as partes estão livres para decidir sobre a inclusão ou não das cláusulas contratuais, porém, quando a contratação envolve uma pessoa jurídica de direito público, em especial, instituições para o desenvolvimento de tecnologia, para que o contrato seja formado, é necessária uma justificativa de dispensa de oferta pública, pois além dos

⁴⁴⁸ MARQUES, J. *Ibidem*, p. 400.

⁴⁴⁹ ASSAFIM, Marcelo. **A transferência de tecnologia no Brasil**, p. 161.

⁴⁵⁰ Segundo ASSAFIM, João. Na sistemática da LPI brasileira de 1996, a licença voluntária é concebida como um contrato unitário, independente de se tratar de licença exclusiva ou simples. Além disso, a LPI parte da concepção da licença voluntária como um contrato autônomo e diferenciado da ‘cessão’ total (como arquétipo de contrato transmissivo da própria titularidade da patente), i.e, não implica em transmissão de titularidade. Esta autonomia contribui para que, do ponto de vista da construção jurídica e da natureza da licença, a LPI configure-a, assim como o direito dela emanado, de forma unitária e autônoma. **A transferência de tecnologia no Brasil**, p. 162-163.

interesses das partes, também estão presentes interesses públicos que interferem, inclusive, em questões administrativas, como as relações de licitações.

Além da cláusula de exclusividade, no contrato de licença de patentes aparecem cláusulas genéricas sobre a exploração da patente licenciada, bem como o nível ou intensidade de exploração, ainda sobre as mais diversas hipóteses de controle que o licenciante mantém sobre a invenção ou o modelo de utilidade, bem como a comunicação obrigatória do licenciado sobre eventuais aperfeiçoamentos e outros resultados obtidos com a exploração da patente.

Dentre essas cláusulas aquela que mais se destaca por representar, em alguns casos uma prática abusiva são as chamadas cláusulas de retrolicenciamento, ou em inglês *grantback*. Segundo Lilla essas cláusulas são inseridas nos contratos de licenciamento “para assegurar ao licenciante o direito de explorar os direitos de propriedade intelectual sobre melhorias ou aprimoramentos desenvolvidos pelos licenciados a partir da tecnologia inicialmente licenciada.”⁴⁵¹

De acordo com Linowitz e Simmons a utilização dessas cláusulas se deu em virtude do “aumento da dependência industrial em pesquisa e maior necessidade de licenciamento cruzado para permitir a exploração efetiva de tecnologia”.⁴⁵²

A inclusão dessas cláusulas nos contratos de licenciamento permitem então que os licenciantes tenham a garantia de poder se utilizar, de forma exclusiva ou não, de eventuais melhorias realizadas pelos licenciados nas patentes objeto da licença. Seria possível inclusive, dependendo da redação da cláusula de retrolicenciamento, que o licenciado fosse obrigado a ceder ao licenciante as melhorias realizadas na patente.

Tal regulamentação pode ser vista tanto como uma forma de preservação e estímulo ao desenvolvimento de novas tecnologias, cujo tempo e a publicidade dos contratos de licenciamento acaba por tornar obsoletas, mantendo a participação do licenciante no mercado.

Por outro lado, tal cláusula rendeu diversas discussões sobre o seu efeito antitruste, especialmente pelo fato de que mantém o licenciante em uma posição de dominação e controle sobre a tecnologia que patenteou, especialmente quando obriga o licenciado a ceder ao licenciante o direito exclusivo de explorar a patente objeto da licença.⁴⁵³

⁴⁵¹ LILLA, Paulo. *Ibidem*, p. 184.

⁴⁵² LINOWITZ, Sol M; SIMMONS, George W. Antitrust Aspects of Grant Back Clauses in License Agreements. **Cornell Law Review**. Volume 43, Issue 2, Winter 1958, Article 1. Disponível em: <<http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1686&context=clr>>. Acesso em 15 abr. 2015. (tradução própria).

⁴⁵³ Nesse sentido destaca LILLA, Paulo, “caso o licenciante detenha o poder de mercado no mercado relevante do produto ou da tecnologia licenciada, a cláusula de *grantback* com exclusividade poderá resultar em efeitos adversos sobre a concorrência dinâmica, reduzindo o processo de inovação. *Ibidem*, p. 185.

Linowitz e Simmons destacam que no primeiro caso julgado nos Estados Unidos em 1934 sobre a cláusula de retrolicenciamento (*Allbright-Nell Co. v. Hiller Stanley Co.*) o tribunal pouco se importou com a questão e confirmou a legalidade da cláusula sem muita discussão. No entanto, tal entendimento não perdurou pois, em 1946, no processo *Stokes & Smith Co. v. Transparent-Wrap Machine Corp.*, o tribunal acabou por declarar inválida a cláusula de retrolicenciamento. Tal caso chegou à Suprema corte, que estabeleceu regras gerais para a utilização das cláusulas de retrolicenciamento, entendendo que as mesmas não seriam ilícitas *per se*.⁴⁵⁴

Assim, quanto a essas cláusulas, vale destacar que uma vez inseridas nos contratos de licenciamento podem ou não ser consideradas anticompetitivas, dependendo do efeito que podem provocar no mercado. Se os efeitos forem a promoção do desenvolvimento tecnológico e a melhoria de produtos aos consumidores, serão consideradas lícitas. Ao contrário se servirem apenas para consolidar a posição dominante do licenciante com relação a seus licenciados sem benefícios ao mercado e aos consumidores serão consideradas anticompetitivas e, portanto, ilícitas.

Em regra, o contrato de licença encerra-se com a anotação da eleição ou não de foro, para dirimir eventuais questões sobre o contrato, ou a eleição de convênio arbitral.⁴⁵⁵ Questão polêmica relacionada à possibilidade ou não do arbitro, em declarar incidentalmente nulidade ou não de patente. Nesse caso, como a declaração da patente ou de sua nulidade possui natureza pública e gera efeitos *erga omnes*, seria necessária a atuação judicial, pois a arbitragem reserva-se apenas a questões patrimoniais disponíveis.

As convenções de arbitragem, em regra, apresentam uma importância maior nas contratações de licenciamento de patentes, uma vez que proporcionam uma solução mais rápida e técnica ao assunto, em especial nos contratos internacionais.⁴⁵⁶

⁴⁵⁴ cf. LINOWITZ, Sol; SIMMONS, George. *Ibidem*, p. 217.

⁴⁵⁵ Nesse sentido, destaca PALUMA: “A arbitrabilidade dos litígios em matéria de patente é examinada a partir de vários pressupostos e perspectivas, como a legislação do país onde ocorrerá o procedimento arbitral, o lugar onde se cumprirá eventuais medidas cautelares e se executará o laudo arbitral, e a partir da lei aplicável ao litígio (indicada e escolhida pelas partes).” PALUMA, Thiago. Litígios internacionais em matéria de infração de patentes e a arbitragem comercial internacional como meio para resolução desses conflitos. **Revista Jurídica Unicuritiba**. V. 4, n 37, 2014. Disponível em: < <http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/index>>. Acesso em 15 abr. 2015, p. 73.

⁴⁵⁶ Nesse sentido César Flores destaca: “podemos considerar que esta cláusula é fundamental para o comércio internacional já que este se encontra em uma revolução tecnológica que permite uma maior integração da sociedade internacional. Além de disponibilizar essa integração, possibilita que seja realizada a uma velocidade inimaginável há alguns anos que, por consequência, não estão previstas nos códigos processuais nem disponíveis na burocracia estatal, mas tão somente nos tribunais arbitrais, que se especializaram para dirimir os conflitos presentes e futuros. FLORES, C. **Contratos internacionais de Transferência de Tecnologia**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 69

Além das licenças voluntárias, também é possível que o titular da patente seja obrigado a conceder licenças para terceiros em caráter compulsório, ou seja, independente da sua vontade. Tal hipótese irá ocorrer, em virtude de uma série de situações, especialmente nas hipóteses de abuso do privilégio patentário, ou da sua utilização de forma incompatível com o uso social da propriedade que lhe foi conferida.

As licenças compulsórias são instituídas justamente para evitar abusos no exercício do direito de exploração exclusiva das patentes, atendendo a interesses de caráter público e coletivos. São concedidas nas hipóteses de: abuso de direito; abuso de poder econômico; em casos de dependência; e por interesse público.

Tais licenças apresentam-se como formas compulsórias de contratar, mas seu estudo aprofundado irá ocorrer na próxima seção deste trabalho, uma vez que suas hipóteses estão mais próximas das práticas abusivas e anticompetitivas, em matéria de patentes.

B) Contrato de Licença de Marca

Tal como o contrato de licença de patentes, a licença de marcas é negócio jurídico destinado a transferir a exploração de uma marca registrada pelo licenciador ao licenciado, ocorrendo, em regra, de forma onerosa e por certo período de tempo. “O licenciamento de marca envolve nome, logotipos ou marcas da empresa, instituição ou serviço. Este tipo de licenciamento, quando associado ao know-how operacional, se tornou conhecido como franquia.”⁴⁵⁷

Gonçalves entende que são três as modalidades de licença de uso de marca: a licença exclusiva absoluta; exclusiva relativa e não exclusiva:

A licença é exclusiva absoluta quando o licenciado não tem, no âmbito contratualmente definido, a concorrência de mais nenhum concorrente, nem do próprio licenciante mediante estipulação contratual (art. 32, n.7); a licença é exclusiva relativa quando o licenciante só confere poderes de uso a um licenciado, mas não fica impedido de usar a marca; a licença é não exclusiva (ou simples) quando o licenciante reserva para si o direito de usar a marca bem como direito de atribuir esse uso a terceiro⁴⁵⁸

⁴⁵⁷ CRESCITELLI, Edson e STEFANINI, Adriana. **O Licenciamento de Marcas Estudo de Caso: Mattel do Brasil – Marca Barbie.** Disponível em: <<http://www.ead.fea.usp.br/Semead/10semead/sistema/resultado/trabalhosPDF/48.pdf>>. Acesso em 20 abr. 2015, p. 6.

⁴⁵⁸GONÇALVES, Luís. Ibidem, p. 294

Em qualquer uma dessas modalidades, o licenciador se dispõe a permitir que o licenciado utilize-se da marca devidamente registrada, comprometendo-se a não interferir na exploração econômica do licenciado, bem como o munindo de poderes para, além da utilização, também atuar em defesa dos direitos da marca.⁴⁵⁹

No caso da marca, não existe o interesse de divulgar uma tecnologia, mas sim, a ampliação geográfica de mercados, a fim de que a marca ganhe notoriedade em diferentes regiões, fortalecendo o licenciador. Sob a ótica do licenciado, a realização desse contrato lhe proporciona considerável redução de custos de desenvolvimento e divulgação de marca própria.

Para o licenciador, ainda representa um importante instrumento, como prevenção da caducidade, uma vez que por meio do licenciamento é possível que sua marca seja explorada comercialmente, em determinados países em que aquele empresário não teria interesse em implantar uma exploração própria.

Trata-se de uma modalidade contratual que se insere num contexto de mercado extremamente importante sob o aspecto econômico, cuja movimentação financeira permite o crescimento de diversas empresas, não apenas aquelas que estão envolvidas diretamente nos negócios (licenciadores e licenciados), mas também diversas outras agências especializadas nessas modalidades de contratação:

Das 54 agências que trabalham diretamente com o licenciamento de marcas, pode-se apontar 10 delas como responsáveis pela maioria dos contratos que renderam R\$ 2,5 bilhões em 2005, com previsão de crescimento de 6% ao ano. Um produto com licenciamento vende na média 25% a mais do que o similar que não seja licenciado. Estima-se que o mercado no Brasil gira em torno de R\$ 150 milhões anuais em royalties.⁴⁶⁰

Trata-se de um contrato que vislumbra um mercado extremamente promissor, em especial pelo reconhecimento dos consumidores sobre determinados símbolos distintivos, ganhando aspectos internacionais e movimentando somas vultuosas, tal “como o ocorrido com a marca CICA, licenciada em 2004 pela UNILEVER para a FUNGINI por US\$ 5 milhões.”⁴⁶¹

⁴⁵⁹ Denis Borges Barbosa destaca esses dois aspectos do contrato de licença de marcas: “Esta autorização tem um aspecto puramente negativo: o titular da marca promete não empregar os seus poderes legais para proibir a pessoa autorizada do uso do objeto da marca. Tem, porém, um aspecto positivo, qual seja, o titular dá ao licenciado o direito de explorar o objeto da marca, com todos os poderes, instrumentos e meios que disto decorram.” **Licença e constituto possessório em marcas**. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com>>. Acesso em 20 de abril de 2015.

⁴⁶⁰ Segundo CRESCITELLI, Edson e STEFANINI, Adriana. **op. cit.** p. 2.

⁴⁶¹ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. As novas formas de licenciamento de marcas. **Revista de Ciências Jurídicas** - UEM, v.7 n.1, jan./jun. 2009. Disponível em: <http://eduem.uem.br/ojs/index.php/RevCiencJurid/index>. Acesso em 20 abr. 2015, p. 90.

Sua regulamentação legal encontra-se na Lei da Propriedade Industrial, (9.279/96), exigindo que os referidos instrumentos indiquem o número do pedido ou da marca registrada, em observância ao disposto nos Artigos 139, 140 e 141. Também podem ser conferidas licenças para marcas ainda não registradas, entretanto, nesse caso, o licenciador não terá direito à remuneração, pois esta somente será exigível após o devido registro.

Há, desse modo, a exigência de que o contrato envolva uma marca devidamente registrada, ou mesmo a expectativa de registro da mesma. Entretanto, em sentido contrário, Cesário, entende que o registro não pode ser considerado condição essencial para a validade do contrato, pois segundo esse autor, “a licença de marca não deixa de ser um acordo de vontade entre as partes, cuja forma escrita é suficiente para valer como meio de prova entre as partes”⁴⁶², apresentando como exemplo disso a modalidade contratual conhecida como *merchandising* de marca.

Sobre o conceito dessa última modalidade contratual, destaca-se o conceito oferecido pelo mesmo autor:

O contrato de *merchandising* de marca usualmente é realizado sob a base de uma marca famosa usada em associação com outra marca de produto ou serviço completamente diverso daquele. Portanto, não há de longe atrelamento ao princípio da especialidade. De fato, deseja-se que o consumidor assuma a identidade de uma marca para outra, o que podemos chamar de uma “confusão” salutar entre os sinais de origem e classes distintas.⁴⁶³

Nesse caso específico, a licença para o uso da marca na modalidade de *merchandising* não tem a finalidade de permitir ao licenciado que explore determinado produto ou serviço explorado pelo licenciador, mas sim, a realização de uma promoção publicitária para fazer com que o público-alvo elabore uma associação entre o produto oferecido pelo licenciado, com marca própria, ao produto fornecido pelo licenciador, cuja marca é o objeto desta modalidade contratual.

Nesse caso específico, o contrato na modalidade de *merchandising* realizado não foge às características primárias dos contratos de licença de marcas definidos por DI BLASI, como sendo “acordos bilaterais que outorgam direito de exploração econômica das marcas por um determinado período de tempo, em contrapartida ao recebimento de uma remuneração, sem implicar na efetiva transferência do domínio da marca.”⁴⁶⁴

⁴⁶² CESÁRIO, Kone. *Ibidem*, p. 92

⁴⁶³ *Ibidem*, p. 95.

⁴⁶⁴ DI BLASI, Gabriel. *Ibidem*, p. 375.

Assim, não fogem à necessidade de existir um registro sobre a marca do licenciador, que será objeto de comparação ou associação, quando forem realizadas as campanhas publicitárias promovidas pelo licenciado, mesmo que este esteja explorando um símbolo despido de registro junto ao INPI.

Há, portanto, a necessidade da existência de um vínculo registral junto ao INPI, ou ao menos a sua expectativa reconhecida, para que o contato realizado entre o licenciar e o licenciado ganhe o *status* de um contrato de licença de marca. Trata-se de condição de existência do próprio negócio jurídico, uma vez que outros símbolos utilizados pelos empresários podem estar inseridos dentro de outros conceitos jurídicos análogos, quais sejam os nomes empresariais, os títulos de estabelecimento ou os registros de domínio.

Lembrando ainda que tais contratos para valer perante terceiros devem ser registrados junto ao INPI, por meio do averbamento. É justamente esse averbamento que irá permitir ao licenciado exercer os direitos da marca perante terceiros. A sua inexistência não implica em nulidade contratual, mas os efeitos do contrato e o exercício dos direitos da marca ocorrerão apenas entre as partes contratantes.

Por fim, tal como nas modalidades de licenciamento de patentes, as formas de remuneração nos contratos de licença de marcas também podem ser convencionadas, a partir do pagamento de valores fixos ou percentuais sobre as vendas, ficando a critério das partes a definição. Seguem esses contratos cláusulas análogas às dos contratos de cessão de patentes, no que diz respeito às partes e às demais cláusulas genéricas, sobre as obrigações diversas entre as partes, as hipóteses de rescisão, o foro de eleição ou convenção de arbitragem e eventuais anexos.

§2º Recusa unilateral de contratar

Após a apresentação dos principais contratos que envolvem marcas e patentes, resta agora analisá-los sob a ótica do Direito Concorrencial, pois essas contratações inevitavelmente implicam em consequências mercadológicas, tendo em vista a capacidade dos contratos de orientar transações de domínio tecnológico, dando aos seus titulares a possibilidade de atuar de forma coordenada na produção e distribuição de diversos bens e em especial aqueles regulamentados pela Propriedade Industrial.

Não serão tratados neste tópico os aspectos relativos às hipóteses de licenças compulsórias, nem tampouco seus procedimentos administrativos perante o INPI, ou as diferentes hipóteses de práticas abusivas dos detentores de bens da Propriedade Industrial, os

quais serão objeto de item posterior, mas tão somente a recusa unilateral de contratar perante terceiros como prática anticoncorrencial. Não se trata de um estudo sobre as diferentes modalidades do fornecimento de licenças coativas, previstas em nossa legislação, mas ao contrário, nas circunstâncias gerais que permeiam a contratação entre particulares.

Considerando que as tecnologias envolvidas com as patentes ultrapassam as fronteiras geográficas dos países onde foram constituídas, bem como a proteção internacional conferida às marcas notórias, os contratos que regulamentam sua exploração e transferência, muitas vezes, superam a regulamentação e a aplicação apenas em âmbito nacional, sendo comum que as consequências da contratação internacional destes ativos intangíveis transcendam o interesse individual dos consumidores, seja no fornecimento dos produtos propriamente dito, bem como na utilização de mecanismos de licenciamento para empresas, em países onde a tecnologia será desenvolvida.⁴⁶⁵

Sendo assim, implica reconhecer que as modalidades contratuais apresentadas, além de encontrarem-se num contexto de regulamentação de direito privado, dos seus respectivos signatários, também afetam interesses de terceiros e o interesse público em geral, chamando a atenção do Estado em suas relações intervencionistas, por meio da aplicação da legislação de defesa da concorrência.

Existem, portanto, três dimensões distintas nas relações contratuais que envolvem a Propriedade Industrial, a primeira de caráter econômico, pois se trata de uma modalidade que visa à alocação de recursos; a segunda de caráter jurídico, tendo em vista as obrigações e exclusividades que originam, e a social, quanto aos benefícios daqueles que são atingidos com seus efeitos.⁴⁶⁶

Desse modo, deve-se reconhecer que a simples recusa de contratar, ou de continuar a relação jurídica contratual anteriormente firmada, pode não implicar simplesmente em mero ato

⁴⁶⁵ Nesse sentido, BRANCHER, Paulo destaca a existência de diferentes países consumidores e fornecedores de tecnologia: “Podemos pensar na existência de três diferentes categorias em termos do aproveitamento da propriedade intelectual. Em primeiro lugar, temos os países desenvolvidos, que são os desenvolvedores e exploradores de propriedade intelectual. Objetivam o recebimento dos *royalties* de seus inventos, ao mesmo tempo em que procuram obter uma proteção internacional adequada. Em segundo lugar, há os chamados países recém-desenvolvidos em termos tecnológicos, que em determinados setores específicos passam a ser desenvolvedores e exportadores de propriedade intelectual. Buscam beneficiar-se da proteção internacional e ainda aperfeiçoar a proteção nacional como um incentivo para a industrialização e a competitividade locais. Por fim, há os países em desenvolvimento e os menos desenvolvidos, que são puramente consumidores e importadores de propriedade intelectual dos países desenvolvidos e, em certa medida, também dos recém-desenvolvidos.” Ibidem, p. 199.

⁴⁶⁶ Nesse sentido, SAMPAIO: “O poder Judiciário (e demais autoridades julgadoras, como as autoridades administrativas e as cortes arbitrais) desempenham papel fundamental no estabelecimento de incentivos para a eficiência econômica decorrente da transformação de um desejo coletivo de padrão de comportamento em ação efetiva.” SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. **Direito da Concorrência e Obrigação de Contratar**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 51.

de liberalidade do titular da Propriedade Industrial, pois essa atitude negativa pode estar permeada por interesses de dominação abusiva de mercados, por intermédio da constituição de monopólio econômico, ou da exclusão de concorrentes.⁴⁶⁷

A aplicação prática de tal posicionamento não se apresenta de forma simplista, pois que se insere dentro do contexto dos chamados acordos verticais⁴⁶⁸ formados para garantir a distribuição e disseminação dos mais diversos bens. No caso específico dos contratos que envolvem os bens da Propriedade Industrial, esses acordos encontram-se inseridos em cláusulas impondo restrições intramarcas, quando há intenção dos contratantes em controlar procedimentos de revenda de seus próprios produtos, e intermarcas, quando há imposição de eventuais revendedores distribuírem produtos concorrentes.⁴⁶⁹

Nem sempre tais cláusulas podem ser consideradas ilícitas ou anticoncorrenciais, pois que em muitos casos são verdadeiros instrumentos para alavancar a economia e o desenvolvimento de algumas empresas, tornando-as mais competitivas. Entretanto, a imposição de restrições verticais e, em especial, a negativa em contratar, podem representar infração à ordem econômica, quando tenham por objeto a dominação e limitação de mercados.

A recusa em contratar ou em continuar uma relação contratual está inserida no contexto do artigo 36, da Lei 12.529/2011, em especial, nas condutas que envolvem a recusa de venda, prestações de serviços, açambarcamento, bem como no exercício ou exploração abusiva de direitos da propriedade industrial.

Claro, portanto, que nem toda recusa, em firmar contratos para licenciar a exploração de marcas e patentes, pode ser considerada uma prática anticoncorrencial, ao contrário, em regra, a recusa unilateral está consubstanciada no princípio constitucional da livre iniciativa, representando uma liberalidade do titular em manter relações negociais com outros empresários. O cerceamento desta liberdade de iniciativa, em recusar a contratação com terceiros, entretanto encontra limites na prática de atos excludentes.

A recusa em contratar é, portanto, uma situação de exceção e deve ser tratada como tal, levando-se em consideração características elementares daqueles que estão perpetrando sua

⁴⁶⁷ Nesse sentido, destaca Luís Pinto Monteiro: Normalmente as licenças sobre direitos de propriedade intelectual são pró-competitivas, mas podem não o ser quando apenas servem de fachada para encobrir cartéis, ou restringir a concorrência entre tecnologias que apresentam produtos que se substituem ou quando surgem como meio de exclusão de novas tecnologias no mercado. *Ibidem*, p. 33.

⁴⁶⁸ Para FORGIONI, Paula: “Os acordos verticais são aqueles celebrados entre agentes econômicos que se situam ao longo da cadeia produtiva ou distributiva, ou seja, de uma linha imaginária que vai desde a produção da matéria-prima até a distribuição final do produto ou serviço.” **Direito Concorrencial e Restrições Verticais**, p. 23.

⁴⁶⁹ Vale destacar que nem todos reconhecem a existência de riscos à concorrência nas restrições verticais, tal como os representantes da Escola de Chicago.

recusa, tal como a posição dominante⁴⁷⁰ e o efeito substancial em parcela considerável do mercado- alvo.

Quanto às recusas de contratar licenças de bens da Propriedade Industrial, essas negativas podem estar inseridas dentro do contexto de restrições verticais ou horizontais, podendo ser aplicadas as orientações do Banco Mundial e da Organização, para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que, em sua publicação, explica ser indispensável avaliar nas hipóteses de recusa de negociar: “o poder da empresa, a justificativa para a recusa, e o prejuízo para a concorrência resultante do mercado.”⁴⁷¹

Tanto o Banco Mundial quanto a OCDE destacam que a análise da recusa da contratação deve ser pautada pela análise no poder de mercado que ostenta aquele que perpetrou a recusa, bem como a existência de racionalidade nessa mesma recusa e o dano a concorrência.

Há que se respeitar a liberdade de contratar ou não com terceiros, como regra geral para as relações contratuais entre os empresários, e somente em casos excepcionais, haverá possibilidade de impor a contratação compulsória, especialmente quando for verificado que a recusa pode propiciar a formação de um ambiente anticompetitivo.

Idêntico raciocínio também se pode aplicar às hipóteses de recusa nos contratos de licenciamento de patentes, pois a contratação compulsória é ato que atenta contra o princípio da liberdade contratual e contra o exercício do direito de propriedade destes ativos intangíveis.

Ressalta-se que a natureza desta modalidade especial de propriedade confere ao seu titular o direito de excluir terceiros não autorizados, portanto há uma peculiaridade própria nas recusas de licenciar os bens da Propriedade Industrial, que é inerente ao exercício do direito. Nas palavras de Barbosa, “não se presume, à luz do direito da concorrência, que a simples atuação unilateral do titular da patente, direito autoral, desenho industrial, marca ou cultivar, *nos limites da exclusividade legal*, viole as normas de concorrência.”⁴⁷²

⁴⁷⁰ Sobre posição dominante, destaca-se o conceito de FORGIONI, Paula: “a posição dominante é decorrência e, ao mesmo tempo, se identifica com o poder detido, pelo agente, no mercado, que lhe assegura a possibilidade de atuar um comportamento independente e indiferente em relação a outros agentes, impermeável às leis de mercado.” **Os fundamentos do antitruste**, p. 318.

⁴⁷¹ Tradução do original: In general, to assess abuse in cases of refusal to deal it is necessary to look at: the market power of the firm, the rationale for the refusal, and the resulting competitive harm. As always, it is critical to properly define the relevant markets. If the relevant downstream market is such that the shut-out firm can sidestep the refusal and still be a competitor, the refusal to deal cannot be anti - competitive. Even when this is not possible, it may be that the facility could be duplicated at reasonable cost in a reasonable time. BANCO MUNDIAL E OCDE. **A framework for the design and implementation of competitive law and policy**. Washington e Paris: Banco Mundial/OCDE, 1999, p. 77. Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/aframeworkforthedesigndandimplementationofcompetitionlawandpolicy.htm>. Acesso em 20 de abril de 2015.

⁴⁷² BARBOSA, Dênis Borges. **Nota sobre a aplicação da doutrina das *essential facilities* à Propriedade Intelectual**. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/essential.doc>>. Acesso em 20 de abril de 2015, p. 8.

Por outro lado, a exploração sobre os ativos intangíveis também se insere em um contexto social, cuja influência das normas públicas de proteção econômica pode superar a autonomia da vontade em detrimento do benefício advindo. A própria Lei 9.279/96, no inciso I do §1º, de seu artigo 68, exige a exploração da patente por seu titular, sob pena de ensejar a imputação de licenças compulsórias.

Desse modo, “uma vez patenteada, a invenção tem de ser posta à disposição da sociedade, sob pena de abuso do direito patentário e conseqüente perda da proteção legal.”⁴⁷³ Encontrar um ponto de equilíbrio entre a liberdade de licenciar os bens da Propriedade Industrial e a obrigação de disseminar uma tecnologia é o grande desafio proposto ao Direito da Concorrência.

Tal desafio não pode fugir à análise daqueles que são responsáveis pelos procedimentos administrativos, ou então pelas decisões judiciais, para que se reestabeleça o equilíbrio entre exclusividade e competição⁴⁷⁴, muitas vezes, abalado pelas recusas unilaterais em contratar.

Na visão de Barbosa, haverá então duas formas de solucionar a questão relativa à negativa de licenciamento:

Ou através de uma ponderação de interesses levando, em conta os custos sociais em geral, e não só os da tutela da concorrência, usando, por exemplo, as licenças compulsórias previstas para reprimir o abuso de direitos (não concorrencial).

Ou, então, pela aplicação dos parâmetros da legalidade concorrencial.⁴⁷⁵

Uma solução viável seria adotar as sugestões oferecidas pelo Banco Mundial e pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, qual seja a verificação do poder da empresa detentora da Propriedade Industrial e das conseqüências da sua recusa em contratar.

Além disso, também deverá ser feita uma análise específica do mercado em que se inserem tais bens, que na visão de Monteiro, deve se apresentar como não competitivo e apoiado na proteção do consumidor. “Assim, o motivo da imposição do dever de contratar estará associado à ideia da grave lesão para a concorrência do mercado, daí advindo,

⁴⁷³ SAMPAIO, Patricia. *Ibidem*, p. 173.

⁴⁷⁴ Nesse sentido o Posicionamento de RITTER, Cyril: “Antitrust enforcers and judges should not feel precluded from scrutinizing essential facility cases involving IP and, where necessary, redress the balance between exclusivity and competition if that balance is upset (within the strict limits of the essential facility theory).” **Refusals to deal and “essential facilities”: Does intellectual property require special deference compared to tangible property?** Disponível em: <http://papers.ssrn.com/>. Acesso em 22 abr. 2015, p. 8.

⁴⁷⁵ BARBOSA, Denise. **Nota sobre a aplicação da doutrina das *essential facilities* à Propriedade Intelectual**, p. 8

consequentemente, um benefício indiscutível em forçar a contratação mediante a proibição da recusa expressa pela empresa dominante.”⁴⁷⁶

Entende-se então que a negativa de contratar somente será considerada abusiva na esfera privada e, dessa forma, passível de imposição de contratação compulsória, quando envolver atos dolosos do detentor de bem da Propriedade Industrial que se apresente indispensável ao bem-estar do consumidor, dentro de um mercado relevante.

Vale a ressalva de Brancher, no sentido de que:

A preocupação em verificar a existência do poder de mercado somente faz sentido em situações onde as características do produto e a área onde esse produto se coloca ao alcance do consumidor ensejam a possibilidade de o agente criar condições unilaterais que permitem o aumento de lucros.⁴⁷⁷

Sob essa perspectiva, é possível dizer que a recusa unilateral em licenciar direitos de Propriedade Industrial poderá estar inserida dentro do Direito da Concorrência como um ato anticompetitivo e passível de modificação coercitiva.

Outro ponto importante, que envolve o mercado dos bens da Propriedade Industrial, é analisá-los à luz da doutrina da *essential facility*, ou seja, se estão inseridos dentro do conceito de bens essenciais ao mercado, em hipóteses de extrema concentração econômica.⁴⁷⁸ Tal situação somente irá ocorrer “diante de situações de dependência de um agente econômico com relação a outro, nas quais a oferta de certos produtos ou serviços não se viabilizou sem o acesso ou o fornecimento do essencial.” Nesse caso, a interferência do Direito da Concorrência justifica-se para impor o fornecimento de tais bens.

Em regra, não se pode afirmar que a exploração da Propriedade Industrial seja capaz, por si só, de formar um poder de mercado, uma vez que a exclusividade não se dá por intermédio das restrições de matérias-primas essenciais, mas sim, de tecnologias, que podem ser facilmente substituídas por outras, pelo que destaca o posicionamento de Sampaio:

Essa constatação afasta, desde logo, a aplicação automática da doutrina das *essential facility* aos casos de defesa da concorrência envolvendo bens da propriedade intelectual, uma vez que nem sempre o produto decorrente da patente ou *software* coincidirá com a definição do mercado relevante, de forma que lhe faltará a característica de monopólio inerente à existência de uma infraestrutura essencial, já que é possível haver tecnologias distintas consideradas substitutas.⁴⁷⁹

⁴⁷⁶ MONTEIRO, Luis. *Ibidem*, p. 88.

⁴⁷⁷ BRANCHER, Paulo. *Ibidem*, p. 77

⁴⁷⁸ SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito da Concorrencial**, p. 417-418.

⁴⁷⁹ SAMPAIO, Patricia. *Ibidem*, p. 177.

É relevante mencionar que existem tecnologias que não são facilmente substituídas por outras, seja pela pequena quantidade de concorrentes no mercado, que possam produzir tecnologias similares, ou pelo elevado grau de especificação das mesmas. Dessa forma, quando for constatado que algum concorrente detenha patentes sobre componentes padronizados essenciais, nada mais justo que aquele não imponha barreiras anticompetitivas para licenciá-las, evitando o fechamento de mercado.

Nessas situações específicas, a justificativa e a própria análise desses licenciamentos devem passar pela doutrina das *essential facilities*, não violando os direitos de propriedade do detentor da patente. Faria apresenta como exemplos “o protagonismo dos players Samsung, Motorola e Apple.”⁴⁸⁰

Tal afirmativa implica reconhecer que a análise da liberdade de contratar ou não licenças de marcas ou patentes passa pelo crivo do mercado e de interesses públicos, que sugerem uma relação inevitável entre o Direito da Concorrência e a Propriedade Industrial. Mesmo a aplicação da doutrina da *essential facilities* deve ser vista com cautela por parte das autoridades julgadoras, pois a pode representar um obstáculo ao desenvolvimento de tecnologias alternativas, a partir do momento que permite a disseminação do conhecimento de forma coercitiva.

Desse modo, em todas as hipóteses de imposição da obrigação de licenciar, deverá haver a imposição de um limite temporal e territorial, a fim de que as licenças sejam constantemente revisadas, de modo que sua aplicação coercitiva somente permaneça enquanto durarem as razões de sua concessão.

Não obstante tais observações, é importante destacar que, em casos práticos, haverá uma predominância na preservação da liberdade de contratar do licenciador em detrimento do licenciamento compulsório.

Em âmbito internacional, é possível verificar exemplos da recusa de contratar envolvendo bens da propriedade industrial. Apenas a título ilustrativo, destaca-se um caso julgado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, envolvendo as empresas Volvo e Renault. Estas foram acusadas de não licenciar com outros fabricantes a fazer cópias de peças para posterior revenda, mesmo havendo disponibilidade desses últimos em pagar *royalties* pela contratação.

⁴⁸⁰ FARIA, Izabela Brockelmann. Considerações sobre *essential facilities* e *standard essential patents* nas guerras de patentes de TI. **Revista de defesa da concorrência**. Disponível em: <<http://200.198.193.165/revista/index.php/revistadedefesadaconcorrenca/article/view/112>>. Acesso em 28 abr. 2015.

Segundo Monteiro, o caso Volvo envolvia a questão de apurar se um fabricante de veículos em posição dominante, detentor de modelos, utilidade e desenhos industriais, poderia se recusar à concessão de licenças a terceiros; e no caso da Renault, se esta poderia se opor à comercialização por produtores ou negociantes independentes, de cópias de elementos da carroceria de seus veículos. O Tribunal deveria se manifestar se tais atitudes estariam ou não violando o artigo 102, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).⁴⁸¹

A decisão do Tribunal não considerou abusiva a recusa de licenciar propriamente dita, mas deu atenção principal ao abuso da posição dominante:

A faculdade de o titular de um modelo industrial protegido impedir terceiros de fabricar, bem como de vender ou importar, sem o seu consentimento, produtos integrantes do modelo industrial constitui a própria essência do seu direito exclusivo. Daqui resulta que impor ao titular do modelo industrial protegido a obrigação de conceder a terceiros, mesmo com royalties razoáveis a título de compensação, uma licença para o fornecimento de produtos integrantes do modelo industrial, teria por consequência privar aquele titular de parte essencial do seu direito exclusivo, e que, por isso, a recusa de concessão de semelhante licença não pode constituir, sem mais, um abuso de posição dominante.

Todavia o TJUE concordou ainda com o Advogado-Geral, no sentido de existirem ‘circunstâncias excepcionais’ em que o exercício do direito exclusivo pode dar lugar a um abuso de posição dominante, tais como, a recusa injustificada de venda de peças sobressalentes a oficinas de reparação independentes, a fixação do preço das peças sobressalentes a um nível não equitativo, ou a decisão de deixar de produzir peças sobressalentes para um determinado modelo apesar de muitos veículos desse modelo continuarem a circular.⁴⁸²

Isto posto, chegar-se-á à conclusão de que a liberdade de contratar deve ser o princípio que regula todas estas relações obrigacionais, tendo o Direito da Concorrência o papel de regular aquelas situações em que o mercado se encontra em posição de desequilíbrio, em especial pela posição dominante que o licenciador pode ocupar e as próprias características da tecnologia em questão, sendo, portanto, viável a violação da liberdade de contratar.

⁴⁸¹ cf. MONTEIRO, Luis. *Ibidem*, p. 104.

⁴⁸² *Ibidem*, p. 105-106.

Seção III – Implicações da exploração das patentes no Direito da Concorrência

O sistema jurídico que tutela a Propriedade Industrial encontra fundamento especial no incentivo conferido à inovação e ao desenvolvimento científico, que, na visão de Bruno Falcone, eleva-se à condição de princípio. Segundo esse autor:

A inovação capacita e desenvolve os recursos humanos, otimiza a criação de empregos, movimentando a economia, aumenta a arrecadação fiscal, atrai investimentos inclusive estrangeiros, promove a integração social dos povos e oferece aos consumidores novas soluções técnicas aos problemas da vida, especialmente em áreas essenciais à dignidade humana, tais como a saúde.⁴⁸³

A inovação tecnológica tutelada pela Propriedade Industrial deriva inclusive do objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, previsto no inciso II, do artigo 3º da Constituição, qual seja a garantia do desenvolvimento nacional.

Nas últimas décadas, esse desenvolvimento, associado à ideia de progresso, tem se mostrado como vital para a manutenção da própria dignidade humana, sendo inclusive consagrado como um direito constitucional de terceira geração.⁴⁸⁴

Por outro lado, a realidade econômica do século XXI descortina uma interação internacional de maiores proporções entre empresas e países, cujas relações mercadológicas interferem na forma de exploração dos bens da Propriedade Industrial, especialmente quando em pauta as relações concorrenciais.⁴⁸⁵

No caso específico das patentes, o sistema de organização da proteção que lhes é conferido constitui fator de estímulo a uma cultura de inovação acabando “por aumentar o nível de competitividade dos países e de suas empresas, uma vez que lhes possibilita a produção e exploração de produtos com maior valor agregado.”⁴⁸⁶

Sobre essa nova realidade econômica, Denis Borges Barbosa destaca a importância de um sistema integrado de proteção ao desenvolvimento:

⁴⁸³ FALCONE, Bruno. *Ibidem*, p. 183.

⁴⁸⁴ Na visão de Alexandre de MORAIS, os direitos de terceira geração, também “chamados direitos de solidariedade ou fraternidade, englobam o direito a um meio ambiente equilibrado, uma saudável qualidade de vida, ao progresso, à paz, à autodeterminação dos povos e a outros direitos difusos. **Direito Constitucional**. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 26-27.

⁴⁸⁵ Sobre a atual ordem econômica, destaca CASTRO, Carlos Roberto Siqueira: “Vivemos hoje uma nova ordem transnacional, em que a geopolítica não é mais somente uma questão de espaço vital e as fronteiras já não são apenas os marcos territoriais da soberania dos Estados nacionais, mas sim as faixas mercadológicas e estratégicas do conhecimento, da informação e da capacidade humana de criar e transformar. **A Constituição Aberta e os Direitos Fundamentais**. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 480-481.

⁴⁸⁶ LABRUNIE, Jacques ; BLASI, Marcos. *Ibidem*, p. 274.

Aparentemente, a aceleração do processo de desenvolvimento (em particular, o incentivo à inovação) não prescinde mais da ação dos entes públicos, mesmo em economias de mercado. Hoje em dia, sem esta ação coordenando esforços, investigando o desenvolvimento industrial e particularmente o tecnológico, a economia corre sérios riscos de declínio e de ser levada à situação de satélite de economias mais poderosas, a ponto do comprometimento da independência nacional não só no plano econômico e técnico, como no político.⁴⁸⁷

Esta capacidade humana de se adaptar às adversidades se reflete no universo empresarial, sendo necessário um esforço hermenêutico para identificar eventuais violações às relações concorrenciais, notadamente nos casos de exploração de patentes.

Isso porque a Propriedade Industrial também contribui para a existência de um ambiente de concorrência, sendo inclusive assegurada por esse direito específico, tal como demonstra Carvalho:

Por outro lado, a propriedade Industrial protege direitos exclusivos sobre ativos que são essenciais para garantir o sucesso das empresas: as patentes e o regime de concorrência desleal (relativo à proteção dos segredos) protegem direitos sobre tecnologia; os sinais distintivos protegem interesses relativos à reputação e podem dar origem à fidelidade do consumidor. A propriedade industrial, portanto, pode ser usada para alavancar o poder econômico resultante de vantagens adquiridas pelas empresas.⁴⁸⁸

Não obstante o fato da proteção conferida aos bens da Propriedade Industrial constituir um fator de desenvolvimento econômico, por outro lado sua exploração também pode refletir de forma negativa nas relações concorrenciais.

Tal fato dar-se-á quando os seus titulares utilizam dessa proteção com a nítida intenção de prejudicar os seus concorrentes, a fim de manter uma posição de domínio e controle de mercado, ou então, quando esses concorrentes deixarem de respeitar a proteção legal conferida aos titulares de patentes para ganhar clientela de forma indevida.

Nesse contexto, seria possível afirmar que a ideia de um monopólio jurídico, sobre a exploração de determinadas patentes, poderia superar o aspecto legal e alcançar aspectos econômicos, confundindo-se com o monopólio econômico, este, em regra, combatido pelo Direito da Concorrência.

Para compreender melhor como deve ocorrer o controle antitruste na exploração de patentes, é importante partir da análise teórica e prática de sua tutela, bem como seus reflexos nas relações do mercado. Ainda, analisar as situações em que sua exploração se mostra abusiva, implicando inclusive em contratações e licenciamentos compulsórios.

⁴⁸⁷ BARBOSA, Denise. **Tratado da Propriedade Intelectual**, p. 241-242.

⁴⁸⁸ CARVALHO Nuno, *ibidem*, p. 59.

§1º Patentes e dominação de mercados

Conforme demonstrado anteriormente, tanto as políticas de proteção aos bens da Propriedade Industrial, quanto àquelas voltadas à preservação da concorrência possuem um objetivo comum: o bem estar-social e o desenvolvimento econômico. Há uma preocupação específica na preservação, tanto de interesses particulares, quanto públicos, tendo em vista os benefícios que os empresários, consumidores e a sociedade em geral podem colher por meio da proteção adequada à concorrência e às patentes.⁴⁸⁹

Sob o aspecto do bem-estar social e do desenvolvimento econômico, há um ponto polêmico sempre buscando equilíbrio, pois ao mesmo tempo em que o controle concorrencial busca a proteção dos consumidores e do mercado, sua utilização desmedida pode refletir em verdadeiro desestímulo à inovação.

Desse modo, os conflitos nesse universo transcendem os interesses individuais, contrapondo diferentes questões relacionadas ao direito de exploração econômica do titular da patente, dos seus concorrentes, e da ordem social, que se beneficia tanto da organização do mercado quanto das inovações tecnológicas trazidas pela Propriedade Industrial.

Considerando esses importantes elementos de convergência, é possível perceber que o sistema de patentes não foi concebido como forma de dominação de mercados, ao contrário, sua justificativa está justamente nas garantias oferecidas aos seus titulares, para a expansão de seus inventos de forma a excluir aqueles que não são autorizados, permitindo o retorno de investimentos e estimulando novas criações.

De todos os bens da Propriedade Industrial, as invenções e os modelos de utilidade são os que abarcam as principais polêmicas quanto a sua exploração e às consequências nas relações concorrenciais. Isso ocorre porque as patentes têm na inovação tecnológica um dos seus principais pontos de proteção jurídica, representando significativo elemento de evolução contínua no universo empresarial de descobertas e novas invenções.⁴⁹⁰

⁴⁸⁹ Nesse sentido, CESÁRIO, TAVARES E CORREIA destacam a importância do direcionamento da exploração da Propriedade Industrial pelo Poder Público: “Para que o direito público direcione os investimentos para a produção de riqueza do seu país deve proteger a Propriedade Intelectual de forma eficaz e criar condições para que o setor privado inove. O estado cumpre a função indireta de fomento quando tem um adequado sistema jurídico e supre as lacunas de infraestrutura necessária para a inovação. As informações, para terem sucesso, devem combinar empreendedorismo e tecnologia, isto é, a inovação depende de cooperação entre organização e inovador, feita por meio de um contrato, que garante responsabilidade àquele que não faz o que se obrigou a fazer.” O aparente conflito entre a propriedade intelectual e a concorrência. **Revista da ABPI**, n 133, Nov/Dez 2014. Rio de Janeiro: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. 2014, p 52-58, p. 55.

⁴⁹⁰ As patentes seguem uma classificação internacional, estabelecida pelo Acordo de Estrasburgo em 1971, sendo que as invenções e os modelos de utilidade estão dispostos em diferentes áreas tecnológicas das quais pertencem, quais sejam: Seção A – Necessidades Humanas; Seção B – Operações de Processamento; Transporte; Seção C –

Desse modo, o Estado, por meio de seu órgão de registro e controle, ao outorgar uma patente a um determinado empresário, confere o direito temporário de explorar com exclusividade uma determinada tecnologia, em detrimento de todos os demais concorrentes, tendo como contrapartida a obrigatoriedade do inventor de revelar os detalhes de sua invenção ou modelo de utilidade, tornando-os de conhecimento público. Durante este tempo, o detentor da patente poderá, inclusive, cobrar *royalties* daqueles que também se interessem em explorar a invenção, por meio de contratos próprios.

Justamente neste período de exploração econômica, exclusiva do titular da patente, é que esta proteção jurídica pode, em tese, ser utilizada como uma forma de se obter uma posição dominante no mercado, especialmente se não houver qualquer outra tecnologia semelhante disponível. Entretanto, é incorreto afirmar que a tutela jurídica conferida às patentes representa uma limitação abusiva da concorrência. Ao contrário, tal relação se apresenta de forma complementar, não sendo possível conceber que a atribuição de uma patente por si só gere uma relação de deslealdade na concorrência, tal como destaca Ascensão:

A atribuição de uma patente não tem nada que ver com a lealdade da concorrência. Não supõe nenhum acto na concorrência. Recompensa uma invenção, sem condicionar de maneira nenhuma o prêmio dessa invenção a uma atividade na concorrência.

É claro que essa patente poderá depois ser usada na concorrência. Mas será a liberdade de concorrência que estará então limitada, pelo exclusivo que desta maneira é outorgado. A lealdade da concorrência não tem nenhuma função essencial neste processo.⁴⁹¹

Por outro lado, não se pode negar que o sistema de patentes é alvo de críticas, especialmente por ser utilizado, muitas vezes, como um instrumento de coibição na distribuição de produtos e tecnologias, cuja exploração tem influência direta sobre os preços dos produtos que são disponibilizados ou dos meios de produção dos mesmos.⁴⁹²

Nesse sentido, critica Boyle que não somente as patentes, mas as próprias leis de propriedade intelectual afetam o mercado, “desde a disponibilidade e preço dos medicamentos

Química; Metalurgia; Seção D – Têxteis; Papel; Seção E – Construções Fixas; Seção F – Engenharia Mecânica; Iluminação; Aquecimento; Armas; Explosão; Seção G – Física; Seção H – Eletricidade. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/classificacao_patentes. Acesso em 26 de setembro de 2014.

⁴⁹¹ ASCENSÃO, José. **Concorrência Desleal**, p. 77.

⁴⁹² Levando-se em consideração a classificação de João da Gama Cerqueira: “As invenções podem, pois, reduzir-se a duas classes primitivas: produtos e meios. Os produtos são corpos certos ou objetos materiais, tangíveis. Os meios compreendem tudo o que serve para conseguir o fim visado pela invenção, isto é, todos os recursos e elementos de ordem técnica que podem ser criados ou utilizados para se obter um produto ou um resultado. (CERQUEIRA, 1982, p. 289-290).

contra a Aids, para os padrões de desenvolvimento internacional, como a arquitetura de comunicações da Internet.”⁴⁹³

Para compreender de forma adequada estas relações de concorrência sobre a exploração das patentes, é indispensável partir da análise do mercado em que estão inseridas, bem como os agentes econômicos que lhes detêm a titularidade, pois o Direito da Concorrência apresenta-se como um direito regulador do mercado, no qual se estabelecem as relações concorrenciais, das quais as patentes são parte integrante como ativos intangíveis de extrema relevância, mesmo que essa tarefa se mostre árdua, se consideradas as características específicas deste ativo intangível.

Vale lembrar que a concessão de patentes já está aparelhada pela interferência Estatal, contendo regras próprias limitativas e permissivas de sua exploração, o que de antemão caracteriza a existência de um controle prévio e da outorga de um monopólio sob o aspecto legal⁴⁹⁴, cuja finalidade é assegurar ao seu titular os meios jurídicos para salvaguardar o direito de reaver os gastos com o desenvolvimento do invento e, naturalmente, excluir concorrentes. Esta segurança jurídica apresenta-se inclusive indispensável para a promoção de novos investimentos.⁴⁹⁵

Ainda é necessário lembrar que as patentes não se confundem com os produtos patenteados, de modo que a concorrência que se estabelece entre os empresários leva também em consideração a capacidade empresarial de produzir novas tecnologias que superem as anteriores.

Nesse sentido, merece destaque um pequeno trecho do voto do Conselheiro Abraham Sicsú, em julgamento do CADE, no processo AC 08012.000311/2007-26⁴⁹⁶:

5. No mercado do produto acabado, a concorrência é caracterizada pela maior eficiência na produção e na distribuição – terá vantagem, por exemplo, o agente com estrutura produtiva de baixo custo e rede de escoamento

⁴⁹³ BOYLE, James. **A manifesto on WIPO and the future of Intellectual Property**. (Um manifesto sobre a OMPI e o futuro da Propriedade Intelectual). Tradução própria do original: “Intellectual property laws are the legal sinews of the information age; they affect everything from the availability and price of AIDS drugs, to the patterns of international development, to the communications architecture of the Internet”. Disponível em: <<http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1113&context=dltr>>. Acesso em 17 set. 2014.

⁴⁹⁴ Lembrando, mais uma vez, que não se pode confundir o monopólio legal de exploração da patente com o monopólio econômico de dominação de mercado.

⁴⁹⁵ Nesse sentido, ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de: “Mas dúvida não há de que a segurança jurídica é um fator preponderante, a influenciar o ritmo de crescimento de um país, uma vez que a certeza ou incerteza dos investidores quanto à proteção de seus direitos é aspecto determinante na decisão de onde investir.” Desenvolvimento, Propriedade Industrial e Judiciário: Importância da Propriedade Intelectual para Países em desenvolvimento. In GORINI, Atílio José Ventura [et. all.] (org.). **Propriedade Intelectual: plataforma para o desenvolvimento**. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 157.

⁴⁹⁶ Disponível nas jurisprudências do CADE: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000280341635.pdf>. Acesso em 26 mar. 2015.

abrangente. Já no mercado de P&D, a concorrência é caracterizada pela capacidade de desenvolver um produto no menor espaço de tempo e na forma que melhor atenda aos interesses do comprador – terá vantagem, por exemplo, o agente que contratar melhores pesquisadores ou que estabelecer a melhor estrutura laboratorial.

Assim, o mercado de patentes se mostra mais amplo do que o mercado de produtos tangíveis, uma vez que engloba fatores anteriores ao seu próprio desenvolvimento, e posteriores para a sua manutenção.

As patentes acabam se mostrando estratégicas, não somente ao desenvolvimento daqueles que detêm sua titularidade, mas também aos países em que essas atividades são desenvolvidas. Bueno destaca inclusive que “o número de patentes existente em um país é um indicador de seu nível de desenvolvimento industrial e do principal tipo de comércio que realiza.”⁴⁹⁷

Todo este desenvolvimento econômico somente poderá se materializar, se existir uma estrutura adequada para tanto, o que implica na aceitação de que os titulares de patentes inevitavelmente mantêm um controle mínimo sobre sua concorrência, no sentido de coibir a exploração indevida de seu invento ou modelo de utilidade, ou mesmo utilizando-se de instrumentos contratuais para regulamentar essa exploração.

Lemley destaca o fato de que nos Estados Unidos a principal base para a proteção da Propriedade Intelectual (em que também se inclui a proteção das patentes) está justamente na possibilidade de promover incentivos para gerar e criar.⁴⁹⁸ Portanto, é inegável que os monopólios legais conferidos aos titulares das patentes geram um poder de controle sobre determinadas tecnologias no mercado. É de fundamental importância explicitar que esse poder é necessário para que o próprio sistema de geração de novas tecnologias possa prosperar.

Haveria então, em tese, a todo possuidor de uma propriedade intelectual “um poder de mercado, ou seja, um poder de aumentar preços e ou reduzir a produção pelo simples fato de possuir o direito previsto em lei e excluir os concorrentes”.⁴⁹⁹ Interferir nestas relações de poder poderia, então, gerar um prejuízo muito maior do que qualquer benefício ao consumidor, uma vez que implicaria na diminuição nos investimentos em inovação.

Nesse aspecto, seria até mesmo possível aventar a hipótese de que a simples titularidade da patente não se incluiria dentre as práticas de atos abusivos de dominação de mercados, pois

⁴⁹⁷ BUENO, Fabíola. *Ibidem*, p 32-36.

⁴⁹⁸ cf. análise do seguinte trecho: “The principal basis for IP protection in the United States is the utilitarian or economic incentive framework. That is, IP in the United States is fundamentally about incentives to invent and create.” LEMLEY, Mark. **A new balance between IP and Antitrust (April 1, 2007)**. *Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas*, p. 3.

⁴⁹⁹ BRANCHER, Paulo. *Ibidem*, p. 79.

a dominação de um mercado relevante decorre de um processo de maior eficiência de um agente econômico em detrimento de seus concorrentes, o que é uma característica elementar de cada patente, pois seu titular possui o direito legal de excluir terceiros em favor de um processo tecnológico, que, em tese, seria mais eficiente.

Brancher destaca que essa análise não é o melhor caminho para compreender a dinâmica da exploração da Propriedade Industrial e das relações de dominação de mercado, especialmente no mercado de inovação, pois “seria irreal dimensionar a participação de mercado nos mesmos moldes tradicionais, visto que os agentes, para essa finalidade, não competem efetivamente no mercado”.⁵⁰⁰ Haveria, portanto, uma concorrência pelo mercado e não no mercado.

A criação de novas tecnologias acaba por fazer surgir novos mercados e novas necessidades de consumo que anteriormente não existiam. Tal hipótese pode ser comprovada por inúmeras inovações tecnológicas relacionadas às comunicações e transmissões de dados, *internet*, mídias, celulares e tantos outros exemplos de invenções que representaram a criação de um novo mercado e, em alguns casos, até mesmo a redução ou exclusão de mercados antigos. Como exemplo é possível citar algumas invenções que dominavam o mercado e foram amplamente superadas, como os monitores de tubo para computadores e televisores, os *paggers*, os telefones celulares com tecnologia analógica, o toca discos de vinil, os aparelhos de secretária eletrônica, os aparelhos de fax, os aparelhos de *walkman*, as máquinas *polaroid*, o videocassete, o disquete de computadores, dentre tantos outros.

Nesse aspecto, é possível identificar que o monopólio legal de exploração conferido a um titular de patente lhe dá o direito de impedir que terceiros lhe façam concorrência por imitação, limitando o mercado do produto, mas não lhe permite interferir nesse mesmo mercado, quando os terceiros praticarem atos de superação da tecnologia, criando novos mercados ou ampliando as opções de escolha dos consumidores no mercado existente.

Tal fato explica-se principalmente porque as patentes, bem como diversas outras inovações tecnológicas, possuem uma característica essencial que lhes difere de outros produtos postos no mercado: a impossibilidade de analisar no mercado as suas consequências de forma imediata.

Não se pode conceber qual o impacto imediato de uma invenção sobre a vida dos consumidores, ou mesmo da prática de atos de concentração de seus titulares. Brancher chega

⁵⁰⁰ Ibidem, p. 85.

a destacar que “o desafio está em saber se um ato de concentração entre eles hoje pode gerar efeitos danosos à concorrência e à própria inovação tecnológica no dia de amanhã.”⁵⁰¹

Em alguns casos, em sentido contrário, a dominação de um mercado relevante por um titular de patente pode gerar efeitos positivos no futuro, pois segundo Lilla:

(...) A Eventual Perda De Eficiência Alocativa (Estática) Em Curto Prazo Poderá Ser Compensada Pelos Ganhos De Eficiência Dinâmica Em Longo Prazo, Consubstanciada Na Inovação Tecnológica E Científica, Que Resultará Ao Final No Aumento Das Possibilidades De Escolha Em Benefício Dos Consumidores.⁵⁰²

Inexiste, portanto, o simples conflito entre a exploração de patentes e as relações concorrenciais do mercado, “mas sim conflito entre o abuso do direito sobre determinada patente e o direito do empresário de explorar o mercado.”⁵⁰³

Para contribuir na solução dos problemas, envolvendo a exploração de patentes e o mercado, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos desenvolveu, em 1995, um documento denominado, “*Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*”, cuja finalidade era servir de base para analisar as mais diversas questões envolvendo a propriedade intelectual e o Direito Antitruste.

Tal como foi destacado, o documento expõe que a simples titularidade de uma patente não representa por si só a dominação de um mercado, e que os lucros auferidos pelos titulares das patentes, em regra, são provenientes de um produto superior, uma visão de negócios ou um acidente histórico.⁵⁰⁴

O *Guidelines* apresenta Diretrizes a serem seguidas, na análise das condutas envolvendo direitos de Propriedade Intelectual, fornecendo elementos para as autoridades antitruste analisar as diferentes forma de exploração dos bens da propriedade industrial sob a ótica do Direito da Concorrência.

De acordo com as Diretrizes, a análise antitruste guia-se por três princípios:

⁵⁰¹ BRANCHER, Paulo. *Ibidem*, p. 75.

⁵⁰² LILLA, Paulo. *Ibidem*, p. 73.

⁵⁰³ BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. **Propriedade Industrial & Constituição**. As teorias preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007, p. 90.

⁵⁰⁴ C.f. análise do seguinte trecho: “If a patent or other form of intellectual property does confer market power, that market power does not by itself offend the antitrust laws. As with any other tangible or intangible asset that enables its owner to obtain significant supracompetitive profits, market power (or even a monopoly) that is solely “a consequence of a superior product, business acumen, or historic accident” does not violate the antitrust laws”. U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, FEDERAL TRADE COMMISSION. *Antitrust Guidelines for the licensing of intellectual property*. Disponível em: <http://www.justice.gov/atr/antitrust-guidelines-licensing-intellectual-property>. Acesso em 08 de maio de 2015.

- I) A propriedade intelectual é essencialmente comparável a qualquer outra forma de propriedade;
- II) Não se presume que a propriedade intelectual cria poder de mercado no contexto antitruste; e
- III) Reconhece-se que o licenciamento de propriedade intelectual possibilita empresas a combinarem fatores complementares e é geralmente pró-competitivo.⁵⁰⁵

Ao apresentar esses princípios, o *Guidelines* auxiliou na compreensão de que as patentes podem, sim, ser consideradas como instrumentos também de dominação de mercados, pois ao igualá-las a outras formas de propriedade, o Departamento de Justiça Americano excluiu qualquer possibilidade de tratamento diferenciado destes ativos intangíveis.

No mesmo sentido, ao entender que o poder de mercado gerado pelas patentes não é presumido no contexto antitruste, deu espaço à compreensão de que suas violações estão adstritas a práticas abusivas a serem comprovadas como tal.

Finalmente, ao entender que o licenciamento possibilita aos agentes combinarem esforços em sentido pró-competitivo, abre espaço também para a interpretação em sentido contrário, anticompetitivo, visando à dominação de mercados, desde que provada a intenção específica do agente.

Portanto, a análise das hipóteses de dominação de mercados pelos titulares das patentes, guardadas as suas peculiaridades, também estará relacionada as regras semelhantes àquelas utilizadas para a outros mercados analisados pelo Direito da Concorrência, que segundo Brancher:

(...) a verificação do poder de mercado pode se dar utilizando os critérios usuais das análises concorrenciais, como por exemplo o monopolista hipotético, com a possibilidade de o agente realizar um aumento pequeno porém significativo e não transitório no preço do bem ou, ainda, por meio da identificação de outras tecnologias e produtos pelos quais os compradores escolhem substituir, mediante custo comparável.⁵⁰⁶

Mesmo diante de tais diretrizes, não deixaram de existir conflitos relacionados à proteção conferida às patentes e à dominação de mercado combatida pelo Direito de Concorrência.

⁵⁰⁵*Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property: These Guidelines embody three general principles: a) for the purpose of antitrust analysis, the Agencies regard intellectual property as being essentially comparable to any other form of property; b) the Agencies do not presume that intellectual property creates market power in the antitrust context; and c) the Agencies recognize that intellectual property licensing allows firms to combine complementary factors of production and is generally procompetitive. op. cit.* (tradução própria).

⁵⁰⁶ BRANCHER, Paulo. *Ibidem*, p. 82-83.

Apenas a título de exemplo, é possível citar as patentes concedidas às empresas que exploram serviços de vendas pela *internet*, especialmente quanto aos métodos relacionados a esses negócios.

A exploração de métodos de negócios, em regra, não é suficiente para a conferência de cartas patentes, entretanto, nos Estados Unidos, algumas empresas obtiveram essa proteção, pois ao integrá-las ao universo virtual, obtiveram uma eficiência maior do que as maneiras de exploração de negócios até então existentes, justificando a patente por se tratar de verdadeira melhoria em processo produtivo e não na simples imposição de métodos comerciais.

Segundo Carvalho, esse entendimento acabou por gerar conflitos entre empresas titulares dessas patentes e suas concorrentes, cujos interesses eram explorar os mesmos métodos. Exemplificando esse conflito, o autor cita o caso da empresa Amazon.com:

As patentes de métodos de negócios geraram uma certa ansiedade, pois muitas delas simplesmente bloquearam o acesso de concorrentes a certos negócios, sob o pretexto de que para conduzir esses negócios seria necessário violar as respectivas patentes. Talvez a patente mais famosa desse período tenha sido a *one-click patente* (ou patente de um toque), de que era titular a Amazon.com, cujo título era “Método e sistema para colocar uma ordem de compra por meio de uma rede de comunicações” (patente n. 5,960,411, de 28 de setembro de 1999). A essência dessa invenção era a de reduzir os passos necessários para efetuar uma compra pela internet.⁵⁰⁷

Ainda dentro do universo tecnológico, outro exemplo diz respeito às barreiras impostas pelas externalidades de redes⁵⁰⁸, que segundo Lilla, “fortalecem o poder de mercado dos agentes econômicos dominantes, facilitando práticas anticoncorrenciais a partir da exploração de direitos de propriedade intelectual.”⁵⁰⁹

Nesse caso, as barreiras não se originam exclusivamente de patentes, mas sim, de softwares que se valorizam de acordo com a quantidade maior ou menor de usuários utilizando a rede. Desse modo, a valorização dos produtos colocados no mercado que oferecem acesso à rede será maior, quanto maior também for o número de usuários.

Trata-se do chamado efeito de bloqueio, ou tal como é mais conhecido “*lock-in effect*”, que pode estar relacionado às dificuldades dos usuários de se adaptar às novas tecnologias ou, então, no caso específico de patentes, a não compatibilidade de determinadas invenções com os

⁵⁰⁷ CARVALHO, Nuno. Ibidem, p. 385.

⁵⁰⁸ Segundo SAITO, Leandro: “Diversamente das economias de escala na oferta, em que o aumento da quantidade ofertada leva a uma redução de custos, as externalidades de rede se relacionam à situação em que os bens se valorizam na medida em que o número de usuários aumenta.” Desafios da intervenção antitruste em indústrias de rede. **Revista de defesa da concorrência**. v.1, n.1, 2013. Disponível em: <<http://www.cade.gov.br/revista/index.php/revistadedefesadaconcorrencia/article/view/51/9>>. Acesso em abr. 2015.

⁵⁰⁹ LILLA, Paulo. Ibidem, p. 74

produtos de seus concorrentes postos nos mercados, criando assim uma hegemonia em benefício do agente.

A dominação de mercados, nos casos específicos da chamada “nova economia”⁵¹⁰ pode fazer com que diferentes empresas alcancem monopólio econômico sobre determinado mercado, porém, em regra, essas dominações se mostram bastante voláteis, pois a superação tecnológica dos produtos postos à disposição do consumidor se faz de maneira acelerada, em regra.

Desse modo, mesmo para a chamada “nova economia”, não é necessária uma nova hermenêutica do Direito Concorrencial, pois as práticas de dominação de mercados e os atos abusivos mantêm-se dentro do mesmo padrão dos demais segmentos econômicos, tal como destaca Brancher:

Afinal, as práticas anticoncorrecionais podem se manifestar como sempre o fizeram, por meio de acordos abusivos de exclusividade, da venda casada, da alavancagem de recusa na venda (ou licenciamento), entre tantos outros exemplos que acabam tomando outras proporções por conta das externalidades de redes.⁵¹¹

Dessa forma, é possível concluir que a conquista do mercado por parte de qualquer agente econômico é decorrente de sua maior eficiência, em relação aos seus competidores, o que não implica em punição por parte das normas de defesa da concorrência, até mesmo porque isso implicaria em redução nos investimentos do empresário, para se sobressair no mercado. Entretanto, isso não significa que a posição dominante decorrente da superioridade do agente não possa violar as leis antitruste, especialmente quando suas atitudes apresentem-se de forma abusiva, de modo que o sistema de patentes não seja utilizado como um instrumento para restringir a atuação de concorrentes.

§2º Abuso de patentes

O desenvolvimento, pesquisa e a exploração econômica de patentes têm finalidades econômicas bem-definidas no universo empresarial: a melhoria do processo industrial, a fim de

⁵¹⁰ A chamada nova economia é aquela que está relacionada aos setores dos Softwares, cujos serviços se baseiam na *internet*. Segundo CASTELLS, Manuel: Pode argumentar-se que, actualmente, a saúde, o poder e a geração de conhecimento estão largamente dependentes da capacidade de organizar a sociedade para captar os benefícios do novo sistema tecnológico, enraizado na microelectrónica, nos computadores e na comunicação digital, com uma ligação crescente à revolução biológica e seu derivado, a engenharia genética. A sociedade em rede: do conhecimento à política. In CASTELLS, Manuel; CARDOSO, Gustavo (org.). **A sociedade em Rede: do conhecimento à acção política**. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2006, p. 17.

⁵¹¹ BRANCHER, Paulo. *Ibidem*, p. 102.

agregar valor na cadeia de produção; a superação de tecnologias anteriores; e a obtenção de produtos e serviços novos e cada vez melhores, para atrair o interesse dos consumidores e, em consequência, promover o desenvolvimento econômico daqueles que detêm o direito à sua exploração.

Já foi demonstrado que os titulares de patentes concorrem por um mercado que, em alguns casos, foram eles os instituidores, e que existe um domínio sobre esse mercado inerente à própria exploração das invenções e modelos de utilidade. Seria então relevante limitar transações ou mesmo obrigar licenciamentos em nome de uma maior eficiência no mercado? Tais atitudes não estariam, em tese, na contramão dos incentivos pretendidos com a própria estrutura dos sistemas de patentes?

Para responder a esses questionamentos, é importante lembrar que nem sempre a detenção monopolista de uma determinada tecnologia proporciona um efeito negativo no mercado, mas não se pode negar que para efeito do Direito da Concorrência a exploração abusiva, não somente dos titulares de patentes, mas de quaisquer outros insumos, tecnológicos ou não, caracteriza uma violação que deve ser combatida.

Nesse sentido, destaca-se que não apenas a Propriedade Industrial, mas também todas as demais formas de exploração de propriedade, em nosso ordenamento jurídico, estão sujeitas ao princípio da função social, exigindo que sejam utilizadas dentro das fronteiras e objetivos para os quais foram institucionalizadas, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto econômico.

O ato abusivo sob o aspecto jurídico (abuso de direito) representa o exercício do direito de propriedade de forma a prejudicar terceiros, mesmo que sua exploração não viole as normas específicas que lhe regulamentam. A análise desta abusividade, no âmbito dos bens da Propriedade Industrial, irá ocorrer, quando sua exploração violar preceitos de ordem pública. Nesse sentido, Braga define tal abuso como sendo a:

(...) tentativa dos seus titulares de subverter ou estender o âmbito dos direitos subjacentes à exclusividade outorgada pelo Estado, ou, indo além, quando o uso de tais direitos conflita com os reais objetivos da política pública e valores que respaldam e legitimam o sistema de Propriedade Intelectual, como instrumento que visa possibilitar ao criador se apropriar economicamente dos benefícios sociais trazidos pela sua inovação e propiciar incentivos aos demais agentes para promover investimentos em atividades inovativas para que estes também passem a deter uma vantagem perante seus competidores, incentivos sem o qual a inovação muitas vezes sequer tomaria forma, estimulando a concorrência por superação.⁵¹²

⁵¹² BRAGA, Samantha. *Ibidem*, p. 5.

Sob o aspecto econômico, o ato abusivo (abuso de poder) será caracterizado pela inobservância de preceitos do mercado, ou seja, pela violação dos limites estabelecidos pela livre concorrência.

Salomão Filho apresenta duas principais características do abuso de poder econômico:

Em primeiro lugar, tratando-se de uma garantia institucional, e não de um direito subjetivo individual ou de grupo, o que importa é garantir aquela determinada instituição contra quaisquer potenciais efeitos lesivos.⁵¹³

(...)

Há ainda, uma segunda utilidade importante da expressão “abuso do poder econômico”: trazer à tona toda a discussão sobre a função dos agentes econômicos no mercado. Abuso é uso anormal, além da finalidade (do latim *abutere*). A expressão “abuso do poder econômico”, entendida como desvio de função do poder, sem dúvida significa conduta estratégica visando à obtenção dos efeitos anticoncorrenciais (dominação de mercados, eliminação da concorrência e aumento arbitrário dos lucros).

Analisar o ato abusivo (de direito ou de poder) em sede de exploração dos bens da Propriedade Industrial é tarefa bastante complexa, pois se trata de um bem que tem em sua finalidade a proteção contra a violação da própria concorrência, implicando na prática de atos excludentes por sua natureza.

Levando-se em consideração esse critério, Bruno Falcone destaca a existência de princípio específico relativo aos bens da Propriedade Industrial, cuja finalidade está na obtenção de parâmetros para a solução de eventuais conflitos entre sua exploração exclusiva e o Direito da Concorrência.

Trata-se do princípio da interpretação pró-concorrência, devendo ser aplicado, quando a hipótese concreta permitir que o hermeneuta encontre diferentes interpretações quanto à exploração dos bens da Propriedade Industrial, limitando-os aos campos técnicos de sua aplicação e impedindo, por exemplo, que determinados inventores requeiram a exploração de tecnologias já patenteadas por outrem, ou partes de processos já patenteados, ou ainda exijam que suas patentes abranjam diferentes áreas do conhecimento científico e tecnológico.

Esse princípio visa impedir a utilização do próprio sistema de patentes como um meio de burlar as limitações de exploração, ou a própria exploração de bens já protegidos:

Seria esta, pois, a forma de harmonizar a propriedade industrial e a livre concorrência, preservando-se, ainda, a finalidade essencial da propriedade industrial, que corresponde ao estímulo à pesquisa e cultura. Ainda, ao impedir a extensão indevida do escopo de proteção do direito de propriedade industrial, o princípio em testilha estaria a preservar o incentivo à inovação, vez que agentes econômicos penalizados por uma extensão indevida da

⁵¹³ SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito da Concorrencial**, p. 415-416.

propriedade industrial de terceiros teriam pouco ou nenhum incentivo para a arriscada atividade de conduzir pesquisas e introduzir melhorias em tecnologias já patenteadas por terceiros. Nesse mesmo sentido, o agente econômico titular da tecnologia protegida, beneficiada pela proteção excessiva, também não teria estímulo para continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento científico.⁵¹⁴

O próprio controle perpetrado pelo CADE, com relação às utilizações de patentes e à exploração destes ativos intangíveis, não tem como oferecer julgamentos muito precisos sobre atos abusivos, ou o exercício regular do direito do detentor da Propriedade Industrial, uma vez que essa entidade pode deparar-se com situações em que um eventual ato de controle de mercado pode tanto privilegiar as eficiências geradas, como desestimular futuras inovações. Segundo Lilla, “dados empíricos demonstram que, dependendo das condições de mercado, tanto situações de concorrência, como de maior concentração, são capazes de conduzir à inovação.”⁵¹⁵

Nesse sentido, Brancher, ao tratar de inovação e convergência tecnológica, no âmbito das telecomunicações, destaca:

Assim, a preocupação constante em encontrar novas soluções ou remédios antitruste em situações de concentração econômica deve ser vista como cautela, pois várias das já existentes permite um controle e uma proteção efetiva da concorrência. O perigo que se coloca é que uma preocupação regulatória excessiva *ex ante* resulte em retrocesso no processo de inovação tecnológica, o que certamente não terá beneficiários e dificilmente alcançará os requisitos que levam ao bem-estar social.⁵¹⁶

No universo das patentes, a prática de atos abusivos, porém encontra uma orientação na chamada doutrina da *patent misuse*. nascida, segundo Lim, da doutrina da equidade, praticada pelas cortes americanas para equilibrar os interesses públicos e privados contra os abusos praticados pelos titulares das patentes.⁵¹⁷

⁵¹⁴ FALCONE, Bruno. *Ibidem*, p. 201.

⁵¹⁵ LILLA, Paulo. *Ibidem*, p. 82.

⁵¹⁶ BRANCHER, Paulo. *Ibidem*, p. 119.

⁵¹⁷ Interpretação do texto original: Patent misuse is an extension of the equitable doctrine of unclean hands where courts exercising their discretion will deny enforcement even if infringement is found. It acts as a public injunction against abuses of the privilege granted under patent law, and balances public and private interests. LIM, Daryl. Patent Misuse and Antitrust: Rebirth or False Dawn? **Michigan Telecommunications and Technology Law Review**. v. 20, issue 2. Disponível em: <<http://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1191&context=mttlr>>. Acesso em 03 mai. 2015, p. 308-309.

Segundo Hoerner, haveria duas espécies distintas de *patents misuses*, quais sejam aquelas provenientes da exploração da legislação antitruste, e aquelas provenientes de exploração indevida do monopólio de exclusividade.⁵¹⁸

Na primeira espécie, têm-se aquelas situações que se enquadram na violação convencional do Direito Antitruste, devendo a apreciação administrativa ou jurisdicional adotar as regras convencionais da repressão da concorrência.

A segunda espécie caracteriza-se pela utilização do titular da patente, para além dos limites definidos para o âmbito de sua exploração, extrapolando o alcance das reivindicações descritas no pedido, ou não permitindo a venda ou licença de seus direitos para terceiros.

Hoerner destaca que em nenhuma das duas hipóteses as Cortes Federais americanas exigem uma apreciação de qualquer efeito anticoncorrencial, ou uma restrição excessiva ao comércio dos bens patenteados.⁵¹⁹ Isso ocorre porque a simples existência de relações horizontais ou verticais entre os titulares de patentes não pode ser considerada *per se* uma conduta anticoncorrencial⁵²⁰, dependendo da comprovação de práticas abusivas.

De acordo com o entendimento daquelas cortes, o direito de opor as patentes contra terceiros, ou mesmo de explorá-las economicamente fica suspenso enquanto durar a prática abusiva, inclusive o juiz teria o poder discricionário de recusar reparações de danos ou conferir medidas cautelares ao titular da patente, até que este demonstre que tenha purgado totalmente suas práticas abusivas.⁵²¹

Percebe-se então que os comportamentos abusivos estariam mais próximos de relações que envolvem a concorrência desleal e não propriamente as relações anticompetitivas

⁵¹⁸ Tradução própria do original de HOERNER, Robert, J.: Patent misuse come in two species – use of a patent to violate the antitrust laws and so-called extension of the monopoly-type misuse. Both types render the patent unenforceable until purged. “The Decline (and Fall?) of the Patent Misuse Doctrine in the Federal Circuit”. In: **Antitrust Law Journal**, Vol. 69, No. 3 (2002), pp. 669-685, p. 669.

⁵¹⁹ Interpretação do original de HOERNER, Robert, J.: “Unlike an antitrust-typepatente misuse, extension of the monopoly misuse did not require a finding of either an anticompetitive effect or an unreasonable restraint of trade - at least until the recent Federal Circuti cases which are discussed herein.”. Ibidem, p. 670.

⁵²⁰ Nesse sentido, LEMLEY, Mark. Apresenta o exemplo do Julgamento de *United States v. AluminiumCo.*, no qual o juiz decidiu que um único produtor pode ser o sobrevivente de um grupo de concorrentes ativos, meramente em virtude de suas habilidades superiores, visão e indústria, de forma que a legislação antitruste não pode ser usada como instrumento para penalizar seus esforços. Conforme entendimento não literal do trecho: “A single producer may be the survivor out of a group of active competitors, merely by virtue of his superior skill, foresight and industry. In such cases a strong argument can be made that, although, the result may expose the public to the evils of monopoly, the Act does not mean to condemn the resultant of those very forces which is its prime object to foster... The successful competitor, having been urged to compete, must not be turned upon when he wins.” **A new balance between IP and Antitrust (April 1, 2007)**. **Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas**, p. 11.

⁵²¹ Intepretação com base no trecho de LIM, Darly: A judge finding patent misuse has the discretion to withhold damages or injunctive relief even if the patents themselves have not yet been enforced. The patents in question are rendered unenforceable until the effects of the misuse have been purged. Purging requires patentees to show that they have completely abandoned the misconduct, and that their “baleful effects” have dissipated. Ibidem, p. 310.

combatidas pelo direito antitruste. Entretanto, tais atos podem ser considerados, em si, um ato ilícito, independentemente dos efeitos que possam provocar, se individuais ou coletivos, merecendo, desse modo, repressão, tanto pelos concorrentes prejudicados individualmente, quanto pelas autoridades de proteção ao mercado.

Barbosa destaca o fato de que esse caminho adotado pela doutrina americana apresenta uma vantagem sob a análise antitruste, pois permite a repressão de atos de empresas que praticam condutas abusivas, mesmo que elas não adotem uma posição de dominação de mercado.⁵²²

A abusividade da exploração do direito de patentes está na constatação de que seu titular praticou atos que ultrapassaram os limites do poder jurídico que lhe foi conferido para explorá-las. “Em resumo, o titular que desempenha uma atividade que ostensivamente envolve uma patente, mas fora do escopo da concessão, está em abuso de patente.”⁵²³

Relembrando que as patentes em si não são suficientes para promover qualquer desenvolvimento econômico e social, ou então relações de desequilíbrio entre concorrentes e desvio de clientela, mas sim, a forma como elas são utilizadas por aqueles que detêm a sua titularidade.

Exemplo interessante desta utilização abusiva de direitos inerentes às patentes, destacado por Gilbert e Tom, ocorreu nos Estados Unidos, envolvendo licenciamento de tecnologia à entidade de padronização. Segundo os autores:

⁵²² cf. BARBOSA, Denise Barbosa. A vantagem do uso deste caminho é prescindir da determinação de uma situação de concorrência como determinada sob a prática antitruste. Assim, mesmo a patente de uma titular que não disponha de posição dominante poderá, em tese, ser objeto de abuso. Na prática americana, no entanto, a construção jurisprudencial, após 1982, deixou de considerar que qualquer dos abusos antes catalogados (com a exceção, talvez, de imposição de royalties após a vigência da patente) como automaticamente aplicáveis. **A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano.** Centro Internacional para o Comércio e o Desenvolvimento Sustentável - International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), 2005. Disponível em: <<http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf>> Acesso em 14 mai. 2015, p. 65.

⁵²³ BARBOSA, Denis Borges. **Licenças compulsórias por abuso de patentes.** Disponível em: <<http://nbb.com.br/pub/propriedade15.pdf>>. Acesso em 22 de setembro de 2014.

Em 1992, a *Video Electronics Standards Association* estabeleceu um padrão denominado *VL-bus*, um mecanismo para transferir instruções entre o computador e equipamentos periféricos. A empresa *Dell Computadores* era participante do processo de padronização, mas não revelou que detinha a propriedade intelectual necessária para a implementação do padrão. Após fabricantes de computadores terem escolhido e utilizado o padrão *VL-bus*, com vendas superiores a 1,4 milhão de computadores pessoais com essa tecnologia, a *Dell* anunciou sua intenção em cobrar *royalties*. A FTC interveio, acusando a *Dell* de empregar métodos desleais de competição mediante abuso no processo de padronização.⁵²⁴

Desse modo, analisando inclusive o exemplo acima transcrito, é possível entender que, quando a exploração das patentes circunscreve-se a meios leais, dentro do universo concorrencial, haverá a precedência do princípio da preservação da propriedade, fazendo cingir-se o princípio da livre iniciativa, dentro dos parâmetros estabelecidos para sua exploração, presentes no artigo 42, da Lei 9.279/96.⁵²⁵ Ao contrário, quando verificada a prática de atos abusivos, por parte do titular da patente contra seus concorrentes, deverão prevalecer os preceitos de proteção ao mercado e à livre concorrência.

Constata-se que, de fato, a exploração das patentes pode ensejar em dominação de mercados com reflexos, inclusive, sob o aspecto econômico e concorrencial. Entretanto, a formação de monopólio ou dominação de um mercado relevante é tema que se relaciona à sua exploração abusiva, “pois nada obsta que vários direitos de propriedade industrial concorram dentro de um mesmo mercado”⁵²⁶, sem que isso implique em monopólio econômico individual.

Outrossim, a exploração abusiva da patente pode ser constatada, em especial, quando presentes as seguintes práticas: cobrança de *royalties* após ter expirado o prazo de exploração, registros de patentes de bloqueio, recusa de licenciamento, venda casada com licenciamento e compromisso de exclusividade, não concorrência e não suscitar nulidade da patente.

⁵²⁴ Tradução livre do original de GILBERT, Richard J.; TOM, Willard K.: In 1992, the Video Electronics Standards Association established a standard for the VLbus, a mechanism to transfer instructions between a computer’s microprocessor and its peripheral devices. Dell Computer was a participant in the standard-setting process, but did not disclose that it owned intellectual property that was necessary to implement the standard. After computer manufacturers sold more than 1.4 million personal computers incorporating the VLbus, Dell announced its intent to collect royalties. The FTC intervened and accused Dell of engaging in unfair methods of competition by abusing the standard-setting process. **Is Innovation King at the Antitrust Agencies? The Intellectual Property Guidelines Five Years Later.** April 2001. Disponível em: <<http://www.escholarship.org/uc/item/4mf5t2bm.pdf;origin=repeccitec>>. Acesso em 25 mar. 2015. p. 24.

⁵²⁵ Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. § 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. § 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

⁵²⁶ SZMID, Rafael. *Ibidem*, p. 313.

Todas essas práticas serão destacadas a seguir de forma sucinta, com a intenção de exemplificar e esclarecer as situações abusivas que podem ser praticadas pelos titulares de patentes, sem a pretensão de exaurir o tema, já que cada um desses itens enseja uma pesquisa individual, o que tornaria o presente estudo muito extenso, fugindo ao seu objetivo.

A) Cobrança de *royalties* após ter expirado o prazo de exploração.

A cobrança de *royalties* após o final do prazo de exploração de patentes pode parecer uma questão de pouca importância, à primeira vista, uma vez que é inegável que os titulares das patentes somente podem impedir terceiros de explorar as patentes, ou mesmo cobrar daqueles que foram licenciados para explorá-las, enquanto durar a proteção legal conferida pelo INPI.

Vale esclarecer que essa regra não é absoluta, pois mantém pontos controversos que, em regra, acabam gerando discussões e desentendimentos, especialmente quando relacionados ao licenciamento do invento.

Inicialmente é importante destacar que nem sempre o pagamento de contraprestações pelas licenças, após a extinção do direito de exclusividade, caracteriza um ato abusivo, pois pode ser proveniente de cláusula contratual específica, inserida nos contratos de licença originários, em muitos casos, de parcelamentos de *royalties*, tal como destaca Assafim:

Não oferece nenhuma dúvida o caso em que o pagamento feito após a extinção da licença de patente tenha como objetivo remuneração ou cânones gerados na fase anterior à extinção daquela. É indubitável, de fato, que as partes possam estabelecer, com liberdade, a forma e o prazo de pagamento de tais remunerações pelo licenciado.⁵²⁷

Assim, para que se caracterize a prática de ato abusivo, deve ser demonstrado que o titular da patente esteja explorando a boa-fé daqueles a quem os licenciamentos são destinados. Quando o titular da patente mantém a cobrança dos *royalties*, mesmo depois de expirado o prazo da sua exploração exclusiva, acaba por conservar uma vantagem econômica em relação a seus concorrentes que não deveria manter.

Tal situação, quando comprovada, caracteriza ato abusivo, que pode ensejar inclusive na possibilidade de regresso contra os valores pagos pela tecnologia, já em domínio público, que lhe foi indevidamente cobrada.

⁵²⁷ ASSAFIM, Marcelo. **A transferência de tecnologia no Brasil**, p. 194.

A questão pode parecer simples, mas as discussões sobre a manutenção de cobrança de *royalties* encontra alguns pontos polêmicos, em especial relacionados à Lei dos Cultivares (Lei 9.456/97), especialmente em seu artigo 10, que apresentou situações em que são permitidas as violações do direito de propriedade industrial.⁵²⁸

Exemplo interessante sobre tal questão envolve a empresa Monsanto, detentora da tecnologia *roundup ready (RRI)* e de diversos produtores rurais de soja no Brasil, havendo inclusive decisões judiciais em sentido oposto, tal como ocorreu no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso⁵²⁹ e do Rio Grande do Sul⁵³⁰. No primeiro, prevaleceu a tese dos agricultores, e no segundo, a Monsanto sagrou-se vitoriosa em suas pretensões.

Segundo os produtores rurais, ao cobrar *royalties* sobre as sementes reservadas para o replantio, a Monsanto estaria violando direito federal, inserto na Lei de Cultivares, que permite a reserva de grãos para plantios subsequentes, sem pagamento de nova taxa de remuneração à propriedade intelectual. Ainda que tais direitos estivessem em domínio público, em razão da expiração do prazo de validade da Carta Patente, PI 1100007-4 (até 10.07.2007), bem como as demais Cartas Patentes referentes às variações ou melhoramentos da original, sendo indevida a cobrança de qualquer indenização desde essa data.

Ao contrário, a Monsanto sustenta que possui a titularidade sobre as sementes de soja RR, que são protegidas por um leque de patentes outorgadas pelo INPI, e que na área agrícola, independentemente de registro de Cultivares, ocorrem invenções relativas a organismos geneticamente modificados, que devem ser protegidos pelo sistema de patentes, em razão da criação e desenvolvimento de tecnologia investida.

Essa mesma empresa sustentou ainda que o prazo de validade de patente estrangeira – *pipeline* – deve corresponder exatamente ao prazo remanescente de proteção no país estrangeiro onde foi concedida, para que caia concomitantemente em domínio público.

Em virtude dessas divergências sobre tal assunto, em julho de 2013, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de agravos regimentais, entendeu pela

⁵²⁸Art. 10. Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que:

I - reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha;

II - usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos;

III - utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica;

IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, autorizados pelo Poder Público.

⁵²⁹ Decisão julgada em 10/12/2013 no processo 0045044-11.2013.8.11.0000. Disponível em: <http://www.tjmt.jus.br/jurisprudencia>. Acesso em 20 de outubro de 2014.

⁵³⁰ Decisão julgada em 23/09/2009 no processo 70030660799. Disponível em: <http://www.tjrs.jus.br/jurisprudencia>. Acesso em 26 mar. 2015.

impossibilidade de cobrança de *royalties*, pela Monsanto, por ter expirado o prazo de exploração dessa tecnologia, em 31 de agosto de 2010.⁵³¹

Assim, o caso acima transcrito serve para ilustrar que a questão de cobrança de *royalties* não se mostra tão simples quanto parece. Não obstante, é inegável constatar que comprovado o ato abusivo haverá um prejuízo claro ao mercado e aos consumidores em especial, pois os produtos que deveriam ter seu custo reduzido pelo domínio público da patente não conseguiram tê-lo. Sob o ponto de vista do empresário detentor das patentes, a prática do ato abusivo lhe confere uma vantagem econômica indevida, mesmo em relação aos seus concorrentes, pois há um aumento impróprio dos lucros advindos da exploração do produto patentado.

B) Registros de patentes de bloqueio.

As cobranças de *royalties*, muitas vezes fora do prazo de concessão, estão relacionadas a estratégias de desestímulo a novas pesquisas. São as hipóteses de patentes de bloqueio, cuja explicação de Mendes, Oliveira e Pinheiro deve ser destacada:

Esse mecanismo funciona da seguinte maneira: mesmo sabendo que, em condições normais, determinada invenção jamais chegará ao mercado, seu detentor opta pela proteção do invento via pedido de patente e, assim, cria-se uma espécie de escada de pesquisa e desenvolvimento (P&D) na qual cada patente de bloqueio seria um degrau. E, para utilizar essa escada, a cada passo rumo ao desenvolvimento tecnológico, os concorrentes têm que pagar taxas de licenciamento aos detentores de cada respectivo direito (degrau). Na prática, para cada patente de bloqueio, ou degrau da escada de P&D, os custos de transação sobem exponencialmente, até, como não raro ocorrem, tornarem-se exorbitantes, limitando o acesso da população às tecnologias que, eventualmente, sobrevivem à escalada da bancada de pesquisa ao mercado.⁵³²

A prática de patentes de bloqueio pode representar em um ato isolado de uma empresa detentora de todas essas patentes, ou então, por meio de um grupo de empresários que adotem como estratégias para limitar a concorrência a fixação de preços de mercado dos bens patenteados, ou mesmo a divisão desses mercados, eliminando os rivais que não possuem condições de participar dessas invenções.

⁵³¹ Conforme notícias do STJ, disponível em: http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/%C3%9Altimas/Confirmada-decis%C3%A3o-que-negou-extens%C3%A3o-de-patente-de-soja-transg%C3%AAnica-da-Monsanto. Acesso em 30 mai. 2015.

⁵³² MENDES, Dany Rafael Fonseca; OLIVEIRA, Michel Angelo Constantino de; PINHEIRO, Adalberto Amorim. As patentes de segundo uso e de formas polimórficas e o Projeto de Lei nº 5.402/2013. **Revista Eletrônica do Mestrado em Direito da UFAL**. v. 5, n. 2 (2014), p. 29-46, jul/dez 2014. Disponível em <<http://www.seer.ufal.br/index.php/rmdufal>>. Acesso em 22 abr. 2015.

Nas duas hipóteses, é possível identificar ilícitos concorrenciais e até a clássica configuração de cartéis, pois é evidente a reunião de empresários em benefício próprio em detrimento de outros agentes do mercado. “Se o portfólio de patentes de apenas uma empresa pode ter o potencial para eliminar a competição, o risco de formação cartel é aumentado quando diversas empresas licenciam mutuamente seus portfólios em um pool de patentes.”⁵³³

O *pool* de patentes caracteriza-se como um acordo entre diversos detentores de patentes, administrado por uma mesma personalidade jurídica, criada, ou não, para a captação e partilha de *royalties*, e para que esse conjunto de patentes seja licenciado como um pacote para terceiros.

Os contratos de licença de patentes podem ser utilizados como uma forma de restrição do mercado a novos concorrentes que estarão excluídos das relações tecnológicas exploradas pelas empresas parceiras.

Nesse sentido, destaca o posicionamento de Kátia Regina do Valle Freitas Pinto, em sua tese de doutorado apresentada à Universidade Federal do Rio de Janeiro:

Um possível efeito anticompetitivo desse tipo de arranjo é o fato dele desencorajar, em alguns casos, o investimento em P&D, o que prejudica a inovação. Por um lado, em um *pool* de empresas cujos membros são obrigados a licenciar aos demais as tecnologias presentes e futuras a um preço mínimo, pode haver uma redução nos incentivos para investimentos em P&D. Isso ocorre porque, nesse caso, como as firmas deverão dividir com o *pool* os êxitos relacionados a novas tecnologias ou melhoramentos, as demais participantes tendem a agir como *free riders*. Por outro lado, os benefícios desse tipo de arranjo a serem considerados envolvem a exploração de economias de escala e a integração de capacidades complementares de seus membros.⁵³⁴

É fato que nem sempre esses acordos caracterizam-se como atos abusivos, ou até mesmo como hipóteses de bloqueio, pois podem configurar-se como eficientes e pró-competitivos.

Ao tratar, tanto de licenças cruzadas, quanto dos *pools* de patentes, o *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* do Departamento de Justiça americano, reconheceu que elas podem promover a competitividade, na medida que possam integrar as tecnologias, reduzindo os custos de transação e posições de bloqueio de patentes.⁵³⁵

⁵³³ SILVA, Denise Freitas. Pools de Patentes: Tópicos Relevantes para Defesa do Interesse Público. **Revista de Direito Econômico e Socioambiental**. Curitiba, v. 4, n. 1, p. 1-34, jan./jun. 2013. Disponível em: <http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/direitoeconomico>. Acesso em 03 mai. 2015.

⁵³⁴ PINTO, Kátia Regina do Valle Freitas. **Integração entre Propriedade Intelectual e Defesa da Concorrência: O Licenciamento de Patentes no Brasil**. Rio de Janeiro, 2009, 209 p. Tese (Doutorado em Economia) – Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp092888.pdf>. Acesso em 05 abr. 2014, p. 95.

⁵³⁵ Conforme interpretação própria do texto original presente no item 5.5 do *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*: Cross-licensing and pooling arrangements are agreements of two or more owners of different items of intellectual property to license one another or third parties. These arrangements may provide procompetitive benefits by integrating complementary technologies, reducing transaction costs, clearing blocking

Assim, a inclusão de patentes de bloqueio pode caracterizar uma prática de ato abusivo e ensejar em diferentes ilícitos concorrenciais, pela fixação de preços e divisão de mercados, porém, vale destacar que a análise dessas situações deve levar em consideração a intenção dos agentes e as características do mercado, cujos acordos de patentes estão inseridos.

Um exemplo interessante, a respeito da concentração de patentes entre empresas no Brasil, foi constatado no caso que envolveu as empresas Monsanto do Brasil Ltda. e Syngenta Seeds Ltda, analisado pelo Ato de Concentração n.º 08012.000311/2007-26, julgado pelo CADE.⁵³⁶

O caso concreto compreendeu um Acordo Comercial que estabelecia termos e condições pelos quais a empresa Syngenta teria o licenciamento de patentes e de *know-how* necessário para o desenvolvimento das linhagens e cultivares de soja tolerantes ao glifosato, bem como as multiplicações por intermédio de agentes específicos.

O que motivou a discussão não foi propriamente a venda de sementes, mas sim o fornecimento de tecnologia para as empresas que iriam desenvolver o produto final. De acordo com o parecer Procade, n. 14/2007,⁵³⁷ a redação da cláusula 3ª, especialmente em seu item III, assim como disposições contidas em seu subitem 3.3.1, seria considerada anticompetitiva, uma vez que possibilitaria a vedação pela Monsanto da utilização de multiplicadores que viessem a produzir ou comercializar sementes de soja com tolerância ao glifosato que não contivessem a tecnologia Monsanto.

A decisão do CADE no processo mencionado foi pela aprovação do contrato de licença com restrições, devendo as partes incluir no Acordo Comercial a permissão para a empresa Syngenta de firmar acordos comerciais similares com terceiros.

No exemplo exposto, foi demonstrado que a liberdade de contratar acabou sendo violada por uma prática abusiva de natureza contratual, impedindo novas contratações e vinculando novas pesquisas e patentes apenas às partes contratantes.

C) Recusa de licenciamento

Outra questão controversa relacionada ao abuso de patentes está na prática dos seus titulares em não conferir, deliberadamente, o licenciamento àqueles que têm interesse em

positions, and avoiding costly infringement litigation. By promoting the dissemination of technology, cross-licensing and pooling arrangements are often procompetitive. **Op. cit.**

⁵³⁶ Disponível nas jurisprudências do CADE: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000280341635.pdf>. Acesso em 26 mar. 2015.

⁵³⁷ Disponível nas jurisprudências do CADE: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000278051491.pdf>. Acesso em 26 mar. 2015.

explorar a tecnologia, ou então, oferecem licenças a preços exorbitantes, o que acaba por excluir as empresas interessadas na tecnologia oferecida, pelo baixo retorno que o investimento no licenciamento poderá proporcionar aos interessados.

Em geral, não se pode interferir deliberadamente no direito de exploração dos titulares de bens da Propriedade Industrial, tampouco na sua liberdade de contratar ou não, pois receberam os ativos intangíveis na condição de monopólio legal, podendo livremente autorizar ou não a exploração desses bens por terceiros. Desse modo, não existe nenhum dever específico ou genérico, por parte daquelas empresas detentoras de patentes, em conceder licenças sobre estas àqueles com quem não têm quaisquer relações comerciais.

Tal questão se mostra delicada, conforme debatido em tópico anterior, pois interfere diretamente na liberdade de contratar que o titular da patente possui com relação a terceiros, sejam estes seus concorrentes diretos ou não. Ainda, em geral, a recusa de licenciar pode encontrar elementos justificadores que não caracterizam qualquer abuso de direitos, respaldada em questões comerciais, tal como destaca Brancher:

A recusa pode se justificar igualmente pelo receio de o inovador ter sua tecnologia apropriada indevidamente após o licenciamento. Ou ainda o motivo poderia ser pelo fato de que, em se apresentando como o único detentor da tecnologia, o monopólio econômico seja a melhor forma de obter o retorno do investimento em P&D que lhe trouxe sérios riscos e ainda custará um tempo e grande economia de escala para ser amortizado.⁵³⁸

Corroborando o entendimento do citado autor, o CADE manifestou no caso Instituto Radiológico Bento Gonçalves – RS v. Sociedade Dr. Bartholomeu Tacchini, julgado em 2009 que:

A jurisprudência brasileira, formulada com o julgamento da AP N. 159/88 e ratificada recentemente no PA n. 42/92 admite a recusa de venda desde que não configurada a tentativa de dominação de mercado ou eliminação da concorrência, haja vista que se faz necessário considerar razoabilidade da conduta do agente econômico do ponto de vista de sua estratégia comercial.⁵³⁹

Isso implica reconhecer que, sempre que houver a imposição de uma licença de forma compulsória ao titular da patente, haverá uma interferência, não só na motivação para a realização de novas pesquisas, bem como na sua liberdade de escolha de seus parceiros comerciais.

⁵³⁸ BRANCHER, Paulo. *Ibidem*, p. 151.

⁵³⁹ Voto do Conselheiro relator, Carlos Ragazzo: Disponível nas jurisprudências do CADE: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000442581031.pdf>. Acesso em 26 mar. 2015.

Em virtude disso, Monteiro alerta que se deve entender que o direito da concorrência só deve interferir na liberdade de conceder licenças sobre bens da propriedade Industrial “em situações marcadamente excepcionais, ou para manter o diapasão, em ‘circunstâncias excepcionais’ e devidamente justificadas.”⁵⁴⁰

A contratação compulsória somente poderá ser imposta àqueles a quem o titular da patente não a fez de forma discricionária, quando não for verificada alternativa economicamente viável para a exploração da atividade econômica, tendo como claro benefício ao mercado e aos consumidores.⁵⁴¹

Desse modo, o que poderá ser considerado como ato abusivo não é a simples recusa de contratar, mas sim, as intenções que motivam essa recusa no sentido de prejudicar deliberadamente o mercado e os consumidores, conforme destaca Brancher:

O problema não está baseado no fato de que a recusa ao licenciamento ou ao acesso à tecnologia ser algo ilegítimo ou ilegal, pois poderia parecer uma restrição ao monopólio legal obtido em todo o contexto de proteção à inovação tecnológica necessária para o desenvolvimento econômico. O problema reside, em verdade, nos efeitos que essa determinada atitude pode ocasionar à concorrência e, em última instância, ao consumidor.⁵⁴²

A abusividade do exercício de direitos da patente está no ato de poder do seu titular que apresenta recusa imotivada de contratar, sem qualquer justificativa plausível ou até mesmo exigindo contraprestações imotivadas, ou ainda cobrando preços exorbitantes. Essas práticas deverão caracterizar conduta anticoncorrencial prevista nos incisos XI e XII, do §3º, do artigo 36, da Lei 12.529.⁵⁴³

Importante destacar que a recusa de contratar não se limita apenas a um ato negativo do titular da patente na aceitação de licenciar com outros empresários, mas também na exigência de práticas e condições injustificáveis.

Tal posicionamento não está inserido apenas na legislação antitruste brasileira, mas também confirmado em entendimento da Comissão Europeia, tal como destaca MONTEIRO: "A Comissão pronunciou-se neste sentido quando na decisão *Deutsch Post* considerou como

⁵⁴⁰ MONTEIRO, Luis. *Ibidem*, p. 154.

⁵⁴¹ Nesse sentido, SALOMÃO FILHO, Calixto. Explica: De forma muito sintética e abreviada, pode-se dizer que a compulsão consiste na determinação das condições essenciais do negócio por uma das partes contratantes, em decorrência da inexistência de alternativa economicamente viável para a outra parte. **Direito da Concorrencial**, p. 500.

⁵⁴² BRANCHER, Paulo. *Ibidem*, p. 150-151.

⁵⁴³ Art. 36, §3º, XI e XII: recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentre das condições de pagamento normais aos usos e costumes comerciais; dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento das relações comerciais de prazo indeterminado em razão de recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e condições comerciais injustificáveis ou anticoncorrenciais.

recusas não só as manifestações puras nesse sentido, mas igualmente, a sujeição da aceitação a termos objectivamente desrazoáveis".⁵⁴⁴

Desse modo, para que fique caracterizada a recusa de contratar como prática abusiva, deve estar evidente a prática de atos abusivos, no sentido de impedir o concorrente de se desenvolver no mercado, tal como destacado por Ferrar Jr.:

(...) os impedimentos de que aqui se trata apontam para situações de domínio que garantem a certos agentes formas de supremacia ou na criação e produção de tecnologias, ou no uso intensivo de propaganda capaz de privilegiar marcas, inventos, patenteados ou não etc., de modo a engendrar atos ou práticas abusivas.⁵⁴⁵

Em caso prático, de natureza análoga, julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, processo n.º 0533119-02.2011.8.21.7000, cujo trânsito se deu em 22/10/2014, os desembargadores reconheceram a prática de concorrência desleal da empresa Lebon Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda. por negativa em contratar com Almir Moojen Nacul e a empresa Biomedical Comércio Ind. Importação e Exportação de Produtos Médicos.⁵⁴⁶

Nesse caso específico, a empresa Lebon Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda., titular da patente de produto farmacêutico, “*New Plastic*”, celebrou contrato de produção e comercialização desse produto pelo prazo de 05 anos com a empresa Biomedical Comércio Ind. Importação e Exportação de Produtos Médicos.

Após o vencimento do prazo, a empresa titular do produto modificou seu registro na ANVISA, alterando o nome do produto para “*Art Safe*”, mas sem modificação na fórmula.

Com essa alteração, a empresa titular do produto apresentou uma série de exigências para a empresa contratada, negando-se a renovar o contrato de produção. Tal atitude foi reconhecida pelo tribunal como ato de concorrência desleal, tal como destaca o voto do Relator Guinther Spode: “A ação, como já referido, é de concorrência desleal. Afastada a possibilidade

⁵⁴⁴ MONTEIRO, Luis. *Ibidem*, p. 155-156.

⁵⁴⁵ FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. **Propriedade Industrial e Defesa da concorrência**. Disponível em <http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/96>. Acesso em 12 de setembro de 2014.

⁵⁴⁶ Ementa do Julgamento. **AGRAVO. CONTRATO DE PRODUÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. USO ESTÉTICO E REPARADOR. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. limites AO DIREITO POTESTATIVO.** A função social dos contratos veda que a sua interpretação imponha o exercício abusivo das próprias razões. Função social do contrato que determina se atente aos desígnios metaindividuais dos contratos afastando-se do exercício potestativo do direito que emerge do contrato. Condições de exercício do contrato devem estabelecer trocas justas sem atentar à sua função social (princípio da socialidade do contrato – art. 461, C. Civil). Disponível em: <http://www.tjrs.jus.br/busca>. Ver processo n.º 0533119-02.2011.8.21.7000. Acesso em 11 set. 2014.

de lesão desleal à concorrência não vejo motivo para que se mantenha vedada a industrialização do produto.⁵⁴⁷

Nesse caso específico, a contratação acabou sendo realizada de forma compulsória, entretanto os efeitos da decisão foram levados ao conhecimento do CADE, pois tratou de disputa entre dois empresários. Vale destacar que, em todos os casos em que o licenciamento compulsório de patentes for determinado, seja pela autoridade judicial ou mesmo pela autoridade administrativa de repressão à concorrência, cabe ao INPI a obrigação de impor essa penalidade, por ser sua atribuição exclusiva.

Vale destacar também que nem sempre o licenciamento compulsório pode ser adotado como regra geral, mas apenas em situações excepcionais em benefício do mercado, ou no caso de concorrência desleal como coibição ao ato de abuso de poder.

Ainda, ao apresentar razões que permitem a contratação compulsória sobre bens da Propriedade Intelectual, Sampaio ressalta que essa medida seria mais aceitável do que a propriedade corpórea, devido à natureza não excludente desses direitos, não ocorrendo necessariamente uma redução dos padrões de inovação, pois a contratação não ocorreria de forma gratuita.⁵⁴⁸

Exemplo em sentido contrário ocorreu no Ato de Concentração 47/95, julgado pelo CADE, em 15 de dezembro de 1997, no qual aquele órgão administrativo apreciou a aquisição da SARSA (Laboratórios Silva Araújo S/A) dos ativos da empresa Merrell Lepetit Farmacêutica e Indústria Ltda., todas produtoras e comercializadoras de produtos farmacêuticos.

Essa incorporação de empresas no Brasil era na realidade o resultado de uma fusão mundial das divisões farmacêuticas da Hoechst AG e da Dow Chemical Co., das quais as empresas brasileiras eram representantes, o que impactaria no mercado relevante de produtos de 8 (oito) classes terapêuticas.

A preocupação com essa incorporação exposta no relatório voltava-se para a análise do mercado e para o fato de que a empresa Hoechst AG era detentora dos direitos de uma molécula de dipirona de reconhecida eficiência no mercado, como destacado:

b) tendo a Hoechst AG sintetizado originalmente a molécula de dipirona, seu padrão de qualidade alcança os níveis mais altos conhecidos

⁵⁴⁷ Idem. Vale ressaltar que a solução para o problema apresentado pelas partes não vislumbrou a abusividade da exploração da patente do produto farmacêutico, mas sim na função social do contrato, entretanto, o reconhecimento da abusividade contratual serve como mecanismo de ilustração adequado às hipóteses de negativa de realização de contratos de licenciamento.

⁵⁴⁸ cf. SAMPAIO, Patricia. *Ibidem*, p. 175-176.

internacionalmente, sendo esse padrão de qualidade indispensável principalmente para a produção da apresentação na forma injetável, razão pela qual a Hoechst AG tornou-se praticamente a única fabricante para essa forma de apresentação.⁵⁴⁹

A solução encontrada pelo CADE foi a aprovação, por unanimidade, do ato de concentração entre as empresas, entretanto impôs limites ao mesmo, com reflexos inclusive nos contratos de transferência de tecnologia a cargo do INPI.⁵⁵⁰

Vale destacar, porém, o trecho do voto do conselheiro Paulo Dyrceu Pinheiro, com relação à contratação com terceiros:

5.6 O recurso do licenciamento ou qualquer forma de cessão voluntária de direitos sobre marcas comerciais como instrumento de política de concorrência, com fulcro no artigo 58 da Lei 8.884/94, deve ficar reservado para situações de clara dominação de mercado, exclusão ou eliminação de competidores efetivos ou potenciais através da elevação das barreiras à sua entrada no mercado e outras formas de lesão potencial à concorrência (...)⁵⁵¹

Conclui-se então que a recusa de contratar direitos da propriedade industrial somente será caracterizada como um ato abusivo e um ilícito concorrencial, quando estiverem presentes

⁵⁴⁹ Relatório: Disponível nas jurisprudências do CADE: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000156841507.pdf>. Acesso em 26 mar. 2015.

⁵⁵⁰ EMENTA:20.08.97 - O Plenário, por unanimidade, decidiu reconhecer que o Ato é passível de aprovação sob condições, seguindo proposta do Conselheiro Relator, o Plenário decidiu ainda, converter o julgamento em diligência, com vista a definir, no prazo máximo de trinta dias prorrogável a critério do Conselheiro Relator, as condições de aprovação do Ato. Para tanto, o Plenário indicou os seguintes aspectos principais como objeto das diligências a serem conduzidas pelo Conselheiro Relator junto às Requerentes e a outras entidades e órgãos públicos: a) comportamento dos preços de produtos relevantes; b) viabilidade da fabricação no Brasil do princípio ativo de produtos relevantes; c) comportamento e justificativa dos preços de importação das matérias-primas de produtos relevantes; d) possibilidade de aplicação de normas sobre denominações genéricas a produtos relevantes (Ministério da Saúde); e) contratos de transferências de tecnologia e outros aspectos da competência do INPI; f) benefícios para o consumidor brasileiro resultantes dos esforços de P&D para o lançamento de novos fármacos e medicamento 12.11.97 - Ata 61ª - Determina a prorrogação por 40 dias, a contar de 07 de novembro de 1997, do prazo para conclusão das diligências sobre as condições de aprovação do Ato de Concentração 03.12.97 - Ata 63ª - O Plenário, por unanimidade, aprovou o termo de Compromisso de Desempenho nos termos do voto do relator Plenário, por unanimidade, decidiu ainda: a) determinar gestões junto ao Ministério da Saúde para colaborar análise de eventuais proposições voltadas a reduzir o período de aprovação e obtenção de registro de novos medicamentos ingressante no país, vez que a demora em obtê-los foi identificada como uma das barreiras institucionais de entrada, que inibem a competitividade desse mercado; b) oficiar ao Ministério da Saúde, especificamente à Secretaria de Vigilância Sanitária, comentando quanto à conveniência de passar a exigir dos demais laboratórios fabricantes de medicamentos à base de dipirona, especialmente em forma injetável, laudos complementares de qualidade de produtos fabricados com a matéria-prima oriunda da China e da Índia; c) solicitar à Secretaria de Comércio Exterior do MICT que examine a conveniência de se adotar eventuais medidas compensatórias das ineficiências representadas pelas importações crescentes de insumos farmacêuticos a baixos preços, mas possivelmente fora dos padrões mínimos de qualidade e produtividade condizentes com a abertura do mercado nacional e com os interesses do consumidor brasileiro, e d) oficiar e encaminhar à Secretaria da Receita Federal cópia do termo do compromisso de desempenho firmado com as Requerentes, esclarecendo que, com o referido documento, o CADE não estará homologando como preço justo de mercado o preço de transferência decidido unilateralmente pela HMR. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/Default.aspx?e142c252a3798dad8>. Acesso em 26 mar. 2015.

⁵⁵¹ Voto do Conselheiro: Disponível nas jurisprudências do CADE: http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000156851833.pdf. Acesso em 26 mar. 2015.

alguns requisitos, tais como o poder de mercado do titular da patente, a inexistência de justificativas para a recusa e o fato dessa recusa poder se mostrar como eficiente e capaz de eliminar a concorrência e prejudicar os consumidores em geral.

D) Venda casada no licenciamento de patentes – Licença casada.

A prática de vendas de produtos de forma conjunta, ou casada, encontra, no ordenamento jurídico, diferentes regulamentações, seja sob a ótica de proteção ao consumidor⁵⁵², bem como sob a ótica do mercado, uma vez que pode ser considerada como uma prática de restrição ou eliminação da concorrência.⁵⁵³

Para Forgioni, a venda casada se caracteriza nas situações “em que um sujeito subordina a venda de um bem (produto principal, produto subordinante ou *tying product*) à aquisição de outro, ou à utilização de um serviço (produto ou serviço vinculado, subordinado ou *tied product*)”⁵⁵⁴, ou mesmo a vinculação de prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem.

É relevante esclarecer também que nem toda venda de bens em conjunto, complementares ou não, caracteriza a venda casada como um ato anticoncorrencial. Ao contrário, em muitas situações, a venda casada representa uma vantagem, tanto aos empresários, quanto aos consumidores, pois pode caracterizar uma economia de custos e redução de preços.

Como exemplo, cita-se o caso dos modernos aparelhos de telefonia celular, chamados *smartphones*, ou mesmo outros aparelhos de informática, como *notebooks* ou *tablets*. Há neles uma grande quantidade de *tecnologias* e programas cuja comercialização em conjunto é desejada pelos consumidores. Em todos esses produtos, haverá uma grande concentração de diferentes produtos (softwares) sendo comercializados por intermédio de uma única venda e até mesmo de serviços de assistência técnica que serão atrativos àqueles a quem se destinam, implicando em eficiência comercial ao empresário que os coloca no mercado, e representando, inclusive, uma diminuição do custo de cada produto (pois, se fossem vendidos separadamente implicaria em um aumento de preços).

Nesse sentido, Salomão Filho alerta para o fato de que existe uma relação de venda casada que se mostra natural nas relações mercadológicas que não impõe produtos indesejados

⁵⁵² Tal como previsto no inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a venda casada uma prática abusiva.

⁵⁵³ Tal como previsto no inciso XVIII do artigo 36 da Lei de Defesa da Concorrência, considerando o ato como infração à ordem econômica.

⁵⁵⁴ FORGIONI, Paula. **Direito Concorrencial e Restrições Verticais**, p. 245.

aos consumidores, nem tampouco confere vantagens ao empresário, ao contrário, em algumas situações, a ausência dessa modalidade de venda de bens pode representar um prejuízo aos consumidores e ao mercado, pois implicaria em um aumento de custos de forma injustificada:

Venda casada não é só aquela em que é obrigatória a compra dos dois produtos em conjunto. Ela também reside quando o preço cobrado pelo produto vendido separadamente é exorbitante, isto é, não corresponde nem aproximadamente ao acréscimo de custo causado ao vendedor pela separação dos produtos. Nesse caso a coerção não é jurídica, mas, sim, econômica. O consumidor sente-se constrangido a comprar os produtos em conjunto para evitar o prejuízo decorrente da compra separada do produto que lhe interessa.⁵⁵⁵

A prática de vendas casadas encontra, desse modo, uma justificativa pró-competitiva, baseada em economia de custos de transação gerada pela conjugação dos bens, bem como no fato de que o empresário que está comercializando os produtos possa manter um controle de qualidade destes, no chamado *aftermarket*⁵⁵⁶, ou de se seguir eventuais exigências técnicas impostas por fornecedores.

Tal afirmativa implica reconhecer que, sob o aspecto anticoncorrencial, a venda casada somente poderia ser considerada ilegal quando representasse a alavancagem de poder de mercado de um produto com relação ao outro que está sendo vendido, especialmente quando o vendedor possua posição dominante em pelo menos um dos mercados dos bens comercializados, bem como possa representar um meio para elevação dos preços dos produtos de forma abusiva, permitindo ao empresário um ganho considerável no retorno de seus investimentos, muito acima de seus concorrentes.

Nas palavras de Gaban e Domingues,

Para a caracterização da prática de venda casada como infração antitruste, é necessário que, além da vinculação da aquisição de um bem ou serviço a outro, não haja justificativas plausíveis, ou racionalmente econômica, que fundamente tal posicionamento.⁵⁵⁷

Esse mesmo raciocínio geral sobre a venda casada também se aplica quando esta envolve os bens da Propriedade Industrial. No caso especial das patentes, a venda casada estaria

⁵⁵⁵ SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito Concorrencial**, p. 527.

⁵⁵⁶ Sobre o controle de qualidade, destaca BRANCHER, Paulo: “O controle de qualidade é outra justificativa utilizada como eficiência alcançada, principalmente quando a agregação envolve venda de produto e prestação de serviço posterior (o chamado *aftermarket*). Vincular a substituição de peças e a prestação de serviço ao próprio fabricante é uma forma de garantir a boa *performance* do produto, além de evitar que o uso de produtos ou serviços complementares de baixa qualidade afetem a marca do equipamento adquirido. *Ibidem*, p. 162.

⁵⁵⁷ GABAN, Eduardo; DOMINGUES, Juliana. *Ibidem*, p. 148.

diretamente relacionada ao seu licenciamento, implicando na obrigação do licenciado de adquirir mais de uma patente por meio de uma única licença.⁵⁵⁸

Essa modalidade, inclusive, acaba se confundindo com a prática de recusa de licenciamento, pois o titular da patente pode se recusar a contratar com o interessado, caso este não queira adquirir todas as patentes que não tenham qualquer relação de complementariedade entre si.

Ressalta-se, novamente, que é indispensável demonstrar o poder de mercado do licenciador, pois que, em diferentes casos, licenciadores procuram ofertar seus produtos em conjunto com outros, entretanto, se esse mercado não lhe for exclusivo, ou se houver a possibilidade de diferentes escolhas pelos licenciadores, não será possível caracterizar a prática como ilícita.

Brancher destaca que esse poder de mercado foi tratado durante muitos anos, pela jurisprudência americana, como um ilícito *per se*, ou seja, que o poder de mercado seria presumido, todas as vezes que a sua prática fosse detectada. Informa que tal posicionamento somente sofreu modificações a partir do julgamento do caso *Jefferson Parish Hospital Dist. V. Hyde*, que, mesmo não envolvendo licenciamento de patentes, acabou sendo importante pela criação de critérios, pela Corte americana, para os efeitos da violação em casos de venda casada, quais sejam: “(...) (a) deve haver dois produtos; (b) ambos os produtos devem estar agregados; (c) o vendedor deve deter poder de mercado em relação ao primeiro produto; (d) um volume razoavelmente considerável de relações comerciais deve ser afetado com a venda casada”⁵⁵⁹

Nesse mesmo sentido, ao tratar do pacote de licenças, o item 5.3 do *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, entendeu que o licenciamento de vários itens de propriedade intelectual em uma única licença ou grupo de licenças relacionadas, pode ser uma forma de arranjo se o licenciamento de um produto o condiciona à aceitação da licença de outro. O pacote de licenças poderia aumentar a eficiência em algumas circunstâncias, mas, se uma licença do pacote constituir uma venda casada, as agências americanas irão avaliar os seus efeitos competitivos sob os mesmos princípios que se aplicam a outros acordos de subordinação.⁵⁶⁰

⁵⁵⁸ LILLA, Paulo. Apresenta a seguinte definição sobre as licenças casadas: “(...) a licença casada pode ser definida como a obrigação pela qual o licenciante condiciona o licenciamento de um direito de propriedade intelectual ou tecnologia à aquisição de um produto ou serviço pelo licenciado.” Ibidem, p. 174.

⁵⁵⁹ BRANCHER, Paulo. Ibidem, p. 165.

⁵⁶⁰ Tradução própria e não literal do trecho: Package licensing--the licensing of multiple items of intellectual property in a single license or in a group of related licenses--may be a form of tying arrangement if the licensing of one product is conditioned upon the acceptance of a license of another, separate product. Package licensing can be efficiency enhancing under some circumstances. When multiple licenses are needed to use any single item of intellectual property, for example, a package license may promote such efficiencies. If a package license

Deve-se lembrar também que, em matéria de licenciamento de patentes, a venda casada nem sempre é considerada como abusiva, especialmente se as diferentes patentes forem complementares entre si. Portanto, a venda casada de patentes somente irá revestir-se da condição de abusividade, quando caracteriza uma restrição à liberdade de contratar do interessado, impondo, além da patente principal, o licenciamento conjunto de tecnologia diversa, que não lhe trará qualquer benefício.

No caso das patentes, seu licenciamento conjunto também pode promover a integração de tecnologias complementares, reduzindo assim os custos de transação e até mesmo tecnológicos, pois podem representar conhecimentos complementares.

Exemplo interessante pode ser destacado nos Estados Unidos, no caso *U.S. Philips Corp. v. International Trade Commission*, em que foi discutida a legalidade de um pacote de licenças patenteadas da Philips, para a fabricação de CDs. O Tribunal de Apelações para o Circuito Federal concluiu que o pacote de licenças em questão não era uma forma de uso indevido de patentes, não caracterizando ato abusivo⁵⁶¹. Entendeu aquela corte que os licenciados não teriam sido forçados a adquirir as licenças não essenciais, descartando a prática como anticoncorrencial.

No Brasil, em caso análogo sobre programas de computador, o CADE, no processo administrativo n. 08012.001182/98-31, também concluiu não haver prática de venda casada anticoncorrencial envolvendo o licenciamento de software pela empresa Microsoft Informática Ltda.

No caso específico, a empresa Paiva Piovesan Engenharia & Informática Ltda., fabricante do programa de gerenciamento financeiro, “Finance for Windows”, protocolou, em 05 de março de 1998, denuncia perante a Secretaria de Direito Econômico, alegando, dentre outras coisas, que a inclusão do programa de gerenciamento financeiro, “Microsoft Money”, no pacote de aplicativos, “Microsoft Office for Small Business” (MOSB), caracterizaria venda casada.

Em seu voto, o Conselheiro Thompson Andrade enfatizou as vantagens aos consumidores pela aquisição do produto e a possibilidade de aquisição deste de forma separada, o que excluiu a alegação de venda casada no licenciamento debatido:

constitutes a tying arrangement, the Agencies will evaluate its competitive effects under the same principles they apply to other tying arrangements. *Antitrust Guidelines For the Licensing of Intellectual Property*. *op. cit.*

⁵⁶¹ cf. BRATTACHARYYA, Somnath. U.S. Philips Corp. v. International Trade Commission: Seeking a Better Tie Between Antitrust Law and Package Licensing. **Columbia Journal of Law and Social Problems**. Disponível em: <<http://www.columbia.edu/cu/jlsp/pdf/Spring2007/Bhattacharyya.pdf>>. Acesso em 11 jun. 2015.

Sem dúvida, produtos integrados representam uma inovação vantajosa para os consumidores na medida em que permitem o barateamento dos produtos, já que a ampliação das quantidades vendidas gera ganhos de escala e possibilita a redução das margens unitárias de lucro. Essa tendência se encontra amplamente consolidada nos mercados de softwares, sendo seguida pelos principais ofertantes de diversos aplicativos como Lotus, Corel, dentre outros. A própria Representante Paiva Piovesan Engenharia Informática Ltda. apresentou nos autos documentação onde comunica planos de venda de pacotes integrados.

No presente caso, não houve imposição de compra dos pacotes. O Money 97, ao preço de R\$ 60,00, podia ser comprado isoladamente, contra o preço de R\$ 520,00 do pacote Office SBE, com o Money. Assim, conforme enfatizado pela SEAE e SDE, não se verificam no presente caso as condições necessárias para a caracterização de venda casada.⁵⁶²

Mesmo que o exemplo do julgado brasileiro não esteja relacionado a patentes, é possível notar que, tanto o órgão de defesa da concorrência nacional, quanto os norte-americanos exigem a caracterização do ilícito concorrencial e da prática de abusividade, por parte do licenciante. Se o contrato não vislumbrar uma integração econômica entre os participantes que se mostre harmônica, no sentido de que as tecnologias se complementam e são necessárias para a sua própria implementação, haverá nítida vantagem do licenciador para o licenciado.

Eleger critérios para identificar a prática de vendas casadas nos contratos de licença de patentes não é um processo fácil, cuja solução está na aplicação da chamada regra da razão.

Essa regra considera que as ilicitudes das práticas restritivas, sejam elas horizontais ou verticais, estão vinculadas, de um lado, ao dano potencial, que faz surgir nas relações concorrenciais e de outro, eventuais eficiências que o crescimento e a coordenação empresarial oferecem ao próprio mercado.

Desse modo, a inquirição da existência do ilícito concorrencial deve se pautar por elementos razoáveis entre a concorrência legítima e a ilegítima. A regra da razão, portanto, “traduz-se em instituto imprescindível para a hermenêutica e subsunção da legislação antitruste, sendo o marco divisor da licitude ou ilicitude das cláusulas restritivas e das condutas infratoras no devido processo competitivo.”⁵⁶³

⁵⁶² Voto do Conselheiro: Disponível nas jurisprudências do CADE: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000396351609.pdf>. Acesso em 30 mar. 2015.

⁵⁶³ FIGUEIREDO, Leonardo. *Ibidem*, p. 293.

E) Compromissos de não suscitar nulidade da patente e de exclusividade e não concorrência (*exclusive dealing*).

Tais compromissos têm natureza contratual e a finalidade de criar uma relação de maior intimidade com as partes contratantes, de forma a garantir maior segurança e eficiência na relação mercadológica.

Em geral, as cláusulas de exclusividade e não concorrência, ou *exclusive dealing*, são consideradas aquelas em que o distribuidor (ou varejista) concorda com a venda de produtos somente de um fabricante, ficando, portanto, impedido de comercializar produtos de fabricantes concorrentes.

Abbott e Wright destacam que, embora essas cláusulas imponham ao contratante a obrigação de negociar exclusivamente com um único fornecedor, renunciando aos rivais, também podem aparecer, nos diferentes contratos, de forma parcial, envolvendo apenas um determinado percentual ou quantidade de compras.⁵⁶⁴

No caso específico de licenças de patentes, as cláusulas de exclusividade ocorrem quando o licenciante impede o licenciado de vender, distribuir ou utilizar tecnologia dos concorrentes.⁵⁶⁵

A visão inicial desse tipo de cláusula pode trazer em si uma ideia anticompetitiva de abuso de poder econômico do licenciador, mas essas cláusulas também podem representar o contrário, ou seja, um incentivo à transferência de tecnologias entre o licenciante e o licenciado, bem como promover uma exploração mais eficiente da tecnologia pelo licenciado, ou ainda facilitar o controle de vendas para o pagamento de royalties.

Destaca-se que, em muitos casos, essas cláusulas podem refletir uma situação de abuso de poder econômico, prejudicando a concorrência pelo fechamento de mercados e aumentos de custos aos rivais, conforme cita Lilla:

Por outro lado, essas cláusulas de exclusividade podem prejudicar a concorrência intertecnologias ao provocar o fechamento do mercado a terceiros titulares de direitos de propriedade intelectual sob tecnologias alternativas ou substitutas. Podem também aumentar os custos de rivais para

⁵⁶⁴Interpretação própria do trecho: While this technical definition of exclusive dealing requires the buyer to forego all purchases from the rival supplier, one can imagine contracts involving “partial” exclusivity which involve the buyer committing a fixed quantity of purchases or percentage of its total purchases to the supplier in lieu of a “full exclusive.” ABBOTT, Alden F.; WRIGHT, Joshua D. Antitrust analysis of tying arrangements and exclusive dealing. **George Mason University Law and Economics Research Paper Series**. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1145529>. Acesso em 25 mar. 2015, p. 17.

⁵⁶⁵Tradução própria e não literal do trecho: In the intellectual property context, exclusive dealing occurs when a license prevents the licensee from licensing, selling, distributing, or using competing technologies. *Antitrust Guidelines For the Licensing of Intellectual Property*. **op. cit.**

acesso a importantes insumos de produção e distribuição detidos pelos licenciados, reduzindo suas possibilidades de ingresso no mercado, especialmente quando o licenciante estabelecer redes de licenciados exclusivos.⁵⁶⁶

Tal afirmativa implica reconhecer que as relações contratuais que envolvem cláusulas de exclusividade e não concorrência deverão ser analisadas de forma detalhada, pelos órgãos de preservação da concorrência.

Nesse sentido, o *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* oferece uma orientação às autoridades julgadoras no julgamento dessas cláusulas, determinando que estas devem observar se o arranjo: (1) promove a exploração e desenvolvimento de tecnologia do licenciante e (2) Se a prática anticoncorrencial exclui a exploração, o desenvolvimento, ou, de outra forma, a concorrência entre as tecnologias diferentes.⁵⁶⁷

Desse modo, a solução para os casos de análise das cláusulas de exclusividade e não concorrência seria a aplicação da regra da razão, com o objetivo de permitir determinados acordos, em virtude dos efeitos positivos que possam apresentar no mercado.

Por fim, nos contratos de licença, ainda podem surgir situações de abuso de direito, por meio da inserção de cláusulas em que os titulares das patentes imputam aos licenciados o compromisso de não suscitar a nulidade das patentes.

Essas nulidades estão sujeitas a procedimentos administrativos junto ao INPI, cujo prazo de interposição será de seis meses contados do registro da patente, ou judicialmente, durante a vigência do direito de exploração.

Compreende verdadeira violação ao direito subjetivo do contratante, que não pode ser coagido a deixar de exercer um direito pela vinculação a um contrato de licenciamento.

Trata-se, no entender de Carlos Roberto Siqueira Castro, de verdadeira afronta aos direitos fundamentais:

É facilmente perceptível que a denegação de Justiça constitui das violações mais comprometedoras da efetividade de um sistema de direitos humanos, haja visto proclamar o art. 8º da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, que – “todo homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei.”

Constata-se a existência de relação de poder econômico entre o titular da patente e seus licenciados, na proibição contratual de suscitar nulidades, representando verdadeiro ato

⁵⁶⁶ LILLA, Paulo. *Ibidem*, p. 172.

⁵⁶⁷ Tradução própria do trecho: (1) promotes the exploitation and development of the licensor's technology and (2) anticompetitive forecloses the exploitation and development of, or otherwise constrains competition among, competing technologies. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*. *op. cit.*

abusivo, não somente às relações empresariais, mas também ao próprio direito fundamental do licenciado ao acesso ao Judiciário.⁵⁶⁸

Diante do exposto, pode-se concluir que as relações contratuais com cláusulas de exclusividade, ou mesmo com proibição de suscitar nulidades de patentes, têm a função de fortalecer os laços entre os contratantes, para melhor explorar a tecnologia patenteada. Entretanto, esses laços devem ser vistos com restrições, pois podem limitar, direta ou indiretamente, a liberdade no mercado relevante da invenção.

§3º Licenças compulsórias e concorrência

Tal como mencionado anteriormente, as patentes possuem uma função social que se destaca dos demais bens da propriedade industrial, uma vez que estão relacionadas ao próprio desenvolvimento tecnológico humano, no sentido de criar produtos e processos de produção cada vez melhores e aptos para atender as mais diversas necessidades humanas, desde futilidades até mesmo itens indispensáveis à própria sobrevivência.

Essa característica lhes garante uma proteção, não só sob o âmbito da legislação nacional, mas também por meio de diversos tratados internacionais, que visam à sua proteção e à criação de instrumentos para sua exploração efetiva, seja diretamente pelos seus titulares ou por terceiros.

Em nosso ordenamento jurídico, o sistema de patentes apresenta-se como um instituto complementar às políticas públicas, para atender ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, tal como previsto no artigo 5º XXIX da Constituição da República.

Nesse sentido, destaca-se que o artigo 31, do TRIPS (aprovado em conformidade com o Decreto n. 1.355 de 30 de dezembro de 1994), reconheceu a possibilidade de que os membros da Organização Mundial de Comércio concedessem licenças compulsórias a terceiros para explorar patentes em condições específicas, mesmo que contrário à vontade do titular.

⁵⁶⁸ Nesse sentido, destaca UBILLOS, Juan María Bilbao sobre a importância dos juízes como instrumentos de garantia dos direitos individuais: Junto ala mediación legislativa, se ha sugerido una segunda vía de penetración de los derechos fundamentales en el Derecho privado: los jueces, por imperativo constitucional, tomarán en consideración estos derechos a la hora de interpretar las normas de Derecho privado. Es el juez, en desarrollo de su función jurisdiccional el vehículo a través del cual se concentra o materializa esa incidencia de los derechos fundamentales en el Derecho privado. In En qué medida vinculan a los particulares los derechos fundamentales? SARLET, Ingo Wolfgang (org). **Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado**. 3ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2010, p. 274.

Do mesmo modo, a Lei 9.279/96, que trata da regulamentação da Propriedade Industrial, também tratou especificamente do assunto, em sua Seção III, bem como a Lei 12.529, que trata da defesa da concorrência, em seu artigo 38, reconheceu a possibilidade de ser concedida a licença compulsória, por intermédio de recomendação aos órgãos públicos competentes, quando exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público em geral.

Reconhece-se assim que o licenciamento de patentes pode ocorrer de forma voluntária, por meio da oferta de seus titulares, ou mesmo compulsória, quando sua determinação provê de interesses que transcendem os limites do privilégio constitucional da exploração da propriedade por seu titular.

Ao contrário do que se possa imaginar, a licença compulsória não se traduz em um prejuízo para seu titular, representando “uma forma indireta de proteção do direito do titular da patente, cuja finalidade é evitar que seja declarada a caducidade por falta de uso efetivo, nos países em que há obrigatoriedade de exploração sob pena de caducidade.”⁵⁶⁹

A licença compulsória, anteriormente chamada de licença obrigatória, não visa prejudicar o titular da patente, ao contrário, seus direitos serão preservados, pois além da licença ser conferida por tempo determinado, também haverá o pagamento de *royalties* fixados pelo INPI. Apresenta-se, portanto, mais vantajosa do que a caducidade.

Sobre a diferença entre Caducidade e Licença obrigatória, merece destaque a observação de Labrunie:

A caducidade é o cancelamento administrativo do privilégio, tornando a invenção de domínio público, isto é, explorável por qualquer interessado. Ao passo que a licença obrigatória é a substituição do titular da patente, pela autoridade designada, a fim de conceder a um terceiro a autorização de exploração da invenção. Em caso de desacordo entre o titular da patente e o terceiro, a autoridade determinará as condições para a concessão.⁵⁷⁰

A licença compulsória será então um contrato não voluntário firmado entre o licenciador e o licenciado, sendo permitido a este explorar o invento protegido, mediante uma remuneração ao titular.

É importante deixar claro que o contrato compulsório não poderá ser realizado sob qualquer pretexto, pois a Lei da Propriedade Industrial prevê que ele somente ocorrerá: quando o titular da patente licenciada exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico; ou ainda por sua não exploração no território

⁵⁶⁹ DOMINGES, D. G., *op. cit.*, p. 213.

⁵⁷⁰ LABRUNIE, Jaques. Licença obrigatória e caducidade de patentes: as modificações geradas pelo texto de Estocolmo da Convenção de Paris. *Revista da ABPI*. Ano II, n 7, 1993. Rio de Janeiro: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. 1993, p17-18, p. 17.

nacional, por falta de fabricação ou fabricação incompleta, ou ainda falta uso integral do processo; ou quando a comercialização não satisfizer a necessidade do mercado; e nos casos de emergência nacional ou interesse público.

Ainda, o licenciamento compulsório deve ser utilizado apenas como uma medida extrema e excepcional, tal como destacado no artigo 38, da Lei de defesa da concorrência. “Essa ressalva inserida no dispositivo permite concluir que a imposição de licenciamento compulsório como sanção deve obedecer a critério de razoabilidade e proporcionalidade.”⁵⁷¹

Haveria, dessa forma, segundo Barbosa, outro limite para a proteção do privilégio patentário que não apenas o critério temporal, qual seja a proibição da prática de abusos e a sua necessidade de compatibilização com o uso social da propriedade:

(...) no tocante à oportunidade de mercado assegurada com exclusividade pela patente, o privilégio não poder ser abusado, tendo como parâmetro de utilização compatível com o Direito o uso social da propriedade, e estará sujeito às limitações constitucionais à propriedade, ainda que não haja qualquer abuso.⁵⁷²

Reconhece-se assim que as patentes compulsórias teriam a função também de desenvolver a atividade econômica relacionada ao produto licenciado, bem como a redução de custos ao consumidor, e evitar a contrafação da patente, que seria explorada de forma lícita, mesmo que obrigatória. Nesse sentido, destacam-se diversos benefícios da licença compulsória:

Sua concessão também não poderá ser decretada a qualquer tempo, pois que o § 5º do artigo 68 da Lei 9.279/96 estabeleceu que o requerimento somente poderá ocorrer, após decorridos três anos da concessão da patente.

Considerando todas essas circunstâncias que permeiam as patentes, compulsórias, haveria assim dois grupos de situações distintas que envolveriam o licenciamento compulsório de patentes: no primeiro grupo estão os licenciamentos compulsórios de natureza privada, em que o seu deferimento é outorgado em favor de um requerente específico, sendo a licença por abuso de direitos; por abuso de poder econômico; por dependência; e outra em benefício direto do poder público, cuja exploração seguiria os critérios de oferta pública em situações especiais.

Cada uma dessas hipóteses merece uma análise profunda e detalhada, entretanto não faz parte do objetivo do presente trabalho, que irá se ater apenas aos casos em que as licenças compulsórias são deferidas em resposta à prática de atos anticompetitivos, quais sejam, quando caracterizarem abuso de direitos, abuso de poder econômico e por dependência.

⁵⁷¹ LILLA, Paulo. *Ibidem*, 271.

⁵⁷² BARBOSA, Denise. **Tratado de Propriedade Intelectual**, p. 1633.

Justifica-se, pois, nos casos de licenças compulsórias por interesse público, não existe, necessariamente, a prática de um ato de violação ao mercado, ou mesmo se houver, é considerado como elemento secundário na análise do licenciamento⁵⁷³. Essa modalidade, prevista expressamente no artigo 71, da Lei 9.279/96, serve para atender a necessidades originadas de casos relativos à emergência nacional ou interesse público, em que o Estado poderá conceder, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para exploração da patente.

O interesse que prevalece é o público, em virtude de situações que não podem ser previstas pela administração pública e necessitam de uma resposta ágil a determinados problemas sociais.

Assim, fugiria ao tema proposto no presente trabalho a análise aprofundada de esse tema, restando, portanto, a análise das questões relacionadas ao licenciamento compulsório privado, partindo inicialmente de seus procedimentos perante o INPI.

A) Procedimentos administrativos para a concessão de licenças compulsórias.

Antes da análise de cada modalidade específica, vale destacar que todas as licenças compulsórias de caráter privado devem seguir os mesmos procedimentos administrativos no INPI.

O pedido de licença compulsória é formulado especialmente por intermédio de petição em que o licenciado deverá indicar o interesse na contratação, bem como as indicações que o próprio titular da patente oferece, tais como preço, prazo, valores dos *royalties*, limitações territoriais, etc.

Em sua peça o interessado deverá demonstrar que tem legítimo interesse e capacidades técnica e econômica para a realização eficiente do objeto da patente, o qual deverá ser predominantemente destinado ao mercado interno, tal como preceitua o §2º do art. 68, da Lei 9.279/96.

Após recebido o pedido de licença compulsória, o licenciado será intimado a manifestar-se no prazo de 60 dias.

⁵⁷³ Destaca BARCELLOS, Milton: Em caso de concedida de ofício licença compulsória com base no interesse público, esta deverá ser estritamente limitada ao cumprimento do interesse público anunciado, sob pena de exorbitar o próprio fundamento da licença. *Ibidem*, p. 75.

Se não houver qualquer contestação, a proposta será considerada aceita nas condições oferecidas pelo licenciante. Ao contrário, havendo contestação, o INPI irá realizar as diligências que entender necessárias para o julgamento do caso.

Uma vez instruído o processo, o INPI irá decidir sobre a concessão da licença no prazo de 60 dias, cujo eventual recurso administrativo não comportará efeito suspensivo.

Vale destacar que as decisões que outorgarem as licenças compulsórias são conferidas em caráter não exclusivo ao licenciado, impedindo inclusive o sublicenciamento, em conformidade com a redação do artigo 72, da Lei 9.279/96, ficando o licenciado também investido em poderes para agir em defesa da patente.

B) Licenças compulsórias por abuso de direito e por abuso de poder econômico.

A primeira hipótese de constituição de licenças compulsórias para particulares está no reconhecimento de que o titular da patente extrapolou os limites da exploração das patentes, seja sob o aspecto jurídico, ou sob o aspecto econômico, devidamente comprovado por processo judicial ou administrativo.

Sob o ponto de vista jurídico, a extrapolação transcendeu os limites próprios do instituto estabelecidos sob o ponto de vista da responsabilidade contratual, violando os interesses individuais daqueles interessados na exploração das patentes. Ao contrário, sob o ponto de vista econômico, o abuso do poder está relacionado ao equilíbrio do mercado, afetando princípios constitucionais de ordem econômica, com a intenção de dominação por meio da eliminação da concorrência e aumento arbitrários dos lucros.

O abuso de direito e o abuso de poder encontrarão requisitos claramente distintos, tal como destaca Brancher:

(...) Se naquele, há que se pressupor um direito subjetivo, neste o pré-requisito depende da verificação de seu poder dentro de um determinado mercado relevante. Se para a configuração do abuso de direito, a intenção é relevante para determinar sua existência e os danos devem ser comprovados, para o abuso de poder, basta a análise objetiva de existência, pouco importando a intenção do agente, sem a necessária comprovação dos fatos, já que os efeitos poderiam em tese ter sido gerados pela mera atitude do agente.⁵⁷⁴

Independente da comprovação de qualquer uma das formas de abuso, a proteção conferida pelo licenciamento compulsório está relacionada a exploração da patente de forma a

⁵⁷⁴ BRANCHER, Paulo. *Ibidem*, p. 174.

atender à sua função social, beneficiando o desenvolvimento tecnológico e o consumidor, de modo geral.

Nesse sentido, destaca Salomão Filho:

A justificativa para a intervenção estrutural está, sem dúvida, no abuso de direitos patentários, em especial nos setores da indústria nos quais as relações de concorrência e consumo possam ser prejudicadas por conta do exercício abusivo de tais direitos (especialmente nas áreas da Bioquímica, Eletrônica e Tecnologia da Informação). A sensibilidade envolvendo preços e custos finais de aquisição dos produtos patenteados seria um dos primeiros sinais da fragmentação do caráter absoluto dos monopólios proporcionados pelas patentes; no fim do ciclo econômico é que isso seria facilmente detectável, especialmente considerando-se a situação do consumidor final. A ausência total de informação e de acesso a bens considerados essenciais gera grave desequilíbrio no mercado, tornando os produtos simplesmente inacessíveis para várias parcelas da população.⁵⁷⁵

Haverá, dessa forma, a possibilidade de se ensejar no licenciamento compulsório, na esfera privada, sempre que o titular de uma patente abusar do direito que lhe é imanente, seja pela recusa injustificada de contratar; aumento demasiado de preço do produto patentado; entre outros abusos anteriormente destacados neste trabalho.

Vale destacar que para o caso das licenças serem requeridas com base na prática de atos abusivos (de direito ou de poder econômico), também deverá ser anexado ao pedido a comprovação de decisão administrativa ou judicial em que restaram comprovados tais atos.

Isso ocorre pelo fato de que o INPI não tem competência para julgar matérias administrativas ou judiciais, sobre abuso de direito ou de poder econômico, ficando essas competências restritas ao CADE e ao Poder Judiciário.

Denis Borges Barbosa destaca que no caso de licença, por interesse privado para reprimir o abuso de poder econômico, deixará de ser aplicada a exigência da prévia notificação do titular da patente.⁵⁷⁶ Em regra, isso ocorre porque o abuso de poder econômico já está configurando uma hipótese em que o titular da patente está se comportando de forma contrária aos preceitos de mercado.

Haverá assim a necessidade de entendimento harmônico e complementar entre as autoridades de repressão à concorrência e o INPI, uma vez que a cada um reserva-se uma competência específica. Tal fato se explica, porque os titulares das patentes possuem, de forma natural, conforme demonstrado anteriormente, certo poder no mercado pelo direito de exploração exclusiva, portanto, mesmo que uma patente esteja sendo abusada de forma

⁵⁷⁵ SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito Concorrencial**, p. 358.

⁵⁷⁶ BARBOSA, Denise. **Tratado da Propriedade Intelectual**, p. 1640.

econômica, é necessário que esse abuso tenha como objeto dominar parcela substancial do mercado relevante, o que somente pode ser verificado pelo CADE.

Nesse sentido, o Ministério da Saúde realizou, em 1999, uma Consulta Prévia, nº 0031/1999, ao Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE), sobre os tipos de condutas que caracterizam violação à ordem econômica e que servem de justificativa para a concessão da licença compulsória.

No voto do conselheiro, Mércio Felsky, é possível extrair o entendimento do CADE de que não é qualquer ato que pode caracterizar o abuso de poder econômico:

A aptidão de uma conduta em produzir tais efeitos está na capacidade do agente econômico de tomar decisões econômicas apesar ou além das leis de concorrências do mercado; o agente econômico que detém essa capacidade é considerado titular de poder econômico. Em sendo assim, a conduta praticada por agente econômico que não detenha poder econômico é considerada uma conduta que não tem aptidão para alcançar os efeitos defesos por lei, e, conseqüentemente, não poderá ser caracterizada como infração à ordem econômica. A caracterização de uma conduta como infrativa à ordem econômica revela, portanto, a existência de poder econômico e o seu exercício abusivo por parte de seu titular.⁵⁷⁷

Para a aplicação da licença compulsória então deverá haver uma ligação entre a causa que deu origem a punição por meio da licença compulsória, uma vez que existem outras formas de punição previstas, atualmente no artigo 38, da Lei 12.529/2011. O ato de poder de mercado deve apresentar como solução viável e razoável a aplicação dessa sanção para o reequilíbrio do mercado.

Implica-se reconhecer que, de todas as causas elencadas como práticas abusivas no §3º do artigo 36, da lei de defesa da concorrência, aquela que mais se aproxima do caso em tela é o açambarcamento ou impedimento de exploração de direitos de propriedade industrial, prevista no inciso XIV. Esclarece-se, portanto, que tal fato não pode ser considerado de forma absoluta.

Analisando a jurisprudência do Tribunal da União Europeia, o jurista português, Luís Pinto Monteiro, elencou diversas situações em que aquele tribunal tem forçado empresas em posição dominante a conceder licenças, apontando seis requisitos para que isso ocorra:

a) Tem de haver uma recusa em conceder a licença sobre direitos da propriedade industrial; b) A empresa que se recusa em licenciar os direitos de propriedade intelectual deve ocupar uma posição dominante no mercado; c) a recusa tem de conduzir à eliminação da concorrência do mercado a jusante; d) o acesso aos direitos de propriedade intelectual em causa tem de ser essencial para a concorrência efectiva no mercado a jusante, porquanto a criação de um

⁵⁷⁷ Voto do Conselheiro: Disponível nas jurisprudências do CADE: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000597351783.pdf>. Acesso em 30 mar. 2015.

produto equivalente não é possível ou só o será a um preço inoportável; e) a recusa deve impedir o aparecimento de um novo produto até então inexistente e para o qual há uma procura potencial ou efectiva do consumidor; f) não apresentação de razões objectivas para a referida recusa por parte da empresa em posição dominante.⁵⁷⁸

Impossível uma análise específica de concessão de licenças compulsórias, com base no abuso de poder econômico, o que dificulta uma análise mais profunda do tema em nosso ordenamento jurídico, uma vez que as constatações serão meramente doutrinárias.

Resta a conclusão de que a aplicação do licenciamento compulsório ocorre como uma forma de punição pela violação das normas constitucionais de proteção ao mercado e da regra especial esculpida no artigo 38 da Lei 12.529/2011, em que o CADE estaria recomendando ao INPI a concessão da licença compulsória, que analisando o escopo da patente, irá concedê-la seguindo os parâmetros da Lei 9.279/96.

C) Licenças compulsórias por não exploração do objeto da patente no território brasileiro, falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, a falta de uso integral do processo patenteado, ou comercialização que não satisfaz as necessidades do mercado.

As licenças compulsórias que forem concedidas, com relação à falta de exploração do produto em território nacional, também partem de fundamento relacionado ao abuso de poder econômico, porém, neste caso, é necessário fazer estudo separado, uma vez que existem elementos específicos que se destacam.

Inicialmente vale destacar que essa modalidade de licenciamento também se enquadra como uma proteção ao titular da patente, uma vez que outro caminho para a coibição dos atos de falta de exploração da propriedade industrial seria a declaração de caducidade, que ocorreria quando a exploração é inexistente, restando clara a falta de interesse do titular.

A aplicação dessa modalidade de licenciamento encontra limite temporal inexistente na modalidade anterior, uma vez que o §5º do artigo 68 da Lei 9.279/96, só permite essa requisição ao INPI, após o prazo de três anos da concessão da patente, o que representa certa tolerância com os titulares das patentes, que demandam tempo para organizar todo o parque industrial e logística, até que o produto patenteado possa chegar ao consumidor final.

Somente vencido esse prazo, seria possível o licenciamento compulsório, que, de uma forma geral, também se mostra como uma maneira de beneficiar, tanto aqueles que demonstram capacidade de exploração, quanto aquele que está atuando de forma a impedir sua exploração, por mera inatividade concorrencial, ou seja, com a intenção de prejudicar seus concorrentes,

⁵⁷⁸ MONTEIRO, Luis. *Ibidem*, p. 153.

uma vez que o pagamento pelo acesso a essa tecnologia será obrigatório, tal como já destacado anteriormente.

No universo do Direito da Concorrência, a ausência de exploração de patente, dentro do prazo de sua vigência, pode ser caracterizada como impedimento do concorrente às fontes de tecnologia, ou então, como açambarcamento. Condutas estas consideradas anticompetitivas, previstas respectivamente, nos incisos V e XIV, do artigo 36, da Lei 12.529/2011.

O açambarcamento ou impedimento somente seria punido como conduta anticompetitiva se estiver privando o consumidor ou os demais empresários concorrentes, representando verdadeiro domínio do mercado do detentor da patente. No caso específico do impedimento, ter-se-ia uma conduta que, segundo Forgioni, estaria relacionada a práticas de restrições verticais em concentração de empresas, sendo caracterizada por uma empresa que procura “destruir os canais de distribuição existentes e que pertenciam à empresa adquirida, para que nenhum outro concorrente deles se utilize.”⁵⁷⁹

Percebe-se que a prática de atos abusivos nesses casos não é um ato isolado, mas sim, está envolvida em diversas outras atitudes do titular da patente que pretende impedir os demais concorrentes de se utilizar daquela tecnologia, impedindo a sua exploração até mesmo por ele próprio.

Ressalta-se que o licenciamento somente será concedido àquele que demonstrar capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, bem como deverá destiná-la, predominantemente, ao mercado interno.

Tal hipótese de concessão irá garantir que a exploração do objeto da invenção ocorra efetivamente a terceiros, mesmo que de forma compulsória, “de modo que a proteção conferida pela patente traga benefícios à sociedade e não seja utilizada meramente como estratégia defensiva de seu titular ou inibidora de sua utilização adequada, em detrimento de sua função social e do desenvolvimento econômico e tecnológico do país.”⁵⁸⁰

Tal como nas demais hipóteses de abusividade, deverá restar comprovada a falta de exploração econômica da patente pelo seu titular, mediante comprovação em procedimento administrativo a cargo do CADE, ou por intermédio de processo judicial.

Não será considerada a falta de exploração ou exploração incompleta, quando o titular da patente “justificar o desuso ‘por razões legítimas’ ou comprovar a realização de sérios e

⁵⁷⁹ FORGIONI, *Direito Concorrencial e Restrições Verticais*, p. 84.

⁵⁸⁰ LILLA, Paulo. *Ibidem*, p. 273.

efetivos preparativos para a exploração; ou ainda, justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.”⁵⁸¹

Identificar se a patente está ou não atendendo a sua função social e às próprias exigências do mercado depende, portanto, da comprovação de que o titular da patente manteve um posicionamento inequívoco de não explorá-la, sem que houvesse qualquer impedimento político, jurídico ou econômico para tanto.

Tais hipóteses não são muito simples de se verificar na prática, pois a exploração econômica depende apenas da inserção dos produtos patenteados em qualquer dos países signatário da CUP. “Portanto, a invenção patenteada não precisa, em princípio ser explorada diretamente nos países de proteção, bastaria a importação dos produtos correspondentes.”⁵⁸²

Essa constatação acabou por render uma discussão entre Estados Unidos e Brasil, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, qual seja o Caso *Dispute DS 199/OMC*, tendo como terceiros interessados: República Dominicana, Honduras, Índia e Japão.⁵⁸³

Em 30 de maio de 2000, os Estados Unidos solicitaram, por meio da OMC, um procedimento de Consulta ao Brasil sobre os dispositivos da Lei 9.279/96 que estabeleciam a exigência de fabricação local como requisito para o pleno gozo dos direitos de propriedade Industrial.

Para os norte-americanos, a exigência de fabricação local ensejaria na possibilidade de licenciamento compulsório pela falta de exploração da patente, o que caracterizaria uma violação das normas do TRIPS.

A questão resolveu-se por meio de acordo, sem o julgamento da OMC:

Em 05 de julho de 2001, as Missões Permanentes dos Estados Unidos e do Brasil comunicaram ao Presidente do Órgão de Solução de Controvérsias a celebração de acordo bilateral, pondo fim ao procedimento provocado no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Pelo acordo, os Estados Unidos desistiriam do Painel e, em contrapartida, o Brasil se comprometeria a não conceder licenças compulsórias de patentes de companhias americanas, sem antes tratar diretamente da questão com o governo americano.⁵⁸⁴

Tal discussão em âmbito internacional remete ao mesmo raciocínio, anteriormente destacado, de que o dever de usar o privilégio da patente deve atender às diversas necessidades

⁵⁸¹ BARBORA, Denis. **Tratado da Propriedade Industrial**, p. 1653.

⁵⁸² LABRUNIE, Jaques. *Ibidem*, p. 17.

⁵⁸³ Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds199_e.htm. Acesso em 02 de junho de 2015.

⁵⁸⁴ VIDIGAL, Erick; VIDIGAL, Juliana Biill. **Os Estados Unidos e a propriedade industrial no Brasil: breves considerações ao “Dispute DS 199/OMC”**, sob o enfoque comparativo entre as teorias realista e liberal. Disponível em: <www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/195969>. Acesso em 04 jun. 2015.

sociais. O ato negativo do empresário que deixa de explorar a patente em uma determinada região não garante aos seus concorrentes o direito de explorá-la por intermédio da licença compulsória. Para isso, é indispensável a comprovação do ato abusivo.

Nesse sentido, Fonseca destaca:

A não exploração da patente no território brasileiro (*non-working requirement*) é um outro pressuposto, que se perfaz na falta de fabricação, fabricação incompleta do produto ou falta de uso integral do processo patenteado. Mas somente funciona quando combinado com abuso de direito ou de poder econômico. Fora desse quadro interpretativo, a simples ausência de fabricação local não pode ser considerada suficiente para motivar a licença compulsória. A Constituição assegura proteção às invenções. Essa proteção é instituída para atender a uma função social. O relaxamento dessa proteção por simples ausência de fabricação local não parece gerar qualquer ganho social.⁵⁸⁵

Não obstante à comprovação de ato abusivo, muitas vezes a importação do produto é inevitável, especialmente nos casos em que se demonstrar a inviabilidade econômica da exploração da patente. “Como a lei não estabelece em que momento a importação deve ser solicitada, o titular da patente pode requerê-la antes que ocorra um pedido de licença compulsória, ou quando esta for requerida, após alegar inviabilidade econômica.”⁵⁸⁶

Ocorre que a Lei 9.279/96 também apresenta algumas regras específicas sobre a importação de produtos patenteados, para efeito de licenciamento compulsório, presentes nos parágrafos 3º e 4º do artigo 68:

§ 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

Tais parágrafos trazem consigo o chamado princípio da exaustão, ou do esgotamento de direitos da propriedade industrial. Tal esgotamento de direito da propriedade industrial poderá ocorrer com a colocação do produto no mercado, seja a que título for: venda, locação, importação, etc.

⁵⁸⁵ FONSECA, Antonio. Importação paralela de medicamentos. **Revista de informação legislativa**, v. 39, n. 154, p. 31-40, abr./jun. 2002. Disponível em: <www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/769>. Acesso em 04 jun. 2015, p. 37.

⁵⁸⁶ DOMINGUES, Domingues. *Ibidem*, p. 220.

O princípio da exaustão, segundo Fonseca, determina que “uma vez comercializado legalmente o produto patenteado, o titular da patente não pode controlar as operações de venda ou uso subsequente à primeira venda. Por isso o princípio também é chamado doutrina da primeira venda (*first sale doctrine*).”⁵⁸⁷

Hovenkamp ensina que essa doutrina opera como uma forma de limitação aos direitos da propriedade intelectual, não criando ou modificando a responsabilidade dos titulares no direito antitruste. Sendo de grande valia na aplicação da regra da razão para analisar os conflitos relativos à propriedade industrial e o direito antitruste.⁵⁸⁸

Voltando para as regras específicas dos parágrafos, 3º e 4º, supramencionados, é possível constatar se o titular da patente não está explorando o seu produto em território nacional, utilizando-se apenas de importações. Terceiros interessados também poderiam realizar essas importações, desde que respeitassem a autorização do titular, ou por terceiros autorizados por este. O respeito à autorização do titular é indispensável, pois a regra prevista no artigo 42, da lei da Propriedade Industrial, confere direito ao titular da patente de impedir a importação de terceiros, sem o seu consentimento.

Deve-se assim constatar que a importação paralela somente ocorrerá com a autorização do titular da patente e, em caso de "inviabilidade econômica" de fabricação local. Haverá, portanto, o reconhecimento da existência da inviabilidade econômica como uma pré-condição para a aplicação do §4º, anteriormente mencionado.

Deve-se mencionar ainda que não haverá conflito entre a exaustão dos direitos da patente e a possibilidade de importação paralela, que naturalmente se complementam, tal como destaca Fonseca:

A aparente incompatibilidade entre o direito de importar e a exaustão é superada pela exata compreensão de conceitos. O direito de importar, conferido ao titular da patente, não passa de uma preferência para colocar o produto no mercado interno, legalmente, diretamente pelo titular ou por terceiro com seu consentimento. Essa preferência é realizada com a primeira venda, ou a primeira importação. Nisso se exaure o poder de controlar ou dividir o mercado pela patente. Esta continua válida e eficaz pelo período de vigência.⁵⁸⁹

⁵⁸⁷ FONSECA, Antonio. *Ibidem*, p. 31.

⁵⁸⁸ Conforme interpretação do trecho: The first sale, or patent “exhaustion,” doctrine operates only as a limitation on the rights created under the relevant intellectual property statutes; it does not independently create or modify antitrust liability. This distinction between removal of the intellectual property immunity and the creation of antitrust liability is particularly important in rule of reason cases. HOVENKAMP, Herbert J. *Resale Price Maintenance: Consignment Agreements, Copyrighted or Patented Products and the First Sale Doctrine*. **University of Iowa Legal Studies Research Paper**. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1671943>. Acesso em 02 jun. 2015.

⁵⁸⁹ FONSECA, Antonio. *Op. cit.* p. 36.

Feitas essas observações, vale a pena analisar o caso em que o mecanismo de licença compulsória de patentes, por falta de uso, foi utilizado pela primeira vez no Brasil, envolvendo as empresas Nortox Agro-Química S/A e a empresa Monsanto.

Nesse caso, a patente da Monsanto PI7107076, referente ao glifosato (US3799758), teve licença compulsória concedida à Nortox, uma empresa brasileira, com sede em Apucarana, no Paraná. No processo, a licenciada alegou que apenas parte da patente era explorada.

Durante o processo, a titular Monsanto tentou evitar a licença compulsória renunciando, em 1984, as reivindicações de que não explorava o processo de fabricação de um defensivo agrícola “*Roundup*” (nome comercial do glifosato), no entanto, a tentativa foi rejeitada pelo INPI⁵⁹⁰, uma vez que este órgão entendeu que, após a patente não havia como modificar seu conteúdo, sob pena de cisão da unidade inventiva.

Analisando o caso, Barbosa destacou o parecer da então assessora da Presidência, Nelida Jessen

(...) uma patente será sempre una e indivisa, no sentido legal sem que haja necessidade de unidade do processo produtivo [...] como claramente estipulado no Código da Propriedade Industrial, uso parcial não é em hipótese nenhuma uso efetivo, nem para efeito de caducidade nem para efeito de licença.⁵⁹¹

Esse caso prático acabou sendo uma das raras situações em que o INPI teve que confrontar pedidos de licença compulsória de patentes. Como no processo não houve resistência da Monsanto quanto ao licenciamento compulsório, também não foi necessário comprovar qualquer ato abusivo por parte do licenciante.

Não obstante, é necessário reconhecer que a aplicação do licenciamento compulsório, em qualquer de suas hipóteses, não viola o direito do titular da patente, ao contrário, garante a efetiva exploração dos bens patenteados de acordo com as necessidades do mercado, sendo um importante instrumento, mesmo que pouco utilizado, para combater as situações de abuso de patentes por falta de uso.

⁵⁹⁰ cf. BARBOSA, Denise Borges. **Nota sobre a Licença Compulsória Monsanto de 1983**. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/historia/monsanto.doc>. Acesso em 02 jun. 2015.

⁵⁹¹ Idem.

Seção IV - Implicação da exploração das marcas no universo da concorrência

A marca é o bem da Propriedade Industrial que tem ligação mais íntima com a concorrência, pois é a que mais aproxima o seu titular da clientela, identificando os produtos aos consumidores e distinguindo-os de seus concorrentes. Constitui um dos principais elementos incorpóreos do estabelecimento empresarial e um dos mais valiosos.

A própria essência da tutela conferida às marcas “está em permitir que os compradores adquiram aquilo que eles realmente querem adquirir”⁵⁹², por isso a existência de instrumentos de coerção aos atos de contrafação⁵⁹³ é de importância ímpar para esse ativo intangível, uma vez que pode auxiliar na manutenção do equilíbrio do mercado.

Para Ascarelli, os atos de confusão são aqueles que violam o interesse que os empresários têm de diferenciar-se dos concorrentes⁵⁹⁴, portanto, a sua repressão está fundamentada em preceitos de ordem econômica, em que não somente o empresário é a principal vítima, mas também aqueles a quem seus produtos são destinados.

Justamente esta relação econômica da marca com os consumidores se apresenta como um dos principais elementos de sucesso do empresário, cujas consequências da violação indevida implicam em impacto financeiro imediato ao seu titular. Segundo José de Oliveira Ascensão “nesta modalidade, não há apenas lesão de um concorrente. Há também um acto lesivo dos interesses dos consumidores (na forma de indução ao erro).”⁵⁹⁵

Não obstante a relação da marca com o consumidor, que se deve ressaltar tratar-se de uma relação meramente econômica e não jurídica, é importante mencionar que o principal prejudicado com a contrafação das marcas é o próprio empresário, e não diretamente o consumidor, pois a marca representa o símbolo de um determinado produto, e não o produto propriamente dito.

Sempre haverá a possibilidade do consumidor que adquiriu produto contrafeito de uma determinada marca substituí-lo por outro de outra marca, entretanto, ao empresário que teve sua marca violada, o processo de construção econômica e de valoração de uma nova marca é muito mais lento e custoso.

⁵⁹² CARVALHO, Nuno. *Ibidem*, p. 653.

⁵⁹³ Segundo CERQUEIRA, João da Gama: os atos praticados por terceiros, que importe violação do uso exclusivo da marca, constituem infrações do registro, a que se dá o nome genérico de contração. *Ibidem*, p. 1087.

⁵⁹⁴ ASCARELLI, Tulio. **Teoría de la Concurrência y de los Bienes Inmateriales**, p. 203.

⁵⁹⁵ ASCENSÃO, José. **Concorrência Desleal**, p. 417.

A violação potencializa-se na hipótese da marca ter uma integração de caráter internacional, em que os prejuízos com a contrafação alcançam proporções maiores, tal como destaca Thais Castelli:

Na internacionalização das empresas, a marca tem ainda um papel crucial, na medida que agrega um valor exponencial a todo produto que se pretende destacar no competitivo comércio internacional. Este produto, identificado pela marca, será capaz de ser reconhecido e disputado por consumidores dos mais diferentes cantos do planeta.⁵⁹⁶

A marca apresenta um papel decisivo para o sucesso do empresário, especialmente por reunir uma gama de funções que outros bens tutelados pela Propriedade Industrial não possuem, quais sejam: distinção dos produtos e do próprio empresário com relação a seus concorrentes, identificação de origem de produtos ou serviços, a expectativa de qualidade dos consumidores, publicitário e de exclusão. Ainda, “as marcas criam valor, circulando como informação, de modo a atrair consumidores que nunca provaram dos produtos ofertados.”⁵⁹⁷

Tal importância, inclusive, permite a constatação de que algumas marcas possuem um padrão de reconhecimento de seus consumidores que supera a limitação da especialidade da classe de produtos a qual pertencem, bem como os limites de territorialidade de onde foram inicialmente registradas.

São as chamadas marcas notórias, cujo artigo 6 *bis* da Convenção de Paris⁵⁹⁸ apresentou regra específica de proteção em todos os países signatários. A preocupação internacional com esta modalidade específica de marca possibilita a coerção a eventuais confusões ou aproveitamento parasitário.

Quanto à modalidade de aproveitamento das marcas, sem que lhes sejam copiados os sinais distintivos, também se encontra um instrumento de violação da concorrência, impregnado no universo da Propriedade Industrial, não gerando um prejuízo ao signo distintivo, mas se aproveitando de toda a sua fama e do reconhecimento dos consumidores.

Em parecer convertido no Ato Normativo do INPI, n. 123/94, Gusmão assim manifesta sobre essa prática:

⁵⁹⁶ CASTELLI, Thais. A proteção Internacional da Marca. LIMA, Luis Felipe Barreto (coord). **Propriedade Intelectual no Direito Empresarial**. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 204.

⁵⁹⁷ cf. BARBOSA, Denise. **Tratado da Propriedade Intelectual**, p. 941.

⁵⁹⁸ Artigo 6º *bis*, conforme revisão de Estocolmo: (1): Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso demarca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país registrou o uso, considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

A concorrência parasitária consiste na procura, por um concorrente, de inspiração nas realizações do outro, no tirar partido, indevidamente, do resultado dos esforços e das inovações do concorrente no plano tecnológico, artístico ou comercial, sem estar agindo em manifesta violação dos direitos do concorrente. Os atos do parasita tomados isoladamente, não constituiriam atos ilícitos; mas a sua repetição, a sua constância e o claro objetivo de “colocar-se na direção tomada pelo concorrente, indicam uma situação de concorrência parasitária.⁵⁹⁹

Desse modo, é possível concluir que a violação das marcas registradas, sejam elas notórias ou não, de forma direta ou parasitária, podem conferir uma vantagem econômica aos contrafactores, na atração de uma clientela específica. Entretanto, no universo das marcas, os atos praticados pelo violador são passíveis de ensejar prejuízos econômicos ao titular da marca, mesmo que este não explore qualquer atividade no local onde os atos foram praticados, bastando caracterizar uma vantagem financeira proveniente do reconhecimento pelos consumidores das marcas que estão ligadas àqueles produtos.

Esse entendimento de José de Oliveira Ascensão:

O acto violador caracteriza uma modalidade de aproveitamento. O agente aproveita-se de elementos empresariais alheios. Pelo que pareceria que a vítima seria encontrada na empresa concorrente, cujos elementos hajam sido apropriados.

Mas pode essa empresa em nada ser afectada. Basta que a actividade se processe em local em que a empresa imitada não exerça actividade.

No entanto, não deixa então de haver acto de concorrência desleal. Terão legitimidade para a invocar os concorrentes que se sintam atingidos, por aquela empresa se fazer passar aos olhos do público com uma roupagem que não é a sua, ganhando com isso posição favorável na concorrência.⁶⁰⁰

Claro está que a violação das marcas, por meio da prática de contrafação, de confusão ou de aproveitamento parasitário, é hipótese que permite a constatação de atos concorrenciais pelos infratores. Entretanto seria válido o raciocínio inverso? Os titulares das marcas poderiam criar situações, cuja exploração de seus símbolos distintivos pudesse ser considerada uma violação da concorrência? As licenças de marcas também poderiam ser outorgadas de maneira compulsória assim como as patentes? Como a exploração das marcas se reflete no universo do Direito da Concorrência? Seriam apenas relações de concorrência desleal, ou seja, estariam relacionadas apenas a aspectos individuais, sem a competência do CADE? As marcas podem também ser utilizadas de forma abusiva?

⁵⁹⁹ GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. **Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil**. Disponível em: <file:///C:/Users/User/Downloads/do-aproveitamento-parasitario-.pdf>. Acesso em 30 abr. 2014.

⁶⁰⁰ ASCENSÃO, José. **Concorrência Desleal**, p.418.

A solução para esses questionamentos deverá ser feita sob duas óticas, a primeira, relativa a relações contratuais, e a segunda, levando-se em consideração os atos de abuso de concorrência.

§1º Relações contratuais

Em geral a exploração das marcas não poderia estar relacionada à prática de atos de concorrência, pois não se trata da exploração exclusiva de tecnologia ou produtos, mas sim, de símbolos. Os concorrentes de produtos similares podem, inclusive, criar suas próprias marcas, buscando a atenção de sua clientela em um ambiente de saudável competição. Mesmo que as marcas possam ser objeto de contrafação, em regra, os prejuízos advindos desses atos estão relacionados a aspectos de direito privado, com poucos reflexos no universo do Direito Antitruste.

É fato que nem sempre a relação entre os competidores titulares de marcas de destaque no mercado se mostra saudável, especialmente no que diz respeito à exploração comercial dos ativos intangíveis, que, ao contrário das patentes, não estão relacionados a aspectos tecnológicos ou a melhorias em processos produtos, mas, ao contrário, sua utilização mostra-se prioritariamente distintiva, relevando uma intimidade muito maior com o consumidor.

Assim, pode-se dizer que o aspecto que une a exploração das marcas por seus titulares às relações de proteção da concorrência está ligado principalmente à forma de organização das estruturas do mercado, envolvendo a coordenação de diversos setores, o que, muitas vezes, implica no privilégio de uma marca em detrimento de outras.

Os instrumentos que serão analisados, para identificar uma possível violação das regras concorrenciais, serão as relações verticais, ou seja, os diversos mecanismos utilizados entre empresários, para a coordenação entre diferentes atividades, a fim de promover ganhos, cuja realização seria dificultada, se as partes não estivessem atuando em conjunto, e as relações horizontais, onde poucos agentes atuam no mesmo mercado relevante, com regras próprias de dominação, impedindo a entrada de novos concorrentes.⁶⁰¹

O ato concorrencial estará vinculado, então, à forma como os empresários titulares da marca relacionam-se com seus concorrentes, tal como observa Clark:

⁶⁰¹ Nesse sentido, destaca-se a observação de AZEVEDO, Paula: “Relações verticais são aquelas que englobam processos produtivos complementares, em contraste com relações horizontais, que compreendem processos produtivos substituto.” Restrições Verticais e Defesa da Concorrência. In SCHAPIRO, M. G. CARVALHO, V.M. e CORDOVIL, Leonor (org.) **Direito Econômico Concorrencial**, p. 201.

Os efeitos do processo competitivo incluem, em um extremo, a ineficiência devida ao tamanho antieconômico de certas unidades e, no outro, a deliberação da direção qualitativa e eficácia quantitativa das forças competitivas, algumas das quais ocasionadas pelo tamanho excessivo e insuficiente número das firmas competidoras, ao passo que outros são inerentes à diferenciação do produto.⁶⁰²

A titularidade de uma marca não traz consigo a ideia de dominação de mercados, ou simplesmente a restrição destes, mas sim, as relações contratuais que envolvem esses ativos intangíveis.

Nem sempre tais relações contratuais são anticompetitivas, ao contrário, na maioria das vezes, são pró-competitivas, especialmente para promover determinadas marcas, destacando-as de seus concorrentes, de forma harmônica.

Exemplo dessas relações pró-competitivas são os contratos de franquia⁶⁰³, em que o franqueador cede ao franqueado o direito de uso da marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou serviços, havendo nítida restrição vertical entre os fornecedores e distribuidores. Nesses contratos, destaca-se a existência de benefícios, tanto para o franqueador, quanto para seus franqueados, e até mesmo para os consumidores, que podem ter acesso às marcas de sua preferência em localizações diversas e com preços compatíveis com seus interesses, devido à redução de custos que a coordenação de atividades pode proporcionar.

Por outro lado, nem sempre as relações contratuais entre empresários desenvolvem-se de forma harmônica com seus concorrentes. Os acordos que envolvem a comercialização de alguns produtos protegidos por marcas de grande interesse dos consumidores podem esconder uma série de interesses de dominação de mercado, por meio da práticas de algumas restrições verticais. Nesse sentido, destaca Pagotto:

Se o mercado fosse caracterizado exclusivamente por fabricantes de produtos, as questões concorrenciais seriam relativamente mais simples – afinal, as práticas anticompetitivas envolvidas já são bastante conhecidas e se restringiriam a umas poucas opções. Entretanto, quando o mercado a jusante é incluído, os seus agentes econômicos possuem interesses diversos dos produtores e podem obter lucros maiores por meio da restrição da

⁶⁰² CLARK, J. M. *op. cit.* p. 219-220.

⁶⁰³ FERNANDES, Lina apresenta definição do contrato de franquia: “Franquia é o contrato pelo qual uma pessoa jurídica, denominada franqueador, concede a uma pessoa física ou jurídica, denominada franqueado, o direito de uso de uma marca de fraca aceitação pública e de outros bens objetos de propriedade intelectual e direito de distribuição, com ou sem exclusividade, de produtos e/ou serviços, numa determinada área geográfica, com transferência de *know-how* e assistência técnica permanentes, mediante o pagamento de uma remuneração e sem qualquer vínculo de subordinação entre as partes. **Do Contrato de Franquia**. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 52.

concorrência, especialmente de outros distribuidores da mesma marca, ainda que a despeito do pretendido pelos fabricantes.⁶⁰⁴

Desse modo, ao analisar as questões que envolvem a dominação de determinadas marcas de empresas, no universo concorrencial, é preciso identificar se nesses diferentes acordos, podem estar sendo criadas barreiras de entradas a novos produtos, ou o desenvolvimento de novas marcas.

Para Schmalensee, as barreiras de entrada são as “condições que limitam a capacidade dos novos operadores de atuarem no mercado”.⁶⁰⁵ Uma vez que tais condições estão presentes, o prejuízo para a concorrência será evidente, pois irá limitar as opções de escolha dos consumidores, aumentando o lucro de forma desproporcional para as empresas dominantes.

São estas barreiras de entrada que precisam ser demonstradas nas análises dos diferentes contratos firmados entre os empresários, sejam de licença de marcas, fusões, incorporações, distribuição. Tais barreiras podem se apresentar nas cláusulas de exclusividade, fixação de preços de distribuidores, restrições de quantidade a ser vendida, ou qualidade do serviço a ser prestado.

Azevedo destaca que:

Por meio de contratos de exclusividade, fixação de preço de revenda ou outras formas de restrição vertical, uma empresa pode mitigar a concorrência a montante e a jusante e, com isso, impedir a entrada de concorrentes no mercado em que já gozava de lucro de monopólio.⁶⁰⁶

Desse modo, as autoridades que atuarem em preservação da concorrência devem levar em consideração a possibilidade, ou não, de limitação de terceiros concorrentes na atuação do mercado relevante, dos produtos que estão envolvidos nestas negociações. Salgado explica que “a dimensão do mercado, sua taxa de crescimento projetado, assim como a escala eficiente mínima para a operação são fatores que balizam a análise de barreiras à entrada.”⁶⁰⁷

No caso de contratos entre empresas que envolvem marcas de grande apreço pelos consumidores, essas barreiras de entrada estão relacionadas diretamente ao preço que os produtos terão nesse mercado, a distribuição dos mesmos, bem como aos elevados custos de

⁶⁰⁴ PAGOTTO, Leopoldo. *Ibidem*, p. 101-102.

⁶⁰⁵ SCHMALENSSEE, Richard. Sunk Costs and Antitrust Barriers to Entry. **Social Science Research Network Electronic Paper Collection**. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=486944>>. Acesso em 03 jun. 2015. (Tradução própria)

⁶⁰⁶ AZEVEDO, Paula. **Direito Econômico Concorrencial**, p. 205.

⁶⁰⁷ SALGADO, Lúcia Helena. **O Caso Kolynos-Colgate e a Introdução da Economia Antitruste na Experiência Brasileira**. Disponível em: <http://works.bepress.com/lucia_salgado/5>. Acesso em 03 jun. 2015.

propaganda que titulares de novas marcas deverão fazer para destacar seus produtos e conseguir uma posição privilegiada perante os consumidores.

Assim, apresentando algumas respostas aos questionamentos feitos anteriormente, é possível afirmar que os titulares de marcas podem criar situações de natureza contratual, cuja exploração de seus símbolos distintivos venha a ser considerada uma violação da concorrência, especialmente por meio da criação de barreiras a produtos com novas marcas, cuja fiscalização estaria, portanto, adstrita à competência do CADE.

Para demonstrar de forma adequada a utilização de contratos entre empresários que envolveram a restrição de mercados, por meio da limitação ou utilização de marcas, será importante analisar três casos práticos, julgados pelo CADE, que ilustram de forma adequada o raciocínio aqui exposto, quais sejam: Kolynos-Colgate; Ambev; e o *Shopping Iguatemi*.

A) O caso Kolynos-Colgate

Trata-se de um dos principais casos julgados pelo CADE, refletindo uma mudança técnica nos julgamentos desse órgão, pois representou um dos principais casos julgados, após a promulgação da Lei 8.884/94. Para Araujo Jr., o julgamento desse caso pelo CADE “fez com que este órgão delimitasse pela primeira vez o conceito de mercado relevante, que é o elemento básico da análise antitruste atual.”⁶⁰⁸

Essa análise é importante pelo significativo papel que a marca representou, tanto no aspecto do negócio jurídico, considerando que seu valor superou, em muito, o valor dos bens tangíveis da incorporada, tanto sob o ponto de vista das relações concorrenciais, uma vez que a análise do mercado relevante e as perspectivas de entrada de novos concorrentes levaram em consideração o poder de mercado da marca Kolynos, já há muito consolidada pelas campanhas de *marketing*.

A compra da Kolynos do Brasil pela Colgate-Palmolive foi julgada por intermédio da análise de ato de concentração, em 18 de setembro de 1996, envolvendo um negócio de US\$ 785 milhões, sendo US\$ 650 milhões relativos ao valor da marca Kolynos e o restante relacionado ao capital de giro e aos bens imobilizados.

O principal argumento apresentado pela empresa que ofereceu a queixa, a P & G, era que a combinação da Kolynos, maior detentora do mercado, com 52%, com a segunda maior,

⁶⁰⁸ ARAUJO JÚNIOR, José Tavares de. Perspectivas da Política de Concorrência no Brasil: O Controle de Fusões e Aquisições. In **Revista de Direito da Concorrência**, Brasília: IOB/CADE, n. 09, p. 63-90, jan./mar. 2006 ou 2004, p. 85.

a Colgate, com 27% de participação, iria propiciar o surgimento de uma empresa com aproximadamente 80% do mercado, no setor de higiene bucal, capaz de prejudicar os concorrentes.

Esse caso ilustra bem a importância da marca nos contratos de fusão e incorporação, bem como nas próprias relações horizontais, pois que, no mercado relevante destacado, o papel da marca Kolynos foi considerado de fundamental importância. Veja-se que o valor da marca representou cifras superiores à metade do valor do patrimônio corpóreo da empresa adquirida.

Quanto a este mercado relevante, no caso em tela, estavam presentes discussões sobre quatro mercados distintos, quais sejam: o de fio dental, de escova dental, de enxaguante bucal e de creme dental.

Quanto ao fio dental e enxaguante bucal, o CADE não apresentou qualquer restrição, por entender que, nesses casos, a operação de concentração horizontal estava em consonância com a legislação em vigor, entretanto, o mesmo não ocorreu com relação aos outros itens, em especial quanto ao creme dental.

Houve, inclusive, uma constatação de que os consumidores desses produtos têm padrões diferentes com relação às regiões do Brasil, bem como a sua disposição em aceitar novos produtos. Segundo a ex-conselheira Salgado:

Do mesmo modo, o consumo é crescente conforme o nível de renda mais elevada do Brasil, São Paulo, capital e interior, o consumo médio é mais alto que a média mundial e mesmo mais alto que nos Estados Unidos. Esta demanda é, presumidamente, menos sensível a preços e mais sensível a inovações de produto e marca. Isto significa que esses consumidores estariam mais dispostos a experimentar novidades, principalmente se apresentadas como produtos de qualidade mais alta. Por outro lado, nas regiões de baixa renda e baixo consumo, a demanda é, também presumivelmente, bastante sensível a preços. Destacou-se o caráter complementar das linhas de produto que correspondem aos mercados relevantes de escova dental e creme dental. A demanda por um bem em função da queda de preços em um dos mercados eleva a demanda de bens do mercado relevante complementar. Não se presumiu o mesmo comportamento para os demais mercados relevantes em questão.⁶⁰⁹

Além das características dos consumidores, também as empresas poderiam se beneficiar quanto ao seu elevado poder de barganha com os fornecedores e distribuidores, o que poderia implicar, inclusive, na imposição em restrições verticais no mercado, atuando verdadeiramente como uma forma de bloquear a entrada de novos competidores nesse mercado.

⁶⁰⁹ SALGADO, Lúcia. *Ibidem*, p. 4-5.

Por fim, foram realizadas simulações de entrada de um novo competidor no mercado, levando-se em consideração as informações do processo sobre custos, preços e requisitos de investimento. Tais simulações foram indispensáveis na formação da decisão do CADE, pois indicaram que um novo competidor somente conseguiria “gerar recursos suficientes para cobrir despesas indiretas a partir do quarto ano. Tal resultado foi o indicar de tempo mínimo requerido para a entrada de um novo concorrente.”⁶¹⁰

Desse modo, em 18 de setembro de 1996, o CADE acabou por aprovar a compra da Kolynos do Brasil pela Colgate-Palmolive. A condição de que a Colgate suspendesse voluntariamente o uso da marca Kolynos para o fabrico e comercialização de creme dental no território nacional, pelo período de quatro anos, além de medidas acessórias para evitar o desabastecimento. “Foram, portanto, incorporadas às condições do compromisso de desempenho, medidas para a utilização de parte da capacidade produtiva do grupo na produção para terceiros.”⁶¹¹

Essa decisão, entretanto, não ocorreu sem que o CADE apresentasse outras opções para a Colgate, que foram rejeitadas, quais sejam: em vez de suspender o uso da marca, a companhia poderia licenciar exclusivamente a marca para outro fabricante, pelo prazo de 20 anos; ou simplesmente vendê-la para um concorrente que não detenha mais de 1% do mercado.

Por fim, o CADE proibiu a Colgate de vender no Brasil cremes dentais Kolynos, fabricados em outros países da América Latina, não impondo restrições à utilização da marca Kolynos nos mercados de escova dental, fio dental e enxaguante bucal.

B) O caso da Ambev – Programa “Tô contigo”

Outra situação ilustrativa em que os concorrentes podem criar situações contratuais de restrições no mercado, inviabilizando o desenvolvimento de marcas rivais, ocorreu nesse caso, em específico, em que a Ambev impôs de forma velada a seus representantes e revendedores a obrigação de não comercializar produtos de outra empresa concorrente, ou comercializá-los em quantidades mínimas.

Vale destacar que nem sempre essas limitações são consideradas ilícitas, pois as empresas, ao realizar acordos de fornecimento e distribuição entre si, podem gerar um efeito positivo ao mercado, tal como a redução de preços, oferecendo produtos com menor custo aos

⁶¹⁰ SALGADO, Lúcia. *Ibidem*, p. 21

⁶¹¹ *Ibidem*, p.28.

consumidores finais, por meio da especialização alcançada no sistema de parceria coordenada.⁶¹²

Por outro lado, nem sempre esses acordos são realizados com a intenção de melhorar a qualidade dos produtos e serviços que são oferecidos aos consumidores, pois em muitos casos, a intenção primordial reside em manter uma posição de dominação exclusiva no mercado, em detrimento dos concorrentes, proporcionada, em alguns casos específicos, por meio da imposição de uma determinada marca sobre outras concorrentes.

É inegável o prejuízo à liberdade de concorrência desta primazia contratual, pois caracteriza verdadeira restrição vertical ao mercado, aumentando os custos de transação dos prejudicados.⁶¹³ Essa dominação de algumas marcas sobre outras importa em limitação da capacidade de decisão dos empresários envolvidos no acordo, bem como a criação de exclusividades, que podem ser territoriais ou sobre determinados consumidores.⁶¹⁴

Tal hipótese pôde ser evidenciada no julgamento do CADE, processo número 08012003805/2004-10⁶¹⁵, que resultou na condenação à pena de multa da empresa Companhia de Bebidas das Américas – AmBev, em R\$ 352,7 milhões.

No referido processo, a empresa AmBev foi condenada em virtude de um programa de relacionamento com bares, restaurantes, mercearias e supermercados, denominado “Tô Contigo”, que funcionava como um programa de fidelidade para os pontos de venda, induzindo-os a dar exclusividade às cervejas das marcas do *portfólio* da Ambev, impedindo a comercialização de outros produtos de empresas concorrentes.

Tratava-se de um programa de relacionamento entre a AmBev e os pontos de venda (PDVs), pelo qual estes se submetiam a um programa de premiação equivalente a descontos no preço da caixa de cerveja.

⁶¹² Nesse sentido, CARVALHO Leonardo; VERENHITACH Gabriela, apresentam os efeitos positivos de concentrações verticais: De forma específica, as concentrações verticais geram o fracionamento do processo produtivo, ampliando o número de indústrias que se ligam organicamente. Aumenta-se, assim, o volume do comércio internacional. Uma produz os insumos utilizados pelas outras. Ocorre um aumento da segurança do escoamento da produção e há a possibilidade de controle das fontes de matéria-prima, fatores que viabilizam um preço final inferior. *Ibidem*, p. 115.

⁶¹³ FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio destaca: “Desde Coase aceita-se que as relações na linha vertical entre produtor e distribuidor acarretam custos enormes: custos de transação.” **Indício e prova de Cartel**. Disponível em: <http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/154>. Acesso em 10 set. 2014.

⁶¹⁴ Sobre as negociações exclusivas destaca PAGOTTO, Leopoldo: A negociação exclusiva se diferencia dos territórios exclusivos e da alocação de consumidores, porque limita a capacidade de ofertar do fabricante. Assim, esta se caracteriza pelo fato de o fabricante produzir somente para um distribuidor, não lhe sendo permitido ofertar a qualquer outro demandante. Com isso, diversamente do que acontece nos contratos de distribuição, há uma limitação a montante. Não raro, isso ocorre em cadeias produtivas altamente integradas, nas quais o fornecimento para terceiros seria difícil. As exclusividades no Direito da Concorrência. *Ibidem*, p. 104.

⁶¹⁵ Disponível em: <http://www.cade.gov.br/Default.aspx?e15cb044c84cdd37c95ea276bc56d673c6>. Acesso em 11 set. 2014.

Mesmo não havendo qualquer cláusula de exclusividade no programa, era implementada de forma verbal, como condição para manutenção do programa, Tal como destaca Furlan:

De fato, os depoimentos coletados pela SDE indicam que a exclusividade de vendas foi apresentada em diversas negociações com uma condição para a participação do Programa Tô Contigo, sendo que essa exigência podia ser flexibilizada para alguns PDVs, por meio da permissão para que adquiram pequenas quantidades de marcas de cervejas concorrentes.

(...)

A não renovação do Programa era usada como forma de coerção de PDVs que não alcançassem os 90% de “*share de estoque*”. Por *share* de 90%, entende-se que do total de cervejas para a comercialização no ponto de venda (estoque), 90% devem ser das marcas da AmBev.⁶¹⁶

Essas exclusividades representam uma supremacia das marcas da AmBev que fazem parte do acordo, as quais se beneficiam do mercado em situação de privilégio sobre outras empresas concorrentes, cujas marcas não participaram das convenções.

No caso prático, a AmBev não permitiu ou limitou significativamente que os estabelecimentos empresariais que com elas mantêm relações negociais comercializem produtos de outras marcas concorrentes.

Assim, esse desequilíbrio nas relações mercadológicas acaba por gerar uma desvalorização indevida das marcas das empresas concorrentes, que não conseguem a mesma projeção no mercado, em razão dos vícios provenientes das restrições verticais.

C) O Caso do Shopping Iguatemi

Trata-se de hipótese em que o Shopping Center Iguatemi utilizando-se de cláusulas de exclusividade com lojistas impediam que estes instalassem outras lojas de determinadas marcas, em *shopping centers* concorrentes, de alto padrão, nas regiões da Zona Oeste, norte da Zona Sul e oeste da Zona Central da Cidade de São Paulo.

O referido caso foi julgado pelo CADE, em 2003, no processo administrativo, n. 08012.009991/1998-82, tendo como partes a empresa Participações Morro Vermelho Ltda., empreendedora do Shopping Jardim Sul, contra o Condomínio Shopping Center Iguatemi e Shopping Center Reunidos do Brasil Ltda.

⁶¹⁶ FURLAN, Fernando Guimarães. O Caso AmBev – Tô Contigo. In BRASIL, **Publicações da Escola da AGU – Debates em direito da concorrência**. Brasília: Advocacia Geral da União, 2011, p. 330.

Foi constatado que, nos contratos de locação, havia disposições expressas de exclusividade, proibindo determinados lojistas, já instalados no Shopping Iguatemi, de explorar suas atividades, em outros shopping Centers, inclusive com indicação nominal nos instrumentos de locação.

O mercado relevante definido em questão foi o espaço de locações em shopping centers, levando-se em consideração a especial predileção dos consumidores de classes sociais privilegiadas, em comprar produtos nesses espaços próprios, em detrimento ao comércio de rua, tal como destacou o parecer do SDE:

O diferente padrão de comportamento na demanda por produtos e serviços em shopping centers entre as classes sociais, indicado pela pesquisa supracitada, aponta para a existência de uma segmentação dos shopping centers por poder aquisitivo. Pode-se inferir que o fato de as classes sociais possuírem necessidades distintas quando vão a um shopping center obriga esses espaços comerciais a se diferenciarem por público frequentador, dada a dificuldade de atender com eficiência a necessidades díspares.⁶¹⁷

Diferente dos demais exemplos anteriormente citados, o mercado relevante em questão, nesse julgado do CADE, expressou não o aspecto do mercado do produto em si, mas sim, o mercado relevante geográfico, que, na definição de Forgioni, é “a área onde se trava a concorrência relacionada à prática que está sendo considerada como restritiva.”⁶¹⁸

Comprovou-se, assim, que o Shopping Iguatemi possuía uma série de características contratuais que lhe conferiam poder de mercado, em relação aos seus concorrentes, exercendo-o na forma de restrição contratual. Isso lhe proporcionava uma vantagem indevida com seus concorrentes, pois mais da metade de seus lojistas que comercializam determinadas marcas de *grife* possuía cláusulas de exclusividade em seus contratos de locação.

Nesse sentido, seguiu o parecer da SDE:

O poder de mercado do Iguatemi sobre os lojistas interessados em espaços para locação comercial em shopping centers de alto padrão diminui as opções disponíveis de lojas de *griffe* nesse mercado, deixando os shoppings atingidos pela cláusula sem determinadas lojas valorizadas pelos consumidores de alto poder aquisitivo e com menor poder de negociação junto às lojas de alto padrão que não estão atreladas a contratos de exclusividade.⁶¹⁹

⁶¹⁷ Parecer da SDE disponível em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D00000054111019.pdf>. Acesso em 03 jun. 2015.

⁶¹⁸ FORGIONI, Paula. **Os Fundamentos do Antitruste**, p. 233.

⁶¹⁹ Parecer da SDE. *Ibidem*.

Assim é possível identificar que tais atos, que podem também se caracterizar como concorrência desleal, prejudicam de forma direta a harmonia do mercado, violando questões que envolvem o interesse público. Nesse sentido, destaca Ascensão:

Aponta-se hoje, como categoria autónoma de actos de concorrência desleal, a dos actos nocivos ao mercado, ou actos contrários à boa organização do mercado em si. Seriam actos fundados primariamente no interesse geral, mas em que interviria também o interesse dos concorrentes (e o interesse dos consumidores).⁶²⁰

No julgamento do processo, o Tribunal, por maioria, considerou o Shopping Iguatemi como incurso no art. 20, incisos I e II, bem como no art. 21, incisos IV e V, da Lei nº 8.884/94, impondo multa, a cada uma, ao valor de 1% (um por cento) de seu faturamento bruto anual.⁶²¹ Do mesmo modo outra decisão foi proferida em desfavor do Shopping Iguatemi, em 2007, no processo administrativo, 08012.006636/1997-43, em que o CADE também o condenou por prática de atos ilícitos, em virtude da inclusão de cláusulas de raio abusivas, que impediam os seus lojistas de explorar atividades, em um espaço de 2,5 km.⁶²²

§2º Atos de abuso de concorrência

Além das questões que envolvem as práticas contratuais, também é importante buscar respostas para a indagação sobre a possibilidade ou não de conferir licenças compulsórias às marcas, assim como as patentes.

Deve-se destacar que a resposta para esse questionamento é negativa, uma vez que o artigo 21, do TRIPS, expressamente as proibiu.

Não obstante, é possível identificar hipóteses em que titulares de marcas se utilizam de atos abusivos para coibir a concorrência, que embora não caracterizam violações da ordem econômica, prejudicam terceiros na esfera privada, caracterizados por meio dos seguintes atos: registro de marca com elementos conflitantes com registros anteriores; concentração de marcas; e a reprodução ou imitação de marcas protegidas.

A primeira modalidade de uso abusivo das marcas em detrimento de concorrentes é aquela que se apresenta de modo mais comum. Ocorre quando um determinado empresário

⁶²⁰ ASCENSÃO, José. **Concorrência Desleal**, p. 132.

⁶²¹ Conforme acórdão disponível em: http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000061721994.pdf. Acesso em 03 de junho de 2015.

⁶²² Não serão discutidas essas hipóteses, tendo em vista a semelhança de fundamentos com as hipóteses anteriores.

ingressa com o pedido de registro, cujos elementos são conflitantes com outra marca previamente registrada.

Nesses casos, prevalece a aplicação do princípio da anterioridade, que garante ao primeiro requerente o direito de exploração exclusiva do sinal distintivo. “Entende-se como o princípio que determina que nenhuma marca será concedida ou nenhum conflito será solucionado sem a apuração da anterioridade do sinal e a quem pertence”.⁶²³

Vale destacar que nem todo registro posterior com elementos conflitantes pode ser considerado desleal, para que isso ocorra, é necessária a comprovação de uma situação de abusividade.

Nesse sentido, Denis Borges Barbosa apresenta uma definição para a caracterização do uso abusivo, entendendo-o como aquele “que se aproveita da abstração de um direito próprio - não para proteger seu próprio fundo de comércio -, mas para avançar no que não é seu. Nisso, cometendo o que se categoriza como concorrência ilícita.”⁶²⁴

Seguindo o critério de anterioridade, quando houver a prática de ato abusivo pelo titular de uma marca posterior, prevalecerá aquele empresário que tiver feito o primeiro registro, ainda que as marcas não sejam idênticas.

Ressalta-se que a tutela jurídica nesse caso coíbe, tanto o aproveitamento parasitário, como a imitação de elementos que possam causar confusão nos consumidores.

Situação prática que ilustra a hipótese acima descrita foi o julgamento, em 27 de abril de 2010, da apelação número, 994031091355 SP⁶²⁵, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que a Corte entendeu haver prática de concorrência ilícita pelo uso abusivo da marca Bravo, em prejuízo ao titular da marca Bravox, cujo registro era anterior, especialmente por elas atuarem no mesmo ramo de atividade, tal como demonstra o trecho do acórdão: "Ressalta-se que a apelante atua no mesmo ramo de atividade (produtos eletrônicos). Logo, as expressões Bravo e Bravox podem gerar confusão levando o público a erro e gerando a concorrência desleal".

⁶²³ COPETTI, Michele. *Ibidem*, p. 50.

⁶²⁴ BARBOSA, Denis Borges. **Da restrição ao uso abusivo do direito de marca**. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/restricao_uso_abusivo_direito_marca.pdf>. Acesso em 14 jul. 2014.

⁶²⁵ Ementa do Julgamento: Cominatória - Abstenção do uso da marca "BRAVO" - Propriedade Industrial - Uso indevido - Conduta que traduz concorrência desleal - Inexistência de autorização expressa do titular da propriedade - Prevalência da anterioridade do registro - Sentença mantida - Recurso IMPROVIDO. (TJ-SP, Relator: Adilson de Andrade, Data de Julgamento: 27/04/2010, 3ª Câmara de Direito Privado). Disponível em: <http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9103981/apelacao-apl-994031091355-sp/inteiro-teor-102759717>. Acesso em 27 de setembro de 2014.

Outra hipótese que caracteriza a utilização abusiva de marcas é a concentração de diversas marcas de produtos de um mesmo segmento sob a titularidade de um único dono.

Nesse caso específico, a abusividade não estará no simples fato do titular possuir uma grande quantidade de marcas, utilizando-as no mercado para oferecer diferentes produtos, mas sim, quando esse titular detém tais marcas e se nega a utilizá-las.

Na prática, essa hipótese pode caracterizar ato de infração à ordem econômica, pois o prejuízo não se daria de forma direta, com relação aos empresários concorrentes, mas sim, ao mercado, seja através da conduta de dominação de mercado relevante ou mesmo no exercício abusivo dessa posição dominante.

Por outro lado, aquele que eventualmente se sinta prejudicado, pela não utilização de uma determinada marca adquirida por uma empresa concorrente, pode recorrer às instâncias administrativas junto ao INPI, para obter a declaração de caducidade daquela marca não utilizada pelo seu concorrente. Essa hipótese não se reveste como uma medida de proteção à concorrência propriamente dita, entretanto garante aos empresários a liberdade de exploração de sinais distintivos que não estão sendo utilizados.

Tal fato ocorre porque o titular da marca não tem simplesmente “o direito de usar a marca, mas também o dever de a usar, embora não imediatamente”⁶²⁶, pelo que caracteriza o princípio da obrigatoriedade do uso da marca. A tutela conferida a estes sinais distintivos está diretamente relacionada à sua exploração empresarial.

Será, portanto abusiva a retenção indevida dos direitos sobre a marca por sua não utilização, uma vez que prejudica de forma indireta a concorrência entre os empresários.

O aspecto pernicioso desta ausência de utilização foi objeto de destaque de reflexão de Gama Cerqueira:

Por outro lado, a obrigatoriedade do uso das marcas registradas justifica-se como meio de evitar o abuso das chamadas marcas *defensivas* e *de reserva* ou *de obstrução*, as quais, além de sobrecarregarem inutilmente os arquivos das repartições de registro, redundam em prejuízo dos concorrentes, tornando mais restrito o campo em que podem livremente escolher as suas marcas.⁶²⁷

Como destacado anteriormente, a solução para aqueles que se veem prejudicados por esse açambarcamento é o ingresso de procedimento administrativo de cancelamento da marca por caducidade. Esse processo fica a cargo do INPI, e só pode ser interposto, após o prazo de cinco anos da concessão do registro.

⁶²⁶ GONÇALVES, Luís. *Ibidem*, p. 311.

⁶²⁷ CERQUEIRA, *ibidem*, p. 1052.

O pedido de instauração de procedimento de caducidade de registro de marca fundamenta-se no artigo 142, III, da Lei 9.279/96, e será motivado por aquele que tem interesse em explorar registro idêntico ou semelhante, evitando-se assim eventuais atos de contrafação contra o registro anterior.

Ressalta-se que o referido pedido administrativo não afasta atos de utilização indevida, dos sinais anteriormente registrados, pois a declaração de caducidade, proferida pelo INPI, tem efeito “*ex nunc*, ou seja, da mesma para frente, ficando incólume e inatingida a situação anterior à declaração de caducidade.”⁶²⁸

Esse processo administrativo permite o cancelamento de marcas que não estejam em uso, ou cuja utilização não se coadune com aquela para que foi concedida. Nesse último caso, a marca estaria em uso, entretanto violaria o princípio da especialidade, pelo qual “a marca deve ser especial, isto é, deve aplicar-se a certo produto ou classe de produtos ou a certo gênero de comércio ou indústria, conforme o sistema de cada lei.”⁶²⁹

De qualquer forma, tanto a não utilização da marca, quanto a sua utilização fora da classe à qual foi registrada, configuram ato abusivo praticado em deslealdade concorrencial do seu titular, pois prejudicam a liberdade de seus concorrentes em escolher os sinais distintivos de seus produtos ou serviços.

Por fim, dentre as práticas que violam a concorrência, a reprodução ou imitação de marcas está dentre as práticas mais comuns utilizadas pelos usurpadores, ou seja, por aqueles que pretendem desviar para si a clientela amealhada por outro empresário.

Esta violação da concorrência, que leva ao desvio da clientela pela utilização indevida de sinais distintivos, ocorre pela prática do crime de contrafação ou de atos de confusão, perpetrados sob as mais diversas formas, tais como a utilização de sinais, recipientes ou embalagens idênticas que possam interferir no julgamento da clientela, mesmo que tais sinais distintivos estejam registrados ou não junto ao INPI.

Tal hipótese estará ligada principalmente à concorrência desleal e não à repressão de infrações à ordem econômica. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

O emprego de nomes e expressões marcárias semelhantes - quer pela grafia, pronúncia, ou qualquer outro elemento, capazes de causar dúvida ao espírito dos possíveis adquirentes de bens exibidos para comércio — deve ser de imediato afastado. A proteção legal à marca (Lei 5.772/77, art. 59) tem por escopo reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou

⁶²⁸ DOMINGUES, Domingues. *Ibidem*, p. 511.

⁶²⁹ CERQUEIRA, *ibidem*, p. 778.

dúvida, o locupletamento com esforço e labor alheios. (TJ-SP, Relator: Magno Araújo, Data de Julgamento: 28/08/2008, 6ª Câmara de Direito Privado).⁶³⁰

Não ficando comprovada a hipótese de identidade visual entre a marca protegida e o ato de contrafação, inexistirá o crime de violação, tampouco o desvio de clientela. Nesse sentido, destaca-se o posicionamento do extinto Tribunal Alçada Criminal de São Paulo:

Não há crime de violação de marca, quando, pelo produto apreendido, não se demonstrou imitação ou reprodução. A exteriorização visual dos produtos atesta a ideia de contrafação. Não constitui desvio de clientela a atuação em faixa de público diversa, caracterizada pela modéstia e baixo preço do produto fabricado, quando o similar é sinônimo de *status*. Intimidar, impedir o advento de concorrente através do uso indevido de queixa-crime não constitui proteção ao consumidor, mas *modus operandi* eliminatório de concorrente (TACrESP, ACr n. 421.658-SP, de 3.04.86, in *JTACrSP/L.ex-87/283-285*)⁶³¹

Tal julgado levantou uma questão polêmica, especialmente quanto ao fato de declarar que “não constituiria o desvio de clientela a atuação em faixa de público diversa, caracterizado pela modéstia.”

Realmente não se pode falar que o público que compra determinado produto com preços muito elevados, derivados de uma excelente qualidade dos mesmos ou de reconhecimento ao *status* social que a marca impõe, seria induzido a adquiri-lo através de contrafações grosseiras e de baixo valor em comércio popular.

O que, na verdade, deve ser ponderado não é o simples fato de que os consumidores do produto original e os dos produtos contrafeitos não são os mesmos, mas sim, a reputação de que a marca possui dentre aqueles que pretendem adquiri-la.

Destaca-se o fato de que a proteção da marca não depende de comprovação de prejuízo material ou do desvio de clientela, pois é bem incorpóreo, cuja tutela vai além dos critérios patrimoniais.

Assim, vale destacar o texto do inciso XXIX, do artigo 5º, da Constituição Federal, que garante a tutela às criações industriais e à propriedade das marcas, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Uma vez tutelados esses interesses, tendo como finalidade o desenvolvimento econômico, torna-se inevitável reconhecer a ligação que existe entre o Direito da Propriedade Industrial e o Direito da Concorrência, quando se leva em consideração a clientela como atributo do estabelecimento empresarial.

⁶³⁰ Disponível em <http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/3322651/apelacao-com-revisao-cr-2366074100-sp/inteiro-teor-101388031>. Acesso em 28 de julho de 2014.

⁶³¹ VIEIRA, Marcos. **Propriedade Industrial Marcas**, 2006, p. 216.

Demonstrou-se desse modo que a proteção das marcas é instrumento importante na construção econômica da atividade empresarial, em especial pela proteção da clientela, o que implica em uma relação íntima com a concorrência desleal. Preservar a marca implica na própria preservação da atividade econômica, seja em benefício de seus titulares, ou contra aqueles que a utilizam de forma abusiva.

CONCLUSÃO

A Propriedade Industrial e o Direito da Concorrência representam um importante instrumento para harmonização nas relações entre os empresários no universo mercadológico.

Por várias vezes foi destacado neste trabalho que a Propriedade Industrial mostra-se como uma ferramenta indispensável para que seja mantido um ambiente de rivalidades entre os concorrentes, uma vez que a garantia de proteção de seus ativos intangíveis ocasiona uma estabilidade jurídica esperada nas relações econômicas.

A Propriedade Industrial mostra-se como uma exclusividade temporária, da qual se destacam duas perspectivas econômicas distintas, quais sejam: permitir o retorno dos investimentos do inventor, como incentivo à inovação; e a consolidação de um monopólio legal que se instrumentaliza, por meio da possibilidade de impedir terceiros não autorizados a praticarem sua exploração. É a partir dessas duas perspectivas que a Propriedade Industrial se afasta ou se aproxima dos objetivos da defesa da concorrência.

A constatação demonstrada durante o trabalho é fundamental para responder ao primeiro questionamento levantado quanto às relações que permeiam a Propriedade Industrial e o Direito da Concorrência, qual seja se a tutela jurídica conferida àqueles ativos intangíveis implica em exclusão do Direito de Concorrência.

Demonstrou-se que as bases de proteção, tanto da Propriedade Industrial quanto do Direito da concorrência possuem elementos comuns que se destacam, de forma que em ambos os casos a finalidade primordial é a preservação do bem-estar social, gerado por meio do desenvolvimento econômico.

A exploração dos bens da Propriedade Industrial em caráter exclusivo por seus titulares não implica em exclusão do Direito da Concorrência, ao contrário, implica justamente na promoção de diversidade e no respeito às individualidades, especialmente quando a utilização desses bens for realizada dentro de parâmetros esperados de atuação empresarial.

Não haveria, portanto uma exclusão *per se* do Direito da Concorrência pela exploração dos bens da Propriedade Industrial, pois se trata de dois ramos distintos do direito com objetivos convergentes.

Tais constatações foram percebidas inicialmente pela realização de um estudo histórico, para buscar respostas para o questionamento relacionado à possibilidade de haver alguma ligação histórica entre as origens da proteção da Propriedade Industrial com as relações de regulamentação da concorrência.

O Estudo histórico demonstrou que a exploração dos bens da Propriedade Industrial tem suas origens históricas ligadas à necessidade de diferenciação de produtos e serviços dos comerciantes, bem como à proteção de símbolos distintivos e o conhecimento tecnológico com relação aos seus concorrentes.

Assim, há um elo importante entre a motivação da proteção jurídica aos bens da Propriedade Industrial e da concorrência em sentido genérico. Dessa forma, entretanto, demonstrou-se que, com o crescimento econômico, as relações de concorrência transcenderam os interesses particulares dos empresários e demandaram uma atuação direta do poder Público, no sentido de coibir abusos nas práticas mercantis.

O resultado desta atuação Estatal mostrou-se na criação das primeiras normas de Direito Antitruste, que tiveram origem nos países da América do Norte, em especial no Canadá e nos Estados Unidos. A promulgação dessas normas, no século XIX, mostrou-se adequada à ideologia liberal, proveniente da Revolução Francesa e da Independência dos Estados Unidos, resultado de uma política de liberalismo econômico, votada principalmente para o combate aos cartéis.

Neste período de surgimento histórico do Direito da Concorrência, percebeu-se que a sua ligação com o Direito da Propriedade Industrial ainda não se mostra intensa, pois naquela época, o comércio de bens intangíveis ainda não se mostra significativo e as primeiras normas internacionais de proteção ao mesmo ainda estão sendo delineadas nas convenções internacionais.

A aproximação de forma efetiva entre estes dois institutos somente se deu, a partir do século XX, quando do contexto das guerras mundiais e a crise de 1929, da Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos, geraram um surto de instabilidade social e mercadológica, que deveria ser corrigido com uma nova forma de atuação do Estado, no sentido de criar normas de regulamentação e de interferência do mercado necessárias para garantir a harmonia nessas relações, e a própria dignidade humana, segundo os preceitos das novas dimensões sociais.

A conexão entre estes dois ramos do direito no século XX acabou por se mostrar em dois instrumentos distintos, o primeiro relacionado às normas de caráter privado de regulamentação da Propriedade Industrial, já o segundo por meio da inserção de normas constitucionais de proteção econômica e da propriedade intelectual.

Quanto aos tratados internacionais, destacou-se a consolidação do TRIPS, que apresentou disposições importantes sobre a concorrência, autorizando os membros a adotarem medidas para evitar abusos dos direitos da Propriedade Industrial e práticas que restringiam o

comércio e transferência de tecnologia, bem como na possibilidade de realização de licenciamentos compulsórios para remediar práticas anticompetitivas.

Assim, conclui-se que a Propriedade Industrial teve origens históricas na proteção da concorrência, entretanto sua proximidade com o Direito Antitruste somente se deu de forma mais intensa, a partir do século XX, com o acordo TRIPS.

A segunda conexão entre a Propriedade Industrial e o Direito da Concorrência, que ocorreu no século XX, está relacionada aos aspectos constitucionais, o que remonta ao questionamento inicial deste trabalho, ou seja, se a Propriedade Industrial e a concorrência possuem os mesmos fundamentos constitucionais.

Assim, no capítulo II, da primeira parte, deste trabalho, demonstrou-se que a Propriedade Industrial e a proteção da livre concorrência encontram regulamentação em textos constitucionais, especialmente na Constituição Brasileira, que além de preservar a Propriedade Industrial, também se apresenta como um sistema de normas jurídicas que regula as formas de exercício do poder, dentre os quais o poder de mercado, intimamente relacionado com o Direito da Concorrência.

Tal fato ocorre porque a proteção jurídica que se confere, tanto na preservação da ordem econômica, quanto na exploração dos bens da Propriedade Industrial, encontra interesses difusos que ultrapassam a esfera individual e coletiva, apresentando-se como instrumento de garantia fundamental da ordem social e do desenvolvimento.

As ideologias e os diversos movimentos de proteção aos direitos do homem, do século XX, introduziram nos textos constitucionais os chamados direitos fundamentais de segunda geração, que são os direitos sociais, econômicos e culturais, fazendo uma conexão entre os direitos fundamentais e o conceito de dignidade da pessoa humana.

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, inseriu em seus artigos normas e princípios específicos visando tutelar as relações que envolvem tanto o Direito da Propriedade Industrial, como o Direito Concorrencial, balizando-os por meio da conexão com outros princípios, tais como o desenvolvimento econômico, tecnológico, o interesse social, a liberdade de iniciativa e a defesa do consumidor.

Comprovou-se, portanto, a relação da Propriedade Industrial com o Direito da Concorrência, por intermédio da mesma percepção de fundamentos constitucionais.

A partir desta visão constitucional, tanto da Propriedade Industrial, quanto do Direito da Concorrência, foi possível vislumbrar outro elo de interesses comuns entre estes dois subsistemas jurídicos, qual seja a vinculação dos mesmos com os consumidores e a clientela

em geral, o que levou ao questionamento inicial deste trabalho de como se dá essa relação, tanto sob o aspecto jurídico, quanto o econômico.

Tal hipótese foi tratada no primeiro capítulo, da segunda parte da tese, que também abordou os aspectos econômicos dos bens da Propriedade Industrial, pois estes possuem características econômicas que não podem ser desprezadas em sua análise, justamente por serem considerados ativos empresariais, com valor contábil, cuja exploração implica em um domínio (exclusivo ou não) sobre um determinado mercado.

Pode-se concluir então que este domínio econômico nem sempre se mostra prejudicial ao mercado, ao contrário, é necessário por um determinado período de tempo, para que os seus titulares possam reaver os seus investimentos e promover novas inovações. Haverá assim uma utilização de forma positiva ao desenvolvimento econômico e social, ou de forma negativa, restringindo o desenvolvimento e prejudicando o mercado.

Por outro lado, o abuso na exploração desses bens pode implicar em eventuais distorções da utilização do poder de mercado, gerando assimetrias entre os detentores dos meios de produção, por meio do abuso de poder e eliminação da concorrência, o que implicaria em prejuízo aos consumidores.

Quanto a estes últimos, foi possível demonstrar que são objeto de proteção, tanto do Direito da Concorrência, quanto da Propriedade Industrial, entretanto não como sujeitos de direito, mas sim, de forma indireta, cujos interesses relacionam-se apenas a aspectos econômicos, tanto do mercado, quanto da Propriedade Industrial.

Partiu-se da premissa de que a infração à ordem econômica bem como a violação aos bens da Propriedade Industrial interferem tanto nos elementos incorpóreos do estabelecimento do empresário, quanto nos produtos ou serviços que este disponibiliza ao mercado, causando prejuízos que se estendem àqueles a quem tais produtos ou serviços são destinados, ou seja, sua clientela e seus consumidores.

Tais prejuízos, entretanto não se estendem aos consumidores como titulares de direitos, no universo da Propriedade Industrial, ou mesmo no Direito da Concorrência, mas sim, como objeto de proteção, cuja relação se estende apenas a aspectos econômicos e sociais.

Finalmente, o último capítulo da tese se propôs a buscar respostas para os questionamentos voltados à exploração individual e às relações contratuais da Propriedade Industrial, no universo do Direito Antitruste, tais como se seus titulares poderiam ser obrigados a contratar com terceiros violando o princípio da liberdade contratual, ou se cláusulas contratuais, potencialmente restritivas, como licenças casadas e exclusividade, poderiam ser consideradas como violação anticoncorrencial *per se*, e se os bens da Propriedade Industrial

podem ser utilizados como instrumento para a prática de atos de restrição no mercado, sejam estes horizontais ou verticais.

Comprovou-se assim, por meio da análise de alguns casos pontuais e do estudo das relações contratuais, que inexistente monopólio no sentido econômico dos bens da Propriedade Industrial, pois o sistema de proteção lhes conferido permite a existência de concorrência entre diferentes processos tecnológicos e marcas. Não se trata de uma relação de proteção de um bem classificado como um objeto estático da produção em si, mas de uma relação dinâmica que propicia o desenvolvimento da própria concorrência entre diferentes agentes. Desse modo, somente é possível falar em conflito entre a tutela conferida aos bens da Propriedade Industrial e relações que se estabelecem de proteção da concorrência, quando for constatada a prática de atos abusivos em detrimento das relações harmônicas entre os empresários.

Quanto às relações contratuais, chegou-se à conclusão de que a liberdade de contratar deve ser o princípio que regula todas as relações obrigacionais, tendo o Direito da Concorrência o papel de regular aquelas situações em que o mercado encontra-se em posição de desequilíbrio, em especial pela posição dominante que o licenciador pode ocupar, e as próprias características da tecnologia em questão, sendo, portanto, viável a violação da liberdade de contratar.

Verificou-se que, mesmo aquelas cláusulas que podem ser potencialmente restritivas ao mercado, tais como as licenças casadas e as cláusulas de exclusividade, também podem resultar em ganhos de eficiência dinâmica nas relações de mercado, quando envolvem os bens da Propriedade Industrial, não havendo, portanto que se falar em práticas ilícitas *per se*, nesse universo.

Nesses casos, deve-se observar o princípio da razoabilidade e a aplicação da regra da razão que admitem determinadas práticas, que possam parecer a princípio anticompetitivas, desde que os eventuais efeitos negativos imediatos possam ser compensados por eficiências econômicas.

O último capítulo deste trabalho ainda tratou da análise da prática de atos abusivos unilaterais ligados às patentes e às marcas, quanto as primeiras, a aplicação do princípio da razoabilidade e a regra da razão parecem evidentes, pois que comprovadas por meio de exemplos práticos. Entretanto, no universo das marcas, as práticas abusivas estão relacionadas em geral à concorrência desleal, portanto afeta apenas aos competidores individualmente.

Por outro lado, nas relações contratuais que envolvem fusões e aquisições empresariais, bem como na prática de contratos de exclusividade em exploração comercial, pode-se constatar a prática de atos que violam a concorrência, sob o prisma da infração à ordem econômica.

Em síntese, ao final do estudo realizado, conclui-se que, embora os titulares de bens da Propriedade Industrial sejam livres para contratar e realizar recusas e essas contratações, a negativa imotivada e mesmo a prática de atos abusivos constituem verdadeiro elemento de conduta anticompetitiva, cuja análise sob a ótica do direito antitruste deve ser realizada de forma isolada aos casos apresentados, pois que, em diferentes hipóteses, as mesmas práticas podem ser benéficas ou maléficas ao mercado. Resta a aplicação da regra da razão e do princípio da razoabilidade como verdadeiro balizador dessas relações, pois sempre será necessário observar se existe a potencialidade de produção de efeitos negativos que justifiquem a limitação da liberdade de iniciativa e da violação da proteção aos bens da Propriedade Industrial.

REFERÊNCIAS

ABBOTT, Alden F.; WRIGHT, Joshua D. Antitrust analysis of tying arrangements and exclusive dealing. **George Mason University Law and Economics Research Paper Series**. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1145529.> Acesso em 25 mar. 2015, p. 17.

ABREU, Maria Inez Araujo de. Direito de Patentes nos Estados Unidos da América. **Revista de Direito Empresarial**. n.9, jan/jun, 2008. Curitiba: Juruá, 2008, 97-731.

ALEXY, Robert. **Teoria do dos Direitos Fundamentais**. Tradução SILVA, Virgílio Afonso da. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2011.

ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. Propriedade Industrial frente à concorrência desleal. In SIMÃO FILHO, Adalberto e LUCCA, Newton de. **Direito Empresarial Contemporâneo**. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000.

ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. **Abuso do Direito e Concorrência Desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004.

ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de. Desenvolvimento, Propriedade Industrial e Judiciário: Importância da Propriedade Intelectual para Países em desenvolvimento. in GORINI, Attilio José Ventura [et. all.] (org.). **Propriedade Intelectual: plataforma para o desenvolvimento**. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.

ALMEIDA, Gustavo Milaré. Anotações sobre o princípio da função social da empresa na doutrina e jurisprudência brasileiras. **Revista de Direito Mercantil**. Ano XLIX n. 153/154 – janeiro/julho 2010. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 221-239.

ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Contratos da Propriedade Intelectual. Uma síntese. in ALMEIDA, Carlos Ferreira de, GONÇALVES, Luís Couto, TRABUCO, Cláudia (org.). **Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial**. Coimbra: Almedina, 2011.

ARAÚJO JÚNIOR, José Tavares de. Perspectivas da Política de Concorrência no Brasil: O Controle de Fusões e Aquisições. In **Revista de Direito da Concorrência**, Brasília: IOB/CADE, n. 09, p. 63-90, jan./mar. 2006 ou 2004.

ASCARELLI, Tullio. Origem do Direito Comercial (Capítulo 1º do Corso di Diritto Commerciale – Introduzione e Teoria dell’Impresa, 3ª Ed., Milão, Giuffrè, 1962). Tradução. COMPARATO, Fábio Konder. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**. n. 103 julho- setembro 1996. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 1996, p. 87-100.

ASCARELLI, Tullio. **Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales**. 3 ed. Barcelona: Bosch, 1970.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Concorrência Desleal**. Coimbra: Almedina, 2002.

ASCENSÃO, José de Oliveira. A licença no Direito Intelectual. in ALMEIDA, Carlos Ferreira de, GONÇALVES, Luís Couto, TRABUCO, Cláudia (org). **Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial**. Coimbra: Almedina, 2011.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **A transferência de tecnologia no Brasil**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. Controles Sociais Extrínsecos do Exercício de Direitos de Propriedade Intelectual: Antitruste como tutela de Direitos Fundamentais. In Congresso Nacional do CONPEDI (2006 : Manaus, AM) **Anais do / XV Congresso Nacional do CONPEDI**. – Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006. Disponível em <http://www.conpedi.org.br/>. Acesso em 20 ago. 2014.

AZEVEDO, Paulo Furquim de. **A Nova Economia Institucional e a Defesa da Concorrência: reintroduzindo a história**. Disponível em: http://www.ie.ufrj.br/oldroot/publicacoes/serie_seminarios_de_pesquisa/texto_14_11.pdf. Acesso em 10 de abril de 2015.

AZEVEDO, Paulo Furquim de. Restrições verticais e defesa da concorrência: a experiência brasileira. In SCHAPIRO, Mario Gomes, CARVALHO, Vinicius Marques de e CORDOVIL, Leonor (coord.). **Direito Econômico Concorrencial**. São Paulo: Saraiva, 2013.

BANCO MUNDIAL E OCDE. **A framework for the design and implementation of competitivo law and policy**. Washington e Paris: Banco Mundial/OCDE, 1999, p. 77. Disponível em: <http://www.oecd.org/regreform/sectors/aframeworkforthedesignandimplementationofcompetitionlawandpolicy.htm>. Acesso em 20 abr. 2015.

BARBIERI, José Carlos. Uma avaliação do acordo sobre aspectos dos direitos da propriedade intelectual relacionados com o comércio: cinco anos depois. **Revista de Administração Pública**. Rio de Janeiro, v. 35(3), Maio/jun 2001, p. 107-129, 2001.

BARBOSA, Denis Borges. **A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano**. Centro Internacional para o Comércio e o Desenvolvimento Sustentável - International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), 2005. Disponível em: <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf>. Acesso em 14 mai. 2015.

BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. In SANTOS, M. J. P. dos e JABUR, W. P. **Criações industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007.

_____. **A Propriedade Intelectual no Século XXI**. Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

_____. **A propriedade Intelectual e a teoria do market failure**. Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/32.doc>. Acesso em: 14 de abril de 2015

BARBOSA, Denis Borges. **Da restrição ao uso abusivo do direito de marca.** Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/restricao_uso_abusivo_direito_marca.pdf>. Acesso em 14 jul. 2014.

_____. **Licença e constituto possessório em marcas.** Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com>>. Acesso em 20 abr. 2015.

_____. **Nota sobre a aplicação da doutrina das *essential facilities* à Propriedade Intelectual.** Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/essential.doc>>. Acesso em 20 abr. 2015, p. 8.

_____. **Nota sobre a Licença Compulsória Monsanto de 1983.** Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/historia/monsanto.doc>. Acesso em 02 jun. 2015.

_____. **Tipos de Contratos de Propriedade Industrial e de transferência de tecnologia.** Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/130.doc>>. Acesso em 15 abr. 2015.

_____. **Tratado da Propriedade Intelectual.** Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013.

_____. **Valor político e social da patente de invenção.** Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/39.rtf>>. Acesso em 20 abr. 2015.

BARBOSA, Denis Borges, GRAU-KUNTZ, Karin; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. **A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. **Propriedade Industrial & Constituição: As teorias preponderantes e sua interpretação da realidade brasileira.** Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

BAROT, Michel. **Le Conseil de la Concurrence.** Disponível em <<http://michel.barot.pagesperso-orange.fr/ecodidac/cconc.pdf>>. Acesso em 20 mar. 2014.

BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria e Prática da Concorrência desleal.** Bittar Filho, Carlos Alberto (atualizador). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005.

BOOZER, Michael; RANIS, Gustav; STEWART, Francês; SURI, Tavneet. **Path to success: the relationship between human development and Economic Growth.** New Haven, 2003, Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=487469>. Acesso em 18 abr. 2015.

BOYLE, James. **A manifesto on WIPO and the future of Intellectual Property.** Disponível em: <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1113&context=dltr>. Acesso em 17 de setembro de 2014.

BUENO, Fabíola M. Spiandorello. A propriedade industrial como fator de desenvolvimento econômico. **Revista da ABPI.** n 80, Jan/Fev 2006. Rio de Janeiro: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. 2014, p 32-36.

BRAGA, Samantha Bancroft Viana. Noções sobre o abuso de direitos de Propriedade Intelectual e a doutrina do *patent misuse*. **Revista da ABPI**. n 129, Mar/Abr 2014. Rio de Janeiro: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. 2014, p 3-20.

BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues. **Direito da Concorrência e Propriedade Intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder**. São Paulo: Singular, 2010.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). **A Constituição e o Supremo** [recurso eletrônico] / Supremo Tribunal Federal. – 4. ed. – Brasília : Secretaria de Documentação, 2011. Modo de acesso: World Wide Web : <<http://www.stf.jus.br/portal>>. Acesso em 20 abr. 2013.

BRATTACHARYYA, Somnath. U.S. Philips Corp. v. International Trade Commission: Seeking a Better Tie Between Antitrust Law and Package Licensing. **Columbia Journal of Law and Social Problems**. Disponível em: <<http://www.columbia.edu/cu/jlsp/pdf/Spring2007/Bhattacharyya.pdf>>. Acesso em 11 jun. de 2015.

BURNS, Edward McNall. **História da civilização ocidental: do homem das cavernas até a bomba atômica**. Tradução de MACHADO, Lourival Gomes e MACHADO, Lourdes Santos. 3 ed. Porto Alegre: Globo, 1975.

CAENEGEM, Raoul Van. Uma introdução histórica ao direito privado. Tradução CAMPINHO, Antônio. **Fórum sobre indicação geográfica e denominações de origem**. Disponível em: <www.wipo.int/edocs/.../pt/.../wipo_geo_lis_08_theme1_campinos.doc>. Acesso em 30 mai. 2014.

CAPUCIO, Camilla e MELO, Renato Dolabella. Remédios concorrenciais e propriedade intelectual. in OLIVEIRA, Amanda Flávio de e RUIZ, Ricardo Machado (coord.) **Remédios antitruste**. São Paulo, Singular: 2011.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito Constitucional**. 6 ed. Coimbra: Almedina, 1993. CARREIRO, Carlos Haroldo Porto. **História do Pensamento Econômico**. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1975.

CARVALHO, Leonardo Arquimimo de; VERENHITACH, Gabriela Daou. **Manual de direito da concorrência**. São Paulo: IOB Thomson, 2005

CARVALHO, Nuno Pires de. **A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas**. Passado, Presente e Futuro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

_____. As origens do sistema brasileiro de patentes - o Alvará de 28 de abril de 1809 na confluência de políticas públicas divergentes. **Revista da ABPI**. n 9, Nov/dez 2007. Rio de Janeiro: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. 2007, p.3-29.

CASTELLI, Thais. A proteção Internacional da Marca. LIMA, Luis Felipe Barreto (coord.) **Propriedade Intelectual no Direito Empresarial**. São Paulo: Quartier Latin, 2009.

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: do conhecimento à política. In CASTELLS, Manuel; CARDOSO, Gustavo (org.). **A sociedade em Rede: do conhecimento à ação política**. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2006.

CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. **A constituição aberta e os direitos fundamentais: ensaios sobre o constitucionalismo pós-moderno e comunitário**. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

CAVALLI, Cassio. **Direito Comercial: passado, presente e futuro**. Rio de Janeiro: Elsevier: FGV, 2012.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade industrial**. 2 ed. 2 v., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

CLARK, John Maurice. **A Concorrência como processo dinâmico**. Tradução de JUNGSMANN, Ruy. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1966.

CESÁRIO, Kone Pietro, TAVARES, Laura Filgueiras e CORREIA, Livia de Souza. O aparente conflito entre a propriedade intelectual e a concorrência. **Revista da ABPI**. n 133, Nov/dez 2014. Rio de Janeiro: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. 2014, p52-58.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. As novas formas de licenciamento de marcas. **Revista de Ciências Jurídicas - UEM**, v.7 n.1, jan./jun. 2009. Disponível em: <http://educem.uem.br/ojs/index.php/RevCiencJurid/index>. Acesso em 20 abr. 2015

COELHO, Fábio Ulhoa. **Princípios do Direito Comercial**. São Paulo: Saraiva, 2012.

CRUZ, Murillo. **A Entrada do Brasil na Convenção Internacional para a proteção da Propriedade Industrial. Paris, 1883**. Disponível em <http://www.ie.ufrj.br/hpp/intranet/pdfs/a_entrada_do_br_paris_convention_1883.pdf>. Acesso em 12 mai. 2014.

COMPARATO, Fabio Konder. **A afirmação Histórica dos Direitos Humanos**. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013

_____. **Direito Empresarial**. São Paulo: Saraiva, 1990.

COPETTI, Michele. **Afinidade entre marcas: uma questão de direito**. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2010.

CORDEIRO, António Menezes. **Direito Comercial**. 3 ed. Coimbra: Edições Almedina, 2012.
CORDOVIL, Leonor, CARVALHO, Vinícius Marques de, BAGNOLI, Vicente, ANDERS, Eduardo Caminati. **Nova lei de defesa da concorrência comentada**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

CRESCITELLI, Edson e STEFANINI, Adriana. **O Licenciamento de Marcas Estudo de Caso: Mattel do Brasil – Marca Barbie**. Disponível em: <<http://www.ead.fea.usp.br/Semead/10semead/sistema/resultado/trabalhosPDF/48.pdf>>. Acesso em 20 abr. 2015.

CUNHA, Ricardo Thomazinho da. **Direito de Defesa da Concorrência: Mercosul e União Europeia**. Barueri,SP: Manole, 2003.

CRISTAS, Assunção. Concorrência Desleal e Protecção do Consumidor: a propósito da directiva 2005/29/CE. in **Direito Contratual entre Liberdade e Protecção dos Interesses e Outros Artigos Alemães-Lusitanos**. Coimbra: Almedina 2008, pp. 47-60.

DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

DINIZ, Davi Monteiro. **Propriedade industrial e segredo em comércio**. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.

_____. **Curso de Direito Civil Brasileiro**. Direito das coisas. 22 ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

DOBB, Maurice. **A evolução do capitalismo**. Tradução de BRAGA, Manoel do Régio. 9ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., [s. d.]

DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

DUARTE, Ronnie Preuss. **Teoria da Empresa à luz do novo Código Civil brasileiro**. São Paulo: Método, 2004.

DUVAL, Hermano. **Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 1976.

FACCHINI NETO, Eugênio. Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do direito privado. In SARLET, Ingo Wolfgang. **Constituição, direitos fundamentais e direito privado**. 3 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

FALCONE, Bruno. **Propriedade Industrial e defesa da concorrência**. Convergência Princiologiógica. Curitiba, Juruá, 2013.

FARIA, Izabela Brockelmann. Considerações sobre *essential facilities* e *standard essential patents* nas guerras de patentes de TI. **Revista de defesa da concorrência**. Disponível em: <http://200.198.193.165/revista/index.php/revistadedefesadaconcorrenca/article/view/12>. Acesso em 28 abr. 2015.

FARINA, Elizabeth Maria Mercier Querido. Desregulamentação e o abuso do poder econômico: teoria e prática. **Revista de Economia Política**. v. 04, n. 3 (55), julho-setembro 1994, p. 78/93, Disponível em: <http://www.rep.org.br/pdf/55-6.pdf>. Acesso em 06 de março de 2015.

FERNANDES, Lina. **Do Contrato de Franquia**. Belo Horizonte: Del Rey, 2000.

FERRAZ, André Santos: As abordagens teóricas sobre atos de concentração das escolas de Harvard e Chicago. **Revista de Defesa da Concorrência**. v.2 n. 2 (2014). Disponível em <<http://www.cade.gov.br/revista/index.php/revistadedefesadaconcorrenca>>. Acesso em 15 abr. 2015.

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. A economia e o controle do Estado. **O Estado de São Paulo** [São Paulo SP]. Edição de 04 jun. 1989.

_____. **Indício e prova de Cartel**. Disponível em: <<http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/154>>. Acesso em 10 set. 2014.

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. **Lei de defesa da concorrência: origem histórica e base constitucional.** Disponível em <http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/132>>. Acesso em 18 abr. 2014.

_____. **Propriedade Industrial e defesa da concorrência.** Disponível em: <<http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/96>>. Acesso em 12 set. 2014.

_____. Tércio Sampaio. **Teoria da Norma Jurídica.** 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

FERRÉS, Juan Péres. Coordenação entre Competidores: Estrutura e aspectos conjunturais. In GABAN, Eduardo Molan e Domingues, Juliana Oliveira (coord.). **Estudos de Direito Econômico e Economia da Concorrência.** Curitiba: Juruá, 2009.

FERREIRA, Ademir Antônio, GUIMARÃES, Edilson Rodrigues e CONTADOR, José Celso. Patente como instrumento competitivo e como fonte de informação Tecnológica. **Revista Gestão & Produção.** São Carlos, v. 16, n. 2, p. 209-221, abr.-jun. 2009.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. **Comentários à Constituição Brasileira de 1988.** 2 ed. v.1. São Paulo: Saraiva, 1997.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. **Aspectos do Direito Constitucional contemporâneo.** São Paulo: Saraiva, 2003, p. 279.

FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. **Lições de Direito Econômico.** 7 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

FLORES, C. **Contratos internacionais de Transferência de Tecnologia.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

FONSECA, Antonio. Importação paralela de medicamentos. **Revista de informação legislativa, v. 39, n. 154, p. 31-40, abr./jun. 2002.** Disponível em: <www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/769>. Acesso em 04 jun. 2015.

FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Cartéis – Tratamento Legal. **Revista do IBRAC.** Direito da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Ano 18. v.19. jan-jun 2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

FONSECA, Yyri Ikeda. **O Reconhecimento histórico do direito do autor e seu reconhecimento internacional.** Disponível em http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10579. Acesso em 12 mai. 2014.

FORGIONI, Paula A. **Direito Concorrencial e Restrições Verticais.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

_____. Importações paralelas no Brasil: a propriedade industrial nos quadrantes dos princípios constitucionais. **Revista de Direito Mercantil.** Ano XLVII n. 149/150 – janeiro/dezembro 2008. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 187-200.

_____. **Os Fundamentos do Antitruste.** 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.

FORGIONI, Paula A. **A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado.** São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.

FROTA, Maria Stela Pompeu Brasil. **Proteção de patentes de produtos farmacêuticos: o caso brasileiro.** Brasília: FUNAG/IPRI, 1993.

FURLAN, Fernando Guimarães. O Caso AmBev – Tô Contigo. In BRASIL, **Publicações da Escola da AGU – Debates em direito da concorrência.** Brasília: Advocacia Geral da União, 2011.

GABAN, Eduardo Molan. **A Análise da Restrição Vertical - Recusa de Venda no Controle de Condutas Infrativas à Ordem Econômica Nos Termos da Lei nº 8.884/1994** Disponível em: <http://www.sampaioferraz.com.br/images/analise_restricao.pdf>. Acesso em 12 set. 2014.

GABAN, Eduardo Molan; DOMINGUES, Juliana Oliveira. **Direito Antitruste.** 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

GALVÊAS, Ernane. O Direito de Concorrência. in COSTA, Marcos da, MENEZES, Paulo Lucena de, MARTINS, Rogério Gandra da Silva (coord.) **Direito Concorrencial. Aspectos Jurídicos e Econômicos.** Comentários à Lei 8.888/94 e Estudos Doutrinários. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002.

GATTASS, Giuliana Borges Assumpção. A doutrina dos equivalentes em Direito da Propriedade Industrial. **Revista do Instituto do Direito Brasileiro RIDB.** Ano 2 (2013), n. 14, 16849 – 16901. Disponível em: <http://www.idb-fdul.com/uploaded/files/2013_14_16849_16901.pdf>. Acesso em 05 ago. 2014.

GILBERT, Richard J.; TOM, Willard K. **Is Innovation King at the Antitrust Agencies? The Intellectual Property Guidelines Five Years Later.** April 2001. Disponível em: <<http://www.escholarship.org/uc/item/4mf5t2bm.pdf;origin=repeccitec>>. Acesso em 25 mar. 2015. p. 24

GONÇALVES, Luís M. Couto. **Manual de Direito Industrial.** Propriedade Industrial e Concorrência Desleal. 3 ed. Portugal, Coimbra: Editora Almedida. 2012.

GONTIJO, Cícero. **As transformações nos sistemas de patentes, da convenção de paris ao acordo TRIPS.** Disponível em http://www.fdcl-berlin.de/fileadmin/fdcl/Publikationen/C_cero-FDCL.pdf. Acesso em 28 mai. 2014.

GRAU, Eros Roberto. **A Ordem econômica na Constituição de 1988.** 15 ed. São Paulo: Malheiros, 2012.

GRAU-KUNTZ, Karin. **A interface da propriedade intelectual com o direito antitruste.** Exposição apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 22 de agosto de 2011, disponível em <http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/article/view/34/32>. Acesso em 15 jan. 2015.

GRINOVER, Ada Pellegrini e Outros. **Código brasileiro de defesa do consumidor:** comentado pelos autores do anteprojeto. 7 ed. Rio de Janeiro, Forense Universitário, 2001

GROHMANN, Marcia Zampieri e SCHAEGLER, Andréia Regina. **O comportamento do consumidor de automóveis:** fatores importantes para a decisão de compra. Disponível em http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2007_tr610456_9111.pdf. Acesso em 15 de agosto de 2014.

GUERRERO, Carlos Alejandro Cornejo. História Del derecho de Marcas. In CARVALHO, Patricia Luciane de (coord.) **Propriedade intelectual**. 2ed. 2v. Curitiba: Juruá Editora, 2008. P. 73

GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. **A natureza jurídica do Direito de Propriedade Intelectual**. Disponível em <http://www.gipi.com.br/noticias-publicacoes/publicacoes-e-artigos/propriedade-intelectual/natureza-juridica-do-direito-de-propriedade-intelectual/98>. Acesso em 30 de abril de 2014.

_____. **Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil**. Disponível em: <file:///C:/Users/User/Downloads/do-aproveitamento-parasitario-.pdf>. Acesso em 30 de abril de 2014.

HELPER, Laurence R. The New Innovation Frontier? Intellectual Property and the European Court of Human Rights. **Harvard International Law Journal**, v. 49, p. 4, 2008; Vanderbilt Public Law Research Paper n.07-05; Vanderbilt Law and Economics Research Paper n. 07-05. Disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=976485. Acesso em 24 de junho de 2014.

HOERNER, Robert, J. “The Decline (and Fall?) of the Patent Misuse Doctrine in the Federal Circuit”. In: **Antitrust Law Journal**, Vol. 69, No. 3 (2002), pp. 669-685, p. 669.

HOVENKAMP, Herbert J. Resale Price Maintenance: Consignment Agreements, Copyrighted or Patented Products and the First Sale Doctrine. **University of Iowa Legal Studies Research Paper**. Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1671943. Acesso em 02 jun. 2015.

HUBERMAN, Leo. **História da riqueza do homem**. São Paulo, Zahar, 1981.

JABUR, Wilson Pinheiro. Pressupostos do ato de concorrência desleal. In SANTOS, Manoel J. Pereira dos e JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). **Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007.

JORDÃO, Eduardo Ferreira, A advocacia da concorrência como estratégia para redução no impacto anticompetitivo da regulação estatal. **Revista eletrônica de direito administrativo econômico**. n. 17 – fevereiro/março/abril 2009. Salvador, BA. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-17-FEVEREIRO-2009-EDUARDO%20JORDAO.pdf>. Acesso em 16 de agosto de 2014.

KANT, Emmanuel. **Fundamentos da metafísica dos costumes**. Trad. Lourival de Queiroz Henkel. São Paulo: Ediouro, 1997.

KASZNAR, Istvan. A avaliação econômico-financeira da propriedade intelectual; os doze métodos mais consagrados de cálculo de valor. **Revista da ABPI**. n 102, set/out 2009. Rio de Janeiro: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. 2014, p. 40-52.

KENNEDY, Paul. **Ascensão e queda das grandes potências**. Tradução de Waltensir Dutra. 7ª ed. Rio de Janeiro, Campus, 1989.

LABRUNIE, Jaques. Licença obrigatória e caducidade de patentes: as modificações geradas pelo texto de Estocolmo da Convenção de Paris. **Revista da ABPI**. Ano II, n 7, 1993. Rio de Janeiro: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. 1993, p.17-18, p. 17.

LABRUNIE, Jacques ; BLASI, Marcos Chucralla Moherdau. O sistema constitucional de patentes e os prazos de vigência. in LIMA, Luís Felipe Balieiro (coord.) **Propriedade Intelectual no direito empresarial**. São Paulo: Quartier Latin, 2009.

LARENZ, Karl. **Derecho civil: parte general**. Trad. Miguel Izquierdo y Macías-Picavea. Madrid: Edersa, 1978.

LEMLEY, Mark A.; SHAPIRO, Carl. **Probabilistic patents**. eScholarship repository, University of California, 2004. Disponível em: <<http://repositories.cdlib.org/iber/cpc/CPC04-046>>. Acesso em 02 mar. 2015.

LEMLEY, Mark A. **A new balance between IP and Antitrust** (April 1,2007). **Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas**, v. 13, 2007; Sanford Law and Economics Olin Working Paper n. 340. Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=980045>. Acesso em 15 de abril de 2015.

LINOWITZ, Sol M; SIMMONS, George W. Antitrust Aspects of Grant Back Clauses in License Agreements. **Cornell Law Review**. Volume 43, Issue 2, Winter 1958, Article 1. Disponível em: <<http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1686&context=clr>>. Acesso em: 15 abr. 2015.

LILLA, Paulo Eduardo. **Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência**. São Paulo: Quartier Latin, 2014.

LIM, Daryl. Patent Misuse and Antitrust: Rebirth or False Dawn? **Michigan Telecommunications and Technology Law Review**. v. 20, issue 2. Disponível em: <<http://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1191&context=mttlr>>. Acesso em 03 mai. 2015.

LYRA, Mariana Galvão; GOMES, Ricardo Correia.; JACONVINE, Laércio Antônio Gonçalves. O Papel dos *Stakeholders* na Sustentabilidade da Empresa: Contribuições para Construção de um Modelo de Análise. **Revista de Administração Contemporânea**. v. 13. Edição Especial, art. 3, p. 39-52, Junho 2009. Curitiba: RAC, 2009, disponível em: <<http://www.anpad.org.br/rac>>. Acessado em 15 jul. 2013.

LOSANO, Mario G. **Sistema e estrutura no direito: das origens à escola histórica**. 1v. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2008.

MAMEDE, Gladston. **Direito Empresarial Brasileiro**. Empresa e atuação empresarial. 7 ed. v.1, São Paulo: Atlas, 2013.

MARINELA, Fernanda. **Direito Administrativo**. 6 ed. Niteroi, RJ: Impetus, 2012.

MARQUES, J. P. Remédio. Contrato de Licença de Patente. in ALMEIDA, Carlos Ferreira de, GONÇALVES, Luís Couto, TRABUCO, Cláudia (org). **Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial**. Coimbra: Almedina, 2011.

MATTOS, César Costa Alves de. Introdução à teoria Econômica dos Cartéis. SCHAPIRO, Mario Gomes, CARVALHO, Vinícius Marques de e CORDOVIL, Leonor (coord.) **Direito Econômico Concorrencial**. São Paulo: Saraiva, 2013.

MENDES, Dany Rafael Fonseca; OLIVEIRA, Michel Angelo Constantino de; e PINHEIRO, Adalberto Amorim. As patentes de segundo uso e de formas polimórficas e o Projeto de Lei nº 5.402/2013. **Revista Eletrônica do Mestrado em Direito da UFAL**. v. 5, n. 2 (2014), p. 29-46, jul/dez 2014. Disponível em <http://www.seer.ufal.br/index.php/rmdufal>. Acesso em 22 de abril de 2015.

MENDES, Manuel Oehen. Contratos de Transmissão de Patente. in ALMEIDA, Carlos Ferreira de, GONÇALVES, Luís Couto, TRABUCO, Cláudia (org). **Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial**. Coimbra: Almedina, 2011.

MENESCAL, Andrea Kouri. Mudando os tortos caminhos da OMPI? A agenda para o desenvolvimento em perspectiva histórica. In POLIDO, Fabricio e RODRIGUES JÚNIOR, Edson Beas (org). **Propriedade Intelectual: novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

MONTEIRO, Luís Pinto. **A recusa em licenciar Direitos de Propriedade Intelectual no Direito da Concorrência**. Coimbra: Almedina, 2010.

MORAES, Maria Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo normativo. In SARLET, Ingo Wolfgang. **Constituição, direitos fundamentais e direito privado**. 3 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

MORAES, Alexandre. **Direito Constitucional**. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2007.

MORTELLA, Ciro. Incentivos e constrangimentos para a produção de medicamentos no Brasil. In.: BUSS, Paulo Marchiori, CARVALHEIRO, José da Rocha; CASAS, Carmen Ohang Romero (orgs.). **Medicamentos no Brasil: inovação e acesso**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008.

MIRANDA, Jorge. A dignidade da pessoa humana e a unidade valorativa do sistema de direitos fundamentais. In MIRANDA, Jorge e SILVA, Marco Antônio Marques da (coord.). **Tratado Luso-brasileiro da dignidade humana**. 2 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009.

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. Tomo XVII Direito das Coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade Industrial (sinais distintivos). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

NEGRÃO, Ricardo. **Manual de Direito Comercial & de Empresa**. Teoria Geral da Empresa e Direito Societário. 9 ed. v. 1 São Paulo: Saraiva, 2012.

OLIVEIRA, Eutálio José Porto. O Estado, A Ordem Econômica e a dignidade da pessoa humana. In MIRANDA, Jorge e SILVA, Marco Antônio Marques da (coord.). **Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade Humana**. 2 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009.

OLIVEIRA, Gesner; RODAS, João Grandino. **Direito e Economia da Concorrência**. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.

OSWALD, Maria Cecília; LEONARDOS, Luiz. Direitos de Patentes – Uma proposta de filtragem constitucional. **Revista da ABPI**. N.º16 – Jan/Fev 2007, Rio de Janeiro: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. 2007, p3-17.

PAGOTTO, Leopoldo Ubiratan Carreiro. As exclusividades no direito da concorrência. in BRANCHER, P. e ZANOTTA, P. **Desafios Atuais do Direito da Concorrência**. São Paulo: Singular, 2008.

PALUMA, Thiago. Litígios internacionais em matéria de infração de patentes e a arbitragem comercial internacional como meio para resolução desses conflitos. **Revista Jurídica Unicuriúba**. V. 4, n 37, 2014. Disponível em: <http://revista.unicuriúba.edu.br/index.php/RevJur/index>. Acesso em 15 abr. 2015.

PEREZ, Marcelo Monteiro e FAMA, Rubens. Características Estratégicas dos Ativos intangíveis e o desempenho econômico da empresa. **Revistas eGesta**.v.2, n. 2, abril-junho 2006, p. 69-96. Disponível em <http://www.unisantos.br/mestrado/gestao/egesta/artigos/65.pdf>. Acesso em 14 de julho de 2014.

PIMENTEL, Luiz Otávio; BARRAL, Welber. **Direito de Propriedade Intelectual e desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006.

PINTO, Kátia Regina do Valle Freitas. **Integração entre Propriedade Intelectual e Defesa da Concorrência: O Licenciamento de Patentes no Brasil**. Rio de Janeiro, 2009. 209 p. Tese (Doutorado em Economia) – Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp092888.pdf>. Acesso em 05 de abril de 2014.

PIOVESAN, Flávia. Dignidade Humana e a proteção dos direitos sociais nos planos global, regional e local. In MIRANDA, Jorge e SILVA, Marco Antônio Marques da (coord.). **Tratado Luso-brasileiro da dignidade humana**. 2 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009.

POUILLET, Eugenet. **Traité théorique et pratique des brevets d'invention et de la contrefaçon**. 4 ed. Paris: Marchal et Billard, 1899.

PRADO, Ney. Liberdade Econômica, Defesa da Concorrência e Democracia. In COSTA, Marcos da, MENEZES, Paulo Lucena de, e MARTINS, Rogério Gandra da Silva (coord). **Direito Concorrêncial: aspectos jurídicos e econômicos**. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002.

QUEIROZ, Cristina. **Direitos Fundamentais sociais: funções, âmbito, conteúdo, questões interpretativas e problemas de justiciabilidade**. Coimbra: Coimbra Editora, 2006.

RADBRUCH, Gustav. **Introdução à Filosofia do Direito**. Tradução MENDONÇA, Jacy de Souza. Disponível em <<http://casadointelecto.yolasite.com/resources/filosofia%20do%20direito%20gustav%20radbruch.pdf>>. Acesso em 07 jan. 2013.

RACHAGAN, S. Sothi. **Competition Policy and Law in the Consumer and Development Interest**, UNCTA, Trade and Development Board: Intergovernmental Group of Experts on Completion Law and Policy, Consumers International Asia Pacific Office, 2-4 July, 2003. Disponível em: <<http://www.cid.harvard.edu/cidtrade/Papers/sothi.pdf>>. Acesso em: 15 abr. 2015, p. 11.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial**. 28 ed. 1v. São Paulo: Saraiva, 2009.

REZENDE, Gustavo Madi; ALMEIDA, Sílvia Fagá de. Defesa do Consumidor e Disciplina Antitruste. In SCHAPIRO, Mario Gomes, CARVALHO, Vinícius Marques e CORDOVIL, Leonor (coord). **Direito Econômico Concorrencial**. São Paulo: Saraiva, 2013.

RIBEIRO, Flávia. **A Constituição e a realidade brasileira**. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1990.

RITTER, Cyril. **Refusals to deal and “essential facilities”: Does intellectual property require special deference compared to tangible property?** Disponível em: <http://papers.ssrn.com/>. Acesso em 22 de abril de 2015, p. 8.

ROCCO, Alfredo. **Princípios de direito comercial**. Campinas-SP: LZN Editora, 2003.

RUÃO, Teresa. **As marcas e o valor da imagem. A dimensão simbólica das atividades econômicas**. Caleidoscópio, Universidade Lusófona, nº3, ano 2003 pp. 177 – 191, disponível em <http://hdl.handle.net/1822/2726>. Acesso em 03 de abril de 2015.

ROSEMBERG, Barbara. Considerações sobre Direito da Concorrência e dos Direitos de Propriedade Intelectual. in ZANOTA, Pedro e BRANCHER (org.) **Desafios atuais do Direito da Concorrência**. São Paulo: Singular, 2008.

_____. **Patentes de Medicamentos e Comércio Internacional: os parâmetros do Trips e do Direito Concorrencial para a outorga de licenças compulsórias**. 2004. 290f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da USP. Universidade São Paulo, São Paulo.

SAITO, Leandro. Desafios da intervenção antitruste em indústrias de rede. **Revista de defesa da concorrência**. v.1, n.1, 2013. Disponível em: <<http://www.cade.gov.br/revista/index.php/revistadedefesadaconcorrencia/article/view/51/9>>. Acesso em 28 abr. 2015.

SALGADO, Lúcia Helena. **O Caso Kolynos-Colgate e a Introdução da Economia Antitruste na Experiência Brasileira**. Disponível em: <http://works.bepress.com/lucia_salgado/5>. Acesso em 03 jun. 2015.

SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito Concorrencial**. São Paulo: Malheiros, 2013
SALOMÃO FILHO, Calixto. **Regulação da atividade econômica** (princípios e fundamentos jurídicos). 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2008.

SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. **Direito da Concorrência e Obrigação de Contratar**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

SARLET, Ingo Wolfgang. **A Eficácia dos Direitos Fundamentais**. Uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010.

SARLET, Ingo Wolfgang. **Constituição, direitos fundamentais e direito privado**. 3 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

SARMENTO, Daniel. **Direitos Fundamentais e Relações Privadas**. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

SAYEG, Ricardo e BALERA, Wagner. **O capitalismo humanista**. Petrópolis, RJ: KBR Edição Digital, 2011.

SCHUMPETER, Joseph Alois. **Teoria do desenvolvimento econômico**; uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. São Paulo: Nova Cultural, 1997.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. Contrafações de marca e concorrência desleal: distinções e semelhanças. **Revista da ABPI**. n. 128. Janeiro/fevereiro de 2014, p. 44-49.

SCHMALENSEE, Richard. Sunk Costs and Antitrust Barriers to Entry. **Social Science Research Network Electronic Paper Collection**. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=486944>>. Acesso em 03 jun. 2015.

SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial**. 2 ed. Campinas – SP: Servanda, 2013.

_____. O reconhecimento do conteúdo econômico aos bens imateriais mostra-se como um fomento essencial para o incentivo e continuidade da pesquisa científica, imprescindível para o progresso tecnológico. In Congresso Nacional do CONPEDI (2006 : Manaus, AM) **Anais do XV Congresso Nacional do CONPEDI**. – Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006. Disponível em <http://www.conpedi.org.br/>. Acesso em 20 ago. 2014.

SILVA, Alberto Luís Camelier da. **Concorrência desleal: atos de confusão**. São Paulo: Saraiva, 2013.

SILVA, Denise Freitas. Pools de Patentes: Tópicos Relevantes para Defesa do Interesse Público. **Revista de Direito Econômico e Socioambiental**. Curitiba, v. 4, n. 1, p. 1-34, jan./jun. 2013. Disponível em: <http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/direitoeconomico>. Acesso em 03 de maio de 2015.

SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 1995.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade Intelectual**. Propriedade Industrial, Direito de Autor, Software, Cultivares, nome empresarial, abuso de patentes. 5ed. Barueri/SP: Manole, 2014.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da Propriedade Industrial**. Marcas e Congêneres. V. 1. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2003.

SPEIDEL, Richard E. Article 2 and Relational Sales Contracts. **Loyola of Los Angeles Law Review**, 26, April 1993: 789-810. Disponível em: <<http://digitalcommons.lmu.edu/llr/vol26/iss3/19>>. Acesso em 10 de março de 2015 (tradução própria).

STRAUS, Joseph. O impacto da nova ordem mundial no desenvolvimento econômico. O papel do regime dos direitos de Propriedade Intelectual. . IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Propriedade Intelectual: plataforma para o desenvolvimento**. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.

SZIMID, Rafael. Interfaces entre Direito Concorrencial e Propriedade Industrial. **Revista do IBRAC**. Direito da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Ano 18 v. 19, jan-jun/2011. p. 297-338. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

TEH, Chang Chuan; KAYO, Eduardo Kazuo; KIMURA, Herbert. Marcas, Patentes e Criação de Valor. **Revista de Administração Mackenzie**. v. 9, n.1, 2008, p.86-106.

TOLENTINO, Claudia Lopes. O discurso imagético da marca Nike e a *desjabilidade* dos jovens de classe média carioca. In NIELSEN, Viviane Mattos (org.) **Marcas e Propriedade Industrial: uma visão multidisciplinar**. e + a Edição do Autor, 2009.

TOMAZETTE, Marlon. **Curso de Direito Empresarial**. Teoria Geral e Direito Societário. v. 1. São Paulo: Atlas, 2008.

TORRES, Antônio Carlos Esteves. Propriedade Intelectual – Propriedade industrial. A importância para os países em desenvolvimento. José Ventura [et. al.] **Propriedade Intelectual: Plataforma para o desenvolvimento**. IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos – Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 6.

UBILLOS, Juan María Bilbao. **La eficacia de los derechos fundamentales frente a particulares**: análisis de la jurisprudência del Tribunal Consitucional. Madri: Boletim oficial de Estado Centro de Estudios Políticos Y Constitucionales, 1997.

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, FEDERAL TRADE COMMISSION. **Antitrust Guidelines for the licensing of intellectual property**. Disponível em: <http://www.justice.gov/atr/antitrust-guidelines-licensing-intellectual-property>. Acesso em 08 de maio de 2015.

VENÂNCIO FILHO, Alberto. Direito e Economia na Legislação Concorrencial. In COSTA, Marcos da; MENEZES, Paulo Lucena de; MARTINS, Rogério Gandra da Silva (coord.) **Direito Concorrencial: aspectos jurídicos e econômicos**. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002.

VENTURI, Caio Barros; VASQUES, Denise; NUNES, Priscila Amorim Belo; ISHI, Rogério. **Política de patentes e o direito da concorrência**. Disponível em: http://www.gesan.ndsr.org/docoficina07PoliticaDePatentesDireitodaConcorrencia_Campilon.go.pdf, p. 11. Acesso em 15 jun. 2015.

VIDIGAL, Erick; VIDIGAL, Juliana Biill. **Os Estados Unidos e a propriedade industrial no Brasil: breves considerações ao “Dispute DS 199/OMC”, sob o enfoque comparativo entre**

as teorias realista e liberal. Disponível em: <www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/195969>. Acesso em 04 jun. 2015.

VIEGAS, Claudia Assunção dos Santos. Economia da concorrência: Estruturas de Mercado. SCHAPIRO, Mario Gomes, CARVALHO, Vinicius Marques de e CORDOVIL, Leonor (coord.). **Direito Econômico Concorrencial**. São Paulo: Saraiva, 2013.

VIEIRA JÚNIOR, Walter Pinto; FREITAS, Riva Sobrado de. Proteção Constitucional da Propriedade Industrial e seus paradoxos ante a possibilidade de quebra de patente amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana. **Anais do Seminário Nacional de Dimensões Materiais e Eficaciais dos Direitos Fundamentais**. disponível em:<<http://editora.unoesc.edu.br/index.php/seminarionacionaldedimensoes/article/view/909>>. p. 333. Acesso em 20 nov. 2014.

VIEIRA, Marcos Antonio. **Propriedade Industrial: Marcas, história, legislação, comentários, jurisprudência**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

VIEIRA, Marcos Antônio. **Propriedade Industrial: Patentes**. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008.

VIVANTE, Cesare. **Instituições do direito comercial**. 2 ed. Sorocaba-SP: Editora Minelli, 2007.

WINTERFELDT, Brian J.; LOHNES, Dow; Albertson, PLLC. Washington, DC, USA. A marca de pecuária é provavelmente o mais antigo tipo de marcação, realizada através de pequenos desenhos gráficos que servem para designar o proprietário dos animais marcados. Tradução do original: Livestock branding is likely the oldest type of marking, with small graphic designs serving to designate the owner of the marked animals. **Historical Trademarks: In use Since... 4,000 B. C.** Disponível em: <<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/HistoricalTrademarksInUseSince4000BC.aspx>>. Acesso em 01 mai. 2014.

WOLKMER, Antônio Carlos. **Fundamentos de História do Direito**. 3 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 106.