DESENHO INDUSTRIAL: ABUSO DE DIREITO E O REFLEXO NA CONCORRÊNCIA DO MERCADO DE REPOSIÇÃO

Tese de doutorado apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

ORIENTADOR: PROFESSOR DOUTOR NEWTON SILVEIRA

Candidato: Alberto Luís Camelier da Silva

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FACULDADE DE DIREITO

São Paulo

2012

BANCA EXAMINADORA

Professor Doutor: Newton Silveira

Professor

Professor

Professor

Professor

DEDICATÓRIA

Dedico esta obra aos meus pais, Antonino (*in memoriam*) e Rosita, aos meus filhos, Felipe e Camila, e à minha esposa, Sandra, realçando o seu inestimável e incondicional apoio a essa empreitada, a quem agradeço especialmente.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos Professores orientadores, Mauro Rodrigues Penteado e Newton Silveira, pela paciência, dedicação e orientação segura; aos professores da banca de qualificação e a todos os demais professores do curso de Pós-Graduação da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, por toda a valiosa contribuição dada, aos quais apresento os meus sinceros agradecimentos.

ABREVIATURA E SIGLAS USADAS

AAIA	=	Automotive Aftermarket Industry Association
ABNT	=	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ANFAPE	=	Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças
CADE	=	Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CC	=	Código Civil
CDC	=	Código de Defesa do Consumidor
CF	=	Constituição Federal
CUP	=	Convenção da União de Paris
ECAR	=	European Campaign for the Freedom of the Automotive Parts and Repair Market
FIAPs	=	Fabricantes Independentes de Auto Peças
INPI	=	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IP	=	Intellectual Property
ISO	=	International Organization for Standardization
JK	=	Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira
LPI	=	Lei da Propriedade Industrial
MPF	=	Ministério Público Federal
OEMs	=	Original Equipment Automobile Manufactures
OMC	=	Organização Mundial do Comércio
OMPI	=	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
P&D	=	Pesquisa e Desenvolvimento
PCT	=	Patent Cooperation Treaty
PI	=	Propriedade Intelectual
SDE	=	Secretaria de Direito Econômico
TRIPS	=	Sigla inglesa para Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
USPTO	=	United States Patent and Trademark Office

SUMÁRIO

Capítulo I - Introdução 9

1.1 Tema a ser desenvolvido e suas limitações 9

1.2 Justificativa da escolha e da importância do tema 13

1.3 Contribuição original da tese à ciência jurídica brasileira 15

1.4 Principais questões a serem analisadas 15

Capítulo II - Abuso de Direito 18

2.1 Abuso de direito e abuso de poder 18

2.2 Abuso do poder econômico 37

2.3 Abuso de posição dominante 57

2.3.1 Venda casada diferida no tempo 64

Capítulo III - Direito da Propriedade Industrial *versus* Livre Iniciativa e Livre Concorrência 79

3.1 O aparente conflito entre o direito da propriedade industrial e o direito da concorrência 79

3.1.1 Propriedade industrial e inovação: fundamentos que justificam a sua manutenção no mundo jurídico: repúdio ao *free riding* e estímulo à inovação e desenvolvimento do país 90

3.2 A livre iniciativa e a livre concorrência 98

3.3 A função social da propriedade industrial 105

3.3.1 Desvio de função? 110

3.3.2 *Venire contra factum proprium* e Desvio de Função 112

3.4 Há hierarquia de normas e princípios (infraconstitucionais e constitucionais) quando há choque entre eles? 113

3.5 O direito da concorrência e seus fundamentos 115

Capítulo IV - O Desenho Industrial 124

4.1 Definição e histórico do desenho industrial 124

4.2 A escola Bauhaus: o belo e o funcional 130

4.3 A questão da proteção de partes de objetos complexos e a livre concorrência 131

Capítulo V - Abuso de Direito de Desenho Industrial e a Legislação Concorrencial Brasileira 135

5.1 A legislação concorrencial brasileira 135

5.2 Barreiras à entrada 141

5.3 Mercado relevante 142

5.3.1 A extensão do poder de um mercado para outro: A Teoria da Alavancagem 151
5.4 Recusa em contratar 160
5.5 Abuso de direito de propriedade industrial 165

Capítulo VI - Análise do Mercado de Reposição de Peças no Brasil, nos Estados Unidos da América e na Europa 168
6.1 Definição e classificação das peças de reposição 168
6.2 Interesse do consumidor: a quem aproveita o monopólio de peças de reposição para a reparação da aparência original do produto complexo? 172
6.3 Mercado brasileiro de peças de reposição de veículos automotores 177
6.4 Mercado europeu e norte-americano de peças de reposição de veículos automotores 178

Capítulo VII - A Questão das Empresas Independentes Fornecedoras de Peças de Reposição e os Fabricantes Autorizados 182
7.1 O caso "ANFAPE" e as principais montadoras de veículos automotores 182
7.2 A visão da SDE, do MPF e do CADE 184
7.2.1 A posição da Secretaria de Direito Econômico – SDE 184
7.2.2 O parecer do Ministério Publico Federal 186
7.2.3 A decisão do plenário do CADE 186

Capítulo VIII - Direito Estrangeiro sobre a Proteção Jurídica de Partes de Produtos Complexos 188
8.1 Legislação norte-americana 188
8.2 Panorama Europeu 190
8.3 Visão de outros países 197
8.3.1 Austrália 197
8.3.2 Japão 198
8.3.3 Uruguai 198
8.3.4 Canadá 199
8.3.5 México 199
Capítulo IX - Proposta Legislativa 200
Capítulo X - Conclusão 201
Anexos 203
Bibliografia Geral 219
Resumo 229
Abstract 231
Riassunto 233

"... Mantenho, porém, minha convicção de que nossa ciência não pode, em nada mais do que as outras, prescindir daquele refinado senso comum que chamamos de "teoria" e que nos fornece as ferramentas para abordar tanto os fatos quanto os problemas práticos".[1]

Se "Direito" significa reto de cima a baixo (*De recto*), o direito utilizado de forma abusiva se constitui um viés desse primado.

[1] SCHUMPETER, Joseph Alois. Economista austríaco, nascido em 8 de fevereiro de 1883 *in* A Teoria do Desenvolvimento Econômico, tradução de Maria Sílvia Possas. São Paulo: Abril Cultural, 1982, p. 6.

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO[2]

1.1 Tema a ser desenvolvido e suas limitações[3]

O tema a ser desenvolvido, "Desenho Industrial: Abuso de direito e o reflexo na concorrência do mercado de reposição", abordará os institutos jurídicos e as questões que envolvem o âmbito de proteção legal e os limites do direito de propriedade industrial, notadamente do Desenho Industrial, em face da liberdade de competir dos fabricantes de acessórios e peças de reposição de produtos e equipamentos (mercado denominado *aftermarket*), cujas peças são protegidas pelos ditos desenhos industriais.

Uma das principais questões a ser enfrentada nesse estudo é a juridicidade da conduta anticompetitiva ou de eliminação da concorrência de parte substancial de mercado relevante de bens e serviços, escorada no exercício regular de direito de propriedade industrial.

Será abordada igualmente, a importante questão do abuso de direito pretensamente incorrido no uso dos desenhos industriais registrados, tendo em vista a situação de forças dos agentes envolvidos no mercado relevante de produção e comercialização de acessórios e peças destinadas à reposição.

O tema será estudado sob o prisma da legislação da defesa da concorrência e da propriedade industrial brasileiras, bem como aquela internalizada oriunda dos Tratados Internacionais aos quais o Brasil aderiu, em contraste com a legislação e jurisprudência estrangeira sobre o assunto.

O presente ensaio visa desenvolver as primeiras linhas de estudo para descortinar e abordar os aspectos jurídicos que envolvem a questão da concorrência e do eventual abuso de poder econômico no mercado de peças de reposição automotivas.

---

[2] O presente ensaio foi elaborado seguindo as instruções do Professor orientador e atende às normas contidas nas Resoluções FD/PÓS N. 01/2002 e, N. 02/2006, bem como na Portaria CPG – FDUSP N. 02/2009.

[3] Importante destacar que este ensaio, iniciado em 2009, baseou-se na antiga lei antitruste, Lei 8.884/94, cujos artigos principais foram revogados pela atual lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, que entrará em vigor em 30 de maio de 2012, motivo pelo qual buscamos, na medida do possível, fazer a adaptação de todo o seu conteúdo considerando os preceitos da lei em vigor.

Nele também será analisada a representação[4] ofertada pela Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças (ANFAPE), associação civil sem fins lucrativos, que congrega empresas que atuam nesse segmento de mercado, contra três montadoras (FIAT, FORD e VOLKSWAGEN), na qual denunciou atos anticoncorrenciais dessas perpetrados contra os fabricantes independentes, além dos pareceres da Secretaria de Direito Econômico e do Ministério Público Federal sobre o assunto.

A pretensa tensão existente entre o Direito de Propriedade Industrial e a liberdade de concorrência, bem como aquela existente entre o interesse particular e o coletivo, é hoje, sem dúvida, uma das mais importantes áreas para o estudo e a investigação no campo da Propriedade Industrial e do Direito da Concorrência.

Ao titular de um Direito de Propriedade Industrial é conferido, pela legislação constitucional e infraconstitucional vigentes, salvaguardado o interesse social, a propriedade oponível *erga omnes*, fato que, em certas situações, pode ocasionar excessos, quando mal utilizada ou utilizada de forma abusiva.

Muito se tem discutido sobre a licença compulsória do Direito de Propriedade Industrial, como por exemplo, o das patentes farmacêuticas, que são indispensáveis à proteção e à manutenção da saúde humana, perscrutando-se a função social da propriedade e a eleição do bem jurídico maior que se deve privilegiar em determinadas situações de necessidade ou conflito.

Em situações tais de emergência na área da saúde, avulta o interesse público sobre o privado, justificando a utilização do instituto da licença compulsória, previsto em nosso ordenamento jurídico. [5]

Entretanto, como se sabe, a ferramenta jurídica da licença compulsória – que diminui ou alivia a tensão entre a propriedade industrial e o direito da concorrência - não se aplica ao instituto do desenho industrial, em razão da legislação vigente.

---

[4] Averiguação Preliminar n. 08012.002673/2007-51.
[5] Vide art. 68 da Lei N. 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial

Tampouco poder-se-á utilizar para o Desenho Industrial o instituto da caducidade – extinção do direito de exclusividade conferido pelo Estado, por falta de uso pelo titular, por determinado lapso de tempo, típico abuso de direito - por carecer de previsão legal para tanto.

Eventual abuso de direito praticado por titular de desenho industrial registrado para peças automotivas visíveis poderá ser sancionado pelos princípios gerais do direito e pelas normas insculpidas na lei de defesa da concorrência.

Esses abusos podem alcançar, como já observado no mercado, não só os consumidores, mas, principalmente, os fabricantes de acessórios e peças para reposição que são protegidas pelo instituto do desenho industrial.

Alguns estudos e artigos têm enfrentado a questão da função social da propriedade, do interesse coletivo e da licença compulsória de patentes de produtos farmacêuticos.

Os titulares desses direitos de propriedade industrial estão a todo tempo sob o jugo do interesse social, pois, em caso de abuso de direito, abuso de poder econômico, necessidade ou emergência, a legislação brasileira confere ao poder público – e também ao setor privado, em algumas situações - um instrumento eficaz para remediar a situação: a licença compulsória, inclusive autorizando a importação paralela de medicamentos para suprir o mercado interno, na hipótese de falta de produtos.

Essas condutas, que se encontram aparentemente sob o pálio da legalidade, desafiam não só os estudiosos na matéria, mas, sobretudo, o aplicador do direito, que tem que sopesar o direito de propriedade industrial (direito que não é absoluto) e a conduta anticompetitiva que infringe a ordem econômica.

Desde o lançamento do primeiro carro no mundo, por volta de 1908, instalou-se um mercado de reposição de autopeças.

No Brasil, isso não foi diferente. A inauguração da fábrica da VOLKSWAGEN, com o lançamento do primeiro "fusca" fabricado no Brasil, em meados dos anos 50 do século passado – na era JK – foi o marco do mercado brasileiro de reposição de autopeças.[6]

Nessa ocasião, vigorava o Código da Propriedade Industrial de 1945[7], que já previa a proteção dos modelos e desenhos industriais, mas, até onde se sabe, não contemplava a proteção das partes de objetos complexos, como capô, farol, lanterna, calota, para-choque etc., mas, sim, a forma de objetos puramente ornamentais, pois a proteção da função era tarefa do modelo de utilidade.

Não obstante, uma pergunta se impõe desde já: por que as montadoras, utilizando-se da faculdade da lei, não protegeram as partes, peças e componentes dos seus veículos montados desde 1958?

O fato é que, desde então, se formaram no entorno dessas megaempresas um sem-número de empresas que ajudaram no nascimento e maturidade do neófito mercado automobilístico, tendo essas empresas suportado o vetor de crescimento, não só do mercado automobilístico, como também do mercado de reposição.

Desde os anos 60 do século passado, automóveis com cinco anos ou mais não contavam com reposição de peças originais. Esse fato gerou a criação de empresas ocupadas exclusivamente em suprir tais peças de reposição, notadamente, calotas, para-choques, lanternas, vidros etc.

Essas indústrias se firmaram no mercado e labutaram - sem nenhuma oposição ou queixa das montadoras – por dezenas de anos.

Algumas questões importantes se impõem.

---

[6] Naturalmente, trata-se de uma indústria massiva, pois a indústria e autopeças já existia, porém de forma incipiente.

[7] Decreto-lei n. 7.903/45.

Durante décadas, essas empresas trabalharam na legalidade. Por que agora estão ilegais? O que mudou? Como fica a racionalidade jurídica, isto é, a expectativa ou o cálculo gerado por uma parte em razão do comportamento reiterado da outra, alterado *ex abrupto*?[8]

Elas adquiriram direito à continuação de seus negócios, mantendo dezenas de milhares de empregos?

Houve usucapião? Prescrição? Qual é o princípio garantidor dessa continuidade?

Respondendo a essas e outras indagações, valemo-nos da lição de Denis Borges Barbosa:

> Em particular, o Direito não aceita que um titular de direito induza alguém - pela falsa tolerância - a abrir e ampliar um mercado, para, só então, entrar na área aberta pelo terceiro, parasitando o trabalho e os esforços de quem investiu. A propriedade intelectual vai tanto quanto o parasitismo do concorrente, quanto contra o do próprio titular. Isso acontece quando, através de uma aparente tolerância, o que se constrói é uma verdadeira armadilha. [9]

Essa questão será adiante pormenorizada.

1.2 Justificativa da escolha e da importância do tema

Os direitos de propriedade intelectual (patentes, marcas, desenhos industriais, direito de autor, *software* etc.) assemelham-se a monopólios temporários, como afirma Barbara Rosenberg (2004), citando doutrina estrangeira, e os seus titulares estariam autorizados, escorados na legislação de regência desses institutos, a impedir o uso por terceiros não

---

[8] Sobre a racionalidade jurídica, ensina Paula Forgioni: " A calculabilidade juridical assume, assim, uma dimensão toda própria: apanágio da racionalidade juridical, significa a possibilidade de cálculo do resultado. O direito é racional porque garante o processo e não o resultado a ser obtido, mesmo porque a "álea normal" é inerente aos negócios. Ou seja, o direito é estruturado com o propósito de possibilitar o cálculo do resultado (Weber), viabilizando, inclusive, a previsão do comportamento do outro, segundo os parâmetros por ele colocados (Irti). Cf. FORGIONI, PAULA A. A Interpretação dos negócios empresariais no novo Código Civil Brasileiro. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro nº 130 – abril-junho de 2003, p. 14.

[9] Entrevista concedida à Revista Sincopeças e divulgada no sítio na Internet: http://denisbarbosa.addr.com/entrevista.pdf".

autorizados e, como consequência, cobrar preços superiores ao preço marginal[10] de produção desses bens e serviços, à guisa de prêmio, isto é, preços monopolistas decorrentes da limitação temporária da concorrência.[11]

A doutrina estrangeira afirma que os direitos de propriedade intelectual podem gerar custos sociais, tendo em vista os preços monopolistas que, em certa medida, advém da proteção legal (o direito de excluir terceiros por um certo lapso temporal), mas são necessários para manter o incentivo indispensável ao motor da criação e da inovação.[12]

A eficiência econômica, tanto festejada pelos economistas, mormente os neoclássicos[13], não pode sobrepujar a ordem institucional de defesa da concorrência. Tampouco o eventual monopólio legal pode se furtar ao controle estatal. Há que haver um equilíbrio.

A escolha do tema, por mais razão ainda, cresce em importância pelo fato de que não se tem abordado científica e analiticamente a importante questão do conflito entre o direito de propriedade industrial e o direito da concorrência, no tocante ao registro dos desenhos industriais das autopeças na doutrina brasileira, o que poderá trazer uma contribuição original ao Direito pátrio.

Certo é que o abuso de direito tem sido objeto de estudo e reflexão no que alude às patentes de invenção, mormente aquelas da área farmacêutica, assim como no campo do direito autoral. Entrementes, concernente ao abuso de Desenho Industrial, como dito, ainda há muito que se estudar, discutir e refletir.

É o que se pretende nesse ensaio, acrescido de proposta legislativa sobre a matéria.

---

[10] A teoria microeconômica define essa expressão como sendo o preço que o último consumidor hipotético estaria disposto a pagar para adquirir aquele determinado bem.

[11] ROSENBERG, Barbara. Considerações sobre Direito da Concorrência e os Direitos de Propriedade Intelectual *in* ZANOTTA, Pedro; BRANCHER, Paulo. Desafios atuais do direito da concorrência. São Paulo: Singular, 2008, pp. 171-172.

[12] ROSENBERG, Barbara citando KATZ, Ariel. Making sense of nonsense: intellectual property, antitrust, and market Power. Arizona Law Review, v.49, p. 841.

[13] Os economistas da Escola de Chicago, cuja tradição econômica neoclássica baseia-se na eficiência alocativa como fonte primária do bem-estar do consumidor, entre eles: Aaron Director, R. BORK, R. Posner.

1.3 Contribuição original da tese à ciência jurídica brasileira

Dissertações de mestrado e teses de doutorado têm enfrentado a questão da função social da propriedade, do interesse coletivo e a licença compulsória de patentes de produtos farmacêuticos. Até o presente momento, entretanto, não encontramos na esfera acadêmica e na doutrina pátria, um estudo analítico acerca da questão do pretenso abuso de direito de titulares de desenhos industriais registrados contra fabricantes de acessórios e peças de reposição por eles não autorizados, condutas que podem se configurar infração da ordem econômica por pretender impedir ou eliminar a concorrência.[14]

A presente tese de doutorado almeja enriquecer cientificamente a doutrina brasileira, contribuindo para o estudo dessas importantes questões e, ao final, apontar sugestões legislativas, com vistas a preencher eventual lacuna no Direito positivo pátrio.

1.4 Principais questões a serem analisadas

A questão nuclear deste estudo visa enquadrar a situação jurídica dos titulares de desenhos industriais de partes de objetos complexos e sua conduta de impedir os fabricantes independentes de fabricar e comercializar esses bens para abastecer o mercado do *aftermarket*, ou mercado de reposição. A prática daquelas empresas poderia ser sancionada pelo direito antitruste brasileiro, como, por exemplo, abuso de posição dominante?

Não será objeto de preocupações a qualidade do produto acabado desses fabricantes dito independentes, mas somente a possibilidade jurídica de fabricar objetos idênticos ou similares que possam substituir as peças "originais" danificadas sem ferir direito de exclusividade de propriedade industrial.

---

[14] A esse respeito, confira-se a afirmação de Barbara Rosenberg: "De qualquer forma, diante da parca literatura brasileira especializada, associada à falta de precedentes claros e convergentes sobre o tema, parece-nos que as autoridades de defesa da concorrência no Brasil têm um desafio enorme pela frente." ROSENBERG, Barbara. Considerações sobre Direito da Concorrência e os Direitos de Propriedade Intelectual in ZANOTTA, Pedro e BRANCHER, Paulo (org.). Desafios atuais do Direito da Concorrência. São Paulo: Singular, 2008, p. 187.

A questão subjacente - e que perdura - é se o ordenamento jurídico permitiria o registro, como desenho industrial ou até como marca tridimensional, de partes de objetos complexos. Isso porque, a simples reprodução ou imitação substancial de objeto protegido por desenho industrial é sancionada pela Lei da Propriedade Industrial - LPI, independentemente da qualidade do objeto reproduzido sem autorização do titular do direito.[15]

A qualidade, portanto, estará afeta às normas ditadas pela ABNT ou pelo fabricante original dos objetos, podendo também ser auditada pela certificação internacional ISO.

Por peça de reposição poder-se-á entender aquela que visa a substituir ou restaurar não só a aparência original do produto complexo, mas o seu pleno funcionamento.

Produto complexo é aquele cuja montagem agrega um sem-número de partes que são racional ou sistemicamente integradas umas às outras formando um todo indivisível.

Logo, temos como exemplos de produtos complexos, automóveis, aeronaves, eletrodomésticos (máquinas de lavar, liquidificadores, geladeiras etc.), máquinas industriais, entre outros.

Os produtos complexos e suas respectivas partes serão objeto de estudo em capítulo específico mais adiante.

No Brasil, há muitas décadas, empresas fabricantes de peças de reposição ou sobressalentes de diversos setores industriais, especialmente veículos automotores, se instalaram ao redor das fabricantes e montadoras visando ocupar um espaço necessário a cobrir uma demanda cada vez mais crescente.

Nos primórdios, as montadoras pioneiras não se ocupavam em registrar, como desenhos industriais, os seus produtos complexos, tampouco as suas partes.

---

[15] Art. 187. Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão. Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Apesar disso, com o tempo, passaram a proteger seus produtos e respectivas tecnologias a eles agregadas, através de patentes de invenção e modelos de utilidade e, mais recentemente, o formato externo como desenho industrial. Entretanto, as partes componentes desses produtos complexos restavam sem proteção, talvez por desinteresse das empresas titulares, o que foi por elas sanado, recentemente, com os registros dos respectivos desenhos industriais.

Podemos afirmar que há relação de complementaridade entre o direito da concorrência e a proteção da propriedade industrial?

A resposta é afirmativa no magistério de Barbara Rosenberg[16], cujo entendimento baseia-se na questão do balanço ou equilíbrio entre a medida suficiente para a proteção da propriedade industrial e o limite do abuso desse direito, fazendo impor a contenção da lei de defesa da concorrência.

Para ROSENBERG[17], a complexidade do embate entre a propriedade intelectual e o direito da concorrência está, para o intérprete, no plano da aplicação do direito e não no plano normativo, isto é, como e quando identificar efeitos anticompetitivos na conduta do agente econômico.

Em outras palavras, deve-se mensurar se o exercício do direito de propriedade intelectual pode gerar abuso de posição dominante, com efeitos anticompetitivos, acarretando malefícios para a sociedade ao invés de bem-estar.

Sob este prisma, somente a casuística determinará a licitude ou não da conduta do agente econômico.

---

[16] ROSENBERG, Barbara. Considerações sobre Direito da Concorrência e os Direitos de Propriedade Intelectual *in* ZANOTTA, Pedro; BRANCHER, Paulo. Desafios atuais do direito da concorrência. São Paulo: Singular, 2008, pp. 177-178.
[17] *Op. cit.*, p. 178.

CAPÍTULO II - ABUSO DE DIREITO

2.1 Abuso de direito[18] e abuso de poder[19]

Seria o Direito uma expressão previamente idealizada para manter "inalterada" a ordem social vigente ou seria ele um meio eficaz de transformação, de mudanças de paradigmas?

Afinal, para que serve o Direito? Seria ele meio adequado para justificar a manutenção e o incremento de um determinado *status* econômico com práticas anticompetitivas? O direito subjetivo pode ser usado indiscriminadamente como espelho do poder da vontade e liberdade do indivíduo?

Sabe-se que o abuso de direito de qualquer espécie é repugnado pelo nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido, Sílvio de Salvo Venosa leciona:

> No vocábulo *abuso* encontramos sempre a noção de excesso; o aproveitamento de uma situação contra pessoa ou coisa, de maneira geral. Juridicamente, abuso de direito pode ser entendido como o

---

[18] "Abuso de Direito. Consiste no exercício irregular ou anormal do direito, com excessos, intencionais ou involuntários, dolosos ou culposos, nocivos a outrem. (Plínio Barreto, *apud* Léo Caldas Renault.) O abuso de direito consiste, antes de tudo, em ultrapassar os limites assinalados ao exercício de um direito. Se há violação de regras legais, o fato não apresenta dificuldade alguma de apreciação. Mas, muitas vezes os limites de um direito são fixados somente pelo uso: comete abuso de direito aquele que exerce um direito de maneira anormal em comparação com o modo de exercício habitual do direito, tal o proprietário que monta em seu terreno uma indústria de natureza a causar prejuízo aos vizinhos. Consiste, ainda, em exercer seu direito de uma maneira objetivamente regular, mas com a intenção de prejudicar a terceira pessoa: tal o proprietário que corta o veio da fonte que brotava em terreno de seu vizinho, privando-o da água. (*Dalloz*). Do ponto de vista geral, *abuso* significa toda exorbitância ou excesso de uso. Referindo-se ao direito, o termo "abuso" teve antigamente determinada acepção técnica, que não era, como alguns creram, "o direito de abusar", isto é, o direito de causar dano. O certo é que, em Roma, para enunciar o conteúdo do direito de propriedade, diziam: "*jus utendi, fruendi et abutendi*", quer dizer: *direito de usar, gozar e abusar*. Mas esse último se referia ao uso máximo, ao uso degradatório e consumptivo da coisa. Por absoluto que se concebesse o domínio, não se legislava (teria sido um contra-senso) o abuso, ou melhor, não se concebia este como violação ou ataque ao direito, mas como expressão de pleno poder do senhor ("dominus") sobre a coisa. O abuso do direito de que se trata aqui é uma figura antijurídica, inconciliável com o sistema harmônico das relações. O mau uso de uma faculdade, poder ou atribuição pode engendrá-lo; e, necessariamente, uma sanção (pena pecuniária, corporal ou de outra classe) deve corrigi-lo. No uso e gozo do mais pleno direito real - o da propriedade, faz-se possível o abuso. Para preveni-lo, fixaram-se "restrições e limites ao domínio." (*Arturo Orgaz*.). NÁUFEL, José. Novo Dicionário Jurídico Brasileiro. São Paulo: Ícone Editora, 1989, verbete "Abuso de Direito", p. 24.

[19] "Abuso de Poder. Exorbitância no exercício de poder de que alguém está investido, de que resulte prejuízo para a Administração Pública, ou em detrimento de direito de outrem." NÁUFEL, José. Novo Dicionário Jurídico Brasileiro. São Paulo: Ícone Editora, 1989, verbete "Abuso de Poder", p. 25.

fato de se usar de um poder, de uma faculdade, de um direito ou mesmo de uma coisa, além do que razoavelmente o Direito e a sociedade permitem."[20]

O vetusto brocardo latino *male enim nostro iure uti non debemus*[21] já sinalizava que o uso do direito não pode ser uma ferramenta para desmandos, abusos.

Como ensina Arnoldo Wald[22], desde o advento do Código Civil de 1916, da lavra de Clovis Beviláqua, cristalizou-se a condenação do abuso de direito, exigindo-se boa-fé nos contratos e nas relações civis e comerciais.

O conceito de abuso de direito sofre na doutrina, como afirma Marcus Elidius Michelli de Almeida,[23] grandes variações, denotando que ele não está pacificado, como, aliás, se observa com conceitos de outros institutos jurídicos, tais como, a prescrição e a decadência, em relação aos quais encontramos na literatura jurídica uma miríade de definições.

Há quem sustente que o abuso de direito se caracteriza como uma "categoria autônoma, classificada como antijurídica, diferentemente do ato ilícito que é espécie da antijuridicidade". [24]

O exercício normal de um direito pode, em determinadas circunstâncias, se tornar abusivo, porém restar coberto de "aparente juridicidade".[25]

---

[20] VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2003, v.1, pp. 602-603.
[21] "Não devemos usar mal o nosso direito".
[22] WALD, Arnoldo. O novo código civil e a evolução do regime jurídico dos contratos. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro nº 130 – abril-junho de 2003, p. 42.
[23] "O abuso do direito vem sendo apresentado com contrastantes definições, pois sempre causou polêmica no mundo jurídico. A razão primordial da discórdia sobre o instituto do abuso do direito diz respeito à suposta contradição entre o abuso e o direito, de tal sorte que alguns autores entendem que existe verdadeiro *contradictio in adiectio*. Esses doutrinadores entendem que não é possível se afirmar abusividade de um direito, uma vez que sendo direito não poderia ser abusivo e sendo abusivo não seria direito." ALMEIDA, MARCUS Elidius Michelli de. Abuso do Direito e Concorrência Desleal. São Paulo, Quartier Latin, 2004, p. 31.
[24]RIBEIRO, José Horácio Halfeld Rezende. Abuso do direito. Contornos de direito material e processual. Revista do Advogado da AASP Nº 98. São Paulo, julho de 2008, p. 142.
[25] REALE, Miguel. Abuso do Poder Econômico e Garantias Individuais *in* Poder Econômico: Exercício e Abuso. Direito Antitruste Brasileiro. FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga e FRANCESCHINI, José Luiz Vicente de Azevedo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1985, p. 523.

Na história do direito, desde Roma antiga, observou-se abusos de toda natureza levado a cabo por titulares de algum direito. Exemplo clássico se verificava no direito poder outorgado ao *paterfamilias* que o exercia ao seu livre talante, tendo poder de vida ou de morte sobre os filhos, cujo exercício era ilimitado e não controlado pelo Estado que, ao contrário, o tutelava.

Direito potestativo é outro exemplo de direito cujo exercício abusivo não acarretava nenhuma sanção, por ser um direito subjetivo cujo exercício era faculdade plena de seu titular, isto é, ao exercê-lo, concretizará o resultado independentemente da aceitação ou não da parte contrária contra a qual é utilizado. Em outras palavras, um poder sem a contraprestação de um dever.

Não obstante, com o passar dos séculos e a natural evolução do direito, o pensamento jurídico do uso ilimitado do direito sem peias foi pouco a pouco mitigado até tornar o seu exercício antijurídico. É o caso dos abusos praticados por empresários contra trabalhadores até o final do século XIX, início do século XX, quando estes trabalhavam até catorze horas por dia, muitas das vezes em condições insalubres, sub-humanas, mas lícitas, tendo em vista o direito que então tutelava os empresários.

O mesmo ocorreu no final do século XIX, nos Estados Unidos, com o exercício "ilimitado" do direito de empresariar - o direito à livre iniciativa - cujas ações, em algumas situações, revelaram-se francamente abusivas, subjugando a todos: concorrentes, consumidores e, principalmente, o próprio mercado, tendo sido freadas pelo neófito direito antitruste norte-americano que, em 1890, definiu os abusos do poder econômico.

HOVENKAMP observa que as leis antitruste, aplicadas no âmbito da propriedade intelectual, têm um duplo papel como promotor da concorrência, pois agem para regular tanto as restrições sobre a concorrência quanto a inovação propriamente dita.[26]

---

[26] "Antitrust policy and the IP laws are both concerned with practices that restrain competition unnecessarily by reducing the size of the public domain beyond that which the Constitution contemplates, or as Congress intended for them to be expanded. In fact, antitrust has a dual role as promoter of competition in IP intensive markets. It regulates both restraints on competition and restraints on innovation. A good example of the former is the regulation of price fixing in patent licensing. Ever since the Supreme Court created a controversial exception to the antitrust rule against price fixing in patent licenses in its 1926 *GE* decision, the legal status of such price fixes has been controversial." Tradução livre: " A política Antitruste e as leis de PI estão ambas preocupadas com as práticas que restringem desnecessariamente a concorrência ao reduzir o tamanho do domínio público além do que a Constituição contempla, ou como o Congresso pretendia que

Ao longo de mais de um século de aplicação da lei antitruste nos Estados Unidos observou-se, como uma gangorra, a subserviência da lei antitruste à lei de propriedade intelectual e vice e versa, denotando a grande dificuldade que a doutrina e a jurisprudência tiveram - e ainda têm - para definir os atos e condutas anticoncorrenciais[27] na interrelação PI-Antitruste.[28]

Hoje em dia ninguém pode exercer qualquer direito ou poder de forma que exceda os limites fixados pelos costumes, pela lei ou pelo contrato, pela boa-fé ou, mesmo não os malferindo, afastar-se da função social da propriedade, isto é, do interesse coletivo, que deve suplantar o interesse privado.[29] Nesse sentido, temos o exemplo do abuso do direito de patentes e o direito à saúde.[30]

Situação semelhante encontramos também no direito de propriedade de alguém que adquiriu um quadro, por exemplo, de Pablo Picasso. Caso essa pessoa deixe por escrito o seu desejo de após sua morte ser "cremado" com o quadro, por entender que ambos estarão juntos em outro plano, ele estaria, em tese, com esse ato, abusando do seu direito à propriedade da obra, que não exerceria a sua função social, eliminando-a do patrimônio comum da humanidade, podendo o Estado, através do Ministério Público, intervir.

---

fossem expandidas. Na verdade, o Antitruste tem um duplo papel como promotor da concorrência nos mercados intensivos em PI. Regula tanto as restrições sobre a concorrência quanto as restrições sobre a inovação. Um bom exemplo do primeiro é a regulamentação da fixação de preços em licenciamento de patentes. Desde que a Suprema Corte criou uma exceção controversa à regra antitruste contra a fixação de preços em licenças de patentes na sua decisão do caso GE de 1926, a situação jurídica de tais fixações de preços tem sido controversa." HOVENKAMP, Herbert J. Innovation and the Domain of Competition Policy. University of Iowa Legal Studies Research Paper Number 08-07 March, 2008, encontrado na internet em http://ssrn.com/abstract=1091488.

[27] Com o intuito de classificar as condutas anticoncorrenciais, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos nos anos 70, do século passado, editou uma lista de nove práticas que seriam tidas como claramente ilegais, denominada "nine no nos". Hoje em dia, a regra da razão tem sido muito utilizada para mitigar as condutas pretensamente anticompetitivas. Os recentes julgados da Suprema Corte reduziram consideravelmente o uso de regras *per se* e aumentaram o nível de exigência substantiva para a comprovação de ilícitos concorrenciais. Cf. HOVENKAMP, op.cit.

[28] CF HOVENKAMP, Herbet J. op.cit.

[29] Esse é o pensamento de Sílvio Venosa: "Concluímos, portanto, que o titular de prerrogativa jurídica, de direito subjetivo, que atua de modo tal que sua conduta contraria a boa-fé, a moral, os bons costumes, os fins econômicos e sociais da norma, incorre no *ato abusivo*. Nessa situação, o ato é contrário ao direito e ocasiona responsabilidade do agente pelos danos causados." VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2003, v.1, p. 604.

[30] A Atual lei antitruste brasileira, Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, prevê textualmente no art. 36, § 3º, XIX, a coibição do abuso de direito de propriedade industrial, *in verbis*: "Exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca."

Nessa linha de pensamento o abuso de direito independe da vontade ou ânimo do agente em prejudicar outrem, bastando que o ato esteja fora dos fins sociais almejados pela lei.[31]

Assim, independente do ato do agente ser culposo ou doloso, o abuso pode aflorar do exercício irregular ou anormal do direito, com o desvirtuamento de sua finalidade econômica e social. Há que haver limites ao exercício do direito.[32]

Como lembrado por Denis Borges Barbosa[33], encontramos amparo para licenças compulsórias por abusos de direito e de poder econômico não só na carta política como também nos acordos internacionais que envolvem a matéria, especialmente a Convenção da União de Paris (art. 5º, 2)[34] e o Acordo TRIPs (art. 31[35] e art. 8º, 2[36]). BARBOSA expõe que:

---

[31] "...o exercício abusivo de um direito não se restringe aos casos de intenção de prejudicar. Será abusivo o exercício do direito fora dos limites da satisfação de interesse lícito, fora dos dins sociais pretendidos pela lei, fora, enfim, da normalidade. Assim, o abuso de direito não se circunscreve às noções de dolo e culpa, como pretendem alguns." VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2003, v.1, pp. 608.

[32] "O abuso do direito representa limite ao exercício dos direitos subjetivos que deixaram de ser absolutos em face da nova concepção de proteção da dignidade do ser humano e de uma sociedade justa, livre e solidária." Cf. RIBEIRO, José Horácio Halfeld Rezende. Abuso do direito. Contornos de direito material e processual. Revista do Advogado da AASP Nº 98. São Paulo, julho de 2008, p. 142.

[33] BARBOSA, Denis Borges. Abuso de direitos e abuso de poder econômico(2005). Artigo encontrado na internet no endereço: denisbarbosa.addr.com/abuso.doc., acessado em 19.12.2011.

[34] "Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração."

[35] "Quando a legislação de um Membro permite outro uso do objeto da patente sem a autorização de seu titular, inclusive o uso pelo Governo ou por terceiros autorizados pelo governo, as seguintes disposições serão respeitadas: a) a autorização desse uso será considerada com base no seu mérito individual; b) esse uso só poderá ser permitido se o usuário proposto tiver previamente buscado obter autorização do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e que esses esforços não tenham sido bem sucedidos num prazo razoável. Essa condição pode ser dispensada por um Membro em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou em casos de uso público não-comercial. No caso de uso público não-comercial, quando o Governo ou o contratante sabe ou tem base demonstrável para saber, sem proceder a uma busca, que uma patente vigente é ou será usada pelo ou para o Governo, o titular será prontamente informado; c) o alcance e a duração desse uso será restrito ao objetivo para o qual foi autorizado e, no caso de tecnologia de semicondutores, será apenas para uso público não-comercial ou para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial; d) esse uso será não-exclusivo; e) esse uso não será transferível, exceto conjuntamente com a empresa ou parte da empresa que dele usufruir; f) esse uso será autorizado predominantemente para suprir o mercado interno do Membro que autorizou; g) sem prejuízo da proteção adequada dos legítimos interesses das pessoas autorizadas, a autorização desse uso poderá ser terminada se e quando as circunstâncias que o propiciaram deixarem de existir e se for improvável que venham a existir novamente. A autoridade competente terá o poder de rever, mediante pedido fundamentado, se essas circunstâncias persistem; h) o titular será adequadamente remunerado nas circunstâncias de cada uso, levando-se em conta o valor econômico da autorização; i) a validade legal de qualquer decisão relativa à autorização desse uso estará sujeita a recurso judicial ou outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior naquele Membro; j) qualquer decisão sobre a remuneração concedida com relação a esse uso estará sujeita a recurso judicial ou outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior naquele Membro; k) os Membros não estão obrigados a aplicar as condições estabelecidas nos subparágrafos (b) e (f) quando esse

> A noção de abuso em matéria de propriedade intelectual tem duas vertentes; a de origem românica ou melhor, canônica, na verdade influenciada pelo direito administrativo francês, e a criação da jurisprudência americana, sob o nome de *patent misuse.*[37]

A teoria do abuso de direito não comporta na doutrina um entendimento pacificado, haja vista, como assevera Caio Mário da Silva Pereira[38], que muitos autores defendem a sua procedência enquanto outros acreditam que há na própria expressão uma *contradictio in adiectio*[39], pois que a idéia de abuso já é a negação do direito, enquanto que o conceito de direito repele a noção de abuso."

Poder econômico, posição dominante, poder de mercado, são fenômenos sociais ou melhor, econômicos alcançados por agentes econômicos derivados de sua atividade empresarial, em geral, lícitas. Esses fenômenos não são ilícitos *per se*, ao contrário, são em tese lícitos. Também não são direito em si, mas fatos. De outro lado, o monopólio advindo da concessão de uma patente ou do registro de desenho industrial, desde que preenchidos todos os requisitos legais para sua obtenção, geram direitos aos seus titulares cujo exercício amplo encontra respaldo na lei.

Entretanto, em todas essas situações exemplificadamente acima descritas, há que se observar os limites até onde pode chegar o exercício de suas faculdades. O uso desses "direitos" ou "poderes" devem igualmente ser utilizados observados a sua função social.

---

uso for permitido para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial. A necessidade de corrigir práticas anticompetitivas ou desleais pode ser levada em conta na determinação da remuneração em tais casos. As autoridades competentes terão o poder de recusar a terminação da autorização se e quando as condições que a propiciam forem tendentes a ocorrer novamente; l) quando esse uso é autorizado para permitir a exploração de uma patente ("a segunda patente") que não pode ser explorada sem violar outra patente ("a primeira patente"), as seguintes condições adicionais serão aplicadas: (i) a invenção identificada na segunda patente envolverá um avanço técnico importante de considerável significado econômico em relação à invenção identificada na primeira patente; (ii) o titular da primeira patente estará habilitado a receber uma licença cruzada, em termos razoáveis, para usar a invenção identificada na segunda patente; e (iii) o uso autorizado com relação à primeira patente será não transferível, exceto com a transferência da segunda patente."

[36] "Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia."

[37] Op. cit.

[38] PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1986, 9a. ed., v.1, pp. 465-466.

[39] Contradição na afirmação.

Em outras palavras, aquele limite, se ultrapassado, isto é, se utilizado com abuso ou divorciado de sua finalidade social, invadirá a esfera jurídica alheia. Essa "invasão" perfaz esbulho ao direito de outrem (inclusive a coletividade), configurando, portanto, abuso de direito, contra o qual a lei confere as devidas sanções.

Assim, por exemplo, comete também abuso de direito um agente que busca privilegiar uma invenção que já se encontra no estado da arte, porque, com essa conduta, se bem sucedida, afastará fraudulentamente a concorrência de outros possíveis competidores. Também comete abuso de direito o titular que não usa o invento privilegiado, subtraindo-o da coletividade. Se o fim a que colima a lei é a proteção da invenção com a contrapartida de a sociedade dela se beneficiar, então o não uso contraria aquele fim.

O que a lei permite é o exercício regular do direito[40], observado o seu fim social. O abuso ou o uso desvirtuado, torna-o irregular, ilícito.

Silvio Rodrigues, lembrando a parêmia *neminem laedit qui suo jure utitur*, cujo significado espelha o exercício regular do direito, isto é, o uso de um direito seu não causa dano a terceiro, sustenta que este preceito:

> [...] já não representa uma verdade incontestável, pois a utilização de um direito só não constituirá ato ilícito se o seu titular o exercer regularmente. É o que proclama a lei. Daí decorre que, se o seu exercício foi irregular, há iliceidade."[41]

Tecendo considerações acerca do abuso de direito, Maria Helena Diniz declara que "no uso de um poder, direito ou coisa além do permitido ou extrapolando as limitações de um direito, lesando alguém, traz como efeito jurídico o dever de indenizar" e continua a jurista "sob a aparência de um ato legal, ou lícito, esconde-se a 'ilicitude' (ou melhor, antijuridicidade *sui generis*) no resultado, por atentado ao princípio da boa-fé e aos bons

---

[40] Nesse sentido, a lição de Sílvio Venosa: "O outro caso que escusa a responsabilidade é o *exercício regular de um direito reconhecido*. No ato ilícito, há um procedimento contrário ao Direito. Portanto, o exercício de um direito elimina a ilicitude. Quem exerce um direito não provoca o dano (*qui iure suo utitur nemine facit damnum*). O credor que, preenchendo as condições legais, requer a falência do devedor comerciante; o proprietário que constrói em seu terreno, embora tolhendo a vista do vizinho, apesar de esses agentes causarem dano a outrem, não estão obrigados a indenizá-lo, porque agem na esfera de seu direito. Sempre que o agente, conquanto à primeira vista esteja exercendo direito seu, extravasa os limites para os quais esse direito foi criado, ingressa na esfera do *abuso de direito*." VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2003, v.1, pp. 601-602.

[41] RODRIGUES, Silvio. Direito civil. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. Parte geral, 34. ed., p. 319.

costumes e por desvio da finalidade socioeconômica para a qual o direito foi estabelecido". [42]

Nesse passo, aliás, o nosso ordenamento jurídico abriga a teoria da repressão ao abuso de direito, conforme reza a norma do art. 187 do Código Civil, que remete ao aspecto teleológico da norma ao prever que "também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes".

Silvio Rodrigues, citando Louis Josserand, nos informa que a teoria do abuso de direito, como ela é vista hoje, é de "tessitura jurisprudencial e surgiu na França na segunda metade do século XIX.", tendo sido desenvolvida e amadurecida com a "concepção de JOSSERAND, segundo a qual há abuso de direito quando ele não é exercido de acordo com a finalidade social para a qual foi conferido".[43]

No que se refere a *The Doctrine of Patent Misuse*[44] - Doutrina do uso abusivo do direito de patente - ela foi desenvolvida através de construção pretoriana, nos Estados Unidos da América, originalmente para resolver uma questão na qual houve abuso do direito de patente e anos depois, ela foi estendida para outros direitos de propriedade intelectual, especialmente *software* e direito autoral.[45]

---

[42] DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 1: teoria geral do direito civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 599.

[43] Idem, pp. 319-321.

[44] "*The use of a patent either to improperly extend the granted monopoly to nonpatented goods or to violate antitrust laws.*" Black's Law Dictionary. West Group. Saint Paul, 1999. Tradução livre: A utilização de um direito de patente de forma inadequada ou para estender o monopólio concedido a bens não patenteados, ou violar leis antitrustes." Essa doutrina foi utilizada inicialmente como matéria de defesa em ações por infração propostas por titulares de direito de propriedade intelectual.

[45] "*The misuse doctrine, once the obscure province of intellectual property lawyers and scholars, has been thrust into the limelight by two recent developments. First, the doctrine, originating in patent law, has been expanded recently to encompass other forms of intellectual property. The U.S. Court of Appeals for the Fourth Circuit, for example, has held explicitly that the misuse doctrine applies to copyrights, thus making virtually every software license potentially subject to the restrictions of the doctrine. Second, antitrust law has changed so that most classical acts of misuse are no longer considered per se antitrust violations. These changes, including recent misuse legislation, have raised controversy among authorities about whether the misuse doctrine has, or should have, any continued vitality independent of antitrust law. This Recent Development surveys these changes in the law, provides relevant background information, and examines the current status of the misuse doctrine.*" WEBB, Jereme M.; LOCKE, Lawrence A. Intellectual Property Misuse: Developments in the Misuse Doctrine. Harvard Journal of Law & Technology, v. 4, Spring Issue, 1991.

A doutrina do *patent misuse* foi derivada da concepção trazida pelos Tribunais norte-americanos de outra doutrina denominada *unclean-hands* ou *clean-hands*[46], utilizada normalmente em casos nos quais uma parte pleiteava uma decisão de reparação de dano por equidade. Como matéria de defesa, o requerido na ação arguia a impossibilidade de o requerente sustentar sua tese com suporte na equidade, pois ele estaria agindo de má-fé e, por essa razão, sua pretensão deveria ser denegada, por encontrar-se com as mãos sujas para pleitear referido princípio de direito.

Segundo informa Gerald J. McConomy, a doutrina das mãos sujas - *unclean hands* - foi utilizada pelas Cortes nos Estados Unidos no raiar do século XX, cujos primeiros casos tratavam de discussão contratual sobre fixação de preço de venda de produtos e de ações para proteger direitos de patentes.[47]

Informa ainda MCCONOMY, que em algumas decisões[48], a Suprema Corte aplicou o sistema da *commom law doctrine of estoppel*[49], afirmando que o licenciado de uma patente, sob essa condição, estaria impedido de desafiar a legalidade da patente licenciada.

Entretanto, na decisão do caso *Sola Electric. Co v. Jefferson Electric. Co*[50], a Suprema Corte aceitou a tese *unclean hands* , tendo em conta que o Autor da ação, interessado em cobrar *royalties* sobre a licença de patentes, havia determinado um preço fixo a ser cobrado pelo licenciado que após assinar o contrato se insurgiu contra o mesmo. A Corte então decidiu aplicar a doutrina das "mãos sujas" considerando que a conduta feria seriamente a lei antitruste e esta deveria suplantar a commom law *doctrine of estoppel*.[51]

---

[46] "Clean-hands doctrine" segundo o Black's Law Dictionary significa: *The principle that a party cannot seek equitable relief or assert an equitable defense if that party has violated an equitable principle, such as good faith. Such a party is described as having unclean hands* . Tradução livre: O princípio segundo o qual uma parte não pode buscar reparação justa ou afirmar uma defesa justa se ela tenha violado um princípio de equidade, como a boa-fé. Referida parte é descrita como tendo "mãos sujas".

[47]MCCONOMY, Gerald J. Unclean Hands: The Effect of Plaintiff's Antitrust Violations in Antitrust Actions. University of Pennsylvania Law Review, vol. 113, Issue 7 (May, 1965), pp. 1071-1090.

[48] Cf. MacGregor v. Westinghouse Electric & Mfg. Co. 329 U.S. 402, 408 (1947). Idem, ibidem.

[49]A expressão significa uma doutrina de defesa sustentada em uma barreira ou impedimento, por quebra de confiança da parte que almeja reparação ou revisão contratual. "*A bar that prevents one from asserting a claim or right that contradicts what one has said or done before or what has been legally established as true*." Black's Law Dictionary. West Group. St. Paul, 1999.

[50] 317 U.S. 173 (1942).

[51] MCCONOMY, Gerald J. Unclean Hands: The Effect of Plaintiff's Antitrust Violations in Antitrust Actions. University of Pennsylvania Law Review, vol. 113, Issue 7 (May, 1965), pp. 1077.

MCCONOMY[52] destaca como o principal caso de referência, *Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co.*[53], no qual a Suprema Corte adotou plenamente a tese de abuso de direito de patente para estender o poder de um mercado para outro, ou seja, nas palavras do Juiz Stone:

> *That this use of the patent monopoly to restrain competition in the marketing of the unpatented tablets for use with the patented machines, and to aid in the creation of a limited monopoly in the tablets not within that granted by the patent, is contrary to the public policy of the United States evinced by the Constitution and the patent law.*[54]

O Congresso norte-americano temperou a doutrina do "patent misuse" através de uma emenda à legislação daquele país em 1988[55], fornecendo orientação segura aos juízes e

---

[52] "*In the landmark case of Morton Sat Co. v. G. S. Suppiger Co., the plaintiff a leading canner of food products, alleged infringement of its patents on a machine for depositing salt tablets in cans and prayed for an injunction and for an accounting of the profits realized from the infringement. The defendant's deposition evidence showed that the plaintiff was using his patent in restraint of trade by requiring, as a condition of its leasing agreements, that the users of the machine purchase plaintiff's unpatented salt tablets. The trial court granted summary judgment for the defendant. The Supreme Court affirmed, holding that the maintenance of the action was contrary to public policy and was rightly dismissed - irrespective of whether plaintiff's tying agreements actually violated antitrust laws. The lower federal courts, in applying Morton Salt holding, have similarly held that a violation of the antitrust statutes need not be shown for the court to deny relief. Perhaps the basic policy consideration underlying Supreme Court's decision to deny relief for infringement is that a patent grants a statutory monopoly which is inconsistent with our basic theory of free enterprise and the courts take all means available to prevent the patentee from abusing the market power which the patent provides.*" Tradução livre: "No caso de referência Morton Salt Co. v. G. S Suppiger Co., o Autor, um enlatador líder de produtos alimentícios, alegou violação de suas patentes sobre uma máquina de injetar comprimidos de sal em latas e requereu uma liminar e uma prestação de contas dos lucros realizados pelo réu a partir da infração. O réu apresentou provas demonstrando que o Autor estava usando sua patente em restrição do comércio ao exigir, como uma condição de seus contratos de leasing, que os usuários das máquinas comprassem os comprimidos de sal não patenteados do Autor. O juízo de primeiro grau concedeu julgamento sumário para o réu. A Suprema Corte confirmou a decisão, sustentando que a manutenção da ação era contrária à ordem pública e foi corretamente negado provimento - independentemente dos acordos de venda casada do Autor realmente terem violado as leis antitruste. Os tribunais federais, ao aplicar a decisão do caso Morton Salt, têm sustentado igualmente que uma violação das leis antitruste não precisa ser demonstrada, para a Corte negar socorro. Talvez a consideração política básica subjacente da decisão da Suprema Corte para negar remédio judicial por violação da patente é que a patente confere um monopólio legal que é inconsistente com a nossa teoria básica da livre iniciativa e os tribunais utilizam de todos os meios disponíveis para evitar que o titular abuse do poder de mercado que a patente proporciona." MCCONOMY, GeraldJ. Unclean Hands: The Effect of Plaintiff's Antitrust Violations in Antitrust Actions. University of Pennsylvania Law Review, vol. 113, Issue 7 (May, 1965), p. 1078.

[53] 314 U.S. 488 (1942). Trata-se de caso no qual o titular da patente impingiu, por contrato, a venda casada de comprimidos de sal - fornecidos por uma subsidiária - com o aluguel de suas máquinas injetoras de sal patenteadas, utilizadas no processo de enlatamento de alimentos.

[54] Tradução livre: "Que este uso do monopólio da patente para restringir a concorrência na comercialização dos comprimidos sem patente para o uso com as máquinas patenteadas, e para ajudar na criação de um limitado monopólio dos comprimidos não albergado pelo escopo concedido pela patente, é contrário à ordem pública dos Estados Unidos evidenciada pela Constituição e pela lei de patente."

[55] 35 U.S.C. 271 (d) (5): "*No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following: ... (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or*

tribunais ao julgar casos nos quais há interposição de matéria de defesa alegando "*patent misuse*" para tornar claro que o direito de uma patente não pode ser infirmado por ter o seu titular recusado licenciar dita patente ou ter imposto uma venda casada, a menos que esse titular detenha poder no mercado relevante do produto correlacionado à patente.

Como será algumas vezes comentado ao longo desse ensaio, os titulares de patentes em meados do século passado acharam-se no direito de impor certas condições de aquisição e de uso dos objetos de suas invenções, ampliando assim o domínio e o monopólio legal originalmente concedido para estas, para outros produtos geralmente já em domínio público ou de uso comum. Estava-se então diante de atos praticados (vendas casadas) com fulcro no direito de uso exclusivo outorgado à patente, porém essas condutas interferiam dramaticamente na livre concorrência e no exercício de liberdade de escolha do consumidor, mormente para a aquisição daqueles produtos não patenteados cujas compras eram impingidas pelo titulares das respectivas patentes.[56]

---

purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned." Tradução livre: "A nenhum proprietário de patente ou de outra forma assim intitulado para obter remédio judicial pela violação ou violação por contribuição de uma patente lhe deve ser negado amparo judicial ou considerado culpado de uso abusivo ou prorrogação ilegal do direito de patente em razão do mesmo ter feito uma ou mais das seguintes medidas: [...] (5) condicionou a licença de qualquer direito à patente, ou a venda do produto patenteado na aquisição de uma licença de direitos em outra patente ou a compra de um produto separado, a menos que, tendo em vista as circunstâncias, o titular da patente tem o poder de mercado no mercado relevante para a patente ou produto patenteado em que a licença ou a venda está condicionada."

[56] Importante a menção da seguinte decisão paradigma [(*Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co*., 243 U.S. 502 (1917)], narrada por Herbert Hovenkamp: "*In 1916 the Court overruled the A.B. Dick case in Motion Picture Patents, which involved a license restriction found to violate that statute. The patentees were in fact a cartel that was dominated by interests belonging to Thomas Alva Edison. Edison had made the showing of motion pictures much more commercially viable by the use of sprocketed wheels on the projector that engaged little holes on the edges of the film. This technology enabled the film to run smoothly through the projector and eliminated much of the jerkiness of the earliest motion pictures. The Motion Picture Patents Company, sometimes called the "Edison trust," quite clearly intended to monopolize the American motion picture market. First the trust obtained an exclusive supply contract from Kodak, the dominant producer of movie film. Then they incorporated a license restriction onto the projectors forbidding anyone using the projector from showing films other than those procured from the company. The company even attempted to blacklist actors and actresses who agreed to work for film makers that did not use their equipment. The case itself, just as Henry, was a contributory infringement suit, not an antitrust suit. This time the Court refused to find contributory infringement, and cited the Clayton Act only as confirmation of its holding that the use of rivals' films did not violate any right created by the patent. Motion Picture Patents was undoubtedly a reasonable decision, applying patent policy so as to undermine an attempt to hijack the entire American motion picture industry."* Tradução livre: "Em 1916, o Tribunal anulou a regra do caso A.B. Dick no caso *Motion Picture Patents*, que envolveu uma restrição de licença que violava aquela lei. Os titulares de patentes eram de fato um cartel que foi dominado por interesses pertencentes a Thomas Alva Edison. Edison tinha tornado a exibição de filmes cinematográficos muito mais comercialmente viável através da utilização de rodas dentadas no projetor que envolvia pequenos buracos nas bordas do filme. Esta tecnologia permitiu que o filme rodasse sem problemas através do projetor e eliminou grande parte da trepidação dos filmes cinematográficos mais antigas. A *Motion Picture Patents Company*, às vezes chamada de "o oligopólio de Edison", claramente pretendia monopolizar o mercado americano de filmes. Primeiro o oligopólio obteve um contrato de fornecimento exclusivo da Kodak, o produtor dominante de filmes. Em

Paulo Brancher afirma, com razão, que há que haver "poder" para que exista o seu abuso, isto é, o abuso de poder. Sem este, o agente não teria força suficiente para interferir na dinâmica do mercado, quer seja através de controle de preços ou da produção.[57]

Na visão de Miguel Reale, no estudo do abuso do poder econômico deve-se ter em mente a sua correlação com o abuso de direito e abuso de poder, os quais são conceitos jurídicos distintos, porém correlatos e que guardam relação de complementaridade.[58]

O abuso de direito resta configurado, na visão de José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro:

> [...] sempre que o titular o exerce com manifesto excesso dos limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes, ou pelo fim econômico ou social desse direito. Não é necessária a consciência por parte do agente, de se excederem com o exercício do direito os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes, ou pelo fim social ou econômico desse direito; basta que, objetivamente, se excedam tais limites. [59]

O Direito, como se sabe, não tolera a esperteza nem qualquer tipo de abuso praticado por quem legitimamente detém aquele direito.

---

seguida, eles incorporaram uma restrição de licença para os projetores proibindo qualquer pessoa de usar o projetor para exibir filmes que não sejam os adquiridos da empresa. A empresa ainda tentou criar uma lista negra de atores e atrizes que concordaram em trabalhar para os cineastas que não usavam seus equipamentos. O caso em si, assim como no caso Henry, foi um processo de violação por contribuição, não uma ação Antitruste. Desta vez, o Tribunal recusou-se a encontrar infração contributiva, e citou a Lei Clayton apenas como confirmação de sua decisão de que o uso de filmes rivais não violava qualquer direito criado pela patente. A decisão do caso *Motion Picture Patents* foi, sem dúvida, sensata, aplicando a política de patentes, de modo a minar uma tentativa de sequestrar a indústria cinematográfica americana como um todo." HOVENKAMP, Herbert J. Innovation and the Domain of Competition Policy. University of Iowa Legal Studies Research Paper Number 08-07 March, 2008, encontrado na internet em http://ssrn.com/abstract=1091488.

[57] "O abuso de poder é precedido necessariamente pela existência deste. Sem poder, por óbvio, não existe a figura de seu abuso. E pelo abuso de poder, o agente artificialmente modifica a dinâmica da concorrência em um determinado mercado, impedindo, mediante o uso de estratégias ilícitas ou atos ilegais, o exercício da livre concorrência." BRANCHER, Paulo. Direito da Concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder. São Paulo: Singular, 2010, p. 172.

[58] "Uma das diretrizes salutares será considerar, em natural ou necessária complementaridade, o abuso do poder econômico e o abuso de direito. São, como já salientei, conceitos jurídicos distintos, mas que, no plano efetivo da *praxis*, muitas vezes se combinam para atentar contra situações subjetivas merecedoras de amparo." *Op. cit.*, p. 524.

[59] RIBEIRO, José Horácio Halfeld Rezende. Abuso de direito: contornos de direito material e processual. Revista do Advogado – AASP, n. 98, julho de 2008, p.

A imposição da vontade de um empresário em relação a outro mais fraco, configura abuso e, como aponta FORGIONI:

> [...] a falta de repressão de situações de abuso no mercado pode gerar insegurança e imprevisibilidade, comprometendo igualmente o fluxo das relações econômicas. Por essa razão, impõem-se a legislação antitruste, a repressão ao abuso de dependência econômica e à concorrência desleal, bem como tantas outras normas que visam a azeitar o mercado. O direito existe para subjugar a lógica econômica; se assim não fosse, os efeitos autodestrutíveis do mercado colocariam em perigo o seu funcionamento.[60]

O legislador brasileiro insculpiu no Código Civil a regra contida no artigo 187, condenando o abuso de direito, *in verbis*: "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes".

Em se tratando da conduta de um agente econômico que detém poder no mercado relevante ou posição dominante nesse mercado, em razão da titulação de um privilégio legal outorgado pelo registro de desenho industrial, como aferir que houve excessos praticados ou transposição daqueles limites impostos pela lei?

O abuso do preço do bem monopolizado, a recusa em contratar, a venda casada, ou mesmo a busca pela proteção de todo e qualquer objeto produzido, ou parte dele, pode ser considerado desvio de finalidade econômica ou social?

Sabe-se que o uso normal ou moderado de um poder (econômico) ou decorrente de posição dominante em si não é considerado ato ilícito, mas fruto do labor constante e da eficiência do agente econômico. O legislador pátrio deixou transparecer esse entendimento de forma cristalina na lei antitruste, quando disse textualmente no inciso IV do art. 36 da nova lei antitruste: "[...] exercer **de forma abusiva** posição dominante".

---

[60] FORGIONI, Paula A. A Interpretação dos negócios empresariais no novo Código Civil Brasileiro. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro nº 130 – abril-junho de 2003, p. 11.

Como se vê, deter posição dominante através de um processo lícito, natural, fundado na maior eficiência é tolerado pela legislação antitruste.[61]

Importante lembrar que a expressão "DIREITO" significa "reto de cima a baixo (*de recto*)", logo, o direito utilizado de forma excessiva ou abusiva se constitui um viés desse primado, significando também uma suprema injustiça corporificada no brocardo latino *summum jus, summa injuria*[62].

Há que se ressaltar que o poder econômico ou mesmo a posição dominante em mercado relevante são fatos da vida e seu abuso não pode deixar de ser interpretado como abuso de situação fática, logo, abuso circunstancial derivado de uma situação momentânea, porém real.

Entretanto, Paula Forgioni, citando doutrina nacional e estrangeira, adverte não ser apropriada a utilização da teoria do abuso de direito para abordar o abuso do poder econômico, por ser tratar este de um fato e não um poder derivado de um direito.[63]

Não obstante a respeitosa posição doutrinária, dever-se-á considerar que em algumas situações de fato, como a que será comentada, pode gerar poder e direitos – e que podem ser abusados - mesmo que temporários. Tomemos por exemplo uma marca registrada que em razão dos esforços de seu titular, continuados no tempo, em qualidade, durabilidade e confiabilidade, tenha obtido o reconhecimento popular de fama e prestígio. Suponhamos que devido a esse fato da vida, essa marca receba a declaração de Alto Renome conferida pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A simples declaração de alto renome confere à marca *status* diferenciado na legislação de propriedade industrial,[64] aumentando inclusive as penas para os infratores.[65]

---

[61] Cf. § 1º do art. 20 da Lei 8.884/94. "A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II". A norma na lei atual está prevista no § 1º do art. 36.

[62] Máxima expressa por Cícero: o exercício do direito em excesso acarreta injustiça excessiva.

[63] FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo, 2008, p. 324.

[64] Lei n. 9.279/96, Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

[65] Lei n. 9.279/96, Art. 196. As penas de detenção previstas nos Capítulos I, II e III deste Título serão aumentadas de um terço à metade se: I [...], II. A marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva.

A condição de alto renome é um "direito" declarado pelo Estado em razão de uma situação de fato, que pode ser alterada com o tempo, retornando a marca, então ao *status quo ante*, ou seja, de mera marca registrada, ou até ser extinta em razão do desuso.

A identificação da existência de eventual abuso de poder econômico ou de abuso de direito decorrente de uma patente, desenho industrial ou direito autoral é tarefa complexa, pois não raro os tribunais analisam as condutas, por exemplo, de venda casada e retrolicenciamento, ora sob o prisma concorrencial, ora sob a ótica do abuso de direito, conforme destaca Paulo Brancher. [66]

Logo, como dito acima, o Direito, por princípio, não pode tolerar nenhum tipo de abuso[67], seja ele direito constituído ou mesmo decorrente de um fato da vida econômica, pois, a livre concorrência e a livre iniciativa, liberdades que são, podem permitir ao agente econômico galgar posição de destaque e dela abusar. Repita-se, o que se permite legalmente é o bom uso, sendo o abuso reprimido pelo ordenamento jurídico.

Herbert Hovenkamp menciona interessante julgado, decidido em 1873 pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América, quase 20 anos antes da promulgação da Lei Sherman, no qual o licenciante de uma patente praticou abusos ao impedir a livre circulação do bem patenteado, objeto da licença, após a sua primeira venda no mercado local:

> *Even before the Sherman Act was passed the Supreme Court had used IP doctrine itself to strike down license provisions viewed as unnecessarily restricting competition in the sale of affected goods. For example, Adams v. Burke (1873)[68] applied the "first sale" doctrine to preclude a patentee from imposing territorial restrictions on patented goods once the licensee had sold them. While a patentee might lawfully limit the territories in which a licensee produced the patented article, once*

---

[66] "Interessante notar que, nos Estados Unidos, condutas como a venda casada, o retrolicenciamento e tantas outras são tratadas por vezes sob a ótica concorrencial, e outras vezes sob a ótica do abuso de direito (ou *patent misuse*), o que demonstra a dificuldade natural de lidar com o tema. Porém, entendemos que o importante não é somente delimitar a abrangência do abuso de poder e do abuso de direito, como se ambos fossem excludentes." BRANCHER, Paulo. Direito da Concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder. São Paulo: Singular, 2010, p. 179.

[67] A doutrina do *Sham Litigation*, isto é, o abuso do direito processual, é mais um exemplo de abuso de direito onde o agente econômico busca, intencionalmente, através de processos judiciais infundados, atrapalhar a "vida" do concorrente, impingindo-lhe custos processuais. É o caso típico de abuso do poder econômico.

[68] Adams vs. Burke - 84 U.S. 453 (1873).

the article was sold the patentee no longer controlled it and could not stipulate where it could be marketed."[69]

O fundamento legal dessa decisão lembrada por HOVENKAMP erigiu o que modernamente chamamos de "princípio da exaustão de direitos", no qual o titular de um direito de propriedade intelectual não poderá valer-se desse direito para obstar a livre circulação do bem privilegiado, após a sua primeira venda no mercado - que pode ser nacional ou internacional. Logo, por esse princípio, exaure-se em relação ao titular, o direito de perseguir o bem após ser posto no mercado.

A análise da doutrina e jurisprudência nacional e alienígena demonstra que não é raro encontrar casos de titular de um direito de propriedade intelectual buscar estender o seu poder derivado desse direito através de amarrações contratuais e pacotes de licenças. Contra essa sede de poder, há sempre o remédio legal que pode vir das leis de propriedade intelectual, do direito concorrencial, ou mesmo dos princípios gerais do direito.

Marcus Elidius Michelli de Almeida versa a respeito de uma modalidade de abuso de direito, denominado na doutrina norte-americana de *Sham Litigation*:

> Um empresário, com o objetivo de causar prejuízo financeiro, bem como desviar a atenção dos negócios de seu concorrente, começa a propor uma série de ações judiciais, sem real fundamento, contra o mesmo. O objetivo claro de tal atitude é de prejudicar o negócio alheio de seu concorrente, aumentando suas despesas decorrentes dos processos judiciais, bem como prejudicar sua reputação. [70]

---

[69] "Mesmo antes da Lei Sherman ser aprovada, a Suprema Corte tinha usado a própria doutrina de propriedade intelectual para golpear os dispositivos legais relativos a licença considerados desnecessariamente restritivos da concorrência na venda dos bens afetados. Por exemplo, no caso Adams v. Burke (1873) aplicou a doutrina da "primeira venda" para impedir o titular da patente de impor restrições territoriais sobre bens patenteados depois de o licenciado tê-los vendido. Enquanto o titular da patente poderia legalmente limitar territórios em que um licenciado produzira o artigo patenteado, uma vez que o artigo tenha sido vendido o titular da patente já não controlava e não poderia estipular onde poderia ser comercializado." Tradução livre. HOVENKAMP, Herbert. *IP and Antitrust Policy. A Brief Historical Overview*. University of Iowa Legal Studies Research Paper, number 05-31, December, 2005, p. 7.

[70] ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. Abuso do Direito e Concorrência Desleal. São Paulo: Quartier Latin, 2004, pp. 197-198.

Da mesma forma, o código de defesa do consumidor não permite atos praticados por concorrente que fere as normas de lealdade comercial, conforme se depreende da leitura do artigo 4°, VI, quanto o 6°, IV do CDC.[71]

O Código Civil[72] determina que as relações jurídicas, sejam elas entre empresas, particulares ou entes públicos, devem se pautar pela boa-fé objetiva e pelo comportamento esperado do homem probo.

Durante décadas, como já mencionado, o mercado de reposição de peças de veículos automotores trabalhou sem qualquer oposição das empresas montadoras, que *ex abrupto,* passaram a registrar as peças como desenho industrial e, em razão disso, admoestar aqueles fabricantes independentes.

Logo, entendemos que os titulares dos desenhos industriais cometeram abuso expresso na máxima latina *venire contra factum proprium*.

Essa expressão, segundo Nelson Nery, significa a "vedação do comportamento contraditório, baseando-se na regra da *pacta sunt servanda*". Logo, o que a lei não respalda é a surpresa, isto é, a quebra de confiança decorrente da mudança repentina de comportamento de um agente econômico em relação a outro agente, que tinha legítima expectativa de inalterabilidade de seu comportamento. Durante décadas, os fabricantes independentes agiram com a anuência das montadoras, que não se opunham ao fornecimento de peças de reposição no pós-venda.

Com o passar do tempo, era razoável se esperar que não haveria alteração no *status quo*, isto é, continuaria tudo como antes: as montadoras lançando carros novos e se preocupando com o mercado primário, e as independentes produzindo peças de reposição idênticas/similares, sem oposição.

---

[71] O Código de Defesa do Consumidor – Lei n° 8.078 de 11 de setembro de 1990, estabelece no Art. 6° - São direitos básicos do consumidor: [...] IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, **métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas** ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; Art. 4° (...) VI – coibição e repressão eficiente de **todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal** e utilização **indevida de inventos e criações industriais** das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, **que possam causar prejuízos aos consumidores**" (grifos nossos).

[72] Cf. art. 112, 113, 422.

Segundo a posição da Ministra Nancy Andrighi no Resp 953.389-SP, com arrimo em doutrina pátria:

> [...] o instituto da *suppressio* indica a possibilidade de se considerar suprimida uma obrigação contratual, na hipótese em que o não-exercício do direito correspondente, pelo credor, gere no devedor a justa expectativa de que esse não-exercício se prorrogará no tempo.

Mutatis mutandis, como dito acima, as montadoras de veículos automotores, durante décadas, não exerceram o direito de registrar, como desenho industrial, as partes, peças e acessórios de reposição dos objetos complexos por ela fabricados, sinalizando claramente às empresas fabricantes independentes e pertencentes ao mercado de reposição (Mercado secundário), que estas não seriam admoestadas no tempo, gerando então uma justa expectativa de comportamento futuro, que deve ser tutelada pelo ordenamento jurídico.

Uma outra forma de abuso seria a admissão do objeto do desenho industrial ter a sua proteção perenizada através do registro, como marca tridimensional.

Nesse passo, como aceitar o registro de marca tridimensional de uma parte de um objeto complexo?

Ora, segundo o art. 15[73] da Lei 8.884./94, as normas antitruste se aplicam inclusive àqueles agentes econômicos que detenham monopólio legal.

Paula Forgioni informa que "de fato, qualquer um que possa praticar um ato restritivo da concorrência deverá ser atingido pelas disposições da lei, ainda que sua atividade não tenha fins lucrativos."[74]

O agente econômico pode ainda infringir a lei antitruste, independentemente de ter posição dominante. Nesse sentido, continua FORGIONI: "[...] entre nós, não é necessário que haja posição dominante para determinar a existência de infração à ordem econômica.".[75]

---

[73] Art. 15. Esta lei aplica-se às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem como a quaisquer associações de entidades ou pessoas, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, **mesmo que exerçam atividade sob regime de monopólio legal.** (grifo nosso). Na atual lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011antitruste, a norma corresponde ao art. 31.

[74] FORGIONI, Paula. Os fundamentos do antitruste. 3.ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 157.

Entretanto, para ROSENBERG, a condição primordial para que uma determinada conduta seja considerada ilícita, passa necessariamente pelo crivo se o agente incriminado tem ou não poder de mercado[76], pois:

> [...] no contexto da análise da interação entre propriedade intelectual e direito da concorrência, é de especial interesse avaliar a extensão do conceito de poder de mercado e as implicações dos direitos de propriedade intelectual para fins desse conceito. [77]

Outra questão importante é saber como aferir a existência de poder de mercado.

Barbara Rosenberg[78] opina que a identificação do poder de mercado de determinado agente econômico depende da definição, não só do mercado relevante, como também de outras condições de concorrência, tais como, barreiras à entrada, rivalidade etc.

Na casuística norte-americana, segundo resume ROSENBERG[79], as condutas unilaterais de titulares de propriedade intelectual tiveram entendimento e tratamento diferenciado pela mais alta corte daquele país, em pelo menos três períodos[80] nos últimos cem anos. Ora se admitia poder de mercado pelo simples fato de deter uma patente, ora não, ora não necessariamente.

Ainda segundo ROSENBERG[81], a posição atual do órgão de defesa da concorrência dos Estados Unidos é a de que existe harmonia entre as leis antitruste e os direitos de propriedade intelectual, tendo esse entendimento se cristalizado após a edição de um guia para análise do licenciamento de propriedade intelectual, em 1995[82], no qual se firmou o

---

[75] FORGIONI, Paula. Os fundamentos do antitruste. 3.ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 149/150.
[76] ROSENBERG define "poder de mercado" como a capacidade de impor, de maneira lucrativa e duradoura, preços superiores aos competitivos, com redução da quantidade ofertada a um nível inferior ao eficiente. Assim, uma empresa em situação de concorrência perfeita (*price taker*) não tem qualquer poder de mercado, ao passo em que um monopolista, evidentemente, tem o máximo poder de mercado possível, com o perdão do pleonasmo. Logo, quanto mais próxima for a situação analisada de um monopólio, maior será o poder de mercado da empresa envolvida. *Op. cit.*, p. 179.
[77] ROSENBERG, Barbara. Op. Cit., p. 179.
[78] *Op. cit.*, p. 180.
[79] *Op. cit.*, p. 180-187.
[80] 1890 a 1920; 1920 a 1980; 1980 em diante.
[81] *Op. cit.*, p. 182
[82] Antitrust guidelines for the licensing of intellectual property editado por U.S. Department of Justice e U.S. Federal Trade Commission.

entendimento de que o conflito entre propriedade intelectual e direito da concorrência se resolveria na aferição de produtos substitutos concorrentes com aqueles protegidos por direito de propriedade intelectual.

Como veremos mais adiante, o abuso de poder econômico de titular de desenho industrial poderá se dar de diversas formas, como, por exemplo, recusa de contratar, insuficiência de informação ao consumidor, venda casada, barreiras à entrada no mercado secundário etc.

2.2 Abuso do poder econômico

No dizer de Ulysses Guimarães:

> O poder econômico pode ser usado e abusado. O uso não pode se degenerar em abuso. Bem como a contenção do abuso não pode se extremar na supressão ou limitação do uso. Seria como o remédio que a um tempo matasse a doença e o doente. [83]

A assertiva de Ulysses Guimarães corrobora a ideia defendida há longa data na doutrina de que o poder econômico não é, *per se*, ilícito, sendo sancionado somente o seu abuso.

A Constituição de 1988 prevê textualmente que o agente que detenha poder econômico e busque com suas ações o domínio do mercado, a eliminação da concorrência ou o aumento arbitrário dos lucros, estará diante do mau uso desse poder, fato que certamente interferirá nas estruturas do mercado.

Esse poder, ao ultrapassar certos limites, aponta CRETELLA JÚNIOR, tem o condão de prejudicar a concorrência.[84]

---

[83] Então deputado federal, relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, por ocasião da discussão legislativa do projeto de lei antitruste, que se transformou na Lei nº 4.137, de 10 de setembro de 1962, citado por Shieber em sua obra "Abusos do Poder Econômico", p. 21.

[84] "Com efeito, só ou associado, o cidadão persegue, normalmente, interesses pessoais, egoísticos, aliás, força motriz que impulsiona todos, nos negócios da vida diária, mas o interesse pessoal deve ser defendido, sem prejuízo do interesse coletivo. Por outro lado, no universo da produção e da ciculação da riqueza, o poder individual projeta-se sobre o mundo circunvizinho, e quando o indivíduo exerce controle sobre determinada empresa, quer como proprietário, quer como gerente ou administrador, o poder de que é detentor pode ultrapassar certos limites e influir sobre outros proprietários e administradores, prejudicando-os. CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à lei antitruste: Lei nº 8.884 de 11.06.1994. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 13.

O conceito de abuso do poder econômico, segundo Fábio Ulhoa Coelho, apresenta-se hoje, diante da atual lei antitruste brasileira, como sinônimo de infração à ordem econômica, definindo, de forma genérica, que tais infrações podem ser consideradas como sendo:

> [...] as práticas empresariais, punidas administrativamente, lesivas à concorrência e aos demais elementos estruturais do livre mercado, em consonância com os valores prestigiados pela constituição econômica. [85]

É sabido de todos que as inovações tecnológicas são o motor do desenvolvimento econômico das nações. Quanto mais tecnologia detiver um país, mais desenvolvido ele se torna em relação aos demais carentes dessas tecnologias. O fosso aumenta a cada dia, bastando para isso olhar o desenvolvimento humano e econômico dos países africanos e as nações do primeiro mundo. Os indicadores de pobreza quase que absoluta naqueles ainda são gritantes neste raiar do século XXI.

O nosso País é um exemplo concreto dessa assertiva, pois, como colônia de exploração que foi, sofreu o desinteresse da Metrópole ao seu desenvolvimento industrial, comportamento que visava impingir a mais completa dependência econômica e política, mantendo sob o seu jugo o completo controle da colônia.

Exemplo desse controle colonial, narrado na obra de Fernando Antônio Novais, foi o Alvará assinado por D. Maria I, Rainha de Portugal, em 05 de janeiro de 1785[86], cuja análise pormenorizada de seu conteúdo demonstra claramente a real intenção de Portugal: impedir a concorrência dos produtos industriais brasileiros com aqueles fabricados na metrópole e, por consequência, extirpar a possível autonomia da colônia aos produtos oriundos do velho continente o que fatalmente a levaria à independência, fenômeno corrente em algumas colônias da América. [87]

---

[85] COELHO, Fábio Ulhoa. Direito antitruste brasileiro: comentários à Lei n. 8.884/94. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 4.

[86] Cf. texto integral acostado como Anexo II.

[87] NOVAIS, Fernando Antônio. A proibição das manufaturas no Brasil e a política econômica Portuguesa do fim do século XVIII. **Rev. hist.**, São Paulo, n. 142-143, dez. 2000. Disponível em <http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003483092000000100005&lng=pt&nrm=iso>. acesso em 07 mar. 2011.

A produção manufatureira brasileira causava "prejuízos" aos industriais e comerciantes portugueses, que viam no Brasil importante caminho para escoar os seus produtos. O contrabando, especialmente de produtos franceses, ingleses e holandeses, gerava igualmente preocupações na coroa portuguesa, mormente porque já naquela época se verificava um grande degrau de desenvolvimento tecnológico entre Portugal e as potências marítimas de então, fazendo com que os produtos daqueles países tivessem melhor qualidade e preço. [88]

A solução encontrada pela Metrópole para remediar tal situação foi a edição do Alvará de 1785, remédio amargo para a colônia, mas indispensável para o alívio financeiro da economia portuguesa – dependente do Brasil - e que enfrentava também a competição internacional via contrabando.

Essa odiosa situação perdurou por mais de vinte anos e só foi mitigada quando da chegada da família Real Portuguesa, fugida de Napoleão Bonaparte, com a lavratura do Alvará Real de 28 de abril de 1809, assinado pelo Príncipe Regente, Dom João VI, revogando o Alvará de 1785, de sua mãe, D. Maria I.

Esse Alvará Real, tratou, a um só tempo, da liberalização da indústria e do comércio em território brasileiro, como também da proteção aos inventos industriais – considerada a primeira lei brasileira de propriedade industrial - garantindo aos inventores o privilégio exclusivo por quatorze anos:

> Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze

[88] "O que porém antes e acima de tudo se põe em relevo são os efeitos a se manifestarem no decréscimo das exportações para a colônia, o que é registrado nas alfândegas e igualmente assinalado nas reclamações da junta das fábricas de Portugal. Este o dado fundamental, ponto de partida do alvará proibitório. O intendente Pina Manique, administrador da alfândega, reivindicando medidas ao ministro Melo e Castro, no oficio que lhe dirige em 6-10-1784, lembra as tristes circunstâncias que se podem seguir a este reino e à Fazenda de Sua Magestade (X:225) a não se providenciarem determinações tendentes a impedir a produção manufatureira colonial e a coibir o contrabando. É que o referido decréscimo das"permutações mercantis registrado nas alfândegas e constatado nas fábricas portuguesas –com o conseqüente diminuendo dos direitos da coroa – decorria tanto da existência de produção brasileira de manufaturas como também e sobretudo do intenso contrabando estrangeiro e particularmente inglês que à larga se praticava nas costas do Brasil." NOVAIS, Fernando Antônio. Op. cit.

> anos, ficando obrigadas a fabricá-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se público na forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegação ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões. [89]

Fábio Konder Comparato afirma que:

> A apropriação do saber tecnológico como instrumento de controle sobre órgãos de poder, econômico ou político, foi o fator decisivo de expansão mundial do sistema capitalista, na Era Moderna.[90]

De fato, como já exposto linhas atrás, no universo das empresas detentoras de desenhos industriais de partes de objetos complexos verificou-se, durante muitos anos, que elas tinham o poder de registrar ou não tais objetos, como se estivessem testando, controlando o mercado secundário; isto é, exerciam um poder decisório sobre os fabricantes independentes, dominando ou regulando as ações destes. Esse "controle" pode e deve ser controlado pelo Estado para não se tornar postestativo. Fábio Konder Comparato[91] ensina que o controle é a "prerrogativa possuída pelo titular de um poder superior de impor decisões sobre o titular de um poder inferior".

Os titulares de desenhos industriais teriam um poder superior em relação aqueles que não os tem, que subordinam à vontade dos primeiros que autorizam ou não a reprodução das dos objetos complexos.

Calixto Salomão Filho[92], citando Bertrand Russel, assinala que o poder "é o conceito fundamental das ciências sociais, tal como o de energia, na ciência física".

E continua o citado doutrinador em relação ao poder prelecionando que "todo poder comporta sanções, ao contrário da simples influência."[93]

---

[89] Cf. texto integral acostado como Anexo III.
[90] COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de controle na sociedade anônima. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2005, p. X.
[91] COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. X.
[92] op. cit., XV.
[93] Op. cit., XV.

Como bem salientou Fábio Comparato[94], uma coisa é o poder propriamente dito, outra bem diferente, é a influência, pois, todo poder comporta sanção, ao passo que a influência é desprovida de coerção.

O detentor de um direito sobre desenho industrial de parte de objeto complexo tem poder porque pode sancionar aquele que, sem sua autorização expressa, viola com culpa ou dolo seu direito. Sem o desenho industrial registrado, para influir na vontade do consumidor, o empresário demandaria mais esforços e recursos para manter-se na liderança de vendas, atraindo a sua atenção. Por essa lógica, é razoável supor que buscará o manto da proteção legal sempre que possível, poupando, destarte, tempo e energia para manter em nível elevado os seus lucros.

Se detém o monopólio de fabricação e comercialização daquelas partes de objetos complexos, detém poder absoluto sobre esses bens. A busca pela concentração do poder é uma tendência natural do empresário, mormente quando compreende os efeito benéficos (ao contrário, maléficos para os concorrentes e a concorrência) dela decorrentes.

Contrastando a teoria de SCHUMPETER – a importância dos monopólios para as inovações tecnológicas – Calixto Salomão Filho comenta que estudos econômicos recentes demonstram que não é possível aferir com precisão qualquer relação positiva entre monopólio e inovação tecnológica:

> A própria destruição criativa, ou sucessiva formação de monopólios temporários com base em novas tecnologias, pretendida por SCHUMPETER, não encontra sustentação nos fatos. Os monopólios tendem a se proteger e proteger seus investimentos e fatias no mercado. A prática demonstra e a lógica indica que o investimento do monopólio em tecnologia (ainda que, como apontado, esse investimento seja apenas defensivo) tende a ser maior que o do potencial entrante, tanto porque o monopolista tem uma posição de mercado a proteger como também porque tem mais poder. A tecnologia tende, portanto, a ser uma fonte de perenização e não de contestação dos monopólios.[95]

O direito derivado do desenho industrial registrado de partes de produtos complexos, não só gera riquezas, mas, principalmente, dá ao seu protagonista o controle sobre essa riqueza, que pode ou não ser distribuída ao seu bel talante.

---

[94] Op. cit. XV.
[95] SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle…, p. 14 (nota de rodapé 24).

De fato, ao concentrar esse poder, o titular "retira" dos concorrentes a possibilidade de auferir riquezas cristalizando o seu poder econômico sobre o mercado em questão.

Segundo nos informa SHIEBER:

> O poder econômico é o que resulta da posse dos meios de produção. Quando esses meios de produção, em certos setores da atividade, são dominados por um indivíduo ou um grupo de indivíduos, são dominados por uma empresa ou por um grupo de empresas, evitando que outros deles também possam dispor, há abuso do poder econômico. Que deve, nessa emergência, fazer o Estado, que é liberal, que tem por fundamento econômico a livre concorrência? Intervir para evitar ou suprimir o abuso. [96]

Aos meios de produção clássicos, referidos por SHIEBER – bens de capital, terra, força de trabalho – poder-se-á incluir o conhecimento tecnológico, patentes, marcas, desenhos industriais, segredos de negócio, entre outros bens imateriais, os quais podem ser objeto de proteção através da lei de propriedade industrial, excluindo, dessa forma, terceiros. A forma como esses bens ou meios serão utilizados poderá denotar abuso de poder econômico.

A lei antitruste brasileira[97], através do controle estatal, visa precipuamente a correção das distorções ou falhas existentes no mercado, buscando assegurar a todos o direito de concorrer; logo, busca tutelar a concorrência.[98]

Agamemnon Magalhães, Ministro da Justiça na era Vargas e Deputado Constituinte, foi o responsável pela relatoria da matéria sobre a ordem econômica e social na Constituição Federal de 1946, que em seu art. 148[99] sacramentou a defesa da concorrência, repelindo qualquer forma de abuso do poder econômico. Naquela oportunidade, como relata SHIEBER, Agamemnon Magalhães assim justificou a inclusão de tão importante

---

[96] SHIEBER, Benjamin M. Abusos do Poder Econômico (Direito e Experiência Antitruste no Brasil e nos E.U.A), p. 3.
[97] A primeira lei antitruste brasileira foi o Decreto-lei nº 869, de 18 de novembro de 1938; na sequência, o Decreto-lei nº 7.666, de 22 de junho de 1945 e após a Lei 4.137, de 10 de setembro de 1962 e a Lei 8.884/94.
[98] Idem, ibidem.
[99] 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.

dispositivo constitucional, já invocando a defesa do consumidor em face de condutas e práticas anticompetitivas:

> Os trusts, cartéis, entendimentos ou ajustes de qualquer organização, grupo, empresa ou indivíduo, seja de que natureza forem, para dominar os mercados internos, eliminar os concorrentes e explorar os consumidores pelos preços ou qualquer outra força de opressão serão declarados fora da lei e dissolvidos de acordo com a legislação especial que for votada pelo Congresso".[100]

Entretanto, como se deve caracterizar o abuso do poder econômico? Todo e qualquer ato aparentemente abusivo deve ser automaticamente coibido? Entendemos que não. A interpretação do aplicador do direito, quando estiver diante de conduta de agente econômico que pode ser rotulada de abusiva de seu poder econômico, deve, necessariamente, pautar-se pelo comando normativo inserido na atual Carta Magna (art. 173, § 4º) o qual sinaliza que somente aquelas condutas ou atos que visem à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros é que devem ser coibidas. Quaisquer outras assim não tipificadas ou que não acarretam os efeitos informados na norma constitucional, devem ser consideradas lícitas.

Tendo isso em mente, a análise da conduta perpetrada pelo agente econômico deve ser realizada considerando a exegese dos artigos 20 e 21 da lei antitruste[101], isto é, com a análise acurada do caso concreto e seus efeitos nas estruturas do mercado que possam, de certa maneira, prejudicar a livre concorrência.

A esse respeito, a doutrina fornece um exemplo de conduta que pode ou não constituir-se lesiva à estrutura do livre mercado.[102]

---

[100] Idem, p. 9.
[101] Corresponde na Lei atual ao art. 36.
[102] "É corrente e legítimo, no meio empresarial, conceder tratamento diferenciado a revendedores, com base tão-só em critérios subjetivos. Imagine-se o fabricante de componentes de veículos automotores terrestres negociando a mesma peça, em igual quantidade, com dois diferentes revendedores: um deles, tradicional e próspero comerciante, bom pagador, operando há décadas na atividade e com quem o industrial sempre manteve excelente e frutíferas relações; o outro, recém-estabelecido no ramo, desconhecido e com fama de mau pagador. É justo, técnico, normal e lícito diferenciar, exclusivamente sob o ponto de vista subjetivo, esses dois revendedores, concedendo ao primeiro vantagens comerciais negadas ao outro. Em geral, essa diferenciação nas condições de negócio não produzirá efeitos senão nas próprias relações privadas entre os contratantes, inserindo-se a matéria unicamente no campo da autonomia da vontade. No entanto, se o tratamento diferenciado puder ocasionar domínio de mercado, eliminação de concorrência ou aumento arbitrário de lucros, produzindo efeitos para além das relações comerciais do exclusivo interesse dos agentes diretamente envolvidos, então a própria estrutura do livre mercado estará em risco, e aquela mesma conduta discriminatória, de lícita, no primeiro caso, passa a configurar uma ilicitude (arts. 20 e 21, XII)." COELHO, Fábio Ulhoa. op. cit. p. 53.

Destarte, somente na análise casuística é que se poderá determinar se houve infração à ordem econômica do exercício (regular ou irregular) do poder econômico levado a cabo por agente econômico nas suas relações com a concorrência e o mercado. Está aí a diferença: aquilo que aparentemente pode ser considerado lícito, ao analisar mais perto os seus efeitos na estrutura do livre mercado, revela-se ato ilícito, pois danoso a ela.

Logo, não há que falar-se em ilicitude *per se* por ter sido a conduta enquadrada simplesmente no artigo 21; há que se perquerir se dita conduta reveste-se dos efeitos nocivos previstos no art. 20 da lei de regência. Por essa razão, indispensável se torna a conjugação dos dois artigos no enquadramento da conduta, que deve ser considerada sob a ótica da responsabilidade objetiva, isto é, independentemente se a vontade do agente foi omissiva ou comissiva.[103]

Pontes de Miranda já pontuava que, num ambiente de livre concorrência, avulta a importância de se determinar os limites da atividade lícita, salutar, daquelas ilícitas e desleais.[104]

Como já dito nesse trabalho, com o liberalismo econômico e o crescimento do mercado empresarial, não demorou para aparecerem abusos de poder econômico perpetrados por empresas que procuravam manter e expandir suas posições, às vezes monopolistas, obtidas com a organização e eficiência na exploração dos meios de produção.

Essa eficiência produtiva, que poderia se dar através do uso de inovação tecnológica, novos produtos e processos de fabricação, poderia elevar a empresa a um patamar de monopólio de determinado produto ou serviço, posição esta que, para ser mantida artificialmente, levava ditas empresas a praticarem abusos no mercado contra a concorrência.

Como informou Luiz Olavo Baptista:

---

[103] À luz da expressão do art. 20 da Lei 8.884/94: "Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados...". Corresponde ao art. 36 da lei atual.

[104] "No ambiente de livre concorrência, cresce de ponto a importância de se determinar onde a concorrência é contrária a direito (limites à livre concorrência), onde pode ser negocialmente restringida e onde é exercida irregularmente (concorrência desleal). MIRANDA, Pontes de . Tratado de direito privado, parte especial, t. XVI. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983, p. 208.

> Na medida em que se falou de racionalização da economia e em assegurar a todos a possibilidade de exercer uma atividade econômica, logo surgiu a necessidade de regular os abusos. Estes decorrem da posição dominante, da vontade de viciar o mercado por práticas ditas anticoncorrenciais, como também da utilização de artifícios e fraudes na venda de mercadorias."[105]

Como definir se um agente econômico está ou não abusando do direito de propriedade intelectual em relação às suas condutas praticadas no mercado relevante? A autoridade antitruste brasileira deverá, quando provocada ou de ofício, diante desse contexto, analisar se os efeitos são nocivos à concorrência e ao mercado consumidor – agentes destinatários da lei antitruste - e ao fim e ao cabo, constatar se a conduta analisada é benéfica ou prejudicial a tais agentes.[106]

A repressão ao abuso do poder econômico é preceito ditado logo no intróito da lei de regência – Lei N. 8.884, de 11 de junho de 1994, sendo a coletividade a titular dos bens jurídicos protegidos por ela[107].

Sob a égide dessa lei, nenhuma atividade econômica, seja ela lucrativa ou não, pública ou privada, ainda que sob regime de monopólio legal, escapa à vigilância, controle e sanção estatal, que se encontra a cargo da Secretaria de Direito Econômico e do Conselho

---

[105] BAPTISTA Luiz Olavo. Origens do Direito da Concorrência *in* Comércio Internacional e Tributação, coord. TORRES, Heleno Taveira. Quartier Latin: São Paulo, 2005, p. 550.

[106] Seguindo esse pensamento, vide Barbara Rosenberg: "Logo, cabe ao aplicador do direito da concorrência, ao se deparar com uma questão envolvendo direitos de propriedade intelectual, primordialmente identificar, no contexto da análise dos efeitos competitivos de uma dada prática, a tênue linha que divide a legítima proteção da invenção industrial do uso *abusivo* dessa proteção. Ainda que seja um tema controverso, parece-nos haver um consenso na literatura e nos precedentes no CADE no sentido de que a identificação de um *abuso de posição dominante* para fins de aplicação da legislação antitruste brasileira (*i.e.*, a identificação de um ilícito nos termos do art. 20 da Lei n. 8.884/94) depende da verificação dos efeitos líquidos da conduta tida como abusiva sobre o bem-estar social. Em outras palavras, a avaliação da licitude de uma determinada conduta passa necessariamente pelo sopesamento de seus efeitos anticompetitivos (os prejuízos) e de seus benefícios para a sociedade (os ganhos). De modo geral, caso os ganhos sejam equivalentes ou maiores do que os prejuízos, não se pode caracterizar a prática questionada como ilícita." (itálico no original). ROSENBERG, Barbara. Considerações sobre Direito da Concorrência e os Direitos de Propriedade Intelectual *in* ZANOTTA, Pedro; BRANCHER, Paulo. (Org.) Desafios atuais do direito da concorrência. São Paulo: Singular, 2008, pp. 178-179.

[107] Art. 1º . Esta Lei 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 dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. Parágrafo único. A coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por esta Lei. Vide art. 1º da Lei 12.529/11.

Administrativo de Defesa Econômica – CADE, órgãos vinculados ao Ministério da Justiça[108].

A legislação brasileira antitruste, no que tange à repressão ao abuso de poder econômico, considera práticas ilegais *per se*?[109]

A prática abusiva pode ser temperada pela regra da razão[110], isto é, se o bem-estar do consumidor superar a restrição à concorrência?

Sobre a transferência de tecnologia e o abuso do poder econômico, informa Nuno T. P. Carvalho que eles "sempre estiveram muito próximos", pois os eventuais adquirentes de tecnologia – mola propulsora do desenvolvimento, no pensar de SCHUMPETER – não tinham como resistir ao abuso do poder econômico dos titulares desses conhecimentos, fazendo com que o Estado, através do INPI, nas décadas de 70 e 80, do século passado, interviesse nos contratos de transferência de tecnologia a ele submetidos para averbação, objetivando "compulsoriamente equilibrar partes desiguais." [111]

A necessidade de substituir importações para equilibrar a balança de pagamentos do governo brasileiro, fez aumentar, consideravelmente, no final dos anos 60 do século passado, a busca das empresas nacionais por tecnologias oriundas do exterior, cujos contratos, como prenotou CARVALHO (1994), eram firmados de forma leonina, isto é, em condições desarrazoadas e com previsão de pagamentos de *royalties* muito elevados.

A propriedade intelectual em voga era artigo raro e muito valorizado dando, por conseguinte, azo a abusos de toda a natureza, o que motivou o legislador a editar leis de

---

[108] Art. 15. Esta Lei aplica-se às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem como a quaisquer associações de entidades ou pessoas, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, mesmo que exerçam atividade sob regime de monopólio legal.

[109] Na lição de Fábio Ulhoa Coelho, ao comentar os dispositivos dos artigos 20 e 21 da Lei 8.884/94, afirma: "A caracterização da infração contra a ordem econômica é feita pela *indispensável* conjugação dos dois dispositivos. A conduta empresarial correspondente a qualquer um dos incisos do art. 21 somente é infracional se o seu *efeito*, efetivo ou potencial, no mercado estiver configurado no art. 20, isto é, resultar em dominação de mercado, eliminação da concorrência ou aumento arbitrário dos lucros..." Op. cit. p.

[110] Regra da razão é um instituto jurisprudencial, considerado por Shieber uma das obras primas de hermenêutica dos tribunais norte-ameircanos. SHIEBER, Benjamin M. Abusos do Poder Econômico. Direito e experiência antitruste no Brasil e nos E.U.A. Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 1966, p.72.

[111] CARVALHO, Nuno T.P., Transferência de Tecnologia e Abuso do Poder Econômico. A armadilha da lei 8.158/91 que o A.N. 120/93, do INPI, finalmente revelou *in* Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, N. 10 – jan/fev-94, p. 21.

defesa da concorrência para controlar e sancionar condutas anticompetitivas perpetradas por titulares de patentes, marcas, *know-how* etc.

A esse respeito, é de se ressaltar importante acórdão do Supremo Tribunal Federal, verdadeiro *leading case*, de relatoria do Ministro Oscar Corrêa, Recurso Extraordinário[112] que discutia a legalidade de o INPI formular exigências e se imiscuir em cláusulas contratuais de contrato de fornecimento de tecnologia industrial, no qual, aquele relator, forte nas razões do INPI, e entendendo que a matéria era não só jurídica, como de grande importância econômica, comentou que a tecnologia é um pressuposto do desenvolvimento e sem ela as nações subdesenvolvidas e em desenvolvimento estariam fadadas a manter a um só tempo, o *status quo* de pobreza e miséria, como também se distanciariam cada vez mais das nações desenvolvidas, detentoras de tais tecnologias, aumentando o fosso que as separa.[113]

A defesa da ordem econômica contra o abuso de poder econômico, aliada à visão da função social do próprio contrato de transferência, e a defesa do interesse nacional (desenvolvimento econômico do País) foram a bússola que norteou a decisão supramencionada, autorizando ao INPI manter as exigências discricionariamente formuladas.[114]

A tecnologia, quando exclusiva, pode levar, em condições especiais, o seu detentor a desfrutar de poder sobre o mercado relevante do bem protegido, "daí a preocupação em se estabelecer parâmetros normativos para que o exercício dos direitos sobre a tecnologia não se converta em abuso do poder".[115]

CARVALHO expõe que dois são os critérios que podem determinar se há na conduta do agente abuso do poder econômico na fruição dos bens de propriedade imaterial:

---

[112] RE N. 95.382-5-RJ, julgado em 05 de agosto de 1983.

[113] Ementa: - INPI – Transferência de tecnologia. Leis 5.648/70 e 5.772/71. Averbação de contrato no INPI. Alcance da atuação do órgão especial no exame e controle dos atos e contratos. Discricionariedade de exame, que não obsta ao recurso ao Judiciário, mas se exerce amplamente, em defesa do interesse do desenvolvimento econômico do País. *In casu* – exigências dentro dos limites regulares de atuação. Recurso Extraordinário conhecido e provido. Acórdão na íntegra em: www.stf.jus.br, acessado em 03.01.2011.

[114] Hoje, embora revogado o Ato Normativo N. 15/75, e modificado o art. 2º da Lei 5.648, pelo art. 240 da atual Lei da Propriedade Industrial, Lei 9.279/96, o INPI ainda se imiscui na autonomia da vontade das partes contratantes de fornecimento e transferência de tecnologia, formulando exigências e até denegando a averbação sob o fundamento de que tais contratos ferem o interesse nacional.

[115] CARVALHO, Nuno T. P., *op.cit.*, p. 21.

a) quando a prática é unilateral, há abuso quando o titular impõe ao licenciado ou consumidores um comportamento que prejudica a situação de concorrência no mercado, impedindo assim a formação (ou manutenção) de condições que permitam a sociedade efetuar uma correta avaliação do ativo; b) sendo a prática bilateral, os titulares não podem entrar em acordo com terceiros para evitar o surgimento de condições de concorrência, as quais na ausência do acordo, poderiam diminuir o valor dos ativos." [116]

Em outras palavras, há abuso do poder econômico quando o agente impinge um ônus sem a contrapartida de bem-estar à sociedade e quando pratica colusão em prejuízo dos outros concorrentes e dos consumidores.

Poder-se-á verificar na Lei da Propriedade Industrial inúmeros dispositivos que coíbe o abuso do poder econômico. Entre eles, destacam-se os artigos: 2º, V; 68; 70; 71; 80; 132; 143; 195, XIII e 209.

Vide também a Lei 4.137, de 10 de setembro de 1962 que criou o CADE e as sequentes leis 8.158/91 e 8.884/94 que deram competência à SDE (Secretaria de Direito Econômico) para fiscalizar e tratar dos abusos do poder econômico praticados no mercado.[117]

No plano da Convenção de Paris para a proteção da Propriedade Industrial ou, simplesmente, Convenção da União de Paris (CUP), há uma regra[118] que autoriza o Estado a adotar medidas contra abusos de direito de patente.

Chama-nos à atenção que a CUP não previu regra semelhante para abusos de outros direitos de propriedade industrial, notadamente dos desenhos industriais.

A falta de uso de um direito de propriedade industrial pode caracterizar abuso de direito e, por consequência, ensejar a perda desse direito ou sua extinção. Entretanto, em relação ao

---

[116] Idem, pp. 21 e 22.
[117] A Lei atual (12.529/11) criou a Superintendência-Geral e o Departamento de Estudos Econômicos, subordinados ao CADE, atribuindo-lhes funções específicas.
[118] Art. 5º, A, (2). Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.

desenho industrial, há norma expressa contida na CUP[119] que o isenta dessa sanção, isto é, a perda do direito ou sua caducidade por falta de exploração.

Não obstante, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, conhecido pela sigla inglesa TRIPs,[120] estabeleceu como princípios desse acordo multilateral, a possibilidade de cada membro prever em suas respectivas legislações medidas restritivas de direito de propriedade intelectual, quando relacionadas à proteção da saúde, nutrição e promoção do interesse público, assim como medidas para coibir todo e qualquer abuso de direito de propriedade intelectual.[121]

O Acordo TRIPs veda expressamente em seu artigo 21[122] licença compulsória ou não voluntária de marcas, mas nada fala em relação ao desenhos industriais, deixando, por conseguinte, ao livre talante dos legisladores nacionais tal previsão.

Malgrado isso, a legislação brasileira de propriedade industrial omitiu-se a respeito de licença compulsória para os Desenhos Industriais, não prevendo igualmente o instituto da caducidade por falta de uso ou uso inapropriado.

Entretanto, o Acordo TRIPs no artigo 26 (2)[123] prevê expressamente a possibilidade de a legislação nacional estabelecer exceções à proteção dos desenhos industriais desde que tais medidas não prejudiquem injustificadamente o titular do direito e sejam levados em conta legítimos interesses de terceiros, abrindo-se uma porta para ação do órgão de controle antitruste coibir abusos contra a concorrência ou mesmo os consumidores por parte dos titulares desses direitos.

---

[119] Art. 5º, B. A proteção dos desenhos industriais não caducará por falta de exploração nem por introdução de objetos semelhantes aos que estão protegidos.

[120] Internado em nosso ordenamento jurídico através do Decreto No 1.355, de 30/12/1994.

[121] Artigo 8. (1) Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo. (2) Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.

[122] Artigo 21. Os Membros poderão determinar as condições para a concessão de licenças de uso e acesso de marcas, no entendimento de que não serão permitidas licenças compulsórias e que o titular de uma marca registrada terá o direito de ceder a marca, com ou sem a transferência do negócio ao qual a marca pertença.

[123] Artigo 26 (2). Os Membros poderão estabelecer algumas exceções à proteção de desenhos industriais, desde que tais exceções não conflitem injustificavelmente com a exploração normal de desenhos industriais protegidos, nem prejudiquem injustificavelmente o legítimo interesse do titular do desenho industrial protegido, levando em conta o legítimo interesse de terceiros.

A exegese dessa norma alumia a condicional posta, ou seja, a necessidade do Estado justificar a restrição ao direito sobre o desenho industrial em face de um bem maior tutelado, *v.g.*, o interesse do consumidor.

Sob esse prisma, poder-se-á calcular que a legislação antitruste brasileira tem meios para alcançar e remediar ditos abusos, concedendo licenças não voluntárias ou ainda, suspendendo temporária ou definitivamente os direitos de propriedade industrial sobre desenhos industriais, restabelecendo a livre concorrência quando estiver diante de abuso de poder econômico.

Nesse sentido, informa CARVALHO[124] que nos Estados Unidos da América o legislador adotou o critério de suspensão dos direitos da patente quando identificada prática abusiva perpetrada pelo titular, restabelecendo o direito, dali para a frente, por ocasião da sua cessação.

Da mesma sorte, os artigos 30[125] e 31[126] de TRIPs preveem a possibilidade de exceções ao direito de patentes, obedecidos alguns critérios que especificam, especialmente a

---

[124] *Op. cit.*, p. 23.

[125] Art. 30. Os Membros poderão conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, desde que elas não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular, levando em conta os interesses legítimos de terceiros.

[126] Art. 31. Quando a legislação de um Membro permite outro uso do objeto da patente sem a autorização de seu titular, inclusive o uso pelo Governo ou por terceiros autorizados pelo governo, as seguintes disposições serão respeitadas: a) a autorização desse uso será considerada com base no seu mérito individual; b) esse uso só poderá ser permitido se o usuário proposto tiver previamente buscado obter autorização do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e que esses esforços não tenham sido bem sucedidos num prazo razoável. Essa condição pode ser dispensada por um Membro em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou em casos de uso público não-comercial. No caso de uso público não-comercial, quando o Governo ou o contratante sabe ou tem base demonstrável para saber, sem proceder a uma busca, que uma patente vigente é ou será usada pelo ou para o Governo, o titular será prontamente informado; c) o alcance e a duração desse uso será restrito ao objetivo para o qual foi autorizado e, no caso de tecnologia de semicondutores, será apenas para uso público não-comercial ou para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial; d) esse uso será não-exclusivo; e) esse uso não será transferível, exceto conjuntamente com a empresa ou parte da empresa que dele usufruir; f) esse uso será autorizado predominantemente para suprir o mercado interno do Membro que autorizou; g) sem prejuízo da proteção adequada dos legítimos interesses das pessoas autorizadas, a autorização desse uso poderá ser terminada se e quando as circunstâncias que o propiciaram deixarem de existir e se for improvável que venham a existir novamente. A autoridade competente terá o poder de rever, mediante pedido fundamentado, se essas circunstâncias persistem; h) o titular será adequadamente remunerado nas circunstâncias de cada uso, levando-se em conta o valor econômico da autorização; i) a validade legal de qualquer decisão relativa à autorização desse uso estará sujeita a recurso judicial ou outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior naquele Membro; j) qualquer decisão sobre a remuneração concedida com relação a esse uso estará sujeita a recurso judicial ou outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior naquele Membro; k) os

observância de razoabilidade da medida, tendo em vista legítimo interesse de terceiros, interesse público, emergência nacional ou para coibir procedimentos anticompetitivos ou desleais, assegurando-se em qualquer situação, a não exclusividade do uso e a compensação financeira ao titular da patente.

Idem para o caso de topografias de circuitos integrados, onde no artigo 37 (2)[127] prevê a possibilidade de licença compulsória em decorrência de abuso de direito ou interesse público.

As práticas de concorrência desleal e abuso do poder econômico decorrentes de contratos de licença de propriedade intelectual não escaparam de sanções e estão previstas no artigo 40, §§ 1 e 2[128] do Acordo TRIPs, autorizando os Estados Membros a adotarem medidas para sancionar as condutas anticompetitivas e abusivas dos licenciantes, titulares dos direitos de propriedade intelectual.

O titular de um direito de propriedade industrial, *in casu*, de um desenho industrial, no exercício de seu direito, pode ou não praticar abuso do poder econômico. Dependerá da casuística, isto é, da observação do caso concreto e seus diversos efeitos espraiados na concorrência e no consumidor. Isso porque, considerando que somente o titular pode

---

Membros não estão obrigados a aplicar as condições estabelecidas nos subparágrafos (b) e (f) quando esse uso for permitido para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial. A necessidade de corrigir práticas anticompetitivas ou desleais pode ser levada em conta na determinação da remuneração em tais casos. As autoridades competentes terão o poder de recusar a terminação da autorização se e quando as condições que a propiciam forem tendentes a ocorrer novamente; l) quando esse uso é autorizado para permitir a exploração de uma patente ("a segunda patente") que não pode ser explorada sem violar outra patente ("a primeira patente"), as seguintes condições adicionais serão aplicadas: (i) a invenção identificada na segunda patente envolverá um avanço técnico importante de considerável significado econômico em relação à invenção identificada na primeira patente; (ii) o titular da primeira patente estará habilitado a receber uma licença cruzada, em termos razoáveis, para usar a invenção identificada na segunda patente; e (iii) o uso autorizado com relação à primeira patente será não transferível, exceto com a transferência da segunda patente.

[127] Art. 37 (2). As condições estabelecidas nos subparágrafos (a) a (k) do Artigo 31 aplicar-se-ão, mutatis mutandis, no caso de qualquer licenciamento não-voluntário de uma topografia ou de seu uso pelo ou para o Governo sem a autorização do titular do direito

[128] Art. 40 (1). Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia. (2). Nenhuma disposição deste Acordo impedirá que os Membros especifiquem em suas legislações condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante. Conforme estabelecido acima, um Membro pode adotar, de forma compatível com as outras disposições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas, que podem incluir, por exemplo, condições de cessão exclusiva, condições que impeçam impugnações da validade e pacotes de licenças coercitivas, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse Membro.

explorar legalmente o bem protegido por desenho industrial, ele poderia aumentar arbitrariamente o preço do bem, sem que houvesse qualquer impacto no consumidor desse bem, pois este poderia simplesmente deixar de adquirir aquele produto, substituindo-o por outro – mais em conta - de sua livre escolha.

Porém, tal prática (aumento arbitrário dos lucros) é capitulada na legislação antitruste brasileira como conduta ilícita[129], isto é, infringe a ordem econômica[130], que se dá independentemente de culpa; logo, é questão de aferição objetiva. Mas o consumidor, a rigor, não estaria "obrigado" a consumir tal produto, mormente se houver outros alternativos.

A questão que se debate, contudo, é aquela cuja situação de fato "amarra" o consumidor, vale dizer, deixa-o sem opção. É o caso, parece-nos, daquele consumidor que adquire, por exemplo, um veículo automotor. Sua opção se dá antes da compra do bem, ocasião em que então pode livremente escolher entre inúmeras marcas e modelos de diversos fabricantes. Se um determinado modelo que tencionava adquirir, fabricado pela empresa "Y", tornou-se caro abruptamente, é natural que esse consumidor faça uma relação *custo x benefício*, mantendo ou não a compra.

Até esse momento, operam-se livremente as forças do mercado, isto é, não há qualquer interferência na concorrência em razão da conduta da empresa "Y", que aumentou injustificadamente o preço de seu produto. Ao contrário, ela poderá até "perder" mercado como efeito primeiro de sua própria ação, beneficiando, destarte, os seus concorrentes. Tendo essa fotografia em mente, aquela conduta lhe foi diretamente lesiva, porém teve também o condão de alcançar o consumidor, embaraçando momentaneamente a sua decisão de compra.

Diferentemente, é a situação do pós-compra, pois o consumidor, já tendo optado por modelo de um determinado fabricante, passa a não ter nenhuma opção para reparar o seu veículo novo, em razão de colisão ou desgaste de peças, a não ser adquirindo peças chamadas autorizadas ou originais, fabricadas pela própria montadora ou por sua

---

[129] Considerada também como prática abusiva. Cf. art. 39, X do Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990.
[130] Cf. Art. 20, III da lei 8.884/94. Na atual lei antitruste corresponde ao art. 36, III.

licenciada, todas custodiadas pela proteção emanada dos registros de desenhos industriais, patentes e marcas.

Logo, somente os titulares ou seus licenciados podem legalmente produzir e comercializar, em território nacional, as referidas partes, peças e acessórios para a competente reposição.

A situação se agrava quando tais partes do objeto complexo – o veículo automotor – se destinam a reparar a "aparência" original dele, pois, como é sabido, essas partes têm dimensões exatas e são encaixadas perfeitamente, além, é claro, do *design* próprio que faz parte da composição do "todo".

Poder-se-ia argumentar que o consumidor poderia ter optado por um bem cujo custo de reparação fosse menor que o de seu concorrente. Entretanto, é cediço que devido a assimetria informacional[131], o consumidor não tem condições de conhecer o "custo" do

---

[131] Sobre informação assimétrica, excelente artigo "The Market for Lemons: Quality, Uncertainty and the Market Mechanism" de **George Arthur Akerlof** (agraciado com o Nobel de Economia, em 2001), publicado em The Quartely Journal of Economics, 1970, vol. 84, pp. 488-500, informa em síntese: A tese defendida neste artigo visa demonstrar o fenômeno da incerteza nas relações comerciais e a questão fundamental dos efeitos adversos da informação imperfeita, ou assimétrica, sobre a eficiência dos mercados. Sua tese discorre acerca da assimetria da informação, fenômeno que acarreta desvantagem para a parte que teve a informação sonegada e, por conseguinte, vantagem para aquela que detém a informação completa. AKERLOF propõe modelos para definir a informação assimétrica. O artigo é pontilhado de exemplos para ilustrar a assimetria da informação e a incerteza da qualidade de produtos e serviços que, no fundo, geram prejuízos de grande monta. Assim, Dr. AKERLOF explica a seleção adversa utilizada pelas seguradoras quando impõem barreiras aos idosos acima de 65 anos para conceder seguro saúde; a discriminação no mercado de trabalho de grupos pertencentes a minorias (raciais, religiosas etc.); o custo da desonestidade e a falta da certeza de qualidade dos produtos comercializados em áreas subdesenvolvidas; as exorbitantes taxas de juros, no mercado de crédito, impingidas por agiotas em alguns países subdesenvolvidos, em particular na Índia. A expressão "**Lemons**", ou limões, significa, nos EUA, carros ruins (de má qualidade), sejam eles novos ou usados. No exemplo do mercado de automóveis usados nos EUA, a sonegação de informação, por parte dos vendedores, da qualidade do carro comercializado é fator de desconfiança. Pelo fato desses vendedores conhecerem melhor a qualidade do seu produto do que o comprador, há uma assimetria na informação. Esta assimetria causa turbulência sobre a eficiência dos mercados, fazendo com que os bens de má-qualidade afastem os de melhor qualidade. No fundo, caem todos os mercados como efeito colateral dessa imperfeição na informação. É por esta razão, informa o Prof. AKERLOF, que a incerteza na compra/venda sobre a qualidade dos ativos comercializados no mercado, tende a gerar uma assimetria ou equilíbrio ineficiente, colocando em risco o próprio mercado do bem envolvido. Com relação ao mercado de trabalho das minorias, a incerteza quanto a qualidade daqueles trabalhadores, especialmente se forem egressos de estabelecimentos de ensino conhecidos como de baixo nível, pune-os duplamente. No mercado de crédito, como visto acima, há também informação assimétrica, pois, é cediço que o devedor sempre sabe mais sobre sua real situação financeira do que o credor. Logo, o credor mal informado corre alto risco de experimentar perdas. No penúltimo capítulo do artigo, o Prof. AKERLOF informa que há alguns institutos que podem mitigar ou neutralizar os efeitos da incerteza da qualidade: um deles é a garantia, pois, a maioria dos produtos duráveis tem garantias para assegurar ao comprador algumas das qualidades normais esperadas. Nesse caso o risco é suportado mais pelo vendedor do que o comprador. Um segundo exemplo de instituto é o produto com marca, pois, neutralizaria os efeitos da incerteza da qualidade. Marcas não só indicam qualidade, mas também dão ao consumidor meios de retaliação se a qualidade não corresponde às expectativas. Isso porque os consumidores insatisfeitos deixarão de realizar novas compras daquele produto. Muitas vezes, também,

reparo de seu veículo de antemão, tendo em vista as centenas, por que não dizer, milhares de peças que compõem o veículo automotor.

Logo, o "preço" cobrado por essas peças de reposição, quando abusivos, isto é, divorciados da realidade de mercado e de seu custo de fabricação – aliás, jamais informado ao consumidor – pode ser considerado prática abusiva, levada a cabo por quem detém o **monopólio** de fabricação e comercialização do bem, à luz da legislação antitruste.

Outra questão importante é a legalidade de se obter registro de desenho industrial de **partes** de objeto complexo.

Esse assunto será adiante mais detalhado.

Importante ressaltar que há outras condutas que podem ou não ser interpretadas como abusivas, como por exemplo, a recusa em contratar, mais especificamente, a recusa em conferir licença para a exploração legal do bem.

Não podemos olvidar, entretanto, que existem condutas que aparentemente podem ser rotuladas de abuso de direito de propriedade intelectual, contudo elas não interferem na livre concorrência. Damos como exemplo um determinado bem de consumo muito procurado e protegido por desenho industrial, que, após ter sua titularidade transferida para outra empresa, deixa de ser produzido para atender a estratégia de mercado do novo titular. Como se vê, a questão não é singela, mormente porque não há no ordenamento jurídico brasileiro a caducidade de desenho industrial por falta de uso. Entretanto, é firme na doutrina que a falta de uso de um bem protegido por propriedade intelectual é uma forma de abuso de direito.

---

novos produtos são associados com velhas marcas. Isto assegura ao consumidor em potencial a qualidade do produto. O licenciamento de produtos também é um instituto que pode reduzir a incerteza quanto à qualidade de produtos e serviços. Hospedar-se em qualquer lugar do mundo na Rede Hoteleira Hyatt ou Marriot é garantia de conforto e qualidade. Na conclusão do artigo, o Prof. AKERLOF faz uma resenha na qual, nos modelos econômicos que foram discutidos, impera a confiança que, no fundo, é uma garantia informal (não escrita), sendo esta precondição para o comércio e a produção. Onde esta garantia é indefinida, os negócios sofrerão.

Adicione-se a isto a questão defendida por alguns doutrinadores, de que não pode haver abuso de poder econômico quando em disputa produtos de **mercados relevantes diferentes**, como sói acontecer no caso ANFAPE – que será tratado em capítulo à parte.

Mercado relevante, cujo conceito foi talhado pela ciência econômica, é um ente que tem elasticidade, isto é, varia segundo as circunstâncias do fato econômico observado e as forças do mercado. Ele pode compreender todo um segmento econômico ou apenas parte dele, sendo indispensável a sua definição para determinar a existência de posição dominante.[132]

Mister ressaltar que a lei antitruste (Lei 8.8884/94)[133] não define mercado relevante de bens e serviços, deixando para o intérprete fazê-lo casuisticamente, isto é, a Secretaria de Direito Econômico – SDE e o CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica.[134]

Também esses aspectos serão tratados oportunamente.

Há quem argumente que uma empresa com pequeno ou quase nulo poder no mercado não estaria apta a ofender a livre concorrência pelo simples fato de que não teria condições de açambarcar ou ter posição dominante em tal mercado. Logo, se esta empresa praticasse, por exemplo, uma venda casada, o consumidor procuraria outro fornecedor do mesmo produto, neutralizando aquele eventual abuso.

Richard Posner vai além, criticando as opiniões de outros doutrinadores nas quais sustentam que um agente econômico com grande poder de mercado tem meios aptos a alavancar esse poder para outro mercado (*The Leverage Theory*), de produtos complementares ao principal. POSNER refuta essa tese justamente alegando que o

---

[132] "Para a caracterização de posição dominante, é indispensável a definição do que se convencionou chamar por *mercado relevante*, ou *mercado em causa*. A dominância nunca diz respeito a toda a atividade econômica, mas a segmentos delineados, cujos contornos devem ser pesquisados e estabelecidos para a caracterização da infração contra a ordem econômica." COELHO, Fábio Ulhoa. Direito antitruste brasileiro. Comentários à Lei n. 8.884/94. São Paulo: Saraiva, 1995, pp. 57-58.

[133] CF a lei atual (12.529/11).

[134] A atual lei antitruste, Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, que revogou os principais dispositivos da lei 8.884/94, estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, agora formado pelo CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica, vinculado ao Ministério da Justiça e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico, do Ministério da Fazenda. Por sua vez, o CADE é constituído pelos seguintes órgãos: Tribunal Administrativo de Defesa Econômica; Superintendência-Geral e, Departamento de Estudos Econômicos. A *lege lata* também não define mercado relevante.

consumidor teria a capacidade de "somar" ambos os preços (do produto subordinante e do subordinado) e comparar o preço final com os substitutos no mercado, deixando de comprá-lo, diminuindo assim as vendas do agente econômico que buscou impor a venda casada e, por conseguinte, os seus lucros.[135]

Esse pensamento, a meu sentir, não pode ser aplicado no mercado de reposição de peças registradas pelo instituto do desenho industrial por uma singela razão: o consumidor, na maioria das vezes, não tem como optar por peças sobressalentes de outro fornecedor, por imperativo legal (a exclusividade dada pela lei ao titular do desenho industrial registrado), sob pena de descaracterizar ou fragmentar o produto complexo. Logo, não há falar em produtos substitutos que pudessem arrefecer o ímpeto do agente econômico em abusar do preço do bem no mercado secundário.

A proteção do desenho industrial excede em muito a vida útil do objeto, entravando a livre concorrência por até 25 anos! Essa afirmação nos conduz ao seguinte raciocínio: o prazo de proteção legal, por ser muito dilatado, elimina qualquer possibilidade de concorrência, mesmo que a longo prazo, pois quando o desenho industrial referente ao componente ou peça de reposição finalmente cair em domínio público, o bem complexo ou estará arruinado, sucateado, isto é, imprestável para o uso normal, ou simplesmnete não existirá mais.

Não seria abuso de posição dominante ou mesmo abuso de poder econômico registrar partes e peças de reposição como desenho industrial, sabendo-se de antemão que a proteção excederá em muito a vida útil do objeto protegido?

---

[135] POSNER, para sustentar a sua crítica, fornece um exemplo: "To illustrate, let a purchaser of data processing be willing to pay up to $1 per unit of computation, requiring the use of one second of machine time and 10 punch cards, each of which costs 1c, to produce. The computer monopolist can rent the computer for 90c a second and allow the user to buy cards on the open market for 1c, or, if tying is permitted, he can require the user to buy cards from him at 10c a card - but in that case he must reduce his machine rental charge to nothing, so what has he gained?". Tradução livre: Para ilustrar, admitamos que um comprador de computador esteja desejoso em pagar até 1$ por unidade de computação, requerendo o uso de um segundo de tempo de máquina e 10 cartões perfurados, cada um dos quais custando 1c para produzir. O fabricante monopolista do computador pode alugar o computador por 90c o segundo e permitir que o usuário compre cartões no mercado aberto por 1c, ou, se a venda casada fosse permitida, ele pode exigir do usuário que compre dele os cartões, pagando 10c cada um - mas neste caso ele deve reduzir o aluguel de sua máquina a zero, então o que ele tem a ganhar?. POSNER, Richard. *Antitrust Law. An Economic Perspective*. The University of Chicago Press, 1976, p. 174.

Como já dito em outra parte deste ensaio, o problema maior é que, passados cinco anos da fabricação do veículo, as montadoras não estão mais obrigadas a manter em estoque as peças originais de reposição, porém subsiste o direito de exclusividade. Nesse ponto, acreditamos que haja abuso de direito.

No passado poder-se-ia fabricar as peças de reposição sem maiores problemas; hoje, não.

2.3 Abuso de posição dominante

Posição dominante não se confunde com posição monopolista. O monopólio, expressão de origem grega: *monos* e *polein*, no vernáculo, significa aquele que detém o poder único de vender algo.

Entretanto, verifica-se que um determinado agente pode ter posição dominante sem ser monopolista, isto é, ter tamanha influência no mercado, que dita a ele - e também aos seus eventuais concorrentes - os padrões de consumo, comportamento, preços etc.

Em outras palavras, afirma FORGIONI:

> A empresa que se encontra em posição dominante tende a adotar o comportamento típico de um monopolista, aumentando preços, não prezando a qualidade de seu produto ou serviço e ainda impondo a outros agentes econômicos práticas que não adotariam, caso houvesse concorrência naquele mercado. Basta a influência, o poder de determinar as regras do jogo de forma unilateral, independente e autônoma, neutralizando as forças normais que regeriam o mercado.[136]

O direito antitruste não sanciona a posição dominante *per se*, mas o abuso verificado na casuística[137], pois o agente econômico pode ter logrado posição dominante em razão de vantagem competitiva decorrente de segredo de fábrica ou em virtude da reserva legal oriunda de patentes de invenção (de produto ou processo de fabricação), modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas afamadas, ou ainda em vista de boas práticas de governança corporativa etc.

---

[136] FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do Antitruste. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 3ª. edição, 2008, ps. 315-316.
[137] Cf. Lei 8.884/94 - art. 20, IV; *Lege lata*, art. 36, IV.

Nesse passo, a lei antitruste não pode tutelar a mediocridade.[138] Com efeito, não seria razoável punir quem conquista posição dominante em mercado relevante em virtude de seu labor e maior eficiência. Por essa razão, o legislador insculpiu a regra do § 1º, do art. 20 da lei 8.884/94, norma que corresponde ao § 1º do art. 36 *de lege lata.* [139]

Parte da doutrina entende que não haverá o ilícito previsto no inciso IV do art. 20 (exercer de forma abusiva posição dominante) se não existir prejuízo ou restrição à livre concorrência ou à livre iniciativa. Há também quem sustente na doutrina que o dispositivo previsto neste inciso é meramente redundante, isto é, perfaz a síntese dos incisos anteriores do art. 20.[140]

Mas o mesmo não se pode afirmar daquele agente econômico que, em razão de sua posição dominante derivada de monopólio legal, impõe preços abusivos, como, por exemplo, se verifica no mercado de peças de reposição protegidas por desenho industrial, considerando o fato de que, em última análise, essa conduta não prejudica em si a livre iniciativa ou a livre concorrência, mas contraria diretamente os interesses do consumidor, impingindo-lhe prejuízos pela falta de liberdade de escolha.

Nessa hipótese, estaríamos diante do ilícito previsto no inciso III do art. 20, da lei antitruste. [141] Ressalte-se, entretanto, que o delito pode ser caracterizado

---

[138] Não faria nenhum sentido, seja econômico ou mesmo político social, tutelar a mediocridade. Nesse sentido, assim se posicionou Shieber, comentando a lei antitruste brasileira à época de seus estudos (Lei 4.137/62) - cujo raciocínio resistiu ao tempo, permanecendo plenamente válido nos dias de hoje, bastando para isso verificar o disposto no § 1º do art. 20 da Lei 8.884/94 (§ 1º do art. 36 da Lei 12.259/11) - : "Não cabe a indagação se o abuso do poder econômico consiste na eliminação da concorrência por si só, ou se esta é abuso somente quando conseguida por meio das ações delineadas nas letras *a* a *g*, do item I, do art.2º, da lei 4.137. A lei deixa claro que o abuso do poder econômico só existe quando a eliminação da concorrência foi conseguida através das referidas ações. Portanto, eliminação da concorrência que resulte de outras circunstâncias como, por exemplo, superioridade de produto, promoção de vendas, ou custos mais baixos, não é um abuso do poder econômico". SHIEBER, Benjamin M. Abusos do Poder Econômico - Direito e experiência antitruste no Brasil e nos E.U.A. Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 1966, p. 70.

[139] Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:..§ 1º A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II (dominar mercado relevante de bens ou serviços).

[140] "O sentido adequado para a exegese do inciso IV do artigo agora em comentário só pode ser, por conseguinte, o de síntese da matéria abrangida já pelos outros incisos do mesmo dispositivo. Em outros termos, se não for considerado redundante, o inciso IV será necessariamente inválido, por inconstitucionalidade, pois que estaria reprimindo práticas empresariais além da autorização contida na Constituição Federal." COELHO, Fábio Ulhoa. Direito antitruste brasileiro: comentários à Lei n. 8.884/94. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 62.

[141] ...III – aumentar arbitrariamente os lucros. *De lege lata*: inciso III, do art. 36.

independentemente de existir abuso de posição dominante; porém ele se potencializa se houve a superposição de fatores (aumento arbitrário de lucros e posição dominante).

A contrário senso, se não houvesse barreiras à entrada (existente no exemplo acima, em razão do direito exclusivo do registro do desenho industrial no INPI) o aumento arbitrário dos lucros poderia estimular a entrada de novos empreendedores, que veriam naquele mercado uma fonte lucrativa em potencial e viável economicamente. Logo, com o tempo e mais concorrência, a tendência seria a diminuição dos preços, beneficiando, dessa forma, o próprio consumidor.[142]

José Antonio Farah Lopes de Lima[143] informa que o artigo 82 do Tratado da Comunidade Europeia sanciona o abuso de posição dominante no mercado, sendo necessário, para tanto, que a empresa preencha as duas condições: (i) manter uma posição dominante e (ii) abusar dessa posição.

Adiante, LIMA define o conceito de posição dominante expressado pela Corte Europeia de Justiça:

> Uma posição de poderio econômico desfrutada por uma empresa que lhe possibilita prejudicar a concorrência efetiva do mercado relevante ao permitir que se comporte em uma margem considerável de manobra de forma independente de seus competidores e clientes e em última instância de seus consumidores.[144]

Assim, detém posição dominante aquele agente econômico que dita os preços ao seu bel prazer, sem preocupação da reação da concorrência, pois ou inexistente ou inócua. Esse agente tem a exata ideia de que pode livremente praticar abuso de preço porque não sentirá qualquer efeito originado pela elasticidade da demanda (aumenta o preço, diminui a procura) ou pela demanda cruzada (aumenta o preço, aumenta a procura por produtos substitutos).

---

[142] Exemplo notável e recente é aquele do medicamento para desfunção erétil, fabricado pelo laboratório Pfizer, denominado "Viagra". A patente de seu princípio ativo expirou no início do segundo semestre de 2010. No dia seguinte, inúmeros laboratórios anunciaram o breve lançamento da versão "genérica" do produto, a um preço muito menor que o da versão patenteada, fazendo com que a Pfizer reagisse e noticiasse de plano a redução do preço em 50% do valor até então cobrado. Esse exemplo mostra a um só tempo, a abissal assimetria de informação (custo do produto e seu preço sugerido pelo fabricante) ao consumidor e a prática de abuso de preço perpetrado pelo referido laboratório.

[143] LIMA, José Antonio Farah Lopes de. Direito concorrencial europeu. Leme: J.H.Mizuno, 2008, p. 21

[144] Idem, p. 21-22, onde cita o Caso 322/81, Michelin c/ Comissão [1983] ECR 3461.

Logo, ele tem o controle da situação e sabe que o preço praticado é muito acima do custo marginal, porém, sente-se imune a isso tudo porque escorado em um diploma legal que lhe outorga a exclusividade do fabrico e da comercialização.

A doutrina pontua bem tal situação de abuso de posição dominante,[145] definindo que o poder econômico, derivado da posição dominante, "deverá ser tomado como *potestas"*.[146]

Outra questão importante é saber que o agente econômico pode ter posição dominante independentemente da parcela de mercado que domine. Seja ela grande, pequena ou ínfima, pode existir poder de mercado, especialmente se considerarmos aquela situação na qual existe uma barreira à entrada de novos competidores, tendo em vista a diferenciação do produto, ou seja, a criação de um mercado relevante segmentado, diferenciado dos produtos fabricados por outros concorrentes.

É o caso do mercado de reposição das partes de objetos complexos, alvo desse estudo, projetados com *design* peculiar que os diferencia de qualquer outro no mercado. A barreira à entrada é essa diferenciação, cuja reprodução ou imitação - sem a competente autorização do titular do registro do desenho industrial - será sancionada pela lei de propriedade industrial.

Adicionalmente, a inexistência de competidores, por qualquer razão, mercadológica ou não, pode ser interpretada com um forte indício de posição dominante, cujo abuso deve ser coibido pela lei antitruste.[147]

Da mesma forma, a falta de competidores pode se dar em razão da existência de uma patente de invenção ou modelo de utilidade, cujo monopólio de uso e gozo é conferido pela lei de propriedade industrial ao seu inventor ou titular, mas que não está, a exemplo dos

---

[145] "Sob o prisma jurídico, a afirmação dos economistas de que a posição dominante se identifica pelo poder de impor preços muito acima de seu custo marginal deve ser entendida no sentido de que a *independência* e *indiferença* do agente econômico podem manifestar-se pela possibilidade de imposição de preços acima daqueles derivados da competição". FORGIONI, Paula. Os Fundamentos..., p. 316.

[146] Idem, ibidem.

[147] "A ausência de concorrência potencial em mercados concentrados é vista como um dos maiores indicadores da posição dominante: se a empresa encontra-se livre de pressões concorrenciais, atuais ou potenciais, sua independência mostra-se em grau máximo, viabilizando a atuação potestativa". FORGIONI, Paula. *Op. cit.*, p. 334.

titulares de marcas e desenhos industriais, imune ao alcance da lei antitruste, por práticas ou condutas abusivas.[148]

Determinadas patentes, por exemplo, de medicamento singular para o combate a dada enfermidade, sem substitutos, assim como nas partes de objetos complexos registrados através de desenho industrial, cuja reposição depende da coincidência do *design* e do encaixe para a restauração da aparência integral do produto, permitem aos seus detentores, escudados por sua posição dominante no mercado, auferir lucros extraordinários, mantendo bem longe qualquer concorrente pela força repulsiva da proteção via propriedade industrial.

Esses bens têm baixa ou quase nenhuma elasticidade cruzada, pela inexistência de produtos substitutos que preencham a necessidade utilitária ou estética (no caso dos desenhos industriais, cuja destinação seja reparar a aparência original do objeto complexo) buscada pelo consumidor.

Herbert Hovenkamp assim define o fenômeno da elasticidade cruzada, fornecendo-nos um exemplo:

> Quando o preço de um produto sobe, alguns compradores o substituem. A elasticidade cruzada (ou elasticidade de preço cruzado, no jargão econômico) é uma medida de escala na qual compradores substituem pelo produto "B" em resposta ao aumento de preço do produto "A". Por exemplo, se o trigo e o milho são produtos substitutos uns dos outros para diversos usos quando são vendidos a preços competitivos, o pequeno incremento de preço do trigo encorajará muitos compradores de trigo a comprar no seu lugar o milho. Neste caso diríamos que a elasticidade cruzada da demanda entre o trigo e o milho é bastante alta. Para os propósitos do antitruste, os dois podem estar no mesmo mercado relevante. [149]

---

[148] "Caso típico de total ausência de concorrência potencial é o das patentes, em que ao titular do direito é assegurado o monopólio. Mas, da mesma forma que em qualquer outro caso de posição dominante, o agente econômico não poderá dela abusar, por exemplo, açambarcando direitos de propriedade industrial". FORGIONI, Paula. *Op. cit.,* p. 339.

[149] Tradução livre. No original em inglês: "*When the price of a product rises, some buyers substitute away. A cross-elasticity (or cross-price elasticity, in economic jargon) is a measure of the rate at which buyers substitute to some product B in response to a price increase in product A. For example, if wheat and corn are close substitutes for many uses when both are sold at a competitive price, a small increase in the price of wheat will encourage many wheat customers to buy corn instead. In that case we would say that the cross-elasticity of demand between wheat and corn is quite high. For antitrust purpose the two may be in the same relevant market.* HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy. The Law of Competition and Its Practice. Saint Paul: Thomson/West, 2005, p. 103-104.

Como bem asseverou José Inácio G. Franceschini, a respeito de uma das inúmeras modalidades de abuso de patentes:

> O problema da circulação dos bens imateriais, como já adiantado, pode se apresentar sob dois aspectos: o estático, decorrente da não utilização ou não exploração propositada do bem, em detrimento do interesse coletivo, e o dinâmico, decorrente de seu licenciamento ou cessão a terceiros, de forma anticoncorrencial.[150]

O agente econômico também pode lograr posição dominante com base em vantagem competitiva escorada em inovação tecnológica exclusiva, patenteada ou não. Essa vantagem competitiva pode perdurar no tempo, caso se tratar de um segredo industrial bem guardado e resistente à revelação por engenharia reversa ou outros meios e, diante dessa vantagem, abusar de sua posição.

Outras modalidades de abuso de posição dominante são verificadas na prática de preços predatórios[151] e de preços excessivos.[152] Para o nosso estudo, dedicaremos especial atenção ao comportamento do agente econômico que detém o monopólio em razão do registro do desenho industrial no INPI, analisando os efeitos deletérios dessas práticas.

De fato, ao agente econômico titular do desenho industrial registrado não faria sentido algum praticar preços predatórios, isto é, fixando-os abaixo do custo de produção, tendo em vista a ausência de concorrência com seus produtos. A racionalidade econômica desse agente o impulsiona para a prática de preços excessivos, muito superior, portanto, ao custo do bem, sempre protegido pela assimetria de informação em relação ao mercado em geral e ao consumidor final do seu produto.

---

[150] FRANCESCHINI, José Inácio G. Os contratos de tecnologia como forma de abuso do poder econômico, *in* Poder econômico: exercício e abuso. FRANCESCHINI, José Inácio G.; FRANCESCHINI, José Luiz Vicente de Azevedo. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo, 1985, p. 615.

[151] Cf. art. 21, XVIII da Lei 8.884/94. Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configuram hipótese prevista no art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica:(...) XVIII – vender injustificadamente mercadoria abaixo do preço de custo.

[152] Cf. art. 21, XXIV da Lei 8.884/94: Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configuram hipótese prevista no art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: (...) XXIV – impor preços excessivos, ou aumentar sem justa causa o preço de bem ou serviço. Parágrafo único. Na caracterização da imposição de preços excessivos ou do aumento injustificado de preços, além de outras circunstâncias econômicas e mercadológicas relevantes, considerar-se-á: I – o preço do produto ou serviço, ou sua elevação, não justificados pelo comportamento do custo dos respectivos insumos, ou pela introdução de melhorias de qualidade; II – o preço de produto anteriormente produzido, quando se tratar de sucedâneo resultante de alterações não substanciais; III – o preço de produtos e serviços similares, ou sua evolução, em mercados competitivos comparáveis; IV – a existência de ajuste ou acordo, sob qualquer forma, que resulte em majoração do preço de bem ou serviço ou dos respectivos custos.

A *ratio* do monopolista, como acima dito, o faz praticar preços excessivos sem a preocupação da queda da demanda, como sói acontecer nos casos em que há concorrência perfeita. Ele o faz na certeza de que não haverá consequências mercadológicas, pois os seus consumidores, cativos, se submeterão ao seu império. Por essa razão, justifica-se a preocupação do legislador subsumida nas normas do art. 20, III e 21, XXIV, da Lei 8.884/94, reprimindo o abuso do poder econômico do monopolista.

A verificação do "excesso" de preço de um bem protegido por propriedade intelectual, nem sempre é de fácil constatação. Dever-se-á comparar o preço praticado com produtos similares ou congêneres. Mas a dificuldade repousa justamente no fato de que o bem em cotejo é único, insubstituível, como já explanado nesse ensaio. Nessa situação, o poder público poderá comparar objetos ou parte de objetos complexos de modelos protegidos por desenho industrial e outros que não o são pertencentes ao mesmo fabricante e os seus congêneres no mercado do *aftermarket*.

Fornecendo um exemplo: Suponhamos que o preço de uma calota de um automóvel, modelo X, fabricada pela empresa A, e que não tenha o registro de desenho industrial, custe R$ 30,00 e de outro modelo, Z, do mesmo fabricante A, protegido por desenho industrial, custe R$ 90,00. Admitindo que fornecedores independentes cobrem por calotas similares ou idênticas ao modelo X, R$ 30,00, torna-se patente o abuso do poder econômico perpetrado pelo agente econômico na comercialização do modelo Z – protegido por propriedade industrial.

Será, portanto, cristalina a constatação da prática de preço excessivo, sancionada pela lei antitruste.

Mas poderia se admitir, a contrário senso, que o consumidor, conhecendo os preços excessivos das peças de reposição do fabricante A, evitaria a aquisição daquele bem hipotético alternando a compra para modelos de outros fabricantes?

Pensamos que a resposta a esta pergunta deva ser negativa. Os hábitos de compra – usos e costumes comerciais – demonstra que o consumidor, com raras exceções, não se preocupa, no momento da compra, com os custos de reparação e manutenção do automóvel, e

mesmo que se interessasse, não ser-lhe-ia prático analisar os custos de centenas, talvez milhares de peças e acessórios que compõem o veículo.

2.3.1 Venda casada diferida[153] no tempo

A venda casada[154] é definida usualmente na doutrina[155] como o ato de subordinar ou impingir ao adquirente de um bem ou serviço a aquisição de outro bem ou serviço por ele não querido ou que necessariamente não tencionava comprar. Trata-se, portanto, de verdadeira compra forçada de um segundo bem ou serviço cuja resistência é enfraquecida pelo desejo de aquisição do primeiro bem ou serviço ou pela imposição irresistível do agente econômico.[156]

Robert Bork informa que venda casada é o fenômeno no qual o vendedor do produto "A" exige ou impinge aos seus clientes que também comprem o produto "B" não desejado por eles.[157]

A venda casada, ilícito concorrencial previsto pela lei antitruste[158], possibilita ao agente econômico estender poder de um mercado para outro, isto é, para aquele outro de que não

---

[153] Diferir: transferir para outra data; adiar, procrastinar. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa/Antônio Houaiss e Mauro de Salles Villar. Rio de janeiro: Objetiva, 2001. Escolhemos adotar essa expressão venda casada "**diferida no tempo**" por ela bem representar o nosso pensamento esboçado neste ensaio, isto é, espaçado por lapso temporal determinável, o produto vinculado será adquirido necessariamente do fabricante do produto vinculante.

[154] A expressão deriva do inglês "*tie-in sales*" ou em tradução livre: subordinação ou vinculação de vendas; "*tying product*", produto subordinante e "*tied product*", produto subordinado.

[155] Fábio Ulhoa Coelho define venda casada como "a subordinação da venda de um produto à compra de outro ou à utilização de determinado serviço, ou ainda a subordinação da prestação de serviço à utilização de outro ou à aquisição de certo bem." *Op. cit.*, p. 84. Shieber a define advertindo que se trata de um tipo de acordo entre não-concorrentes em restrição da concorrência: "é o contrato em que o comprador ou locatário se obriga a comprar um determinado bem ou utilizar um determinado serviço para conseguir do vendedor ou locador suprimento de outro bem ou serviço que lhe interessa." *Op. cit*., p. 144.

[156] Shieber cita o caso decidido pela Suprema Corte dos Estados Unidos (*Northern Pacific Railway Co. vs. United States, 356 U.S. 1 (1958)*), no qual o Juiz Black define a vinculação de vendas, ou venda subordinada: "Para a finalidade da interpretação da lei um arranjo de vinculação pode ser definido como um acordo em que o vendedor concorda em suprir um produto ao comprador, mas só sob a condição de que o comprador passe a comprar um outro produto, o produto vinculado; ou ao menos, que o comprador prometa que não vai comprar este produto, o vinculado, de qualquer outro vendedor. Nos casos em que o vendedor consegue a concordância do comprador a esta exigência, a concorrência baseada no valor real do produto vinculado é inevitavelmente restringida. Realmente, acordos de vinculação de vendas não tem praticamente outra finalidade senão a supressão da concorrência." SHIEBER, op. cit., p. 144.

[157] "Tying exists when a seller of product A requires his purchasers to take product B as well." BORK, Robert H. The antitrust paradox: a policy at war with itself. New York: The Free Press, 1993 p. 365

detém poder algum ou poder relativo em vista da concorrência no mercado em questão. É uma forma de alavancagem forçada de venda, proporcionando ao infrator ganhos muito maiores do que normalmente teria se a operação não fosse realizada.

Nesse sentido, BORK, comentando decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos, assim se pronunciou:

> *The Court's theory of tying and reciprocity is that they are means of extending power from one market to another. When a seller of product A, the tying product, requires that purchasers also take product B, the tied product, the Court assumes that some market power inhering in A is extended or transferred to B, so that the seller now has two monopolies or positions of strength in place of one.*[159]

Em grande parte dos casos analisados pela doutrina, o agente econômico não detinha monopólio ou poder no mercado do produto imposto ao consumidor.[160]

Segundo nos informa HOVENKAMP, a doutrina do uso abusivo de propriedade intelectual, especialmente uso abusivo de patentes, surgiu na primeira metade do século passado, em razão de ações judiciais envolvendo vendas casadas, impostas por titulares de patentes, de outros produtos e suprimentos por eles fabricados, não patenteados, que deveriam ser utilizados em conjunto com os produtos objetos das respectivas patentes. Num primeiro momento, por volta de 1890, os Tribunais inferiores norte-americanos, ao

---

[158] A atual lei antitruste brasileira, Lei nº 12.529, sancionada pela Presidente da República em 30 de novembro de 2011 e publicada no Diário Oficial da União em 01.12.2011, com previsão para entrar em vigor em 30 de maio de 2012, prevê em seu art. 36, § 3º: "... XVIII - subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem."

[159] "A teoria desenvolvida na Suprema Corte sobre venda casada e reciprocidade é que ambas são meios de estender poder de um mercado para outro. Quando o vendedor do produto "A", produto principal, exige que os compradores também adquiram o produto "B", produto imposto, a Suprema Corte entende que o poder de mercado que é inerente em "A" é estendido ou tranferido para "B, fazendo com que o vendedor doravante passe a deter dois monopólios ou posições de força em lugar de um apenas." Tradução livre. BORK, Robert H., p. 365-366.

[160] Vide trecho extraído do caso Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502 (1917) citado por Herbert Hovenkamp: "O Tribunal viu o titular da patente como "com efeito, alargando o âmbito do seu monopólio de patente ao restringir o uso de materiais necessários para a sua operação, mas que não fazem parte da invenção patenteada". Tradução livre. Cf. no original: *"The Court saw the patentee as "in effect, extend[ing] the scope of its patent monopoly by restricting the use of it to materials necessary in its operation, but which are not part of the patented invention".* HOVENKAMP, Herbert. *IP and Antitrust Policy. A Brief Historical Overview*. University of Iowa Legal Studies Research Paper, number 05-31, December, 2005, pp. 12-13.

julgarem casos análogos, decidiram em favor dos titulares das patentes, sustentando que o direito outorgado pela lei às patentes legitimava a conduta de vendas casadas.[161]

Dos inúmeros julgados nas instâncias ordinárias sobre vendas casadas, o primeiro a ser examinado pela Suprema Corte foi o caso "Henry *vs.* A.B. Dick Co.".[162] Conforme narra HOVENKAMP:

> A empresa A.B. Dick era fabricante de mimeógrafo para escritórios, sobre o qual ela detinha diversas patentes. Colocou um aviso de restrição de licença na máquina, afirmando que a máquina "pode ser utilizada apenas com o papel stencil, tinta e outros suprimentos feitos por A.B. Dick Co. [...]. A lei de patentes nem permitia nem proibia expressamente o titular da patente de condicionar o uso de sua patente à compra de bens complementares não patenteados. Além disso, neste caso, pelo menos alguns dos produtos eram suprimentos comuns passíveis de substanciais usos sem infração às patentes da ABDick. No entanto, o Tribunal aprovou uma declaração de infração contributiva pelo réu, que vendeu alguns dos suprimentos cobertos com o conhecimento que eles seriam usados por um comprador em violação da restrição de licença. [163]

A decisão afastando a incidência do *Sherman Act* ao caso concreto, bem como sustentando que a lei de patentes não restringia tal conduta - não obstante a defesa do réu ter alegado que a venda casada ampliava o monopólio criado pela patente, fez com que o Congresso daquele país votasse uma emenda ao *Clayton Act* para prever tal hipótese como conduta anticoncorrencial.[164]

Após a adoção dessa emenda ao *Clayton Act*, alterou-se significativamente a sorte das ações envolvendo vendas casadas na Suprema Corte, sendo o primeiro caso julgado em

---

[161] HOVENKAMP, Herbert. *IP and Antitrust Policy. A Brief Historical Overview*. University of Iowa Legal Studies Research Paper, number 05-31, December, 2005, p. 9-11.
[162] *Henry v. A.B.Dick & Co*., 224 U.S. 1 (1912).

[163] No original em inglês: "*A.B. Dick manufactured a mimeograph machine for offices, on which it held several patents. It placed a notice of a license restriction on the machine, stating that the machine "may be used only with the stencil paper, ink and other supplies made by A.B.Dick Co....." The patent act neither expressly permitted nor expressly forbad a patentee from conditioning the use of its patent on the purchase of unpatented complementary goods. Further, in this case at least some of the goods were ordinary supplies capable of substantial non-infringing uses. Nevertheless, the Court approved a finding of contributory infringement by the defendant, who sold some of the covered supplies with the knowledge that they would be used by a purchaser in violation of the license restriction. Although the case arose two decades after the Sherman Act was passed, the infringement defendant did not raise an antitrust defense to A.B.Dick's arrangement. The Court mentioned the Sherman Act briefly, but concluded that it did not apply."* HOVENKAMP, Herbert. *IP and Antitrust Policy. A Brief Historical Overview*. University of Iowa Legal Studies Research Paper, number 05-31, December, 2005, p. 11.
[164] Idem, ibidem.

1917, condenando a venda casada de bens patenteados e/ou não patenteados, o da *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*[165]

Importante decisão da Suprema Corte[166], citada por HOVENKAMP, sobre vendas casadas de artigos patenteados com bens correlacionados não patenteados, na qual se firmou a moderna jurisprudência sobre a doutrina do uso abusivo de direito de propriedade intelectual, incidindo a lei antitruste com fulcro na declaração de que mencionada conduta (venda casada) perpetrada pelo agente econômico seria doravante tida como ilícito *per se*.[167]

Mais que isso, a Suprema Corte dos Estados Unidos naquele julgado definiu que ao produto subordinante, quando patenteado, milita a presunção de que detém poder de mercado. Confira-se:

> *Then, beginning with the 1947 decision in International Salt the Supreme Court began to develop the modern antitrust jurisprudence of tying, which declared such arrangements to be unlawful per se when there was tying product power and "not insubstantial" sales of the tied product in commerce. Further, sufficient power would be presumed when the tying product was patented.*[168]

Com esteio nesse raciocínio, se o agente econômico titular de um direito de propriedade industrial é presumivelmente detentor de poder de mercado[169] sobre o produto privilegiado,

---

[165] Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502 (1917).

[166] *International Salt Co. v. United States*, 332 U.S. 392 (1947).

[167] Antes dessa decisão, os tribunais norte-americanos se debateram por muito tempo discutindo a questão do uso abusivo de propriedade intelectual, isto é, se o ilícito seria abordado somente sob o prisma das leis de patentes ou copyright, ou se aplicariam a eles a lei antitruste, nesse último caso utilizando dos princípios afeitos a esta lei para a aferição do conceito "poder de mercado".

[168] Tradução livre: "Na época, começando com a decisão de 1947 no caso *International Salt,* a Suprema Corte começou a desenvolver a jurisprudência moderna antitruste de vendas casadas, declarando que tais acordos seriam ilegais *per se* quando havia poder de produto subordinante e vendas substanciais do produto subordinado no comércio. Além disso, poder suficiente se presume quando o produto subordinante foi patenteado." HOVENKAMP, Herbert. *IP and Antitrust Policy. A Brief Historical Overview*. University of Iowa Legal Studies Research Paper, number 05-31, December, 2005, p. 18.

[169] Importante frisar que há cerca de quinze anos, nos Estados Unidos, essa presunção foi atenuada, conforme se verifica da orientação fornecida pelas "*Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*" . Nessas diretrizes, emitida pelo *U.S. Department of Justice* e *Federal Trade Commission* em 1995, está definido no item 2.2: "*Market power is the ability profitably to maintain prices above, or output below, competitive levels for a significant period of time. The Agencies will not presume that a patent, copyright, or trade secret necessarily confers market power upon its owner. Although the intellectual property right confers the power to exclude with respect to the specific product, process, or work in question, there will often be sufficient actual or potential close substitutes for such product, process, or work to prevent the*

é lícito admitir igualmente a extensão desse poder, conforme demonstra a *leverage theory* ou teoria da alavancagem - que será objeto de estudo em capítulo à parte - na qual o monopolista, utilizando de seu poder no mercado, subordina a compra de produto vinculado ao mercado secundário, *aftermarket*, onde existe verdadeira competição, maximizando seus lucros em ambos os mercados (primário e secundário). No caso em estudo, não haverá competição no mercado secundário em razão da proteção legal aos desenhos industriais das partes do objeto complexo que se encontra no mercado primário.

No caso das vendas casadas, não se trata de uma questão de preço maior, menor ou igual do produto ou bem vinculado àquele praticado no mercado; o que importa é a supressão da concorrência, ou o ato de restringir a concorrência e a eliminação da livre disposição do consumidor em adquirir bens ou serviços de fornecedor diverso. Essas são as questões que importam ao direito antitruste.

Na decisão da IBM (*International Business Machines Corp. v United States, 298 U.S. 131 (1936*), abaixo comentada, cristalizou-se o entendimento de que a venda casada pode ocorrer entre produtos subordinantes e subordinados, patenteados, ou não.

A subordinação restringe ou elimina a concorrência em relação aos produtos/serviços vinculados, dificultando sobremaneira a existência ou manutenção daquela.

---

exercise of market power. 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. Nor does such market power impose on the intellectual property owner an obligation to license the use of that property to others. As in other antitrust contexts, however, market power could be illegally acquired or maintained, or, even if lawfully acquired and maintained, would be relevant to the ability of an intellectual property owner to harm competition through unreasonable conduct in connection with such property." Tradução livre: "Poder de mercado é a capacidade lucrativa em elevar preços ou reduzir a produção, mantendo por um período de tempo significativo os níveis competitivos. As agências não presumirão que a patente, direitos autorais ou segredo de negócio necessariamente conferem poder de mercado aos seus titulares. Embora o direito de propriedade intelectual confira o poder de excluir com relação ao produto específico, processo ou trabalho em questão, muitas vezes haverá efetivos ou potenciais substitutos próximos de tal produto, processo, ou obra autoral suficientes para impedir o exercício de poder de mercado. Se uma patente ou outra forma de propriedade intelectual confere poder de mercado, esse poder de mercado por si só não ofende as leis antitruste. Tal como acontece com qualquer outro ativo tangível ou intangível que permite que seu dono obtenha lucros significativos supracompetitivos, poder de mercado (ou até mesmo um monopólio) que é apenas "uma conseqüência de um produto superior, perspicácia nos negócios, ou acidente histórico" não violam as leis antitruste. Nem dito poder de mercado pode impor ao proprietário de propriedade intelectual a obrigação de licenciar o uso dessa propriedade para os outros. Como em outros contextos antitruste, no entanto, poder de mercado poderia ser adquirido ou mantidosilegalmente, ou, mesmo que legalmente adquirido e mantido, poderia ser relevante a capacidade de um proprietário de propriedade intelectual de prejudicar a concorrência através de um comportamento irrazoável em relação a esses bens imateriais."

Ao criar obstáculos ou dificuldades à constituição, funcionamento ou desenvolvimento de empresas, comete ilícito concorrencial o agente econômico. Logo, na ação danosa de subtrair do mercado os consumidores capturados pela venda casada, está o agente praticando conduta anticompetitiva, divorciada das práticas lícitas e salutares da livre concorrência.

Não raro, o agente econômico busca justificar a venda casada alegando ganhos de eficiência, segurança do consumidor e controle de qualidade do produto vinculado ou subordinante.[170]

A jurisprudência norte-americana[171] tem reiteradamente declarado a ilicitude da conduta de agente econômico em subordinar a aquisição de um produto ou serviço à venda de outro produto ou serviço, conforme nos informa SHIEBER.[172]

Em excelente artigo assinado por BORENSTEIN, MACKIE-MASON e NETZ intitulado *Antitrust Policy in Aftermarkets*, os autores analisam minuciosamente as preocupações do direito antitruste norte-americano em relação às forças atuantes na concorrência de bens e serviços no mercado secundário, derivadas do poder existente no mercado primário de determinados agentes econômicos. Demonstraram que os fabricantes de produtos buscam maximizar o preço das peças de reposição no mercado secundário, mesmo que este fato venha a lhes acarretar queda nas vendas dos produtos primários.[173]

---

[170] Esse argumento também foi usado na defesa apresentada à SDE, na Averiguação Preliminar nº 08012.002673/2007-51, proposta pela ANFAPE - Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças contra as empresas montadoras de veículos automotores, Volkswagen, Fiat e Ford, onde alegou-se a questão da segurança e qualidade das peças de reposição que deveriam ser originais, atributos que faltavam àquelas outras fabricadas pelas empresas independentes.

[171] Cf. *International Business Machines Corp. vs. United States*, 298 U.S. 131 (1936); International Salt Co. *vs.* United States, 332 U.S. (1947); Northern Pacific Railway Co. *vs.* United States, 356 U.S. 1 (1958).

[172] "Nos Estados Unidos vários réus tentaram defender-se sob a alegação de que a vinculação de vendas era necessária para que a qualidade do artigo vinculado e usado com o artigo vinculante, de praxe máquinas de grande valor, fôsse alta para evitar dano às máquinas. Os tribunais norte-americanos recusaram-se a aceitar esta defesa sob fundamento de que qualquer exigência de qualidade pode ser diretamente conseguida pela fixação de padrões de qualidade para o artigo a ser usado com o artigo suprido pelo vendedor ou locador. Não é necessário vincular este a outro artigo proveniente do vendedor para conseguir o emprego de artigo de alta qualidade. Basta exigir o emprego de artigos que satisfaçam os requisitos de qualidade sem mencionar o nome do vendedor, dando assim oportunidade a outros vendedores que sejam capazes de produzir o artigo da requisitada qualidade, uma oportunidade de concorrer com o vendedor." Shieber, op.cit. p. 155.

[173] *Antitrust Policy in Aftermarkets*. BORENSTEIN, Severin; MACKIE-MASON, Jeffrey K.; NETZ, Janet S. Antitrust Law Journal, (1994-1995), 63:456.

Os autores entendem que fabricantes de bens podem lucrativamente exercer poder de mercado no mercado secundário, isto é, de reposição das peças do bem principal.[174] Dependendo de como os agentes econômicos exercem o seu poder de mercado no mercado secundário, estendendo o seu monopólio de um mercado para outro, pode levantar preocupações antitruste.[175]

Custos de mudança ou substituição do bem, aliados às imperfeições nas informações sobre o mercado secundário, podem levar o consumidor a encontrar-se aprisionado ou à mercê do agente econômico, que tenderá a abusar dos preços das peças de reposição. Se o consumidor puder fazer uma relação "custo de mudança vs. benefício" e o resultado lhe for favorável, então diminuirá o poder de mercado do agente.

---

[174] "*Many recent antitrust cases concern aftermarkets: markets for goods or services used together with durable equipment but purchased after the consumer has invested in the equipment. Examples include computer parts, software upgrades, repair manuals, and training. Durable goods manufacturers are often the dominant providers of aftermarket products. The cases involve a variety of alleged anticompetitive aftermarket behaviors by durable goods manufacturers, specially ties between proprietary and non-proprietary aftermarket services. For example, equipment maintenance has been tied to: parts, software upgrades, diagnostic software and manuals; engineering changes and timing diagrams; and emergency service calls. In all of the cases, the plaintiffs allege that customers are 'locked-in' by their prior investment in the manufacturer's proprietary equipment brand, and thus are limited (to a greater or lesser degree) to aftermarket products specifically compatible with that brand.[...]. We conclude that a manufacturer can profitably exercise market power in the aftermarket and will set an effective aftermarket price that is higher than the competitive level; consumers are harmed to some degree by this outcome; and that contracts often are not practically feasible to protect consumers."* Tradução livre: "Diversos casos antitrustes recentes dizem respeito ao mercado de reposição. Mercados de produtos ou serviços utilizados em conexão com equipamentos mas adquiridos após os consumidores terem investido nos equipamentos. Exemplos incluem componentes de computadores, atualização de programas de computador, manuais de reparação e treinamento. Fabricantes de produtos duráveis são frequentemente fornecedores de produtos no mercado de reposição. Os casos envolvem uma variedade de alegados comportamentos anticompetitivos no mercado de reposição pelos fabricantes dos bens duráveis, especialmente vendas casadas de produtos e serviços no mercado secundário. Por exemplo, a manutenção de equipamentos tem sido vinculada à aquisição de peças e serviços. Em todos esses casos, os autores alegam que os clientes encontram-se aprisionados em razão do investimento já realizado na aquisição do equipamento de marca e por esta razão estão limitados, em maior ou menor grau, no mercado secundário à aquisição de produtos compatíveis com aquela marca [...]. Nós concluimos que um fabricante pode exercer lucrativamente poder de mercado no mercado de reposição e estabelecer neste mercado preços maiores do que aqueles que seriam praticados em um mercado competitivo; os consumidores são prejudicados em algum grau em razão dessa conduta, e que o direito contratual falha na proteção dos consumidores." Antitrust Policy in Aftermarkets. BORENSTEIN, Severin; MACKIE-MASON, Jeffrey K.; NETZ, Janet S. Antitrust Law Journal, (1994-1995), 63:455-456.

[175] "*Whether antitrust remedy is appropriate in a given case, of course, depends on the ways in which de firm exploit its aftermarket power. Charging high prices for proprietary parts, for example, would usually not be an antitrust violation. Using leverage from a legitimate parts monopoly to obtain monopoly control of maintenance (through tying, refusal to deal, and other devices) may provoke legitimate antitrust concern".* Tradução livre: "Se uma solução antitruste é apropriada em dado caso, é claro, depende das maneiras nas quais a empresa explora seu poder no mercado de reposição. Cobrar altos preços para peças patenteadas, por exemplo, normalmente não seria uma violação antitruste. Utilizar a influência de um legítimo monopólio sobre componentes para obter controle monopolístico de manutenção (através de venda casada, recusa em contratar e outros dispositivos) podem provocar legítimas preocupações antitruste". Op. cit., p. 457.

Entretanto, se houver venda casada, o poder do agente econômico aumenta consideravelmente no mercado secundário.

BORENSTEIN, MACKIE-MASON e NETZ citam uma importante decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, na qual ordenou que o Tribunal recorrido (*6th Cir.*) [176] analisasse novamente o caso, com fundamento na recente decisão do caso Kodak, no qual foi reconhecido que "a existência de concorrência no mercado primário, não impediria, como um fundamento de direito, encontrar poder de mercado no mercado secundário". No caso *Virtual vs. Prime,* muito embora o fabricante de computadores não detivesse poder no mercado primário, pois tinha pequena parcela do mercado e este era muito competitivo, mostrou-se com poder no mercado secundário[177] ao aprisionar os seus consumidores, eliminando a concorrência da prestação de serviços de suporte de informática e manutenção desses equipamentos.[178]

---

[176] Virtual Maintenance vs. Prime Computer. 11 F.3d 660 (6th Cir. 1994). Após a Suprema Corte ter devolvido o caso ao 6º Circuito para novo julgamento, este por sua vez o devolveu para o primeiro grau para que fosse realizado também um novo julgamento. Entretanto, as partes chegaram a um acordo pondo fim ao processo, mas ficaram assentados na jurisprudência norte-americana os fundamentos e princípios discutidos nos três níveis judiciais.

[177] *"Virtual alleged that Prime was illegally tying hardware maintenance to software upgrades and support. Prime had proprietary control over crucial software products, including the only operating system software that ran on Prime minicomputers and Ford's design software, PDGS. Customers who already owned Prime computers needed to obtain software upgrades and support or the value of their substantial investments in hardware, custom software, training, data, and designs would be effectively lost. Thus, it seemed clear that Prime had economic power over the tying products (software upgrades and support), one element of an illegal tie. Further, Prime seemed to be in a position to use this power adversely to impact competition in the hardware maintenance market. Indeed, essentially 100 percent of the maintenance on Series 50 minicomputers in the United States was performance by Prime."* Tradução livre: "Virtual sustentou que Prime fazia venda casada do computador e a manutenção e atualização dos programas de computador e do suporte técnico. Prime detinha o controle sobre programas cruciais protegidos por direito autoral, incluindo o único que rodava o sistema operacional de seus minicomputadores e o programa desenho da Ford, PDGS . Os clientes que já tinham adquirido computadores da Prime necessitavam obter as atualizações dos programas e suporte, sem os quais todo o investimento alocado em equipamentos, treinamento, dados, programas etc., seriam efetivamente perdidos. Assim, parecia claro que Prime tinha poder econômico sobre os produtos e serviços (atualização dos *software* e suporte técnico), um dos elementos da venda casada. Além disso, Prime parecia estar na posição de usar este poder adversamente para impactar a concorrência no mercado de prestação de serviços de manutenção dos equipamentos. De fato, essencialmente 100% da manutenção dos minicomputadores Series 50 nos Estados Unidos era realizada pela Prime." Antitrust Policy in Aftermarkets. BORENSTEIN, Severin; MACKIE-MASON, Jeffrey K.; NETZ, Janet S. Antitrust Law Journal, (1994-1995), 63:476.

[178] "*The case illustrates the three main points of this article: Prime was able profitably to exploit its aftermarket power over locked-in customers despite competition in the market for equipment sales; consumers were harmed by the exclusion of aftermarket competition in terms of both price and product choise; and ex ante contracting was not sufficient to avoid the aftermarket problem*." Tradução livre: "O caso ilustra os três pontos principais deste artigo: Prime estava apta a explorar lucrativamente seu poder no mercado secundário sobre os consumidores aprisionados, não obstante a existência de concorrência no mercado primário; os consumidores foram prejudicados pela exclusão da concorrência no mercado secundário, tanto com relação aos preços quanto à escolha de produtos, e antes do evento o contrato não era suficiente para evitar o problema no mercado secundário." Antitrust Policy in Aftermarkets. BORENSTEIN, Severin; MACKIE-MASON, Jeffrey K.; NETZ, Janet S. Antitrust Law Journal, (1994-1995), 63:475-476.

Nesse julgado, a empresa requerida, Prime, buscou defender-se alegando que o mercado relevante seria o dos programas de computador em geral e nesse particular, ela detinha parcela ínfima de mercado. A Autora da ação, Virtual redarguiu informando que o mercado relevante era exatamente aquele coincidente com os próprios programas de computador da Prime, já que somente aquela empresas poderia utilizá-los por deter direito autoral sobre o mesmo.[179]

Pensamento contrário à tese esposada pelos supracitados articulistas, segundo a qual "fabricantes de bens duráveis podem lucrativamente exercer poder de mercado no mercado secundário, mesmo não tendo poder no mercado primário, lesando os consumidores" - encontramos na análise econômica externada por Carl Shapiro.[180]

SHAPIRO sustenta tese adversa em seus estudos econômicos, de que é muito raro haver lesão significativa ao consumidor, considerando que, embora possa haver gastos superiores aos níveis competitivos na aquisição de peças e serviços monopolizados no mercado secundário, esses consumidores lucram na compra dos equipamentos que são vendidos a preços competitivos e frequentemente com descontos consideráveis, compensando assim eventual prejuízo desses adquirentes ao longo da vida útil do bem durável.[181]

---

[179] "*In Virtual there were two aftermarkets alleged by the plaintiff: upgrades and support for Prime proprietary software (the tying products market) and Series 50 hardware maintenance (the tied product market). Virtual asserted that these markets were separate from one another and separate from the original equipment market. Thus the tie that Prime imposed allowed supracompetitive pricing in the hardware maintenance market, which harmed consumers. Prime responded that this aftermarkets were too narrow to be usefully considered as markets due to competition in the market for new equipment sales, and thus that the correctly defined market was the market for computer systems.*" Tradução livre: "No caso Virtual há dois mercados secundários alegados pela Autora: atualizações e suporte para os programas de propriedade da Prime (mercado dos produtos subordinantes) e a manutenção dos equipamentos Series 50 (o mercado dos produtos subordinados). Virtual afirmou que esses mercados foram separados um do outro e separados do mercado do produto principal. Desta forma, a venda casada que a Prime impôs permitia praticar preços muito superiores aos do mercado de manutenção dos equipamentos, prática que prejudicava os consumidores. A Prime respondeu que estes mercados secundários eram muito restritos para ser utilmente considerados como mercados, devido à concorrência no mercado de venda de produtos novos, e por essa razão a definição correta de mercado era o mercado de programas de computador." Antitrust Policy in Aftermarkets. BORENSTEIN, Severin; MACKIE-MASON, Jeffrey K.; NETZ, Janet S. Antitrust Law Journal, (1994-1995), 63:476-477.

[180] Cf. "Aftermarkets and Consumer Welfare: Making Sense of Kodak". Antitrust Law Journal, 63: 483-511 (1994-1995).

[181] ..."*My framework is structured around the four available theories of antitrust injury involving aftermarket practice. All in all, I conclude that significant or long-lives consumer injury based on monopolizes aftermarkets is likely to be rare, specially if equipment market are competitive. I also present here a new, in-depth analysis suggesting any consumer injury arising when a single firm controls its own proprietary aftermarkets is likely to be small, even if one accepts the theories put forward by those concerned about aftermarket power. The reason is that equipment market competition will tend to "rebate" any aftermarket*

SHAPIRO elenca quatro teorias econômicas que justificam a existência de poder de mercado no mercado secundário ou *aftermarket*: *The "Surprise" Theory; The "Costly Information" Theory; The "Limited Manufacturer Commitment" Theory, e The "Price Discrimination" Theory.*[182]

Em síntese, tratam essas teorias de condutas perpetradas por agentes econômicos *em que*se verifica, respectivamente, uma quebra de expectativa ou mudança abrupta de comportamento do fabricante; assimetria informacional em relação aos preços das peças de reposição e serviços; falta de interesse ou compromisso em competir no mercado secundário e, por último, a capacidade de um fabricante com poder no mercado primário discriminar preços de revenda de seus componentes.

Em seu ensaio, SHAPIRO critica a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso "Kodak", diminuindo o impacto negativo derivado do poder de mercado no mercado secundário, realçando que muitas das vezes o que se verifica, ao contrário, são ganhos de eficiência e incremento de bem-estar dos consumidores. Entretanto, adverte que somente as teorias econômicas não são suficientes por si sós para determinar se há ou não abuso de poder de algum agente econômico, devendo cada órgão judicante explorar cuidadosamente os fatos.[183]

Não obstante, é importante frisar que a venda casada, tal qual estabelecida no atual direito antitruste pátrio[184] não é ilícito *per se*, pois depende da configuração dos efeitos previstos no artigo 36 da Lei 12.529/11.

Como prática de abuso de posição dominante, encontramos ainda a questão do abuso nos mercados principal e vinculado, também conhecidos como mercado primário e secundário. Essa situação assemelha-se à venda casada, prática também coibida pela lei antitruste.[185]

---

overcharges to buyers in the form of equipment discounts. This general idea is well-known, but I develop a formal model in the appendix to this article, making it possible to quantify this concept." Aftermarkets and Consumer Welfare: Making Sense of Kodak". Antitrust Law Journal, 63:485 (1994-1995).

[182] Op. cit., p. 487-504.

[183] *..."The Kodak decision stands for the notion that economic theories alone are not sufficient to determine antitrust cases; the courts must explore the facts.*" op. cit., p. 504.

[184] Cf. art. 36 § 3º, XVIII, da Lei 12.529, de 30.11.2011.

[185] Cf. art. 21, XXIII da Lei 8.884/94. Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configuram hipótese prevista no art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: (...) XXIII

A venda casada, nas palavras de Paulo Brancher[186], pode se manifestar de diversas maneiras, como, por exemplo, "a aquisição de um produto em conjunto com outro, do licenciamento de duas tecnologias mediante contrato específico, passando pela integração de dois produtos em um (comum no domínio dos programas de computador), chegando até a hipótese de recusa de licenciamento, como uma forma de venda conjunta de mais de um produto ou serviço."

A respeito da venda casada no âmbito dos contratos de licenciamento de propriedade intelectual, quando confrontados com as normas antitruste, as diretrizes norte-americanas sobre a questão, inseridas nas *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, definiu três critérios que devem ser observados pelas agências antitrustes para aferir ou balizar a conduta do agente econômico, levando-se em conta os efeitos anticompetitivos e as possíveis eficiências resultantes da conduta: (1) O vendedor tem poder de mercado sobre o produto subordinante; (2) o acordo tem um efeito adverso na concorrência do mercado relevante para o produto subordinado e, (3) as justificativas de eficiência para o acordo não superam os efeitos anticompetitivos.[187]

Logo, as agências antitruste, na análise desses contratos, devem levar em consideração se há um "saldo positivo" resultante do balanço dos efeitos anticompetitivos e a eficiência econômica buscada pelo agente.

No exemplo do automóvel, poder-se-á considerá-lo com um objeto complexo, tendo em vista que o mesmo é composto de centenas e até milhares de peças, partes, dispositivos e acessórios, formando um todo. Os fabricantes de automóveis comercializam diversos modelos e marcas que concorrem com os modelos e marcas de outros fabricantes, no mercado primário, ou principal.

– subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem.

[186] BRANCHER, Paulo. Direito da Concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder. São Paulo: Singular, 2010, p. 160.

[187] "*The Agencies would be likely to challenge a tying arrangement if: (1) the seller has market power in the tying product, (2) the arrangement has an adverse effect on competition in the relevant market for the tied product, and (3) efficiency justifications for the arrangement do not outweigh the anticompetitive effects." Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property,* item 5.3.

Por outro lado, as peças ou partes integrantes do modelo (objeto complexo) destinadas à reparação ou troca, são comercializadas tanto no mercado primário - diretamente pelo fabricante, ou seus concessionários - quanto no secundário, ou vinculado, no chamado mercado de reposição ou ainda, *aftermarket*.

A situação acima descrita era voz corrente e pacificada desde a implantação da indústria automobilística no Brasil até o final da década de 80 do século passado. Em outras palavras, por cerca de oitenta anos, conviviam lado a lado, o fabricante original de peças, partes e acessórios e seus licenciados e os fabricantes independentes que fabricavam esses bens, idênticos ou semelhantes, sem serem admoestados.

O cenário alterou-se drasticamente, como dito, no início dos anos 90 do século anterior, com a prática de algumas montadoras em proteger, como desenho industrial, as peças, partes e acessórios aparentes, isto é, externos do veículo, impedindo, através de medidas judiciais, os fabricantes independentes de continuar fabricando e comercializando objetos iguais ou semelhantes àqueles ora protegidos.

Ora, se tais objetos têm *design* próprio, original e, adicionalmente, uma estrutura de encaixe peculiar, eles se tornam únicos. Isso porque o consumidor não terá opção no mercado secundário, senão adquirir o produto "registrado", tal como uma **venda casada**. A doutrina aponta outros exemplos de venda casada de produtos dependentes, como o caso do cartucho de tinta que só encaixa em uma determinada máquina.

Numa colisão frontal de automóveis, por exemplo, diversas são as peças danificadas: farol, lanterna, capô, para-choque, para-lamas etc., e todas elas com *design* e encaixe peculiares, sem os quais nenhuma outra peça "alternativa" ou "substituta" serviria. Logo, nessa situação e diante dos direitos de propriedade industrial, o consumidor deverá, necessariamente, adquirir o bem do fabricante original ou seus concessionários e de nenhum outro. Logo, estar-se-ia diante de evidente venda casada.

Sobre a dificuldade, mas grande importância jurídica, de se aferir, no caso concreto, se estamos diante ou não de uma venda casada anticoncorrencial, fornecendo-nos um critério de verificação, vide a lição de Paula Forgioni.[188]

Com base nos requisitos apontados por FORGIONI, temos que o mercado de reposição de peças monopolizadas torna-se um mercado *no qual*há a venda casada anticoncorrencial, confira-se: há dois produtos (automóvel e a peça de reposição); há coerção para a aquisição da peça registrada como desenho industrial e há poder de mercado, tendo em vista ser o fabricante de dita peça o único a produzir e comercializar em razão de seu monopólio.

Assim, o agente econômico teria lucros menores em seu mercado principal – o de automóveis – em função da concorrência nele existente, mas obteria lucros extraordinários de monopolista na venda do produto secundário – as peças de reposição, porque detém posição dominante.

Trata-se, portanto, do fenômeno da venda casada *sui generis*, ou **venda casada diferida no tempo**, isto é, num primeiro momento, vende-se o produto principal – o automóvel – para num momento futuro vender o produto secundário – peça de reposição.

E será nesse momento futuro que o agente econômico lucrará extraordinariamente às expensas do consumidor que, a esta altura, como dito, já estará capturado, tendo em vista as condições unilaterais a ele impostas.

---

[188] "Quando tratamos das vendas casadas, é preciso ter em mente uma óbvia constatação fática: *em princípio, tudo pode ser dividido*. Seria então possível a venda de um casaco sem os botões, de um carro sem os pneus, de uma copiadora sem o *toner*, de uma máquina fotográfica sem o filme, de uma lavadora sem o tambor e assim por diante. Qual o limite da vinculação (subordinação) lícita que a aparta daquela anticoncorrencial? Quando haveria a incidência do disposto no inciso XXIII do art. 21 da Lei 8.884, de 1994? Resta patente que, em qualquer julgamento que trate de vendas casadas, *haverá um* "*corte artificial*" *que distingue a vinculação normal, inerente ao produto daquela anticompetitiva*. Essa observação nos leva à necessidade de identificar quando temos um ou mais de um bem. Afigura-se-nos claro que um casaco com seus botões é uma coisa apenas, assim como a máquina de lavar e seu tambor. Já a máquina fotográfica e o filme são dois produtos diversos. Por que? Para fins jurídicos, qual o critério objetivo de diferenciação? Embora essa seja uma questão difícil de ser resolvida, na maioria das vezes podemos assumir que estaremos diante de *apenas um produto quando não houver procura compensatória para ambos separados*, ou seja, quando não for proveitosa para o adquirente padrão a **compra de uma coisa sem a outra**. Conquanto possa haver exceções (como a moça que gostaria de colocar no casaco fecho especial), os consumidores normais não se interessariam pela aquisição de um paletó sem os botões... Por tudo isso, devemos colocar os seguintes requisitos para a configuração de uma venda casada anticoncorrencial: a) **deve existir um produto principal imposto (ou seja, é necessário que haja dois produtos e não um, ou um bem e um serviço distintos, ou ainda dois serviços**); b) **deve haver coerção para o adquirente do produto**; c) **o fornecedor deve ser titular de um certo grau de poder de mercado**." (destaque em itálico, no original; negritos nossos). FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste, pp. 372-374.

A doutrina costuma apontar interessante caso ocorrido no ano de 1936[189], em que a IBM foi sancionada pela Suprema Corte dos Estados Unidos por impor venda casada de produtos, tabuladores e processadores de dados, precursores dos computadores modernos e os respectivos cartões perfurados. A sua estratégia consistia em alugar (leasing) a máquina por baixo preço[190], porém os cartões perfurados (matéria prima básica para o funcionamento da máquina, mas que era vendida por outros fabricantes e com qualidade compatível) eram vendidos por preços elevados, criando uma cruel dependência do consumidor, que se via forçado a adquirir os da IBM, sob pena de rescisão do contrato de leasing.

Vale citar que a IBM já havia sido condenada, no final do século retrasado, pelo governo norte-americano, justamente por práticas de abuso de posição dominante. A história da propriedade industrial registra esse caso relatado por Edwin Black[191], havido por pretenso abuso de direito de patentes[192], perpetrado por Herman Hollerith – o inventor da máquina precursora do computador moderno - e o Governo dos Estados Unidos da América.[193]

---

[189] *International Business Machines Corp. v United States, 2*98 U.S. 131 (1936)

[190] Essa estratégia perdura ainda nos dias de hoje, com as empresas fabricantes de impressoras, muito baratas, mas o preço do cartucho de tinta (de reposição) extremamente elevados. Ademais, os cartuchos de tinta são tecnicamente compatíveis somente com essas máquinas, forçando o consumidor a adquiri-los.

[191] BLACK, Edwin. IBM e o Holocausto. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

[192] Herman Hollerith, Patentes ns. US 395,782 de 08/01/1889 (Art of Compiling Statistics); US 395,783 de 08/01/1889 (Apparatus for Compiling Statistics).

[193] Em síntese, o caso relatado por Edwin Black informa que há mais de cem anos, um jovem alemão chamado Herman Hollerith, recém imigrado para os Estados Unidos da América, desenvolveu uma máquina capaz de tabular e executar tarefas estatísticas, como processar mecanicamente a contagem e análise dos dados do censo norte-americano de 1890. A concepção básica de Hollerith era um cartão com orifícios padronizados, cada orifício significando um traço diferente: sexo, nacionalidade, ocupação etc. Em 1884, o invento foi requerido perante o Escritório de Patentes norte-americano, tendo sido concedido em 1889. A invenção alcançou grande sucesso, pois era uma tecnologia ímpar, avançadíssima para a época. A par disso, Hollerith teve outra grande ideia: ao invés de vender suas máquinas, passou a alugá-las (leasing), fato que fez a empresa dele e sua sucessora – a IBM – ter verdadeira dominação de mercado no século seguinte. Ademais, como a tecnologia de Hollerith não tinha concorrentes, ele acabou por açambarcar o mercado – mais do setor público que do privado – pois todas as perfuradoras de cartões, classificadoras e tabuladoras eram projetadas para serem compatíveis umas com as outras – e com nenhuma outra máquina análoga que por ventura fosse fabricada. Ressalte-se que somente Hollerith, na época, produzia os milhões de cartões que eram necessários às tarefas de tabulação e classificação, constituindo assim um imenso monopólio. Os valores dos alugueres de suas máquinas alcançaram números estratosféricos, fato que motivou o governo dos Estados Unidos da América – maior cliente dele – tomar providências severas contra o referido abuso, inclusive com ameaças de desapropriação do invento. Finalmente em 1905, o governo norte-americano conseguiu substituir as máquinas de Hollerith objetivando o censo de 1910, por uma tabuladora concorrente desenvovida por James Powers, a qual, além de ser mais rápida e exibir vários avanços em automação, era mais barata.

Por fim, serão analisados no Anexo I, dois dos principais casos decididos pela Suprema Corte norte-americana: o caso *Eastman Kodak Co v. Image Technical Servs. Inc.*[194] e o caso *International Business Machine Corp. v. United States.*[195]

Adiante, em capítulos à parte, será melhor esmiuçada a questão do mercado primário e secundário em relação aos objetos complexos e sua proteção por desenho industrial.

---

[194] 504 U.S. 451 (1992). Em síntese, trata esse caso de abuso de posição dominante por parte da Kodak, fabricante de máquinas copiadoras, que proibiu a venda de peças de reposição de suas máquinas aos prestadores de serviço independentes, alijando-os desse mercado específico. A questão principal, relatada pelo Juiz da Suprema Corte, Blackmun, era saber se a falta de poder no mercado primário – das máquinas copiadoras - da Kodak, justificaria a impossibilidade de poder no mercado secundário – o de serviço de manutenção -, isentando-a da prática anticoncorrencial para a qual fora acusada. A Suprema Corte rejeitou os argumentos da Kodak, condenando-a pela prática de venda casada (a imposição da prestação de serviços e peças de reposição) à luz do *Sherman Act*.

[195] 298 U.S. 131 (1936)

CAPÍTULO III - DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL *versus* LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA

3.1 O aparente conflito entre o direito da propriedade industrial e o direito da concorrência

A propriedade intelectual e a lei de defesa da concorrência buscam ou almejam o mesmo fim: incentivar / encorajar a inovação, a indústria e a concorrência, como bem definiu um julgado da Corte Federal dos Estados Unidos da América.[196]

É conhecido que a inovação tecnológica é a alavanca do progresso das nações, sendo o divisor de águas daquelas que se encontram no vagão do primeiro para o terceiro mundo.

Desde os primórdios, a humanidade compreendeu a necessidade de pensar soluções práticas para a resolução dos problemas do dia a dia.

Até o conhecimento da escrita, a técnica encontrada ou inventada era passada oralmente de geração para geração, como ocorre até os dias de hoje com as comunidades autóctones, aborígenes e indígenas ao redor do mundo.

Esses conhecimentos tradicionais, de tão importantes, merecem atenção especial da OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que recomenda aos seus países membros a adoção de legislação de proteção dos conhecimentos tradicionais, via propriedade intelectual, para as ditas comunidades.

As criações do espírito humano, tais como, as invenções, marcas e outros sinais distintivos, os desenhos industriais, as obras literárias, artísticas, científicas etc., passaram, com o tempo, a ter proteção através de favores reais e mais modernamente, estatais, devido à sua grande importância para o desenvolvimento das economias dos respectivos países, no âmbito interno e internacional.

---

[196] *"...the aims and objectives of patentes and antitruste laws may seem, at a first glance, wholly at odds. However, the two bodies of law are complementary, as both are aimed at encouraging innovation, industry and competition. Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc.* 897 F.2d 1572, 1576 (Fed. Cir. 1990).

O reconhecimento internacional da importância da proteção da propriedade intelectual desses bens imateriais se deu no final do século XIX, através de movimentos diplomáticos que culminaram com a elaboração de tratados multilaterais de proteção à propriedade industrial e ao direito autoral[197], diplomas que buscavam a harmonização das legislações nacionais, recomendando um grau mínimo de proteção dos respectivos institutos jurídicos.

Atualmente, no âmbito internacional, as matérias encontram-se também reguladas pelo TRIPs[198], acordo vinculado à OMC – Organização Mundial do Comércio, que conferiu meios para a aplicação de sanções aos países ligados a essa organização pelo descumprimento de obrigações ligadas à proteção da propriedade intelectual, denotando, definitivamente, o real relevo da questão em vista do mundo globalizado.

Essa digressão se fez necessária para demonstrar a grande importância atribuída hodiernamente à propriedade intelectual no planeta, e o reconhecimento da inovação tecnológica para manter aceso o motor das economias.

O atual número de patentes depositadas no mundo demonstra o acerto dessa assertiva, sendo digno de nota, que países em franco desenvolvimento industrial, como a China, lideram esse processo de proteção tecnológica, sem adentrar ao número de marcas que cresce ano a ano de forma exponencial.[199]

A propriedade intelectual, embora possa assemelhar-se em alguns aspectos da propriedade tradicional, isto é, material, como diziam os romanos, *res quae tangi possunt*, guarda algumas diferenças primordiais, entre outras, a utilização simultânea, espacial e temporal; grande facilidade de usurpação por terceiros não autorizados; baixo custo de reprodução etc., justificando, por mais razão ainda, um sistema de proteção.

Sem proteção adequada, não há investimentos; sem investimentos, não há inovação. Diante desse dilema, economistas estudiosos do assunto consolidaram, no século passado, a assertiva segundo a qual o sistema de proteção da propriedade intelectual maximiza a

---

[197] Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 20 de março de1883; Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 09 de setembro de 1886.

[198] Sigla inglesa que significa Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados a Comércio.

[199] Em 2010, a China depositou 391.177 patentes, enquanto o Brasil apenas 22.686. Cf. World Intellectual Property Indicators, disponível na internet no endereço: www.wipo.int/ipstats/en/.

alocação eficiente de recursos, garantindo o bom funcionamento do mercado, o desenvolvimento econômico dos países e, por consequência, o bem-estar do consumidor.

O processo de inovação, entretanto, não se dá de forma isolada, espontânea. O inovador, criador ou inventor, com raríssimas exceções, sempre parte de um patamar tecnológico para alcançar o objetivo colimado. Patamar esse que é formado por tudo aquilo tornado acessível ao público, através de documentos de patentes, *papers* científicos, artigos, exposições, palestras e outras formas de divulgação de invenções, que constituem a matéria básica auxiliar e indispensável para o conhecimento do estado da arte.

Nesse desiderato é certo afirmar que quanto maior o nível de proteção através de patentes, tanto menor o campo do domínio público.

A contrapartida do privilégio outorgado pelo Estado ao cidadão ou agente econômico é a sua divulgação, isto é, a revelação do "como fazer", pois não interessa à sociedade que qualquer invenção seja mantida permanentemente em segredo, emperrando o desenvolvimento tecnológico.

Alberto Santos-Dumont, o nosso notável inventor, tinha uma ampla compreensão da utilização do patamar tecnológico de sua época. Ele recusou-se a proteger seu principal invento - o avião autodecolável - por meio de patente, por considerar que sua invenção era o fruto ou a somatória de conhecimentos experimentados e acumulados por diversos outros inventores com os quais mantinha um intenso intercâmbio de informações. Logo, na visão do referido empreendendor-cientista, os seus inventos pertenciam à humanidade.

Se, por exemplo, um evento nuclear destruísse 95% da população mundial e todo o acervo tecnológico do mundo, como os sobreviventes poderiam recompor a tecnologia que dantes usavam sem a informação pregressa?

Provavelmente o duro recomeço contaria apenas com os dados de memória de indivíduos, insuficiente para recompor o estado da técnica até então conhecido.

Nesse sentir, a inovação tecnológica não pode prescindir do acúmulo de dados e informações, motivo pelo qual avulta em importância a proteção da propriedade

intelectual, cujos institutos garantem a contraprestação: proteção *vs* revelação das informações.

Muitas são as teorias que procuram justificar o sistema de proteção da propriedade intelectual desenvolvidas ao longo do tempo[200]; entre elas estão as mencionadas por William W. Fisher III[201].

A propriedade intelectual é definida usualmente como "um sistema jurídico de proteção das obras do espírito humano". Entretanto, para Nuno Pires de Carvalho[202], a propriedade intelectual "vai muito além dos frutos criativos da mente humana, sejam eles de natureza técnica, literária, artística ou científica".

Para CARVALHO, o sistema de propriedade intelectual confere segurança jurídica ao seu titular, diminuindo os custos de transação, pois ele "assegura que as forças do mercado atuem livremente e que os concorrentes sejam colocados sob a pressão da concorrência".[203]

Com efeito. Sem a proteção jurídica conferida às patentes de invenção e modelos de utilidade, desenhos industriais etc., haveria o *free riding*, isto é, a carona livre pegada pelos concorrentes que estariam incentivados a copiar livremente, sem a contraprestação do esforço e investimentos naturais para a criação/inovação.

---

[200] Vide Capítulo da obra de João da Gama Cerqueira "Natureza e fundamento dos direitos relativos à propriedade industrial" *in* Tratado da Propriedade Industrial, vol. I. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946, pp. 88-165.

[201] William W. Fisher III cita quatro teorias, em grau de importância e influência, que buscam definir o sistema de propriedade intelectual: A teoria utilitarista; a teoria do trabalho; teoria da personalidade e a teoria do plano social. Cada uma delas procura justificar teleologicamente o sistema de propriedade intelectual. *"Those, then, are (in order of prominence and influence) the four perspectives that currently dominate theoretical writing about intellectual property: Utilitarianism; Labor Theory; Personality Theory; and Social Planning Theory. What accounts for the influence of these particular approaches? In large part, their prominence derives from the fact that they grow out of and draw support from lines of argument that have long figured in the raw materials of intellectual property law -- constitutional provisions, case reports, preambles to legislation, and so forth. The dependence of theorists on ideas formulated and popularized by judges, legislators, and lawyers is especially obvious in the case of utilitarianism. References to the role of intellectual-property rights in stimulating the production of socially valuable works riddle American law. Thus, for example, the constitutional provision upon which the copyright and patent statutes rest indicates that the purpose of those laws is to provide incentives for creative intellectual efforts that will benefit the society at large. The United States Supreme Court, when construing the copyright and patent statutes, has repeatedly insisted that their primary objective is inducing the production and dissemination of works of the intellect." FISHER, William. Theories of Intellectual Property in* http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/iptheory.pdf, acessado em 18.01.2011.

[202] CARVALHO, Nuno Pires de. A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas. Passado, Presente e Futuro. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 3.

[203] *Op. cit.*, p. 35.

Nessas circunstâncias é razoável supor que o empresário teria sérias dificuldades em recuperar o investimento requerido às inovações e, como consequência dessa assertiva, haveria, portanto, desestímulo à inovação em flagrante prejuízo ao desenvolvimento tecnológico do país.

Por outro lado, excesso de proteção, seja no aumento desmesurado do espectro das matérias patenteáveis, seja no tempo de proteção, pode ao contrário, também criar desestímulo.

Norman W. Hawker narra interessante episódio envolvendo Henry Ford no início do século passado, que viu no excesso de proteção de patente (sobre o motor de combustão interna) um obstáculo quase intransponível ao lançamento de seus automóveis. [204]

A esse respeito, no entender de Lawrence Lessig[205] o alargamento constante do sistema de propriedade intelectual no mundo, através da proteção a outras formas de criação e inventividade, tais como, cultivares, topografias de circuitos integrados, base de dados não originais, estudos clínicos, entre outros, pode gerar uma superproteção, cujo resultado

---

[204] "*Intellectual property has long played an important role in shaping the competitive landscape of the automobile industry. Indeed, overzealous use of intellectual property almost prevented Henry Ford's entry into the market. In 1900, the existing luxury automobile companies had acquired and shared with each other a patent on the internal combustion engine, the so-called 'Selden Patent.' The Selden Patent owners denied Ford's request for a license and then brought a patent- infringement lawsuit against the fledgling Ford Motor Company shortly after it began operations in 1903. The Selden Patent owners also filed lawsuits against Ford's customers. After eight years of litigation, Ford ultimately won but only after years of uncertainty and what in current dollars would be over $10 million in legal fees. Nonetheless, the competitive entry of affordable, mass produced automobiles into the market ultimately depended on Ford's successful defense against overreaching by the Selden Patent owners.* "Tradução livre: "A propriedade intelectual há muito tempo desempenha um papel importante na formação do cenário competitivo da indústria automobilística. Na verdade, o uso exagerado de propriedade intelectual quase impediu a entrada de Henry Ford no mercado. Em 1900, as empresas de automóveis de luxo existentes tinham adquirido e compartilhado umas com as outras uma patente de motor de combustão interna, o chamado "Patent Selden." Os proprietários da "Patent Selden" negaram o pedido de Ford para uma licença e, em seguida, propuseram um processo de infração de patente contra a incipiente Ford Motor Company, logo após o início das operações em 1903. Os proprietários da "Patent Selden" também entraram com processos contra os clientes da Ford. Depois de oito anos de litígio, a Ford finalmente ganhou, mas só depois de anos de incerteza e o que seria, em dólares correntes, mais de US $ 10 milhões gastos em honorários advocatícios. No entanto, a entrada competitiva a preços acessíveis, de automóveis produzidos em massa no mercado, em última instância dependia de defesa bem sucedida da Ford para vencer a demanda proposta pelos proprietários da "Patent Selden"." Hawker, Norman W., The Automobile Aftermarket: Crash Parts, Design Patents, and the Escape from Competition (March 22, 2010). Artigo acessado em 07.01.2012, disponível na internet no endereço: http://ssrn.com/abstract=1576671, ps. 3-4.

[205] Cf. Free Culture – How Big Media Uses Technology and The Law To Lock Down Culture and Control Creativety - 2004, pp. 173, 199 e 261, citado por Gustavo Piva de ANDRADE em A interface entre a propriedade intelectual e o direito antitruste – Revista da ABPI nº 91 – nov/dez/ 2007, ps. 29 a 50.

poderá ser justamente contrário ao que se almeja: a inibição da criatividade e da inovação, com consequências funestas para o desenvolvimento cultural e tecnológico dos povos.

É intuitivo que o desestímulo às inovações, por falta de proteção legal, pode incrementar o desejo do empresário em proteger seu investimento através de segredo industrial, como afirmam LANDER e POSNER, *in verbis*:

> *The strongest economic arguments for the patent system (or at least a patent system, not necessarily the one we have and possibly one that would grant less protection to inventors) are four – and none is directly related to the traditional cost-internalization arguments for property rights in inventions. Three of the four are related to economic problems created by trade secrecy, and the fourth to the problem of monopoly (economic, not patent). In the absence of a patent option, inventors would invest many more resources in maintaining trade secrecy (and competitors in unmasking them) and inventive activity would be inefficiently biased toward inventions that can be kept secret. This is one point rather than two because the bias in inventive activity would be the result of inventors' trying to minimize their costs of maintaining secrecy.*[206]

Joseph Alois Schumpeter[207], no início do século passado, erigiu sua teoria do desenvolvimento econômico baseada no aumento do nível de investimento em razão das inovações tecnológicas trazidas pelos empresários empreendedores, que, de certa forma, eram imitados pelos demais, forjando, com isto, um ciclo próspero, que decaía com o esgotamento dessas invenções, retomado, posteriormente, pelo lançamento de outras invenções e inovações e assim sucessivamente[208].

Aponta SCHUMPETER que sua teoria do desenvolvimento fulcrada na inovação tecnológica diferia daquela preconizada por John Stuart Mill,[209] que conferia tratamento estritamente estático aos aperfeiçoamentos das artes da produção, sem relacioná-los ao desenvolvimento econômico em si.[210]

---

[206] LANDES, William M.; POSNER, Richard A. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Cambridge: Havard University Press, 2003, p. 328.
[207] SCHUMPETER, Joseph Alois. Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. Tradução de Maria Sílvia Possas. São Paulo: Abril Cultural, 1982.
[208] Op. cit., p. 142. "...o boom termina e a depressão começa após a passagem do tempo que deve transcorrer antes que os produtos dos novos empreendimentos possam aparecer no mercado. E um novo boom se sucede à depressão, quando o processo de reabsorção das inovações estiver terminado".
[209] Economista e filósofo nascido em Londres (1806-1873), considerado um dos mais importantes pensadores do século XIX.
[210] *Op. cit.*, p.45, nota de rodapé n. 2.

A figura do empreendedor ou empresário inovador imaginada por SCHUMPETER era indispensável para o desenvolvimento da economia dos países. Nesse sentir, entendemos ser plausível essa assertiva, bastando para tanto uma simples reflexão: qual foi o salto tecnológico dado pela indústria quando substituiu as válvulas quentes pelos transistores e depois pelo "chip"? A resposta é direta: gigantesco. O famoso escritor de ficção científica, Isaac Asimov, nos anos 50 do século passado, antes da invenção do transistor, narrou em um dos seus romances a performance de um computador usado no final do século XX, que ocupava o subsolo inteiro de uma grande cidade. Ora, hoje sabemos que um simples dispositivo que cabe na palma da mão tem a capacidade de processamento imaginada pelo autor.

Com efeito. SCHUMPETER, ao analisar a importância da taxa de crescimento da produção industrial, afirmava que se pudesse ser mantida a produção a taxas elevadas e estáveis por um longo período de tempo, as desigualdades sociais tenderiam a desaparecer, atingindo um nível ótimo de bem-estar social.

Entretanto, advertia que era necessário primeiro "aumentar" o bolo, para então dividi-lo, assertiva comum usada por economistas brasileiros no período do milagre econômico dos anos 70, do século passado.

SCHUMPETER idealizou a expressão "destruição criadora", isto é, ao longo do processo de desenvolvimento econômico seria imprescindível a rápida obsolescência dos produtos gerando a sua substituição por outros ou, ainda, a mudança de hábitos de consumo, gerando a "necessidade" de consumir novos produtos,[211] coisa que os publicitários e profissionais do marketing se desincumbiram com maestria nos últimos tempos.

Nesse diapasão, se tais produtos, ou suas partes, tiverem proteção legal através de desenho industrial, e considerando que a vida útil desses objetos é menor que a proteção legal – até 25 anos – a concorrência estará definitivamente alijada, em flagrante prejuízo, pensamos, ao consumidor.

---

[211] *Op. cit.,* p. 48: "Entretanto, é o produtor que, via de regra, inicia a mudança econômica, e os consumidores são educados por ele, se necessário; são, por assim dizer, ensinados a querer coisas novas, ou coisas que diferem em um aspecto ou outro daquelas que tinham o hábito de usar."

Pelo mesmo fundamento, o pensamento de Herbert Hovenkamp:

> *Further, while the IP statutes are largely general, optimal coverage almost certainly varies from industry to industry. For example, a shorter period of copyright protection for computer code would almost certainly further innovation in that market. The market life of computer code is a few years at the most. Under the current regime there is no realistic chance that copyrighted code will ever enter the public domain while it has economic life remaining. Largely because of this uncertainty, the IP laws have become a playground for special interests, who have remarkable and generally unprecedented control over Congressional agendas.*[212]

O mesmo se diga para as patentes de invenção, cuja proteção legal, *erga omnes*, perdura por 20 anos.

Seria somente esse o preço a ser pago pela sociedade para incentivar o desenvolvimento das inovações tecnológicas, isto é, o monopólio gerado pela proteção da propriedade intelectual?

A legislação de propriedade intelectual e a legislação antitruste, embora tutelem interesses diferentes, na realidade, não são diplomas que conflitam, ao contrário, são complementares, devendo o aplicador do direito examiná-las com equilíbrio em caso de conflito,[213] pois é cediço que a legislação antitruste contém válvulas de escape, no dizer de Paula Forgioni,[214] capazes de evitar que a tutela da livre concorrência desempenhe um papel contrário aos seus primados, criando obstáculos ao desenvolvimento econômico.

---

[212] "Além disso, enquanto as leis de propriedade intelectual são em grande parte gerais, a cobertura ideal quase certamente varia de indústria para indústria. Por exemplo, um menor período de proteção de direitos autorais para programas de computador resultaria quase certamente em mais inovação nesse mercado. A vida do mercado de programa de computador é de no máximo poucos anos. Sob o regime atual não há nenhuma possibilidade realista de que o programa de computador protegido venha a entrar no domínio público enquanto ele tiver vida econômica remanescente. Em grande parte por causa dessa incerteza, as leis de propriedade intelectual tornaram-se uma arena para interesses especiais, que têm controle notável e geralmente sem precedentes sobre as agendas do Congresso". Tradução livre. HOVENKAMP, Herbert. *IP and Antitrust Policy. A Brief Historical Overview*. University of Iowa Legal Studies Research Paper, number 05-31, December, 2005, p. 6.

[213] BASSO, Maristela. Análise dos direitos de propriedade intelectual sob a perspectiva do direito antitruste: especial referência às marcas. Revista do IBRAC, vol. 16, n. 1, 2009, p. 78 e ss.

[214] FORGIONI, Paula. Os Fundamentos do Antitruste, p. 200.

Herbert Hovenkamp enfatiza que encontrar o equilíbrio certo entre a manutenção da concorrência e a criação dos incentivos à inovação é tarefa das mais árduas.[215]

Na aplicação da lei antitruste deve-se, portanto, sopesar freios e contrapesos visando a flexibilização de sua aplicação em face da realidade. O que se busca é a viabilização de determinadas condutas, em princípio anticoncorrenciais, ou de restrição da concorrência, que ao fim e ao cabo, sejam benéficas ao mercado e ao consumidor.[216] Daí as válvulas de escape tradicionalmente utilizadas: a regra da razão, o elástico conceito de mercado relevante e o jogo do interesse protegido.[217]

Como visto acima, o desenvolvimento econômico das nações está diretamente relacionado às inovações, restando claro os benefícios que vêm para toda a sociedade. Logo, é interesse de cada sociedade a proteção dos bens imateriais, considerando que tais bens trazem progresso econômico e bem-estar social. Sob esse prisma, não faz sentido admitir candidamente a prevalência do direito antitruste sobre o direito de propriedade intelectual, quando aparentar conflito entre eles. [218]

O bem jurídico tutelado pelo direito antitruste é o interesse coletivo ou geral da (livre) concorrência, enquanto o bem jurídico protegido na repressão aos atos de concorrência desleal é a proteção do concorrente e a proteção da coletividade contra os excessos da concorrência.[219]

Um ato de deslealdade comercial, entrementes, pode ao mesmo tempo ser considerado um ato de concorrência desleal (por ter prejudicado diretamente o concorrente) e ser um ato

---

[215] "*To be sure, finding the right balance between maintaining competition and creating incentives to innovate is no easy task.*" HOVENKAMP, Herbert. *IP and Antitrust Policy. A Brief Historical Overview*. University of Iowa Legal Studies Research Paper, number 05-31, December, 2005, p.1.

[216] Cf. §§ 1º e 2º do art. 54, da Lei 8.884/94.

[217] FORGIONI, Paula. *Op. cit.*, As válvulas de Escape: ps. 200-312.

[218] Este é o pensamento de Maristela BASSO: "A análise dos direitos de propriedade intelectual sob a perspectiva da prevalência do direito antitruste, descansa, via de regra, em pressupostos economicamente falhos e em estudos que ignoram os efeitos positivos das leis de propriedade intelectual, e acaba por resultar em extremo desperdício social. Ademais, a atual preferência do direito antitruste sobre o direito à exploração da propriedade intelectual deixa de atingir seu único objetivo que é o de promover mercados economicamente viáveis, e impede que a propriedade intelectual atinja sua finalidade de promover o progresso útil das ciências e das artes. Como resultado, a análise dos direitos de propriedade intelectual sob a perspectiva de prevalência do direito antitruste impacta negativamente na economia – direta e indireta." *Op. cit.*, p. 82.

[219] FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste, p. 284-285.

anticoncorrencial, por ter ferido a própria existência da concorrência, isto é, restringido a livre concorrência e a livre iniciativa.

Tomemos, por exemplo, uma empresa que vende seus produtos em uma pequena cidade do País, sem a emissão da competente nota fiscal. Certamente poderá tal empresário vender a preços menores do que os praticados pelos concorrentes. Se essa situação se perdurar no tempo, por absoluta falta de fiscalização, é razoável supor que num primeiro momento desapareça um ou outro concorrente - que não mais conseguirá competir com o empresário desonesto - e a longo prazo todos os demais. Nesse passo, houve a supressão de toda a concorrência, pelo ato ilícito praticado pelo empresário em questão.

O mesmo se aplica àquele que vende o produto abaixo do preço de produção, com vistas a suprimir, em determinado lapso temporal, num primeiro momento os concorrentes e após, a concorrência. Nesse ponto, razoável supor que o consumidor ganha num primeiro momento (adquire a mercadoria a um preço menor) para perder logo depois, com o natural aumento do preço praticado agora pelo monopolista.

Como se pode depreender, a legislação de propriedade industrial, assim como a legislação antitruste, tutelam, mesmo que de forma reflexa, os interesses dos consumidores.

A esse respeito, e não obstante o pensamento de Paula Forgioni que opina que na Lei Antitruste "somente prevalecerá a proteção do interesse do consumidor nos casos em que houver o aumento arbitrário de lucros do agente econômico",[220] entendemos que caberia também a tutela do interesse do consumidor de forma imediata, na hipótese do inciso IV do art. 20 da Lei 8.884/94, ou, no novo estatuto, inciso IV, do art. 36.[221]

Por conseguinte, o exercício abusivo de posição dominante também deve ensejar a prevalência da proteção do interesse do consumidor, pois, não raro é ele que suportará os efeitos danosos de tal conduta.

---

[220] *Op. cit.*, p. 296.

[221] 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: […]IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

Como veremos em capítulo específico, o objetivo principal desse trabalho é estudar a conduta anticoncorrencial e especialmente danosa ao consumidor, quando determinado agente econômico, titular de registro de desenho industrial, abusa de sua posição dominante (único a poder fabricar e comercializar ou autorizar o fabrico e o comércio de peças de reposição para o mercado secundário), por exemplo, recusando-se a contratar novos licenciados.

É certo, porém, que o aumento abusivo do preço do bem protegido por desenho industrial pode ser considerado uma infração prevista no inciso III, do art. 36.[222]

Ao longo do século passado, muito se estudou acerca de questões que poderiam envolver conflitos entre a propriedade intelectual e o direito da concorrência.

A dinâmica dos negócios fez com que as empresas passassem a dar mais importância à propriedade intelectual, notadamente os direitos sobre marcas, patentes, desenhos industriais, direito autoral e mais recentemente, *software*s. Os contratos de fornecimento de tecnologia industrial e de licenciamento dos ativos de propriedade intelectual passaram a povoar a vida dessas empresas, decorrendo daí alguns abusos que foram analisados pelo tribunais sob a ótica do direito da propriedade intelectual, num primeiro momento, e após sob o crivo das leis antitruste.

Nos Estados Unidos da América - país mais avançado tecnologicamente desde o século retrasado - não tardou aparecerem as primeiras leis para regulamentar a concorrência e seus eventuais abusos cometidos por titulares de ativos de propriedade intelectual.

Como acentuou Dina Kallay, o licenciamento de ativos de propriedade intelectual e as práticas de vendas constituíram uma outra categoria de conflitos entre propriedade intelectual e concorrência.[223]

---

[222] Lei 12.529/11 - Art. 36 […] III - aumentar arbitrariamente os lucros.

[223] *"IP licensing and sale practices constitute another category of IP-antitrust conflicts. This category includes a wide variety of behaviors; some are related to licensing, and others are standard antitrust-suspicious situations that contain an IP dimension that further complicates them." KALLAY, Dina. The Law and Economics of Antitrust and Intellectual Property. An Austrian Approach. Northampton: Edward Elgar Publishing,* 2004, pp. 2-3.

Diante do paradoxo do antitruste, isto é, o combate ou a liberação dos monopólios, a livre concorrência e a proteção medida ou desmedida da propriedade intelectual, buscou-se então promover um balanço, um tempero que pudesse acomodar esses institutos para que não se sacrificasse um ou outro em prejuízo da própria coletividade.

3.1.1 Propriedade industrial e inovação: fundamentos que justificam a sua manutenção no mundo jurídico: repúdio ao *free riding* e estímulo à inovação e desenvolvimento do país.

É voz corrente que a inovação[224] é a mola propulsora do desenvolvimento de um país.

Herbert Hovenkamp sustenta com propriedade que a boa equação para manter hígida a inovação está em ter um grande manancial de ideias em domínio público e a proteção legal para as inovações incrementais obtidas a partir desse manancial. As recompensas sociais ofertadas aos inventores pela lei compensa, em geral, os investimentos necessários à busca dessas inovações, porém há que se buscar um equilíbrio - tendo em vista que o tamanho do domínio público e o âmbito de proteção estão inversamente relacionados - para não gerar hipo ou super proteção.[225]

---

[224] "*The term "innovation" refers to something that is much different from the intellectual property laws. By "Innovation" we mean the act of developing and promulgating some new idea, expression, process, or thing, in many cases for profit. By contrast, the IP laws are legal rules that make up a small part of the constraints and incentives society imposes to facilitate innovation. Significantly, just as competition policy is much broader than antitrust, so too innovation policy is much broader than the patent, copyright, trademark, and related laws that we collectively refer to as the IP laws. Innovation is also furthered by tort rules, traditional property rules, direct regulation, or public funding."* Tradução livre: A expressão "inovação" refere-se a algo que é muito diferente das leis de propriedade intelectual. Por "Inovação", queremos dizer o ato de desenvolver e promulgar alguma idéia nova, expressão, processo ou coisa, em muitos casos, para obter lucro. Por outro lado, as leis de PI são regras jurídicas que compõem uma pequena parte das restrições e incentivos que a sociedade impõe para facilitar a inovação. É significativo que, assim como a Política de Concorrência é muito mais ampla que o antitruste, assim também a política de inovação é muito mais ampla do que a de patentes, direitos autorais, marcas, e leis relacionadas que coletivamente são referidas como as leis de PI. A inovação também é promovida por regras de delito, por regras tradicionais de propriedade, por regulação direta, ou financiamento público. HOVENKAMP, Herbert J. Innovation and the Domain of Competition Policy. University of Iowa Legal Studies Research Paper Number 08-07 March, 2008, encontrado na internet em http://ssrn.com/abstract=1091488.

[225] "*By common consensus, the two most important prerequisites for healthy innovation are a large public domain of ideas and protection for the incremental innovations that continuously enrich our stock. The first of these is essential. Every innovation builds on the works of others, some of whom are acknowledged and others who are not. As Judge Alex Kozinski wrote in a well known dissent: Overprotecting intellectual property is as harmful as underprotecting it. Creativity is impossible without a rich public domain. Nothing today, likely nothing since we tamed fire, is genuinely new: Culture, like science and technology, grows by accretion, each new creator building on the works of those who came before. Overprotection stifles the very creative forces it's supposed to nurture.*" Tradução livre: "Por consenso, os dois pré-requisitos mais

A história brasileira demonstra que houve erros e acertos na política industrial perpetrada por nossos governantes ao longo do século passado, da transposição do Brasil eminentemente agrário para o industrial.

O incentivo às inovações, sejam elas derivadas da iniciativa privada ou através de universidades e instituições de pesquisa públicas, sempre foi uma questão menor nas prioridades governamentais.[226]

A quebra da bolsa de valores de Nova Iorque, em 1929, e as dificuldades passadas pelo Brasil agrário no pós-guerra, em 1945, inculcaram na mente de governantes, empresas públicas e privadas, a necessidade de desenvolver industrialmente o nosso país e, para tanto, iniciou-se, no governo JK, a política de substituição de importações - precedida pela iniciativa pioneira de Getúlio Vargas em instalar a primeira grande siderúrgica no Brasil, como moeda de troca com o governo norte-americano pelo apoio dado na segunda guerra mundial. Essa siderúrgica - Companhia Siderúrgica Nacional - abriu caminho para o desenvolvimento desse importante setor industrial brasileiro (siderúrgico) com o domínio da tecnologia do aço, insumo básico para a fabricação de toda sorte de produtos, inclusive automóveis e um sem-número de artigos e equipamentos domésticos e industriais.

---

importantes para a saudável inovação são um grande domínio público de idéias e a proteção para as inovações incrementais que continuamente enriquecem o nosso estoque. A primeira delas é essencial. Toda inovação baseia-se nos trabalhos dos outros, alguns dos quais são reconhecidos e outros que não são. Como o Juiz Alex Kozinski escreveu em um voto dissidente bem conhecido: Superproteger a propriedade intelectual é tão prejudicial quanto subprotegê-la. A criatividade é impossível sem um domínio público rico. Nada hoje em dia, assim como nada desde que domesticamos o fogo, é genuinamente novo: A cultura, como ciência e tecnologia, cresce por acréscimo, cada novo criador construindo sobre as obras daqueles que vieram antes. Superproteção sufoca as mesmas forças criativas que deveria nutrir." HOVENKAMP, Herbert J. *Op. cit*.

[226] A lei de inovação brasileira foi editada sob o nº 10.973 em 02 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Essa lei regulamentou os artigos 218 e 219 da Constituição Federal: Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas. §1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências. §2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. §3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. §4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. §5º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

As décadas de sessenta e setenta do século passado, sob a batuta dos governos militares, notabilizaram-se pelo ufanismo e o crescimento e desenvolvimento nacionais, cristalizados com máximas, tais como: Esse é um país que vai para a frente; Brasil, ame-o ou deixe-o; Amazônia: integrar para não entregar, entre outras frases ufanistas e de efeito psicológico.

A vontade política de então era o desenvolvimento a qualquer custo, porém, ainda engatinhávamos, justamente por falta de inovação tecnológica, que era buscada no exterior através de contratos de transferência de tecnologia - que muitas das vezes nada transferiam.

Não tardou para se perceber que as empresas detentoras de tecnologia - oriundas das nações mais desenvolvidas - ofertavam tecnologia ultrapassada, isto é, já superadas por outras mais aprimoradas, o que fez o governo brasileiro editar o Ato Normativo nº 15[227],

---

[227] Ato Normativo muito criticado pelos especialistas desde a sua edição, em 1975, por "engessar" o contrato de licenciamento de tecnologia, ditando normas e interferindo na autonomia da vontade das partes, especialmente no tocante a remuneração e outras cláusulas como a sua duração, exclusividade, reembolso de despesas, obrigação de aquisição de insumos e outras tecnologias não patenteadas etc. Mesmo após a revogação do indigitado AN nº 15, a matéria da intervenção do INPI nos contratos de transferência de tecnologia ainda não está pacificada. Nesse sentido, trazemos à colação recente decisão da 2a. Turma Especializada Justiça Federal do Rio de Janeiro, cujo acórdão, não unânime, decidiu pela discricionaridade de o INPI intervir na remuneração, reduzindo-a a patamares mais condizentes com a realidade: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. AVERBAÇÃO. LIMITAÇÃO PELO INPI. POSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO. ROYALTY. PERCENTUAL MÁXIMO FIXADO. 1. A formação de um contrato internacional de transferência de tecnologia envolve aspectos diversos e específicos. De um lado, tem-se o detentor da tecnologia – o transferente ou licenciador –, via de regra localizado em um país produtor de tecnologia, do chamado primeiro mundo, e, de outro, o receptor, ou licenciado, quase sempre sediado em um país em vias de desenvolvimento ou subdesenvolvido. Enquanto os objetivos primordiais do primeiro são a maximização da remuneração de sua tecnologia, otimizando sua exploração, e a busca de seu uso como forma de ingresso em novos mercados, os principais objetivos do segundo são a obtenção de inovação tecnológica e a capacitação tecnológica em si. 2. A atuação do INPI, ao examinar os contratos que lhe são submetidos para averbação ou registro, pode e deve avaliar as condições na qual os mesmos se firmaram, em virtude da missão que lhe foi confiada por sua lei de criação, a Lei nº 5.648, de 11/12/1970. A meta fixada para o INPI é, em última análise, a de dar efetivação às normas de propriedade industrial, mas sem perder de vista a função social, econômica, jurídica e técnica das mesmas e considerando sempre o desejável desenvolvimento econômico do país. 3. A Lei nº 9.279/1996 somente retirou do INPI, ao revogar o parágrafo único do art. 2º da Lei n. 5.648/70, o juízo de conveniência e oportunidade da contratação, ou seja, o poder de definir quais as tecnologias seriam as mais adequadas ao desenvolvimento econômico do País. Esse juízo, agora, é unicamente das partes contratantes. Persiste, todavia, o poder de reprimir cláusulas abusivas, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo como agente delegado da autoridade fiscal. 4. A disseminação massiva da produção em escala global havia gerado uma queda brutal nos preços, devido ao excesso de oferta, o que deu origem a uma onerosidade excessiva, comprometendo a execução do contrato, caso se mantivesse o valor fixo incidindo sobre cada produto comercializado. 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 freqüente, além de ser adotado como referência para os contratos de licença e transferência de tecnologia. 6. Apelação improvida. Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas: Decidem os Membros da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, negar provimento à apelação, nos termos do voto da relatora. Rio de Janeiro, 4 de junho de 2008 (data do julgamento). LILIANE

com regras rígidas de controle dessas tecnologias e da remessa de remuneração pelo seu licenciamento e/ou transferência (*royalties*).

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelo setor industrial brasileiro na obtenção e desenvolvimento de tecnologia próprias, o país avançou admiravelmente em alguns setores, como o aeronáutico[228], aeroespacial[229], petróleo e gás e biotecnológico[230].

Não obstante os esforços empreendidos[231], a inovação tecnológica no Brasil ainda está muito aquém do desejado[232], conforme demonstram os dados estatísticos extraídos da base de dados do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. De um total de 24.160

RORIZ, Relatora. ORIGEM: TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200651015041578).

[228] É digna de nota uma curiosa situação vivida nos anos sessenta, do século passado, narrada alguns lustros depois pelo oficial da aeronáutica e engenheiro aeronáutico, Ozires Silva, no almoço dos associados da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - e presenciada pelo autor da presente tese. Ozires Silva - precursor da indústria aeronáutica brasileira - ao receber a missão do governo militar de desenvolver essa importante indústria, reuniu-se com os principais industriais brasileiros e de multinacionais aqui estabelecidas, ocasião em que, com muito entusiasmo, expôs e detalhou o ambicioso projeto nacional, cuja consecução não poderia prescindir da ajuda daqueles empresários. Após sua exposição, o Presidente da então maior montadora de veículos automotores, de origem alemã, pediu a palavra para dizer ao jovem oficial que ele era um sonhador, enaltecendo que ser o celeiro do mundo seria a verdadeira vocação brasileira, terminando sua intervenção proferindo as seguintes palavras: "Deixem essas coisas difíceis e complicadas tecnologicamente para nós alemães, americanos, franceses e ingleses". Felizmente, aquele extraordinário empreendedor brasileiro não deu ouvidos ao teutoempresário. Hoje, a Embraer - empresa fundada por Ozires Silva - é a terceira maior empresa aeronáutica mundial.

[229] No dia 22 de agosto de 2003, houve, lamentavelmente, a explosão do VLS (Veículo Lançador de Satélites) construído pela Agência Espacial Brasileira, na base aérea de Alcântara, Estado do Maranhão. Alguns meses após o trágico acontecimento, um artigo escrito pelo jornalista Larry Rother, publicado em 23/01/2004 no The New York Times, intitulado "Brasil simboliza fracasso no espaço", narrava o fato e afirmava que a tragédia brasileira era "um sinal claro a outras nações em desenvolvimento que tentam alcançar grandes ambições no espaço". O jornalista apenas esqueceu o fato de que a NASA - Agência Espacial Norteamericana, contabilizou, na década de sessenta do século passado, inúmeras perdas materiais e humanas no desenvolvimento de seu programa aeroespacial. Assim como o teutoempresário citado na nota anterior, esse articulista buscou atacar injustificadamente a autoestima e inventiva brasileiras.

[230] A Embrapa- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária é o melhor exemplo de resultado do esforço brasileiro na pesquisa e desenvolvimento tecnológicos, em um setor de complexos desafios.

[231] Carlos Henrique de Brito Cruz resume uma série de eventos que ajudaram a desenvolver a ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Entre eles, cita a criação da Universidade de São Paulo em 1934; a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) em 1947; o Centro Técnico Aeroespacial e o Instituto Tenológico de Aeronáutica entre 1946 e 1950; o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em 1951; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de 1961 a 1971; Financiadora de Estudos e Projetos, da Universidade de Campinas e da Empresa Brasileira de Aeronáutica em 1967 etc. CRUZ, Carlos Henrique de Brito. Recursos Humanos para Ciência e Tecnologia no Brasil. SENNES, Ricardo Ubiraci e BRITTO FILHO, Antonio (orgs.). Inovações Tecnológicas no Brasil. Desempenho, políticas e potencial. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011, p. 8.

[232] O Brasil ocupa a 47 posição no ranking mundial de inovação, conforme a publicação do "The Global Innovation Index - 2011". Essa publicação mede o nível de pesquisa e de desenvolvimento (instituições, pesquisa e capital humano, infraestrutura, sofisticação do mercado e dos negócios, produção científica e nível de criação) de 125 economias que representam 93,2,% da população do mundo e 98% do produto interno bruto mundial. Essa posição nos coloca à frente de países emergentes como a Índia (62), Argentina (58), porém, atrás de Singapura (3), da Austrália (21) e do Chile (38). Vide: (www.globalinnovationindex.org)

pedidos em 2006, incluindo-se privilégio de invenção, modelo de utilidade, certificado de adição e PCT[233], apenas 6.919 foram realizados por residentes no Brasil, perfazendo apenas 28,6% do total depositado. [234]

Uma das razões desse baixo desempenho é apontada por Carlos Henrique de Brito Cruz[235] quando afirma que, embora por um lado a produção científica no Brasil seja muito rica (cerca de 15.000 artigos científicos publicados em revistas científicas em 2006), ganhando relevância mundial crescente, por outro lado a quantidade de patentes gerada (um pouco mais de cem patentes brasileiras concedidas pelo *USPTO - United States Patent and Trademark Office* em 2009) ainda é insignificante[236], denotando baixo índice de pesquisa aplicada.

Entretanto, afirma CRUZ, o problema maior se concentra na formação insuficiente de profissionais nas áreas de engenharia e ciências exatas[237], nos cursos de graduação e pós-graduação, donde se conclui o pequeno número de pesquisadores ativos nessas áreas.

> Em 2008, no Brasil, 800.318 estudantes graduaram-se em todas as áreas do conhecimento. Desse total, 2% nas áreas de Agrárias e Veterinária; 66% em Ciências Humanas e Sociais; 14% em Engenharia e Ciências Exatas; 16% em Saúde; e 3% em Serviços. [238]

Se é certo afirmar que a livre concorrência é um princípio constitucional inserido dentro do capítulo da ordem econômica e financeira, no art. 170, não menos correta é a assertiva de

---

[233] Patent Cooperation Treaty (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes).

[234] Informação obtida através do sítio do INPI em: "http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/instituto/estatisticas-new-version", acessado em 27 de julho de 2011.

[235] Professor no Instituto de Física Gleb Wataghin da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Mestre e Doutor em ciências por esse instituto. Reitor da Unicamp de abril de 2002 a abril de 2005. Presidiu a Fapesp no período de 1996 a 2002.

[236] Principalmente se comparado às 4.914 patentes concedidas pelo USPTO à IBM, em 2009. Gandour, Fábio; Pinhanez, Claudio. Oportunidades, incentivos e dificuldades na atração e estabelecimento de laboratórios de pesquisa no Brasil: o caso da IBM Research-Brasil. SENNES, Ricardo Ubiraci e BRITTO FILHO, Antonio (orgs.). Inovações Tecnológicas no Brasil. Desempenho, políticas e potencial. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011, p. 188.

[237] O Brasil atualmente forma cerca de 10.000 doutores por ano, número que corresponde a 20% dos doutores dos Estados Unidos. No Brasil trabalham menos de 50 mil cientistas nas empresas, em contraste com 182 mil na Coréia do Sul e mais de 1 milhão nos Estados Unidos. CRUZ, Carlos Henrique de Brito. Recursos Humanos para Ciência e Tecnologia no Brasil. SENNES, Ricardo Ubiraci e BRITTO FILHO, Antonio (orgs.). Inovações Tecnológicas no Brasil. Desempenho, políticas e potencial. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011, p. 6-39.

[238] CRUZ, Carlos Henrique de Brito. Recursos Humanos para Ciência e Tecnologia no Brasil. SENNES, Ricardo Ubiraci e BRITTO FILHO, Antonio (orgs.). Inovações Tecnológicas no Brasil. Desempenho, políticas e potencial. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011, p. 6-39.

que o desenvolvimento nacional encontra-se também escorado em preceito constitucional, como objetivo fundamental da república brasileira[239].

É cediço que os ativos de propriedade intelectual conferem aos seus titulares direito exclusivo, logo, exercível *erga omnes*, configurando-se, para muitos doutrinadores, como uma reserva legal ou monopólio legal e ainda, para outros, como meios de proporcionar o retorno do investimento.

A propriedade intelectual para SCHUMPETER[240] é a mola propulsora da inovação, sem a qual teríamos apenas e tão somente uma concorrência estática, derrogando para o infinito o progresso tecnológico de uma nação.

Diante disso, e tendo em conta a necessidade de se proteger o investimento e incentivar a inovação, como compatibilizar o direito de propriedade intelectual com a defesa da livre concorrência se considerarmos que o titular do primeiro excluirá necessariamente o concorrente, afastando então o segundo direito envolvido? Esse aparente paradoxo requer as seguintes reflexões que serão adiante perfilhadas.

Naturalmente, a contrapartida esperada pela sociedade a tal uso exclusivo é a possibilidade de se reproduzir o invento ou a criação protegida, sem a correspectiva contraprestação financeira, após o decurso de certo lapso temporal.

Tomemos por exemplo o setor farmacêutico. Uma indústria pesquisa durante anos[241] um novo composto farmacêutico com vistas a combater uma determinada doença que acomete a humanidade. Do inicio da pesquisa, passando pelos testes clínicos até a autorização governamental para comercializar a nova droga, leva-se 12 a 15 anos, com um gasto médio da ordem de USD 897 milhões.

---

[239] Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:...II - garantir o desenvolvimento nacional.

[240] Op. cit., p.

[241] Segundo a Interfarma, leva-se 12 a 15 anos para se desenvolver e lançar no mercado um novo medicamento (incluindo a invenção, os testes clínicos e aprovação das agências governamentais); somente 1 em cada 5000 compostos pesquisados chegam até os pacientes; gasta-se USD 897 milhões por medicamento; 7 entre 10 drogas não cobrem os custos de P&D.

Se não houvesse o sistema de proteção legal às patentes, haveria o chamado *free riding*, isto é, a carona parasitária daquele que nada investiu e somente colhe os louros/lucros sem a contrapartida de suor, pesquisa, investimento e risco.

Logo, é de interesse público, por opção política da sociedade, que haja barreiras legais, sem as quais, como vimos, fomentaria a concorrência desleal, entravando completamente a concorrência, por desestímulo à inovação, em flagrante prejuízo à própria concorrência - bem tutelado pelas normas antitruste, bem como ao consumidor, que não teria opções de consumo.

Mas há que se fazer, desde logo, uma advertência: essas barreiras são como remédio: se a dose for exagerada, mata-se a doença e o doente. Por outro lado, uma proteção insuficiente possibilitará o *free riding*, logo, ao desestímulo à inovação em prejuízo do desenvolvimento tecnológico do país.

Se considerarmos que a livre concorrência é o norte, qualquer acordo de vontades ou conduta unilateral que venha restringi-la, isto é, limitá-la ou de qualquer forma prejudicá-la, não poderá passar incólume da revisão estatal.

Da mesma forma, o abuso do direito de propriedade intelectual[242], como de resto qualquer outro direito, não deve ser tolerado pela sociedade e por conseguinte, sancionado pelo Estado contra tais agentes econômicos.

A norma do artigo 187, do Código Civil diz textualmente: "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes".

Como se vê, a defesa da concorrência e a propriedade intelectual guardam relação de complementaridade, isto é, ambas visam incrementar a inovação, a concorrência e o desenvolvimento, mas deve haver um sistema de freios e contrapesos.

---

[242] Conforme reza o inciso XIX, do art. 36 da atual lei antitruste.

Questões como licenças entre concorrentes, licenças cruzadas, fusões e aquisições, vendas casadas, negativa de contratar, abuso de direito processual, abuso de posição dominante entre outras praticadas sob o pálio da proteção da propriedade intelectual podem ferir o interesse maior que é a defesa da concorrência e por consequência, do consumidor.

Como exemplo citamos os pactos de não-concorrência, os quais, a rigor, seriam bem-vindos, pois estariam adstritos à esfera privada das partes, e não deveriam ter interferência estatal.

Ocorre, entretanto, que em algumas circunstâncias eles podem interferir na livre concorrência, restringindo-a ou suprimindo-a, com potencial de gerar perdas e não ganhos de eficiência econômica.

Nesse ponto, poder-se-á ter um conflito de interesses privado e público: a cláusula de não-concorrência, privilegia o particular, mas pode prejudicar a livre concorrência, com o consectário prejuízo ao mercado e aos consumidores, cuja tutela é estatal.

Vejamos esse exemplo: a aquisição de uma linha de refrigerantes por uma empresa concorrente, cujo contrato preveja cláusula de não-concorrência, por determinado lapso temporal.

A cessionária passa então a concentrar parcela relevante desse mercado. Esse fato pode determinar aumento de preço ao consumidor para aqueles produtos ou ainda a diminuição da oferta, paulatinamente, até a cessação da comercialização de tais produtos, para dar lugar ao produtos da empresa adquirente.

Temos outro exemplo de forma contratual de não-concorrência, como aquelas verificadas no chamado *pay for delay* ou pagamento para concorrentes não lançar seus produtos, geralmente medicamentos genéricos, no mercado. Nessas circunstâncias, avulta a conduta anticompetitiva do agente que, utilizando-se de subterfúgio, afasta ou adia a entrada de concorrente no mercado, com flagrante prejuízo ao consumidor.

3.2 A livre iniciativa e a livre concorrência

Os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, princípios insculpidos no capítulo da ordem econômica, não são, evidentemente, sinônimos.[243]

Sem a livre iniciativa, não há falar em livre concorrência ou ainda, não existe livre concorrência sem a liberdade de empreender, pois somente compete quem é livre para empreender.

De início, cumpre ressaltar que a **livre iniciativa** foi alçada à categoria de **fundamento** da República brasileira (vide art. 1°, IV da Carta Magna), e também como fundamento da ordem econômica (art. 170, *caput*).[244]

Sobre o **valor social** da livre iniciativa, ensina Eros Grau:

> [...] No que tange ao primeiro dos princípios que ora temos em consideração, cumpre prontamente verificarmos como e em que termos se dá a sua enunciação no texto. E isso porque, ao que tudo indica, as leituras que têm sido feitas do inciso IV do art. 1° são desenvolvidas como se possível destacarmos de um lado "os valores sociais do trabalho", de outro a "livre iniciativa", simplesmente. Não é isso, no entanto, o que exprime o preceito. Este em verdade enuncia, como fundamentos da República Federativa do Brasil, o valor social do trabalho e o valor social da livre iniciativa.
> Isso significa que a livre iniciativa não é tomada, enquanto fundamento da República Federativa do Brasil, como expressão individualista, **mas sim no quanto expressa de socialmente valioso** ". (grifo nosso) [245]

Comentando a origem do princípio da liberdade de iniciativa econômica, Grau traz:

> [...] originalmente postulado no édito de Turgot, de 9 de fevereiro de 1776 – inscreve-se plenamente no decreto d'Allarde, de 2-17 de março de 1791, cujo art. 7° determinava que, a partir de 1° de abril

---

[243] Sobre a diferenciação entre livre concorrência e a livre iniciativa, Fábio Ulhoa Coelho manifestou a seguinte opinião: "Há quem distinga entre a livre concorrência e a livre iniciativa, definindo a primeira como o princípio norteador dos limites desta última. Assim, afirma-se que todos têm direito de se estabelecer no exercício de atividade econômica, desde que o façam competitivamente. Para os fins operacionais de aplicação da legislação antitruste, não tem maior importância a distinção entre livre concorrência ou liberdade de iniciativa. Se a limitação, falseamento ou prejuízo atingiu a liberdade de concorrer ou a liberdade de empreender, as repercussões jurídicas serão rigorosamente idênticas." COELHO, Fábio Ulhoa. Direito antitruste brasileiro: comentários à Lei n. 8.884/94. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 56.

[244] GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 9ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 178 e 184.

[245] Ibidem.

> daquele ano, seria livre a qualquer pessoa a realização de qualquer negócio ou exercício de qualquer profissão, arte ou ofício que lhe aprouvesse, sendo contudo ela obrigada a se munir previamente de uma "patente" (imposto direto), a pagar as taxas exigíveis e a se sujeitar aos regulamentos de polícia aplicáveis. Meses após, na chamada Lei Le Chapelier – decreto de 14-17 de junho de 1791 – que proíbe todas as espécies de corporações, o princípio é reiterado. [246]

Como definir valores que são incomensuráveis: livre iniciativa e livre concorrência versus monopólio legal?

Conforme será adiante explicitado, não há régua que faça a medição exata de princípios aparentemente antagônicos.

Os atos de concorrência em princípio são lícitos, ensina Tullio Ascarelli, recordando que está no interesse público o limite da liberdade de exercício das atividades econômicas.[247]

A concorrência, no magistério de Carlos Olavo, é caracterizada por um "mercado aberto, no qual as modificações da oferta e da procura se reflictam nos preços, a produção e a venda não sejam artificialmente limitadas e a liberdade de escolha dos fornecedores, compradores e consumidores não seja posta em causa".[248]

Segundo nos informa Eros Grau, o princípio da liberdade de iniciativa econômica surgiu na França em fins do século XVIII, porém, mesmo com aqueles ventos de liberalidade soprando a favor, havia um certo controle estatal.[249]

---

[246] Ibidem, p.187.
[247] ASCARELLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales. Barcelona: Bosch, Casa Editorial, 1970, p.36.
[248] OLAVO, Carlos. Propriedade Industrial. Coimbra: Edições Almedina, 2005, p. 8.
[249] "O princípio da liberdade de iniciativa econômica originariamente postulado no édito de Turgot, de 9 de fevereiro de 1776 – inscreve-se plenamente no decreto d'Allarde, de 2-17 de março de 1791, cujo art. 7° determinava que, a partir de 1° de abril daquele ano, seria livre a qualquer pessoa a realização de qualquer negócio ou exercício de qualquer profissão, arte ou ofício que lhe aprouvesse, sendo contudo ela obrigada a se munir previamente de uma "patente" (imposto direto), a pagar as taxas exigíveis e a se sujeitar aos regulamentos de polícia aplicáveis. Meses após, na chamada Lei Le Chapelier – decreto de 14-17 de junho de 1791 – que proíbe todas as espécies de corporações, o princípio é reiterado. Vê-se para logo, nestas condições, que no princípio, nem mesmo em sua origem, se consagrava a liberdade absoluta de iniciativa econômica. Vale dizer: a visão de um Estado inteiramente omisso, no liberalismo, em relação à iniciativa econômica privada, é expressão pura e exclusiva de um tipo ideal. Pois medidas de polícia já eram, neste estágio, quando o princípio tinha o sentido de assegurar a defesa dos agentes econômicos contra o Estado e contra as corporações, a eles impostas." GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 9ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 187.

O princípio da liberdade econômica comporta dupla face, isto é, liberdade de comércio e indústria e liberdade de concorrência.[250]

O Estado, portanto, não deve dirigir a livre iniciativa, o livre empreendimento, ditando o que pode e aquilo que não deve ser realizado, mas, sobretudo, apenas regulá-lo e fiscalizá-lo.

Se, ao contrário, pudesse dirigir a livre iniciativa, isto é, dizer ao cidadão e à empresa o que eles devem ou não fazer em prol do desenvolvimento econômico do país, estaríamos diante de uma planificação intolerável e incompatível com a liberdade econômica prevista na Constituição Federal.

A liberdade econômica deve estar voltada ou norteada pelo valor social que ela irradia.[251]

Não se pode, entretanto, confundir concorrência livre com liberdade de concorrência, pois aquela, se desenfreada, pode perpetrar atos de concorrência desleal e também abuso do poder econômico, ambos devidamente rechaçados pela Carta Magna.

A leitura do artigo 170[252] do texto constitucional, inserido no Título VII – Da Ordem Econômica e Financeira; Capítulo I, que versa sobre os princípios gerais da atividade econômica, permite ao intérprete divisar que a defesa da concorrência é instrumental para a consecução de políticas públicas, entre elas, o desenvolvimento econômico e tecnológico do País, visando o bem-estar da sociedade brasileira.[253]

---

[250] GRAU, Eros Roberto. Idem, p. 188.

[251] "[...] A liberdade, amplamente considerada – insisto neste ponto -, liberdade real, material, é um atributo inalienável do homem, desde que se o conceba inserido no todo social e não exclusivamente em sua individualidade (o homem social, associado aos homens, e não o homem inimigo do homem)." GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 9ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 191.

[252] Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

[253] GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 9ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, pp. 136-139.

Adicionalmente, o §4º, do art. 173 da Carta Magna, prevê textualmente um comando que reprime o agente econômico que de algum modo abuse do seu poder econômico com vistas a dominar mercados, eliminar concorrência ou aumentar arbitrariamente os lucros.

Por essa razão, no entender de Paula Forgioni:

> [...] qualquer ato praticado por um agente econômico, individualmente, ainda que não seja detentor de posição dominante no mercado, poderá ser considerado ilícito se, de algum modo, prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa em prática dissociada de sua vantagem competitiva.[254]

Os princípios constitucionais da livre iniciativa, livre concorrência colidem com o princípio da propriedade (industrial) privada?

Como se deve aplicar o direito ao fato concreto quando há embate entre dois ou mais princípios constitucionais?

Segundo Eros R. Grau, não existe transcendência de um princípio explícito constitucional sobre outro.[255]

Se a ordem econômica é fundada "na valorização do trabalho humano", como afirma José Afonso da Silva, há que se considerar que o abuso do direito de propriedade industrial pode retirar "empregos" da economia, subvertendo os valores apontados pelo jurista.[256]

Tercio Sampaio Ferraz Junior, citado por Eros Grau, salienta que a livre concorrência pode ser considerada como uma forma de tutela do consumidor, tendo em vista que a competição leal dos agentes econômicos prenuncia "uma distribuição de recursos a mais baixo preço"[257].

---

[254] *Op. cit.*, p. 275.
[255] GRAU, Eros Roberto. ...pp. 140-154.
[256] SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 768.
[257] FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. A economia e o controle do Estado. Parecer publicado in O Estado de S. Paulo, edição de 4.6.1989 *apud* GRAU, Eros Roberto, A ordem econômica na Constituição de 1988, p. 194.

Com relação aos princípios constitucionais da livre iniciativa, livre concorrência, da função social, da defesa dos consumidores e da repressão ao abuso do poder econômico, dever-se-á tê-los como harmônicos, isto é, coexistindo harmonicamente entre si[258].

Logo, não há falar em hierarquia de um princípio sobre os outros, mas sua convivência em harmonia.

A livre concorrência, como dito, é um princípio constitucional inserido dentro do capítulo da ordem econômica e financeira, no art. 170.

Se considerarmos que a livre concorrência é o norte, qualquer acordo de vontades que venha restringi-la, isto é, limita-la ou de qualquer forma prejudicá-la, conforme reza o artigo 54 da Lei 8.884/94[259], não poderá passar incólume da revisão estatal.

Apesar disso, o Código Civil prescreve no artigo 1147:

> Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência. Parágrafo único: No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista neste artigo persistirá durante o prazo do contrato.

A ideia do não restabelecimento, por um determinado período de tempo, quando houver o trespasse ou a cessão do estabelecimento empresarial, para evitar evidente locupletamento ilícito, isto é, concorrência desleal, norteou o legislador do atual código civil.

Na realidade, a discussão sobre cláusula implícita de não concorrência quando da venda do estabelecimento, surgiu no começo do século passado, especificamente em 1º de maio de

---

[258] GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica..., pp. 196-197.

[259] Art. 54. Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços, deverão ser submetidos à apreciação do CADE. […] §3º. Incluem-se nos atos de que trata o *caput* aqueles que visem a qualquer forma de concentracão econômica, seja através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedades para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou grupo de empresas resultante em 20% de um mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no ultimo balanço equivalente a R$ 400.000.000,00. Vide art. 88 *De lege lata.*

1908, em uma ação judicial proposta por Companhia Nacional de Tecidos de Juta em face da Companhia Paulista de Aniagens e o Conde Antônio Álvares Leite Penteado.[260]

Em síntese, O Conde Leite Penteado alienou o estabelecimento de sua propriedade, Cia Nacional de Tecidos de Juta, e após algum tempo constituiu nova empresa, a qual denominou Cia Paulista de Aniagens. O adquirente, não conformado, propôs ação judicial alegando que com o trespasse do estabelecimento havia a obrigação implícita de não concorrência, pedindo perdas e danos. Esta ação foi patrocinada pelo comercialista, J. X. Carvalho de Mendonça, que não obstante ter malogrado em primeira instância, obteve sucesso no julgamento da apelação que, por maioria, deu provimento ao recurso.

Entretanto, em sede de embargos infringentes perante o Supremo Tribunal Federal, o Conde Penteado teve o concurso de ninguém menos que Rui BARBOSA, vencedor da ação, cujos memoriais – **As cessões de clientela e interdição de concorrência nas alienações de estabelecimentos comerciais e industriais** – convenceu a maioria dos Ministros, sob o argumento de defesa segundo o qual a cessão de clientela deveria ser expressa, assim como a renúncia ao direito de se restabelecer e, na ausência de ditas cláusulas, não haveria de se falar em interdição da concorrência.[261]

A jurisprudência ao longo do século passado temperou dita obrigação, dispensando a necessidade de expressão da interdição nos contratos de trespasse de estabelecimento, o que se resolveu com o advento do art. 1147 do CC, acima transcrito.

Isso porque, sob a ótica da propriedade industrial, o cedente do estabelecimento empresarial que venha a concorrer com o adquirente, comete ato de concorrência desleal, por desviar, para si ou interposta pessoa, a clientela "cedida".

---

[260] Obras completas de Rui BARBOSA. As cessões de clientela e a interdição de concorrência nas alienações de estabelecimentos comerciais e industriais. Vol. XL, 1913, Tomo I.

[261] É digno de nota que nos referidos memoriais, Rui BARBOSA coligiu pareceres encomendados de mestres internacionais do Direito, tais como: Lyon-Caien, Louis Renaut, Thaller, Marcel Planiol, Vivante, Rousset e Labori, ocasião em que, escorado nesses pareceres, defendeu com maestria a não existência da cláusula implícita de não-concorrência quando do trespasse do estabelecimento comercial. Ao revés, confirmou que a livre concorrência no Brasil de então era peremptória, isto é, absolutamente necessária, haja vista a escassez de indústrias reinantes em nosso país e a real necessidade de fomenter a concorrência de Mercado. "No Brasil, porém, as pretensões da lide ora pendente inverteriam a ordem normal dessa evolução." *Op. cit.*, pp. 16 e ss.

Muitas são as razões que justificam as decisões judiciais reprimindo a conduta desleal, notadamente: a má-fé, a vantagem comercial advinda do conhecimento particular do negócio (gostos e hábitos da clientela, fornecedores, segredos de fábrica, segredos de negócio etc.).

Por essa razão, doutrina e jurisprudência convergiram no sentido de admitir a cláusula implícita de não-concorrência.

Logo, por mais razão ainda, os pactos de não-concorrência, a rigor, seriam bem-vindos, estando adstritos à esfera privada das partes, e não deveriam ter interferência estatal.

Evidentemente não são todas as condutas previstas no art. 54 da Lei 8.884/94 que ensejam a intervenção dos órgãos de controle da concorrência, mas somente aqueles que tenham potencial de limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços.

A jurisprudência do CADE[262] em relação aos atos de concentração típicos, aponta para o sentido de que, em não havendo prejuízo à concorrência, isto é, não seja capaz de gerar efeitos anticoncorrenciais no mercado, hígido se torna o negócio, cujo contrato previu a cláusula de não-concorrência.

Entretanto, verifica-se nessas decisões que os conselheiros do CADE, ao analisarem a questão da delimitação espacial e temporal[263] de ditas cláusulas, determinam a sua alteração, ou ainda, a sua imposição, quando estas não estavam originalmente previstas no contrato ou ainda, restringem o setor (mercado relevante) para o qual incidirá a cláusula de não-concorrência.[264]

Como visto, por ditame constitucional, qualquer prática que vise limitar a livre concorrência ou embaraçar a livre iniciativa deve ser coibida e a lei assim o faz. Nesse sentido, importante a lição de Fábio Ulhoa Coelho:

---

[262] Ato de concentracão nº 08012.004793/2001-06; Ato de concentração nº 08012.002421/2002-18 ; Ato de concentracão nº 08012.000208/2009-48

[263] Ato de concentracão nº 008012.007787/2006-15

[264] Ato de concentracão nº 08012.000298/2007-13

> Limitar a livre concorrência ou a livre iniciativa é barrar total ou parcialmente, mediante determinadas práticas empresariais, a possibilidade de acesso de outros empreendedores à atividade produtiva em questão. Em geral, essa obstaculização do acesso decorre do aumento dos custos para novos estabelecimentos, provocado com vistas a desencorajar eventuais interessados.[265]

A eliminação do concorrente, como ensina José Cretella Júnior, é a causa que acarreta a dominação do mercado, flagelo que a lei antitruste busca coibir.[266]

3.3 A função social da propriedade industrial

A Propriedade Industrial tornou-se, nos últimos anos, uma importante área, cujo conhecimento se faz imperativo aos estudantes e profissionais que desejam estar na vanguarda das novas tendências do Direito.

Como bem definiu João da Gama Cerqueira:

> [...] é o conjunto de normas legais e princípios jurídicos de proteção à atividade do trabalho, no campo das indústrias, e a seus resultados econômicos, abrangendo, assim, a proteção das produções intelectuais no domínio industrial (invenções, modelos de utilidade e desenhos industriais) e toda a matéria relativa à repressão da concorrência desleal, inclusive as marcas, o nome comercial, as indicações de origem dos produtos, etc.[267]

Por seu turno, o Direito Autoral tutela as criações artísticas, literárias e científicas e a união desse ramo do Direito com a Propriedade Industrial, denomina-se Propriedade Intelectual.

Assim, as criações intelectuais humanas encontram proteção sob o manto da Propriedade Intelectual. Essas criações intelectuais beneficiam tanto o seu criador, quanto a sociedade,

---

[265] COELHO, Fábio Ulhoa. Direito antitruste brasileiro: comentários à Lei n. 8.884/94. Saraiva: São Paulo, 1995, p. 56.

[266] "Se o empresário elimina toda e qualquer concorrência, impondo preço de produto, de matéria-prima, de mão-de-obra, parece-nos que a dominação do mercado é consequência, que tem como uma de suas causas diretas e eficientes a eliminação do concorrente. Quem elimina concorrentes, em competição, vence a corrida, domina os mercados, impõe o preço dos produtos, acabando por aumentar arbitrariamente seus lucros." CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à lei antitruste: Lei nº 8.884 de 11.06.1994. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 8.

[267] GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, Ed. Revista Forense, 1946.

pois trazem avanços tecnológicos e desenvolvimentos artísticos, literários e científicos que beneficiam toda coletividade.

Em contrapartida ao incremento tecnológico ou cultural, a sociedade outorga ao criador um privilégio, consistente na exploração exclusiva de sua criação, por um determinado período de tempo, tendo em vista o **interesse social** e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Como já exposto, esses privilégios são considerados direito de propriedade e oponíveis *erga omnes*", tendo o seu titular o direito de usar, gozar e dispor livremente da obra, porém, condicionada essa fruição ao interesse social, ou à função social.

Como visto, o direito à propriedade encontra-se ordinariamente subordinado à sua função social, isto é, a sua serventia ou utilidade para a sociedade.

Pois bem. Na medida em que o Estado confere ao cidadão e à empresa um privilégio, a contrapartida natural seria o seu uso de forma racional e satisfatória aos interesses da sociedade.

Entretanto, não é o que ocorre em determinadas situações nas quais abusos de toda a natureza, perpetrados por titulares de direitos de propriedade industrial, são verificados, no Brasil e no exterior.

Com o fim da época das corporações de ofício e o nascimento do período do liberalismo econômico, acreditava-se que o mercado seria regulado por forças invisíveis, isto é, a mão invisível do mercado regularia a questão da oferta e da procura de bens e serviços.

Esse equilíbrio natural, no pensar de JHERING, restabeleceria as forças do mercado:

> A concorrência é o regulador espontâneo do egoísmo, pois o egoísmo do vendedor que exagera o seu preço é contido pelo de outro que vende a um preço menor, assim como o egoísmo do comprador que quer pagar muito pouco é refreado pelo de outro que oferece mais.[268]

---

[268] JHERING, Rudolf Von. A Evolução do Direito. Lisboa: José BASTOS & Cia., 1892.

No entanto, a história mostrou que isso não funcionou, pois surgiram, em fins do século XIX, início do século XX, imensos monopólios ferindo os interesses da sociedade, fazendo com que estudiosos passassem a considerar a imposição, pelo Estado, de limites ao exercício da livre iniciativa e da propriedade e, por consequência, da propriedade industrial.

Por essa razão, o Estado deve estar atento a possíveis exageros e abusos do poder econômico cometidos por um concorrente em detrimento de outro ou mesmo de todo um mercado.

Como vimos, a permissividade constitucional representada pelo princípio da livre iniciativa não autoriza nem justifica abusos, isso porque, como lecionou Carlos Alberto Bittar, a potencialidade de iniciativa não é ilimitada, haja vista que a atividade empresarial deve se manifestar à luz de preceitos de moral, como a honestidade e a lealdade, pressupostos necessários ao regime da livre concorrência.[269]

O direito de usar, abusar e dispor livremente da propriedade, como era permitido em Roma antiga, já não encontrava mais abrigo no final do século XIX, razão pela qual sociólogos e filósofos dessa época se ocuparam em desenvolver teorias do conceito de "função social" da propriedade.

Logo, era imperioso que o Estado interviesse para limitar o direito de propriedade, subordinando o seu exercício ao cumprimento da função social, isto é, o fim a que se destina.

Nesse sentido, bem pontuou CRETELLA JÚNIOR:

> O direito de propriedade, outrora absoluto, está sujeito, em nossos dias, a numerosas restrições, fundamentadas no interesse público e também no própro interesse privado, de tal sorte que o traço nitidamente individualista, de que se revestia cedeu lugar à concepção bastante diversa, de conteúdo social, e, pois, do âmbito do direito público.[270]

---

[269] BITTAR, Carlos Alberto. Concorrência desleal: a imitação de marca(ou de seu componente) como forma de confusão entre produtos. Revista de Informação Legislativa, Ano 22, n. 85 jan-mar 1985, p. 348.
[270] CRETELLA JÚNIOR, José. *op. cit.*, p. 9.

No ordenamento jurídico brasileiro, de há muito verificam-se, no plano infraconstitucional, diversas disposições acerca da **função social da propriedade**[271]**; função social da empresa**[272]**,** nas quais o legislador subordinou os interesses particulares ao princípio da função social.

Especificamente na área da propriedade industrial, a lei de criação do INPI, Lei n° 5.648/70, assim dispunha:

> Art. 2° - O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, **tendo em vista a sua função social**, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial". (grifo nosso).

Por seu turno, a Lei da Propriedade Industrial, Lei n° 9.279 de 14 de maio de 1996, assim preconiza em seu artigo 2°:

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

A **função social** foi erigida à categoria de princípio norteador quando inserido na Carta Magna de 1988, nos artigo 5° e 170:

> Art. 5°, XXIII – a propriedade atenderá a sua função social, XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, **tendo em vista o interesse social** e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
>
> Art° 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) **III – função social da propriedade.**

---

[271] Cf. o art. 2° § 1°, da Lei 4.504/64 - Estatuto da Terra: a propriedade cumpre sua função social quando simultaneamente favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias; mantém níveis satisfatórios de produtividade; assegura a conservação dos recursos naturais; observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivem;

[272] Cf. vide Lei 6.404/76 – Lei das Sociedades por Ações e Lei 11.101/05 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência.

É digno de nota mencionar que o legislador pátrio não fez distinção entre as espécies de propriedade (material e imaterial), abarcando, portanto, ambas.

Logo, hodiernamente não se pode mais falar que o titular de direito de propriedade tem direito absoluto sobre ela, ao contrário, esse direito é relativo, pois que está condicionado ao interesse social.

As normas constitucionais e infraconstitucionais acima citadas limitam claramente o exercício do direito de propriedade, facultando, não só ao Estado, mas a qualquer pessoa com legítimo interesse, obter tutela contra eventuais abusos desses titulares, notadamente quando o exercício do direito não se presta a atender à função social ou ao interesse social.

Ademais, há o artigo 187 do Código Civil que capitula como ilícito civil aquele que exerce direito, excedendo manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social.

Cumpre ainda ressaltar a norma do art. 68 da Lei da Propriedade Industrial – que versa sobre a licença compulsória de patente – que é um exemplo de norma legal combativa do abuso do exercício do direito de propriedade industrial.

A função social e o desenvolvimento tecnológico do país, ditames constitucionais que subordinam todo o direito ordinário, são o fim a que se destina a Lei. Por isso há que se buscar um balanceamento, na medida do possível racional, para atingir tal meta.

Assim, como não há direitos absolutos, mas relativos, é essa relatividade que dará a justa medida para atingir tal escopo. O seu limitador é a função social da propriedade; o desenvolvimento tecnológico, enfim o bem comum, o interesse coletivo e a busca pela justiça social.

Sobre a justiça social, expõe Eros Grau:

> Justiça social, inicialmente, quer significar superação das injustiças na repartição, a nível pessoal, do produto econômico. Com o passar do tempo, contudo, passa a conotar cuidados, referidos à repartição do produto econômico, não apenas inspirados em razões micro, porém macroeconômicas:

> as correções na injustiça da repartição deixam de ser apenas uma imposição ética, passando a consubstanciar exigência de qualquer política econômica capitalista.[273]

Porém, temos uma questão a resolver, isto é, como lidar com o seguinte paradoxo: se o desenvolvimento tecnológico é um ditame constitucional que subordina a pleno exercício da propriedade intelectual, como então obter desenvolvimento tecnológico com tais freios e contrapesos?

Como aceitar a "distribuição" não voluntária de lucros oriundos de forte investimento em pesquisa e desenvolvimento diante de uma licença compulsória de patentes, por exemplo?

A resposta passa necessariamente pelo balanceamento, pelo equilíbrio do âmbito de proteção do direito envolvido em face da função social a que está subordinado.

Seria o funcionalismo do direito a tônica do século XXI? Pelo andar da carruagem, a resposta é positiva.

Em resumo, o uso e gozo da propriedade, seja ela material ou imaterial subordinam-se, hoje em dia, à sua função social, cuja inobservância, como vimos, transmuta-se para exercício abusivo de direito, sancionado pela lei civil brasileira.

3.3.1 Desvio de função?

Não se pode estudar o direito da concorrência sem levar em conta a propriedade intelectual e vice versa. Mais que isso. É necessário também, ao estudar ambos os institutos, tomar em consideração a defesa do consumidor.

A eficiência econômica só se justifica, hoje em dia, se forem preservados a livre concorrência e os interesses dos consumidores. Há que haver a busca pelo equilíbrio dessas forças.

Cada instituto tem a sua função própria prevista pela lei e pela Constituição Federal.

---

[273] GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, p. 208.

Na luta pelo mercado, é legítimo que haja o bloqueio da concorrência de imitação. Em outras palavras, a lei não pode tolerar a concorrência desleal perpetrada por agentes econômicos que visam avançar no mercado copiando os produtos, fórmulas, marcas, desenhos industriais, patentes etc., dos concorrentes. Essa concorrência é proibida.

Não é lícito haver, entretanto, o bloqueio da concorrência de superação, isto é, aquela possibilidade de o concorrente que se encontra em desvantagem buscar superação através da inovação ou da criação de produtos, processos ou modelos novos e mais eficazes que os da concorrência. Essa é a ideia que move a inovação: a busca constante pela superação.

Se a superação torna-se impossível, encontramos efeitos anticoncorrenciais presentes na conduta do agente bloqueador.

A mim me parece que há no mercado de reposição de peças, objeto de estudo deste ensaio, duplo bloqueio: de imitação e de superação. Imitação porque ninguém pode fabricar e comercializar reprodução ou imitação substancial, sem autorização do titular, objeto de desenho industrial registrado. Superação porque a peça de reposição não pode ser substituída por nenhuma outra, dado o seu desenho e a sua forma característica, aprisionando o consumidor, que não terá alternativa senão adquirir de único fornecedor dita peça.

Nesse sentir, os efeitos anticoncorrenciais avultam reclamando o remédio da lei antitruste.

Ao registrar como desenho industrial partes de objetos complexos, esses agentes econômicos criam uma vantagem de mercado adicional, pois lucrarão em ambos os mercados: no primário, objeto do produto complexo, e no secundário, objeto das partes e peças de reposição. Os bloqueios de concorrência de imitação e de superação se dão em ambos os mercados.

O registro como desenho industrial de parte de objetos complexos pode ser considerado desvio de função?

São atributos da Lei da Propriedade Industrial para a proteção de desenho industrial a novidade e originalidade, sendo este último entendido como distintividade, à luz da definição do art. 97 da lei de regência.

A peça de reposição registrada detém originalidade (distintividade) em si?

3.3.2. *Venire contra factum proprium* e Desvio de Função

Segundo a doutrina, o brocardo latino *venire contra factum proprium* significa a situação na qual um indivíduo tem, durante certo lapso temporal, determinado comportamento que faz com que expectativas sejam geradas em uma contraparte de que tal comportamento, verificado nesse tempo, não será modificado. A frustração a esse comportamento deve ser sancionada pela lei civil, pois há a quebra da boa-fé objetiva.

O comportamento contraditório, isto é, contrário ao que era esperado, frustra a expectativa legítima da parte agravada, gerando prejuízos.

A parêmia ilustra bem a situação de que pode haver desvio de função por parte dos agentes econômicos que registram partes e peças de reposição, se for levado em consideração o fato de que o instituto de proteção aos desenhos e modelos industriais existe desde o Decreto de 1934.

Durante décadas, portanto, o comportamento dos agentes econômicos não foi outro senão deixar livres, sem registro, a parte e peças de reposição dos objetos complexos. A mudança de comportamento, com o registro das peças impõe *venire contra factum proprium*, com efeito nitidamente anticoncorrencial.

3.4 Há hierarquia de normas e princípios (infraconstitucionais e constitucionais) quando há choque entre eles?

Desde logo indagações se impõem: em nosso ordenamento jurídico, mormente o constitucional, há prevalência do direito de propriedade intelectual sobre a livre concorrência?

Há complementaridade ou hierarquia entre o instituto da livre concorrência e da propriedade intelectual?

Ora, se ambos (os institutos jurídicos em questão) têm em comum o bem-estar social, isto é, atribuir algum valor ao consumidor, qual deles, quando em confronto, realmente servirá o seu desiderato?

E a função social da propriedade? Deve prevalecer sobre quaisquer institutos?

A lei de defesa da concorrência deve ser afastada diante de um monopólio legal instituído por ditame constitucional, mesmo restringindo sobremaneira as opções do consumidor?

Segundo a lição de Eros Grau, deve-se interpretar o direito na sua totalidade, observando toda a escala da hierarquia das fontes do direito, desde a Constituição até as normas mais simples, como por exemplo, as portarias e os atos normativos.[274]

O eventual choque entre normas e princípios, bem como da aplicação da norma ao caso concreto deve ser resolvido, pelo intérprete, através da aplicação dos princípios gerais de direito, especialmente a equidade, cujo nome atualmente utilizado é o da "proporcionalidade", como informa Eros Grau. [275]

---

[274] GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito p. 191.

[275] "Lembre-se que a equidade opõe-se ao caráter geral da lei (=do direito moderno). Como observei anteriormente, Aristóteles sustentava a necessidade de correção da justiça legal, porque a matéria das coisas da ordem prática reveste-se do caráter de irregularidade. Por isso, quando a lei expressa uma regra geral e surge algo que se coloca fora dessa formulação geral, devemos, onde o legislador omitiu a previsão do caso e pecou por excesso de simplificação, corrigir a omissão e fazer-nos intérpretes do que o legislador teria dito, ele mesmo, se estivesse presente neste momento, e teria feito constar da lei se conhecesse o caso em questão. O fato, porém, é que a lição de Aristóteles foi esquecida, a equidade foi tragada pelo direito moderno, avesso a qualquer possibilidade de subjetivismo na aplicação da lei pelo juiz. E de modo tal que, em face da realidade, quando a sua concepção é retomada – e isso desejo sustentar – embora assumindo a mesma forma

O Direito posto, para cumprir a sua função, que é distribuir a justiça, deve permitir que o magistrado, ao aplicar a lei à espécie, possa fazê-lo utilizando o critério de equidade, visando a melhor adaptação da lei àquele caso concreto posto sob exame.

A rigidez da lei deve ceder ao critério da equidade proporcionando uma distribuição da justiça de forma mais justa aos jurisdicionados.

O que levaria, por exemplo, um juiz, ao sentenciar o réu, a definir pelo cumprimento de uma pena ou multa, senão a aplicação da equidade no caso concreto?

A equidade não se confunde com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito e deve ser usada na insuficiência da aplicação daqueles ao caso concreto, conforme reza o art. 4° da Lei de introdução ao Código Civil (Decreto-Lei n. 4.657, de 04 de setembro de 1942) "quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito."

Em algumas situações da vida, a simples aplicação da lei à espécie pode causar flagrante injustiça ou dano ao jurisdicionado; nessas situações, o juiz pode decidir por equidade, sopesando prós e contras para entregar a prestação de uma maneira mais justa e humana possível. É o caso das *astreintes*, cujo montante pode alcançar um valor exorbitante, ou ainda, no caso de indenização, quando o valor apurado acarreta excessiva desproporção em relação à gravidade do dano, motivando o magistrado reduzi-lo por equidade.[276]

A doutrina informa que a equidade é a justiça do caso concreto que visa humanizar a regra, sendo também uma cláusula geral de direito.

No Código Civil, há diversas normas que referem-se à equidade: Confira-se: art, 156, art. 413, 479, parágrafo único do art. 928, 944, parágrafo único do art. 953, 954, art. 1638, III.

---

e conteúdo, ela toma outros nomes. Inicialmente, o de *razoabilidade;* mais recentemente, o de *proporcionalidade*. O que pretendo singelamente afirmar, inspirado em Neumann, é que a *proporcionalidade* não passa de um novo nome dado à *equidade*." GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, p. 192.

[276] Vide nesse sentido o Art. 944 do Código Civil: "Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

3.5 O direito da concorrência e seus fundamentos

O direito da concorrência, como já mencionado neste ensaio, tardou a aparecer, quando comparado com outros ramos do direito, especialmente o da propriedade industrial.

Isso porque somente após a revolução francesa e o consequente liberalismo econômico, com o afastamento dos monopólios e favores reais oferecidos às corporações de ofício, incrementaram-se as atividades empresariais e, como é intuitivo, a própria concorrência.

Desses fatos narrados pela história, surgem os primeiros problemas enfrentados pelos legisladores europeus de então, isto é, o combate à concorrência desleal que, como sabemos, é uma conduta comportamental anticoncorrencial.

As condutas anticoncorrenciais, tais como, atos tendentes à dominação do mercado, concorrência desleal, abuso de posição dominante, entre outras, mereceram atenção especial do legislador norte-americano, no final do século XIX – país que já era considerado a maior potência industrial global – com a edição do *Sherman Act* (1890).

Foi através do controle estatal dessas condutas comportamentais que o direito da concorrência avultou, sedimentando raízes e, no dizer de Benjamin M. Shieber[277], influenciou as legislações dos países do mundo, inclusive o Brasil.

O direito da concorrência funda-se na ideia segundo a qual havendo competição, o mercado funcionaria a contento; ao contrário, a competição imperfeita tende a atrair

---

[277] "O direito antitruste norte-americano tem uma dupla significação para o Brasil. Em primeiro lugar, tem um valor de natureza geral para o Brasil; o mesmo valor que teria para qualquer país que se dispusesse a legislar e executar uma lei antitruste. Este valor provém do fato de que a legislação federal norte-americana, proibindo restrições da concorrência e monopólios, data de 2 de julho de 1890, quando foi promulgado o *Sherman Act*, e que desde então - com algumas exceções insignificantes - esta lei foi aperfeiçoada e vigorosamente executada pelo governo dos Estados Unidos da América. No curso destes anos, os tribunais e órgãos dos E.U.A. tiveram o ensejo de julgar milhares de casos baseados na legislação antitruste, e os doutos, de escrever igual número de estudos doutrinários sobre o direito antitruste. Não é exagero nem chauvinismo dizer que a matéria jurídica, econômica e social sobre o direito antitruste nos Estados Unidos é a mais desenvolvida do mundo. Portanto, o direito antitruste norte-americano é como um armazém de matéria-prima sobre problemas antitruste." SHIEBER, Benjamin M. Abusos do Poder Econômico – Direito e Experiência Antitruste no Brasil e nos E.U.A. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1966, p. 15.

problemas a esse mercado, gerando ineficiências econômicas em detrimento, em última análise, do bem-estar do consumidor.[278]

O direito concorrencial, no pensamento de Calixto Salomão Filho, não visa tutelar os concorrentes, tampouco o mercado, mas a concorrência,[279] sendo esta o bem da vida a ser protegido.[280]

A legislação antitruste, como mencionado, foi desenvolvida nos Estados Unidos e sua evolução teve a contribuição de duas Escolas de pensamento: Escola de Chicago e Escola de Harvard.[281]

Robert H. Bork, um dos principais representantes da Escola de Chicago, afirmou que o único objetivo que deve orientar a interpretação da lei antitruste é a maximização do bem-estar dos consumidores,[282] bem-estar este que nada mais é, segundo a teoria econômica

---

[278] O conceito de bem-estar do consumidor é amplo e não se refere apenas à aquisição, pelo consumidor, de bens e serviços de boa qualidade e a preços baixos. Também pode abranger isso. Como dizem os teóricos da Escola de Chicago, bem-estar é sinônimo da maximização da eficiência econômica, isto é, quanto mais eficiência os agentes proporcionarem ao mercado, maior o grau de bem-estar conferido ao consumidor, independentemente se haverá restrição ou até a eliminação da concorrência.

[279] SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial - as condutas. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 50.

[280] Nesse mesmo sentido, afirma Shieber: "Concorrência ou competição no campo econômico consiste na luta entre diversas empresas para conseguir maior penetração no mercado, quando se fala de vendedores, ou uma maior ou melhor parte da oferta, quando se fala de compradores. É esta luta que a lei antitruste tenciona proteger e amparar, e que foi objeto de cuidados por parte de muitos dos países do mundo". *Op. cit*., p. 61.

[281] Salomão Filho assim sintetiza a importância dessas Escolas: "A principal característica da Escola de Chicago (Escola Neoclássica de Chicago) é a ênfase dada à eficiência produtiva (significando primordialmente produção a baixo custo). Para esses autores (BORK e Posner) a eficiência produtiva, entendida nesse sentido, é sempre uma justificativa para a obtenção ou manutenção de posições dominantes. Até meados dos anos 70 essa escola encontra forte oposição na chamada "Escola de Harvard", também denominada "Escola Estruturalista". Os defensores dessa teoria (Keysen e Turner) dão ênfase ao estudo da estrutura de mercados individuais para a aplicação do direito antitruste. A estrutura do setor determina predominantemente a performance da indústria respectiva. Em uma indústria concentrada as empresas estão protegidas da competição por barreiras à entrada, consistentes em economias de escala, exigências maiores de capital, Know-how escasso e diferenciação dos produtos [...]. A partir sobretudo do final dos anos 70 a Escola de Harvard simplesmente desaparece, já que seus representantes aceitaram grande parte dos pressupostos da Escola de Chicago [...]. As novas teorias econômicas passam a se interessar pelo comportamento de empresas individuais ou de setores ou subsetores industriais isolados. A consequência no plano jurídico é o deslocamento do controle das estruturas para o controle dos comportamentos [...]. As novas teorias, pós-Chicago, são: a teoria dos mercados contestáveis; a teoria dos jogos e a teoria dos custos de transação." SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial - as condutas. p. 21 e ss.

[282] "*The only goal that should guide interpretation of the antitrust laws is the welfare of consumers. Departures from that standard destroy the consistency and predictability of the law; run counter to the legislative intent, as that intent is conventionally derived; and damage the integrity of the judicial process by involving the courts in grossly political choices for which neither the statutes nor any other acceptable source provide any guidance."* BORK, Robert H. The antitrust paradox: a policy at war with itself. New York: The Free Press, 1993, p. 405.

básica, senão a junção de ambos os conceitos: eficiência alocativa com a eficiência produtiva[283], que os beneficia.[284]

Assim, as eficiências (alocativa e produtiva)[285] , quando somadas, sinalizam a riqueza de uma nação ou o máximo de bem-estar do consumidor.[286]

Observou-se, ao longo do século XX, a preponderância de uma escola sobre a outra e vice versa, demonstrando, com todas as tintas, que o dinamismo da economia dependia de análise constante dos mercados e sua correção, através de intervenção estatal com aperfeiçoamento de diplomas legislativos.

A concentração econômica não pode ser punida *per se*, segundo a Escola de Chicago, sem que seja analisado que ela (a concentração) produza eficiência alocativa em prol do consumidor. Por outro lado, a Escola de Harvard filosofa que as concentrações seriam danosas ao mercado, que estaria melhor – ou teria melhor eficiência - se diversos agentes econômicos atuassem neste mercado, incentivando assim a concorrência também em prol dos consumidores.

É de se ressaltar que o bem-estar do consumidor é justificativa encontrada em diversas escolas de pensamento, mas nem sempre o consumidor é o destinatário jurídico da norma antitruste, como pontua Salomão Filho.[287]

---

[283] Na visão de BORK, o conceito de eficiência têm sido mal utilizado na doutrina, pois ela é sempre benéfica ao consumidor, seja em regime de monopóio, oligopólio ou de concorrência, tendo em vista as benesses trazidas pela redução de custos e aumento de qualidade dos bens e serviços.

[284] "*In judging consumer welfare, productive efficiency, the single most important factor contributing to that welfare, must be given due weight along with allocative efficiency. Failure to consider productive efficiency - or, worse, the tendency to view it as pernicious by calling it a "barrier to entry" or a "competitive advantage"- is probably the major reason for the deformation of antitrust's doctrine." Idem, ibidem, p. 405.*

[285] *Não é por outra razão que o legislador brasileiro assim dispôs: "*[...] §1º. A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II." Cf. art. 20, § 1º da lei 8.884/94.

[286] "*These two types of efficiency make up the overall efficiency that determines the level of our society's wealth, or consumer welfare. The whole task of antitrust can be summed up as the effort to improve allocative efficiency without impairing productive efficienct so greatly as to produce either no gain or a net loss in consumer welfare. That task must be guided by basic economic analysis, otherwise the law acts blindly upon forces it does not understand and produces results it does not intend".* BORK, Robert H. ..p. 91

[287] "O fato de o consumidor ser o destinatário econômico final das normas concorrenciais não o transforma em destinatário jurídico direto das mencionadas normas. Muitas vezes é apenas através da proteção da 'instituição' concorrência que seu interesse será protegido. Como visto, o interesse institucional – consistente exatamente na proteção da concorrência – destaca-se como um interesse dotado de objetividade jurídica própria de instrumentos de tutela." SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as condutas, p. 81.

Como visto, esse aparente antagonismo povoou a mente dos estudiosos da matéria ao longo do século passado, os quais buscavam pontuar qual seria a melhor teoria a ser adotada pelos países, dada a sua realidade econômica.

O sacrifício da concorrência, em determinadas situações, poderia ser mais vantajoso ao mercado se cotejado com os benefícios finais alcançados; ao contrário, se malefícios trouxerem, deve ser sancionado.

Essa assertiva demonstra que não há – nem poderia haver – uma fórmula mágica a ser adotada para toda e qualquer situação de mercado, que deve ser examinada, na realidade, sob a regra da razão, a qual, em última análise, observa os efeitos pró-competitivos da conduta.

Não é por outra razão que se vê na doutrina, acertadamente, a afirmação que o direito antitruste encontra-se diante de imensos paradoxos, isto é, "para garantir a liberdade de iniciativa, deve proibir e sancionar iniciativas. É, por outro ângulo, o direito da anarquia do mercado, a organização da desorganização."[288]

A regra da razão, também denominada na doutrina "válvula de escape"[289], foi desenvolvida, como informa SHIEBER,[290] por construção pretoriana dos Tribunais dos Estados Unidos da América, através da interpretação conferida ao art. 1º do *Sherman Act*[291], no final do século retrasado. O âmago da questão era saber se a lei antitruste sancionava todo e qualquer contrato firmado em restrição do comércio interestadual ou internacional, ou somente aqueles que não eram razoáveis, tendo a Suprema Corte norte-americana decidido, por maioria, que a lei restringia todo e qualquer contrato que acometesse restrição ao comércio.[292]

Esse entendimento foi alterado anos mais tarde, em 1911, pela própria Suprema Corte, no julgamento do caso *Standard Oil Co. of New Jersey vs. United States (221 U.S. 1 (1911)*

---

[288] COELHO, Fábio Ulhoa. Direito antitruste brasileiro: comentários à Lei n. 8.884/94. São Paulo: Saraiva, 1995. p. XVI.
[289] Cf. Paula Forgioni...
[290] Cf. Shieber...p.72 e ss.
[291] "*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.*"
[292] Cf. United States *vs.* Trans-Missouri Freight Association, 166 U.S. 290 (1897).

no qual aplicou-se a regra da razão (*rule of reason*), admitindo a restrição ao comércio, desde que justificada pela razoabilidade, ao sopesar os efeitos da conduta sob exame.

Em outras palavras, a regra da razão mitigou ou flexibilizou a leitura rígida da letra da lei Sherman, levando-se em conta outros efeitos da conduta que, em última análise, trariam benefícios não só ao mercado, como também ao consumidor. A restrição da concorrência, portanto, não seria tida como ilícita por si só, devendo o intérprete, ao aplicar a regra da razão, balancear os seus efeitos.

As decisões sobre os casos *Standard Oil,* e *American Tobacco* (*United States vs. American Tobacco Co.,* 221 U.S. 106 (1911)), segundo BORK, ambos julgados pela Suprema Corte dos Estados Unidos no mesmo dia, são consideradas duas das mais importantes do direito antitruste norte-americano, tendo erigido primados que foram seguidos ao longo do século passado até hoje. Entre eles, temos a adoção da regra da razão conjugada com um teste de três partes sugerido pelo Juiz White: (1) Teste da natureza inerente ou conceito *per se*; (2) Teste do efeito inerente ao poder de mercado e (3) Teste do propósito evidente ou intenção específica. Os testes serviriam, então, para instrumentalizar a análise do caso concreto, orientando a investigação, auxiliando a decisão.[293]

Na legislação brasileira, a regra da razão está insculpida nos artigos 20 e 54 da lei 8.884/94[294], que condiciona a repressão aos atos nele elencados à intenção do agente de acometer limitação, prejuízo à livre concorrência ou livre iniciativa; dominação de mercado relevante de bens ou serviços; aumento arbitrário dos lucros e o exercício abusivo de posição dominante, restrições essas que "tenham por objeto ou possam produzir" ditos

---

[293] "*White's rule of reason, then, may be phrased as a three part test: (1) inherent nature or the per se concept; (2) inherent effect or market power, and (3) evident purpose or specific intent. The rule of reason was thus not composed of any particular substantive rules but was entirely a mode of analysis, a system for directing investigation and decision. This was in keeping with the dynamic principle of the law, by which substantive rules would evolve and alter as economic understanding progressed. The only constant elements were the goal (consumer welfare) and the mode of analysis (the three-part rule of reason). The rule of reason was also eminently suited to the litigation process. It completely avoided lengthy industry studies of actual performance. Court and counsel need only understand the most basic economics and concern themselves with facts such as market shares and actual intent. There is in this system no complete safeguard against mistaken economic theorizing, but no system can entirely avoid the risk of that. The 1911 rule of reason did as much as is possible to set the goal and the method of approach.*" BORK, Robert H. The Antitrust Paradox: a policy at war with itself. New York: The Free Press, 1993, p. 37.

[294] Vide art. 36 da Lei 12.529/11.

efeitos,[295] ou ainda aqueles atos de agentes econômicos que visam a eficiência do mercado, isto é, tenham por objetivo, cumulada ou alternativamente, i) aumentar a produtividade, ii) melhorar a qualidade de bens ou serviços, ou iii) propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico. Os benefícios oriundos dos referidos atos devem ser distribuídos equitativamente entre seus participantes e os consumidores ou usuários finais, bem como não podem implicar na eliminação da concorrência de parte substancial do mercado relevante de bens e serviços.[296]

Logo, com a regra da razão, condiciona-se a aplicação da lei antitruste à intenção do agente na produção dos efeitos discriminados na lei, bem como à eficiência econômica resultante de determinados atos anticoncorrenciais. Se este não era o objetivo colimado pelo agente, não há que se aplicar a lei. Desde que perpetradas sem a intenção de limitar, falsear ou prejudicar a livre concorrência, eventual restrição da concorrência advindas desses atos não deve ser encarada como fato ilícito, mas sim natural na vida empresarial.[297]

---

[295] Nesse sentido, vide excerto da decisão proferida pelo CADE no Processo Administrativo 08012.002299/2000-18: "[...] Pelo teor dos diálogos gravados, contudo, percebeu-se que todo o esforço do Presidente do Sindipolis transcorreu no sentido de impedir a prática de preços baixos pelos associados, e nunca o contrário. Em relação ao argumento de não avaliação de processo por regra "per se", o Conselho considerou que a regra de condenação de condutas "per se" parte do pressuposto de que a conduta em questão não precisa ser examinada quanto aos seus efeitos, ainda que potenciais, porque tipicamente não encerra qualquer perspectiva de benefício colateral aos mercados, enquanto por outro lado, traz malefícios garantidos à concorrência. Na aplicação da regra "per se" após evidenciada a conduta, a consideração de que qualquer outra circunstância adicional seria dispensada para a análise de mérito, em nome da economia e da conveniência administrativa. Este, todavia, não é o caso da diretiva do art. 20 que, ao contrário, exige justamente a avaliação dos efeitos do comportamento guerreado sobre a concorrência, de acordo com as categorias dos incisos. Nesse sentido, as vias de prova de ato anti-concorrencial pela conjugação dos artigos 20 e 21 da Lei 8.884/94 adotam explicitamente a "regra da razão" como metodologia geral de análise do mérito. Nesse espírito estão a exigência de prova da intencionalidade de efeito nocivo à concorrência ou de prova de potencialidade de geração de efeitos anti-concorrenciais para a identificação do ato infrativo. Nesse sentido, o Conselho passou a avaliar a conduta e concluiu por sua caracterização. No caso em tela, as condutas alegadas caracterizam atos que promovem acordo para fixação de preços entre os postos representados, com a participação do Sindicato como agente de coordenação dos esforços. O conselho concluiu que o teor das gravações realizadas pelo Ministério Público de Santa Catarina se constituem em evidência não somente da existência de conspiração entre os representados para coordenar suas políticas de preços, com a centralização das mensagens através do Sindipolis, mas também de que o objeto de tal conspiração foi o de limitar a concorrência no mercado de revenda de combustíveis em Florianópolis. Estando dessa maneira evidenciada a relação de intencionalidade do ato com os efeitos anti-concorrenciais do inciso I do art. 20, fica identificada, pela regra da razão, a infração à ordem econômica ...". Processo Administrativo 08012.002299/2000-18, Relator Conselheiro Afonso Arinos de Mello Franco Neto, votação unânime, julgado em 27/03/2002.

[296] Cf. art. 54, §1º, II e III da lei 8.884.94.

[297] Calixto Salomão Filho comenta a incidência da regra da razão na lei de regência, em diversas oportunidades em sua obra. Confira os trechos: "[...] A lei 8.884/94 permite a justificação tanto das situações de domínio de mercado já existentes (vide art. 20, §1º) quanto de posições dominantes em formação (art. 54, §1º, I, "c")"; "[...] Ela possibilita que seja aplicado os dispositivos da lei apenas aos contratos que causem uma desarrazoada restrição ao comércio. Adicionalmente, essa restrição deve ser efetiva e substancial."; "[...] As justificativas para a restrição à concorrência passam a ser a redistribuição de benefícios para o consumidor ou, então, a persecução de objetivos de política industrial, como desenvolvimento econômico ou

Raciocinando com um exemplo. Se um empresário, através de um rígido programa de governança corporativa e altos investimentos em inovação obtiver uma sensível redução de seus custos, poderá aumentar a qualidade e ao mesmo tempo rebaixar o preço final do produto ou serviço ao consumidor, mantendo a mesma margem de lucro, e com esta prática vir a dominar o mercado relevante desses bens ou serviços ou mesmo eliminar parcialmente a concorrência. Ora, se não houve a intenção de dominação, tampouco qualquer prática abusiva ou desleal, mas pura decorrência da eficiência, como pode esse empresário ser sancionado pela lei antitruste? O legislador deu a sua resposta no §1º do art. 20: "A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II".[298]

SHIEBER fornece um bom exemplo da operação da regra da razão, advertindo, entretanto, que a sua aplicação na casuística, isto é, a determinação da licitude de um acordo em restrição da concorrência, não é tarefa simples, pois consome muito tempo e esforço dos órgãos de defesa da concorrência no "aprofundamento tanto nos fatores econômicos de que resultou o acordo, como nos que decorrem do acordo".[299]

Mas a regra da razão - que permite a justificação da conduta - aplica-se a todo e qualquer acordo em restrição da concorrência, não obstante o ato volitivo das partes com esse intento, aplicando-se destarte a doutrina do ilícito *per se*?[300]

---

tecnológico". A regra da razão na lei 8.884/94, art. 54 "[...] incorpora o pensamento neoclássico quanto o intervencionista: prevê como justificativas a eficiência, a repartição de benefícios com o consumidor e o progresso tecnológico e econômico". SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial - As Estruturas, pp. 39, 142, 144, 145.

[298] Vide § 1º do art. 36, da atual lei (12.529/11).

[299] "...suponha-se que algumas empresas celebraram um acordo fixando preços mínimos para um produto de grande importância para a coletividade. No emprego da regra da razão para determinar a licitude do acordo, que é, sem dúvida, um acordo que restringe a concorrência, torna-se relevante considerar a margem de lucros que as empresas tenham conseguido antes e depois da época em que se efetivou o acordo; a necessidade do acordo para evitar falências e desemprego na indústria; a eficiência e a qualidade dos produtos fabricados pelos participantes do acordo antes e depois de sua celebração; verificar se os preços mínimos foram fixados com base no custo de produção empregando a tecnologia mais eficiente no ramo, ou a mais ineficiente; se o acordo previa a baixa do nível dos preços mínimos quando circunstâncias justificassem tal ação, e se conteria meios adequados para garantir ao público que os preços mínimos, e mesmo o acordo, deixariam de vigorar quando os fatos os justificaram não existissem mais. op. cit., p. 92/93.

[300] "Nos Estados Unidos não se aplica a regra da razão a tais contratos. Foi isto que a Suprema Côrte decidiu no caso *United States vs. Trenton Potteries Co*., 273 U.S. 392 (1927), que envolveu um acordo entre empresas que controlavam 82% da produção e distribuição de louças sanitárias nos Estados Unidos, fixando

Como vimos na decisão do CADE no processo administrativo 08012.002299/2000-18 mencionado linhas atrás, não há que se aplicar a regra da razão em atos de concentração cuja intenção dos agentes econômicos não era outra senão causar prejuízo ao consumidor ou usuário final dos produtos, com o correspectivo aumento de seus lucros. Logo, o direito concorrencial não pode - e não tolera - tolerar tais abusos, tendo sido aplicadas, naquele caso, pesadas multas aos agentes, além de outras obrigações acessórias, bem como a proibição de contratar com órgãos e obter financiamentos públicos, assim como a proibição da concessão de parcelamento de dívidas tributárias e fiscais.

A mão pesada do Estado agiu com a firmeza que dele se espera tendo em vista os ditames da lei antitruste brasileira.

A decisão acima comentada foi o resultado do afastamento da regra da razão, não tendo sido aquela conduta sob exame aliviada com a vávula de escape prevista nos dispositivos do art. 54 da lei 8.884/94. Logo, por essa regra, todo e qualquer ato ou contrato que possa limitar ou prejudicar a livre concorrência, deve ser analisado à luz da regra da razão, cuja aplicabilidade dependerá das nuanças econômicas, políticas e sociais.

Dentre as justificativas plausíveis encontradas na doutrina para a aceitação da regra da razão em nosso ordenamento jurídico, SHIEBER lembra o depoimento do Ministro Nelson Hungria, feito em 03/02/1956, na Comissão Especial do Congresso instalada para examinar o projeto da primeira lei antitruste brasileira (Lei 4.137/62), no qual justifica a adoção de "certos trustes" como sendo imperioso para a vida econômica nacional e legítimo em face do bem-estar da coletividade.[301]

---

os preços de seus produtos. Os réus tentaram defender-se com o argumento de que os preços fixados por eles eram razoáveis. A Côrte recusou dar abrigo a esta defesa e na sua decisão, prolatada pelo Juiz Harlan Fiske Stone, apresentou o raciocínio da inaplicabilidade da regra da razão aos contratos cuja função normal é eliminar a concorrência." Shieber, op. cit. p. 93/94. Entretanto, no Brasil, não há falar-se de ilícito per se, aplicando-se, à luz do art. 54 da lei de regência, a regra da razão.

[301] "[...] Devemos ter em mente antes de tudo, o seguinte: na atualidade, no mundo econômico moderno, a corporação é elemento indispensável. Os trustes, os consórcios e os cartéis, muitas vezes, são necessários para manter o equilíbrio entre a produção e o consumo ou mesmo para defender a indústria nacional. Ainda: somente tais consórcios podem fazer face à produção em massa e esta proporciona o barateamento de custo. É preciso não confundir ações beneméritas com as criminosas. Suponhamos um *dumping* visando ao seguinte: vender caro para o interior, para, em compensação, vender barato para o exterior, a fim de conquistar divisas. Isto é positivamente um ato que atende ao interesse econômico nacional. Não poderíamos, de modo algum, identificar aí um crime"; "[...] Temos de distinguir entre trustes, cartéis e consórcios benéficos e aqueles outros que são maléficos. Desde a *Lei Chapelier* (de 1791) que a jurisprudência francesa

Essa prática - a defesa de trustes - não funcionou no Brasil. Nas décadas de 70 e 80, do século passado, atendendo a política industrial de então, o legislador editou normas de proteção para empresas genuinamente nacionais, estabelecendo para elas monopólio na industrialização e comercialização de certos produtos industriais. A ideia de fundo era boa: incentivar o desenvolvimento industrial e tecnológico do país, fornecendo meios para a germinação e o crescimento de uma indústria nacional forte, atuante e competitiva em certos setores importantes da economia.

O exemplo mais conhecido foi o da reserva de mercado da informática, período no qual apenas e tão somente empresas nacionais poderiam fabricar e comercializar microcomputadores no país. A experiência não deu certo, pois, ao longo de mais de uma década, a indústria nacional apenas lançou no mercado equipamentos de péssima ou duvidosa qualidade, com baixa tecnologia embarcada e preço alto, quando comparados com seus congêneres fabricados no exterior.

Assim, ao invés de se criar uma pujante e moderna indústria, a reserva de mercado gerou uma indústria ineficiente e cara, atrasando ainda mais o desenvolvimento tecnológico do país.

A regra da razão, prevista em nossa legislação antitruste, é um instituto amortecedor que permite legitimar os atos de restrição da concorrência e, por esse motivo, deve ser utilizada com muito critério pelos órgãos de controle e fiscalização antitruste, tendo em vista que a lei de regência visa tutelar a livre concorrência e a referida regra, a contrário senso, a mitiga, sonegando à coletividade, pelo menos por algum tempo, os benefícios, que se sabe, são gerados pela concorrência. Isso porque as razões pelas quais se justificam certas restrições da concorrência podem se alterar ao longo do tempo, isto é, num determinado momento ser encarado como lícito; em outro, ilícito, dependendo das circunstâncias particulares de cada caso analisado, em contraste com as condições econômicas e sociais do país.

---

sempre timbrou nisso; em distinguir entre as *más uniões* e as *boas uniões*; as que podem atender ao interesse público, e são lícitas, e aquelas outras, que são perniciosas, e são lesivas, e por isso mesmo devem ser consideradas ilícitas." SHIEBER, op. cit. p. 110.

CAPÍTULO IV – O DESENHO INDUSTRIAL

4.1 Definição e histórico do desenho industrial

O homem, ao longo de sua jornada nesse planeta, sempre procurou aplicar as ideias que lhe vinham à mente, concebidas, no mais das vezes, para resolver um problema técnico ou aprimorar técnicas já conhecidas e experimentadas.

Com o passar do tempo, surgiu então a necessidade de se criar objetos e coisas, não mais para resolver questões técnicas e sim voltadas ao adorno e deleite, ou seja, contendo eminentemente uma função estética.

A importância do *design* ou desenho industrial, avultou a partir do momento em que o seu idealizador concretizou a sua idéia representando-a graficamente.[302]

Os produtos industriais em sua origem se preocupavam apenas em atender a sua função técnica, funcional, cristalizada na famosa frase de Henry Ford: "carro para ser bom tem que ser preto e ser Ford ".

Entretanto, no final dos anos 20 do século passado, a forma dos produtos industriais passou a ser um elemento de destaque e interesse da indústria e de seus consumidores, servindo como elemento diferencial.

O belo, ligado ao útil, aplicado à forma exterior dos produtos industriais, foi potencializado pela famosa escola de artes e ofícios "Bauhaus", na Alemanha, ou melhor, República de Weimar, cujo *design* inovador e ousado iluminou os olhos dos consumidores de então.

Abordaremos mais adiante, em capítulo à parte, o trabalho, a influência e o legado deixado por essa importante escola de artes, cujos efeitos são até hoje sentidos.

---

[302] CUNHA, Frederico Carlos da. A proteção legal do *design*: propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lucerna, 2000, p. 154.

A doutrina sempre se ocupou em estabelecer as fronteiras do desenho industrial e o direito de autor, não só por mera curiosidade ou diletantismo ao debate, mas, principalmente, para definir a natureza jurídica da "obra" sob análise e o seu respectivo âmbito de proteção, sendo no primeiro caso, de até 25 anos e no segundo, 70 anos além da morte do autor.

Nesse passo se tornou evidente o interesse jurídico na definição de determinada obra plástica, porém, é fato inconteste que nem sempre é de fácil constatação definir uma "obra", que pode ser artística ou industrial. A base de um candelabro, por exemplo, pode se revestir de uma característica artística ímpar, como uma escultura. E, se tal obra tiver destinação exclusiva para decorar um ambiente, pode ser considerada ornamental, logo, obra protegível via direito de autor; ao contrário, se ela se destinar a servir como objeto de iluminação tenderá a ser considerada uma concepção utilitária, industrial, afastando-se, por essa razão, da concepção artística.[303] Neste último caso, receberá a tutela do desenho industrial.[304]

Newton Silveira[305] afirma que o desenho industrial "consiste em criação de forma, dissociada da função técnica". Em outras palavras, a obra criada para se caracterizar como desenho industrial não deve ser puramente artística, nem deve se prestar exclusivamente à função técnica. Nesse sentido, a combinação do artigo 98[306] com o 100, II[307] da LPI não admite registro como desenho industrial de obra de caráter puramente artístico e aquela cuja forma seja determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

---

[303] Nesse sentido, está excluído, pela lei de propriedade industrial, a proteção como desenho industrial de objeto que tenha caráter puramente artístico. Cf. art. 98 da LPI. Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.

[304] A esse respeito, doutrina José Carlos Tinoco Soares, ao comentar as diferenças da tutela da lei para as patentes, desenhos e modelos industriais: "Essa tutela consagrada pela lei, desde logo, distinguia as patentes de invenção dos desenhos e dos modelos industriais. Embora, para alguns, os modelos sejam uma espécie de desenho, na verdade, e em vez de limitar-se à disposição ou configuração exterior dos produtos, tomam corpo na mesma forma que se lhes dá, isto é, em relevo, na forma plástica. A sua manifestação é feita em forma geométrica, em relevo e no espaço, graças à forma nova dada a um produto para aumentar a sua ornamentação ou tornar mais elegante o seu aspecto. Evidente, no entanto, que essa ornamentação que torna mais agradável o seu aspecto só é considerada quando efetivamente tenha uma aplicação industrial. Do contrário a mesma cairia sob o campo da proteção dos direitos autorais." SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da propriedade industrial: patentes e seus sucedâneos. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 1998, p. 127.

[305] SILVEIRA, Newton. As Fronteiras da Técnica *in* Propriedade Intelectual no Direito Empresarial. Lima, Luís Felipe Balieiro. (coord.). São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 31.

[306] Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.

[307] Art. 100. Não é registrável como desenho industrial […] II – a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

Sob esse prisma também se expressa Denis Barbosa: "...se a criação é técnica, teremos uma hipótese de patente de invenção ou de modelo de utilidade. Se a criação é puramente estética, sem aplicação a produto industrial, poder-se-á ter a proteção pelo Direito Autoral; tendo-se uma *obra de arte aplicada*, com a qualificação de poder servir de tipo de fabricação industrial, estamos no domínio do desenho industrial."[308]

O desenho industrial é assim definido pela Lei de Propriedade Industrial (LPI):

> Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. [309]

Quando se pensa em "forma plástica" vem à mente a questão da marca tridimensional, que também é uma forma plástica de um objeto, mas, originalmente atrelada a uma embalagem ou mesmo o formato de um produto que, com o tempo, tornou-se um sinal distintivo ligado a uma determinada empresa ou empresário, merecendo, dessa forma, a proteção legal, tendo em vista o seu enquadramento no artigo 122[310] da LPI.

Não raro, observa-se o registro, como marca tridimensional, de objetos protegidos por registro de desenho industrial pelo mesmo titular, buscando "perenizar" a proteção da forma plástica para além dos 25 anos regulamentares. Não obstante possa restar a impressão de que houve fraude perpetrada pelo titular, tal prática é respaldada pela LPI.[311]

Segundo Pontes de Miranda, o desenho industrial é caracterizado pela:

> [...] ornamentalidade, a exterioridade nova, a nova forma de objeto. Não está em causa a invenção, nem, sequer, o modelo de utilidade. Mais se atende ao gosto, à forma, à cor, ou à figura, que o satisfaça, do que à utilização. Mais se está na dimensão da arte do que na dimensão da economia. Em relação à invenção, mais longe se está do que é ciência e mais perto do que é criação artística.[312]

---

[308] BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2003, p. 577.
[309] Art. 95, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.
[310] Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.
[311] Cf. inciso XXII, do art. 124.
[312] *Op. cit.*, p. 419.

Para MIRANDA, a ornamentabilidade, isto é, "o efeito decorativo original do desenho industrial" é que importa.[313]

Os desenhos industriais[314], deixaram de ser considerados inventos patenteáveis, como eram desde o Decreto n. 24.507, de 29 de junho de 1934[315], para se configurar criações industriais e, sob esse pálio, tem a proteção insculpida no art. 5º XXIX da CF; logo, estão eles, assim como as marcas e outros sinais distintivos, subordinados ao interesse social e ao desenvolvimento econômico e tecnológico do País.

Assim, a utilização dos desenhos industriais deve observar a sua função social e seu eventual abuso fere esse desiderato.

Gabriel Di Blasi, informa que segundo a OMPI:

> [...[os desenhos industriais são o ponto de encontro entre a arte e tecnologia, uma vez que os desenhistas se empenham em criar produtos cujas formas e aparência satisfaçam as preferências estéticas dos consumidores, bem como suas expectativas com relação à performance funcional do produto. [316]

É de se notar, entretanto, que a interpretação literal do artigo 95 da LPI, acima reproduzido, remete à ideia de que a lei visa proteger **objetos** e não partes de objetos.

Encontramos também no artigo 97, da LPI a menção a objetos e não partes deles, senão vejamos: "O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros **objetos** anteriores".

---

[313] *Op. cit.,* p. 430.

[314] A proteção aos desenhos e modelos industriais já era prevista na Convenção da União de Paris, revisão de Washington, 1911.

[315] Alude Gama Cerqueira que até a edição do Decreto n. 24.507, não havia proteção legal para os desenhos industriais, salvo aqueles cujo "caráter acentuadamente artístico, pudessem ser considerados como obra de arte e, como tal, protegidos de acordo com as disposições do Código Civil relativas à propriedade artística". CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial …vol. I, p. 298.

[316] DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 335.

Por outro lado, o art. 9° da LPI permite claramente a possibilidade de se patentear, como modelo de utilidade, o "**objeto** de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial...".

Frederico Carlos da Cunha, ao analisar a questão da proteção de partes de objeto complexo, assim se posicionou:

> [...] Cabe ao requerente entender e assimilar esse aspecto legal que, no caso do desenho industrial, não é prevista a proteção para partes de objetos, tal como é previsto para a patente de Modelo de Utilidade, em cujo conceito o legislador fez questão de destacar textualmente a possibilidade de proteção para partes dos objetos, o que não foi feito no caso do desenho industrial, cujo conceito só contempla o objeto em sua forma completa como um todo. [317]

Outra: Estaria no escopo da lei a proteção a partes de objetos se estes não tiverem suficiente forma distintiva? Isto é, no campo da originalidade dos desenhos industriais, há que haver a questão da distintividade para que mereça a proteção legal. Se o objeto ou parte dele não é original (não tem a qualidade de ser distintivo), como concebê-lo como desenho industrial?

O consumidor identificaria, por exemplo, a lanterna traseira esquerda de seu veículo *ictu oculi*? Será que somente uma parte do objeto complexo teria essa faculdade (distintividade) para merecer a concepção de desenho industrial e, por consequência, a proteção legal?

Outra constatação importante: se fosse possível registrar partes de objetos como desenho industrial, o titular destes poderia também requerê-los imediatamente como marcas tridimensionais[318]. A despeito do fato de se conceber uma marca tridimensional cuja conformação seja uma lanterna, calota ou para-choque, estaríamos diante de uma prorrogação *ad infinitum* do monopólio legal. Em outras palavras, a barreira à entrada dos concorrentes seria instransponível e perpétua, e isso o direito não pode tolerar.

Por definição, o monopólio legal deve ser temporário e não perpétuo, potestativo.

---

[317] CUNHA, Frederico Carlos da. A proteção legal do *design*. Rio de Janeiro: Lucerna, 2000, pp. 132/133.
[318] Art. 124, XXII da LPI, a contrário senso.

Ademais, o fato de que a proteção ao desenho industrial pode chegar até vinte e cinco anos (dez + quinze) já é por si longevo, tendo em conta que a vida útil do "objeto completo" é amiúde menor, denotando um "excesso" de proteção ou de direito.

O que agrava a situação é a insuscetibilidade de obter a extinção do registro de desenho industrial por caducidade (falta de uso) por não haver previsão legal, cujo único remédio – *de lege ferenda* - será a adição à legislação atual de norma específica, o que será objeto de comentários em capítulo a parte.[319]

Aliás, no vetusto Decreto-lei 7.903/45, havia a previsão para a caducidade do desenho industrial (vide arts. 76 a 79) e também para a licença obrigatória (vide arts. 53 a 63), retiradas por ocasião da edição do Código de Propriedade Industrial posterior.

No limite, se todas as partes do produto complexo pudessem ser protegidas via patente de invenção, modelo de utilidade e desenho industrial, alijaria por um longo período de tempo (muito superior, sabemos, à vida útil do bem em questão) qualquer indústria da competição que não aquelas expressamente autorizadas pelos titulares dos direitos de propriedade industrial.

Nessas circunstâncias, estaríamos sobejamente diante de um monopólio írrito, contrário aos interesses dos consumidores desses bens, que se veriam então obrigados, de forma cativa, a adquiri-los dos fabricantes originais, ferindo de morte a sua liberdade de escolha.

Qual seria então a melhor eficiência para o consumidor: a manutenção do monopólio ou a livre concorrência com a abertura desse mercado para os fabricantes independentes?

A quem caberia decidir pela escolha da peça de reposição: o consumidor ou o fabricante da peça?

---

[319] Ao contrário, a Convenção da União de Paris proíbe expressamente a caducidade do registro do desenho industrial, no art. 5º "B" - A proteção dos desenhos industriais não caducará por falta de exploração nem por introdução de objetos semelhantes aos que estão protegidos". Essa norma legal, internada em nosso ordenamento jurídico pelo Decreto N. 1.263, de 10.10.94, encontra-se em pleno vigor.

Ao adquirir o produto complexo, é cediço que o consumidor perde a escolha ou opção na reposição futura de peças, mormente aquelas visuais, necessárias a recomposição da aparência original do veículo. Logo, ele ficará "preso", por falta de opção, ao *design* dessa peça que estará protegida por direito de propriedade industrial.

Como há efetiva barreira à entrada de competidores, o monopólio se instala naturalmente em prejuízo do consumidor.

Na ausência de competição, cada fabricante de produto complexo seria um monopolista desse produto e de suas peças de reposição, pois teria o controle absoluto de não só ditar o preço do produto complexo mas, principalmente, de suas partes componentes. Essa assimetria informacional pode levar a abusos incompatíveis com o direito concorrencial brasileiro.

4.2 A escola Bauhaus: o belo e o funcional

A cadeira é para algumas pessoas uma extensão do corpo humano, ou o objeto que guarda íntima relação com ele, podendo variar em incontáveis formas, materiais e cores, trazendo sensações e bem-estar. A cadeira, objeto dos mais simples, pode se tornar um dos mais complexos e belos em se tratando de *design*.[320]

Não há como falar em desenho industrial ou *design*, sem mencionar a mais importante escola de artes plásticas do século passado: Bauhaus.

Bauhaus, escola que criou um movimento de *design* revolucionando as artes aplicadas, especialmente o *design* de objetos de uso prático, como cadeiras, luminárias, guarnição de mesa, tais como, bules, chaleiras, xícaras, talheres, etc., além de projetos arquitetônicos, foi fundada pelo arquiteto alemão, Walter Gropius, tendo sido *design*ada inicialmente "Staatliches Bauhaus Weimar".

---

[320] HEMACHANDRA, RAY. Five Hundred Chairs: celebrating tradicional and innovative *design*s. New York: Lark Books, 2008.

Essa escola integrou a Academia de Belas Artes com a Escola de Artes Aplicadas da República de Weimar e nela oficiaram profissionais modernistas de diversas nacionalidades como, Marcel Breuer; Ludwig Mies van der Rohe; Hannes Meyer; László Moholy-Nagy; Johannes Itten; Paul Klee; Wassily Kandinsky, entre outros.[321]

A expressão "Bauhaus" (casa para construir) é a aglutinação do verbo "Bauen", que significa construir, com o substantivo "Haus", casa, movimento que preconizava o *design* como uma força redentora por si mesma, elevando as artes e ofícios ao status das belas artes, assimilando também a vocação para o aperfeiçoamento dos produtos industriais por meio do esforço combinado de artistas, industriais e artesãos".[322]

Seu período do nascedouro até o término durou apenas quatorze anos (1919 a 1933), tendo sido a sua escola fechada pelo regime nazista, então no poder.

A longevidade de seu estilo – que chega até os nossos dias – deve-se à beleza e suavidade das linhas dos objetos projetados pelos artífices da Bauhaus, que uniram o útil ao agradável, combinação sempre vencedora.

Com efeito, objetos de uso prático tornaram-se belos e confortáveis a partir da Bauhaus

4.3 A questão da proteção de partes de objetos complexos e a livre concorrência

Hoje em dia, em razão do constante avanço tecnológico e os reclames do mercado consumidor, a concepção de um bem, por exemplo, o automóvel, isto é, a sua forma plástica complexa, que se conforma com a acoplagem de centenas de peças, passa necessariamente pelo crivo do desempenho aerodinâmico, denotando que o *design*, bem como suas partes, devem também ter além do estético, necessariamente caráter funcional.

A esse respeito, a observação de Frederico Carlos da Cunha:

---

[321] CARMEL-ARTHUR, Judith. Bauhaus. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2001, p. 10.
[322] CARMEL-ARTHUR, Judith. Bauhaus. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2001, pp. 11-12.

> Como exemplo da natureza cíclica do *design*, temos assistido à aplicação de mudanças nas linhas dos automóveis, que, nas últimas décadas, se alteraram a ponto de retornar a uma linguagem esférica, de traços arredondados, já observados no passado, após um esgotamento momentâneo de exploração da linguagem plana, de linhas retas e arestas vivas, **embora as novas soluções propostas a partir da adoção desta linguagem esférica tenham sido ditadas também pelo avanço do estado da técnica, sobretudo no que diz respeito aos estudos e testes de aerodinâmica em túneis de vento**. Ainda assim, hoje, as soluções de linhas arredondadas revelam traços de arrojo e sofisticação com carga de apelo visual, provocando um impacto nunca antes alcançado. E quando um automóvel, que se constitui num dos mais elevados símbolos do *status* social, **sofre uma alteração substancial em sua linguagem plástica**, a ponto de determinar uma mudança marcante em suas linhas, todos os demais produtos e **objetos** que o seguem na hierarquia dos símbolos de poder terão necessariamente que acompanhar esta mudança de linguagem, adaptando-se à nova tendência configurativa, como é o caso de aparelhos eletro-eletrônicos, hardwares, mobiliários e outros". [323] (grifos nossos)

O *design* do "conjunto" do objeto complexo é o mote que atrai a atenção do consumidor e, para manter a aparência ou a integridade desse conjunto, necessariamente as peças de reposição devem ser coincidentes com as danificadas.

Com relação ao elemento decorativo do desenho industrial e sua existência integrando ou não parte de objetos complexos, afirmava Pontes de Miranda:

> A obra de arte tem existência e valor, por si só, independente de qualquer utilidade que possa ter. Nem sempre o desenho industrial ou modelo industrial é parte integrante; nem sempre é pertença. Nunca é objeto que seja independente do que se expõe à venda.[324]

A racionalidade econômica das empresas detentoras do direito de propriedade industrial revela-se muito clara: ao registrar as partes (peças) componentes de um produto complexo, visam aumentar seus lucros, muitas das vezes arbitrariamente, haja vista que a parte do produto complexo avariada e que precisa ser reposta pelo consumidor é muito mais cara do que seria uma peça similar fabricada por uma empresa independente.[325]

---

[323] *Op. cit.*, p.150-151.
[324] *Op. cit.*, p. 439.
[325] Essa assertiva foi demonstrada no parecer "Aspectos Concorrenciais do Mercado de Peças de Reposição" da lavra de Gesner Oliveira e outros, acostado às fls. 2825-2891 da Averiguação Preliminar nº 08012.002673/2007-51.

A assimetria informacional é cruel para o consumidor, que não tem como comparar o "custo" de fabricação de determinada peça de reposição e aferir a margem de lucro do agente econômico.

Não podemos olvidar que a empresa fabricante do produto complexo (e, por conseguinte, das partes que serão acopladas no processo industrial desse produto complexo) titular dos desenhos industriais é a empresa dominante em relação ao mercado relevante dessas partes/peças.

Se não houver a possibilidade de concorrência pelas empresas independentes, haverá monopólio no mercado que interessa nesse estudo, qual seja, o mercado secundário, das peças de reposição.

Se agem como monopolistas, maximizam seus lucros, em detrimento da livre concorrência, o que a lei visa tutelar, bem como dos interesses dos consumidores, diminuindo o seu bem-estar, indo também contrariamente à função social da propriedade.

Ainda, se a novidade de um desenho industrial pode consistir na composição do conjunto, mesmo que suas partes sejam conhecidas, como esclarece Newton Silveira[326], então não há se falar em proteção isolada de parte de um objeto, isto é, de parte de um objeto complexo. A contrário senso, se fosse possível registrar parte de um objeto complexo, frustraria o entendimento da lei preconizado por Newton Silveira.

Um produto complexo é, como sabemos, formado por um determinado número de partes que são conectadas para formar um todo, um conjunto que tenha a aparência final bem definida. Somente ao conjunto podemos atribuir a qualidade de gerar o efeito (técnico ou funcional) pretendido pelo fabricante.

Como já externado linhas atrás, tomando-se por base que as diversas partes - ou a maioria delas - desse produto complexo estão protegidas por desenhos industriais, o consumidor não poderá alternar (substituir) uma parte desse produto complexo por outra diferente sem interferir no efeito técnico ou funcional, quebrando também a aparência original do

[326] SILVEIRA, Newton. Direito de Autor no Desenho Industrial, p. 53.

produto, isto é, "danificando" irremediavelmente a sua estética e identificação visual, objetivo fim do desenho industrial.[327]

[327] DANNEMANN, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. Propriedade Intelectual no Brasil."Importante ressaltar também que o registro protege apenas as criações – tanto tridimensionais como bidimensionais – dotadas de caráter ornamental. Assim, não importa como **o objeto** do registro de desenho industrial "funcione", no sentido mecânico do termo, **visando primordialmente a proporcionar prazer estético aos usuários ou uma identificação visual do produto." (grifo nosso).**

CAPÍTULO V - ABUSO DE DIREITO DE DESENHO INDUSTRIAL E A LEGISLAÇÃO CONCORRENCIAL BRASILEIRA

5.1 A legislação concorrencial brasileira

Os problemas concorrenciais e seus abusos não são coisas exclusivas do nosso tempo, pois, remontam à antiguidade, conforme informa Paula Forgioni.[328]

À medida que o comércio entre os povos aumentava com o liberalismo econômico, crescia da mesma forma a necessidade de se regular as condutas anticoncorrenciais, nódoa que distorcia a salutar livre competição pelo mercado.

Essas distorções tornavam a concorrência imperfeita, maculando a liberdade de mercado preconizada pelo iluminismo no final do século XVIII.

Mutatis Mutandis, na concorrência desleal não há limites para o concorrente desonesto buscar mercados e lucros fáceis, já que sabemos que a imaginação humana é fértil e infinita para o bem e para o mal.

O poder, seja ele político, econômico, social, militar, religioso etc., gera sempre a vontade de se obter mais e mais poder, acendendo a chama da irrefreável disposição humana de dominação.[329]

Diferentemente do que ocorreu na concorrência desleal, que no Brasil, desde a edição do Decreto n. 2.682, de 23 de outubro de 1875[330], passou a reprimir atos de concorrência

---

[328] Segundo relato de Aristóteles, Tales de Mileto engendrou interessante estratégia comercial: prevendo uma abundante safra de azeitonas, alugou todos os lagares das cidades de Mileto Chio. Chegada a época da colheita, detinha, com exclusividade, os instrumentos necessários a seu processamento, podendo cobrar por sua utilização, o que hoje chamaríamos de "preços de monopólio". Forgioni, Paula. Os Fundamentos do antitruste. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo, 2008, p. 35.

[329] Exemplo de poder beligerante e econômico, vimos no pronunciamento do Presidente dos Estados Unidos da América, George W. Bush, nos primeiros anos do século XXI, por ocasião da declaração unilateral de guerra aos inimigos da América, notadamente o Iraque e o Afeganistão, onde afirmou a disposição norte-americana de ser e se manter indefinidamente como a maior força militar do planeta, salvaguardando o direito de atacar preventivamente quem quer que interfira na segurança física e econômica dos EUA.

desleal, a legislação antitruste brasileira (repressão ao abuso do poder econômico) teve seu ponto de partida, de certa forma, tardiamente[331], na Constituição Federal de 1934, artigo 117[332] que tratava da proteção da economia popular, aliás, termo repetido no artigo 141[333], da Constituição Federal de 1937, outorgada por Getúlio Vargas. Seguiu-se o Decreto-lei regulamentador, n. 869 de 18 de novembro de 1938, para muitos doutrinadores a primeira lei antitruste brasileira; anos mais tarde, o Decreto-lei n. 7.666, de 22 de junho de 1945, que criou o CADE[334]; a Constituição de 1946, artigo 148[335]; Lei n. 1.521 e n. 1.522, ambas de 1951; Lei n. 4.137/62[336] que recriou o CADE; Constituição Federal de 1967 e Emenda Constitucional de 1969, artigo 160[337]; Constituição Federal de 1988, artigo 173, § 4º[338] ; Lei n. 8.158/91, Lei n. 8.884, de 11 de junho de 1994, que transformou o CADE em autarquia federal a a atual lei antitruste, Lei n. 12.529, de 30 de novembro de 2011 que estruturou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC.

É digno de nota que a expressão "aumento arbitrário dos lucros" configurando-se ilícito da ordem econômica, encontra-se inserida no diploma constitucional desde a carta de 1946.

---

[330] O Decreto n. 2682 de 1875 – a primeira lei brasileira de marcas - foi fruto do esforço legislativo envidado pelo então advogado Ruy Barbosa, após ter sofrido uma fragorosa derrota na Ação criminal que propôs em razão da falsificação do produto de seu cliente denominado "Rapé Arêa Preta".

[331] Tardiamente se compararmos com a legislação antitruste dos Estados Unidos da América, o "*Sherman Act*" de 02 de julho de 1890.

[332] "A lei promoverá o fomento da economia popular, o desenvolvimento do crédito e a nacionalização das companhias de seguros, em todas as modalidades, devendo constituir-se em sociedades brasileiras as estrangeiras que atualmente operam no País"

[333] "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 processo e julgamento adequados à sua pronta e segura punição".

[334] Na época, denominado: Comissão Administrativa de Defesa Econômica.

[335] "A lei reprimirá toda e qualquer forma de abuso de 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".

[336] Segundo nos informa José Inácio Gonzaga Franceschini e José Luiz Vicente de Azevedo Franceschini, a Lei 4.137, de 10 de setembro de 1962, conhecida como "Lei Antitruste Brasileira", teve "confessada inspiração e fonte histórica na análoga legislação norte-americana" (Lei Sherman, de 2 de julho de 1890; Lei da Comissão Federal de Comércio, de 26 de setembro de 1914; Lei Clayton, de 1914 e a Lei Robinson-Patman, de 1936), com alterações e adaptações ao cenário econômico brasileiro da época, impostas pelo autor do projeto original, Agamemnon Magalhães. "Teleologicamente, o diploma tem por fim colaborar com a realização do desenvolvimento nacional e da justiça social." FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga e FRANCESCHINI, José Luiz Vicente de Azevedo. Poder Econômico e Abuso. Direito Antitruste Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p. 1-3.

[337] A ordem econômica e social tem por fim realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social, com base nos seguintes princípios: [...] V – repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros.

[338] A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

As normas de repressão à concorrência desleal são de caráter privado, individual, enquanto o direito antitruste ilumina as condutas sob o prisma social, de interesse público.[339]

O interesse econômico a ser tutelado sofreu uma evolução histórica, passando da observância à eficiência do mercado à proteção do interesse público, isto é, o objetivo da proteção do direito concorrencial passa "a ser a tutela dos direitos dos consumidores a um mercado livre e competitivo, o que representa o interesse público".[340]

A lei 8.884/94[341], sob a ótica do artigo 173, § 4º da CF, pode ser considerada uma lei de repressão ao abuso do poder econômico, evidenciando-se o seu caráter instrumental sob o pálio dos artigos 3º e 170, da CF, na medida em que busca "a promoção da dignidade da pessoa humana".[342]

A legislação antitruste brasileira, na visão de Eros Roberto Grau, é um instrumento de implementação de políticas públicas:

> O fato é que, segundo e de acordo com a Constituição do Brasil, a concorrência, no Brasil, não é um fim em si mesmo, mas um instrumento que deve ser utilizado tendo-se em vista a realização dos objetivos do Brasil (art. 3°) e da ordem econômica (art. 170). Daí porque não se cuida, neste passo, de preferência ideológica: no Brasil, na vigência da Constituição de 1988, o antitruste é instrumento de implementação de políticas públicas. [343]

Essa questão deve também evoluir para além do limite do território brasileiro, tendo em vista que o direito antitruste, atualmente, avulta em importância em razão da globalização acelerada e irrefreável das economias. Isso porque, a legislação mais liberal de um país exportador pode interferir nos negócios de um outro país, importador. Daí porque a necessidade de interar as legislações nacionais. Se, por um lado, o desenho industrial de produto complexo não é protegido em um determinado país e o é em outro, haverá desequilíbrio. Tomemos por exemplo o Mercosul. Se, por hipótese, a legislação de

---

[339] BAPTISTA Luiz Olavo. Origens do Direito da Concorrência, p. 538 in Comércio Internacional e Tributação, coord. Heleno Taveira Tôrres. São Paulo: Quartier Latin, 2005.
[340] BAPTISTA Luiz Olavo. *Op. cit*., p. 540-548.
[341] Vide Lei 12.529/11.
[342] FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do antitruste. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo, 2008, p. 269.
[343] GRAU, Eros Roberto *in* prefácio à 1ª edição do livro "Os Fundamentos do Antitruste", de Paula A. Forgioni. Editora Revista dos Tribunais, 3ª ed., 2008.

propriedade industrial do Paraguai não permitir o registro de desenho industrial de peças de reposição e a da Argentina permitir, as peças produzidas naquele país para abastecer o *aftermarket* (mercado secundário, ou mercado de revenda) custarão muito menos e, por conseguinte, terão maior poder de penetração nos outros mercados, no caso, na Argentina. Daí porque a necessidade de uma legislação comum de defesa da concorrência no âmbito regional, até como instrumento de implementação de políticas públicas.

O agente econômico sujeito às sanções por infração da ordem econômica, segundo a exegese dos artigos 15 e 16 da lei antitruste brasileira[344], pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente de seu porte ou envergadura no mercado que atua, tenha ou não personalidade jurídica, exerça ou não atividade sob o regime de monopólio legal. Em outras palavras, o legislador vislumbrou a todos que exerçam atividade econômica ou sejam instrumentalizados para isso, cujas condutas sejam lesivas às estruturas do livre mercado. Respondem solidariamente, segundo a lei[345], os administradores, sócios, dirigentes e empresas do mesmo grupo econômico que cometeram infração da ordem econômica.

A regra da razão na legislação antitruste brasileira é uma válvula de escape que possibilita isenção à aplicação da lei, para permitir ou autorizar a prática de atos por agente econômico que tem o condão de limitar ou prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços.[346]

A flexibilização da aplicação da lei, como dito linhas atrás, com a aplicação de válvulas de escape, justifica-se apenas e tão somente por trazer benefícios ao mercado e maximizar o bem-estar do consumidor, não sendo interessante a nenhum sistema jurídico um excessivo formalismo na aplicação da lei, que a ponha em risco.

A esse respeito, o art. 40, I de TRIPs[347] autoriza os seus membros a sancionar como ilegais determinadas práticas havidas no licenciamento de direito de propriedade intelectual.[348]

---

[344] Cf. arts. 31 e 31 da Lei 12.529/11.
[345] Cf. art. 16 e 17 da Lei 8.884/94.
[346] Cf. §§ 1º e 2º do art. 54, da Lei 8.884/94 os limites para a concessão de autorizações pelo CADE.
[347] *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.*
[348] Art. 40, I: Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intellectual que restrigem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e impeder a transferência e disseminação de tecnologia.

A constituição econômica brasileira, afirma a doutrina, é de inspiração neoliberal, pois fulcrada na propriedade privada, livre iniciativa e livre concorrência e temperada com a função social da propriedade e a defesa do consumidor. [349]

Prevista no Título VII (da ordem econômica e financeira) da Constituição Federal, a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, o que possibilita a existência de poder econômico, cuja força, alcance e autonomia não escapam da vigilância do Estado, que as controla através da repressão dos abusos cometidos que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros.[350]

A busca do lucro e da riqueza, assim como a cristalização do poder econômico derivado desse esforço empresarial, não pode, sob a ótica dessa constituição econômica liberal, ser recebida com repugnância pela sociedade. Isso porque, contempla-se a eficiência econômica em detrimento da mediocridade. Mas o exercício desse poder econômico tem limites fixados pela Carta Magna.

A repressão aos abusos do poder econômico é uma garantia da livre concorrência que só poderá existir plenamente com tal coibição. Na sua falta, é de esperar que o agente econômico mais forte e sem limites para abusar, afastará pouco a pouco os concorrentes mais fracos, os quais, em determinado horizonte de tempo, tenderão a desaparecer.[351]

Logo, sem essa garantia conferida pela lei antitruste, o princípio constitucional da livre concorrência estará em perigo, pois a tendência do mercado, devido ao poder econômico sem limites, é a prevalência dos monopólios e oligopólios sobre os demais participantes do mercado. Naturalmente, estamos a falar de condutas que podem ser entendidas como ilícitas, ou seja, aquelas que desafiam a estrutura do livre mercado, preconizadas no § 4º, do art. 173 da CF.

---

[349] COELHO, Fábio Ulhoa. Direito antitruste brasileiro: comentários à Lei n. 8.884/94. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 50.
[350] Cf. Art. 173, § 4º da Constituição Federal.
[351] COELHO, Fábio Ulhoa. op. cit., p. 50.

De outra forma, estar-se-ia impingindo injustificadamente - e isso não é o que a lei de defesa da concorrência almeja - um cabresto ao avanço de empresas que detenham poder econômico exclusivamente pelo labor constante, investimentos, inovação e eficiência econômica.[352] Essas empresas podem perenizar-se no topo do edifício do mercado relevante, isto é, permanecer indefinidamente como líderes, sem que com isso fira qualquer regra do direito antitruste brasileiro. Entretanto, no afã de manter esta posição, pode ser tentada a abusar de seu poder de mercado e, nesse momento, deve emergir a força reequilibradora proporcionada pela lei antitruste.

As condutas praticadas por agentes econômicos, previstas no art. 21 da lei antitruste brasileira, constituirão infração da ordem econômica se configurarem as hipóteses previstas no artigo anterior (art. 20), isto é, se elas tiverem por objeto ou tenham potencial efeito de limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; dominar mercado relevante de bens ou serviços; aumentar arbitrariamente os lucros; exercer de forma abusiva posição dominante.[353]

Isso significa dizer que o nosso sistema concorrencial não opera com a definição de ilícito *per se*,[354] devendo cada conduta ser analisada sob o prisma ou conjugação das normas acima mencionadas, especialmente aquela prevista no art. 54, no qual o legislador buscou saídas para que a autarquia responsável pelo controle dos atos concorrenciais autorize os agentes econômicos a perpetrarem referidos atos, aplicando-se a regra da razão na análise dessas condutas, ou, no dizer da doutrina, utilizando-se das válvulas de escape para autorizá-las.

---

[352] Cf. § 1º do art. 20 da Lei 8.884/94.
[353] Cf. art. 36 da Lei 12.529/11.
[354] SHIEBER ao comentar os efeitos do art. 74 da lei antitruste brasileira de 1962 e a regra da razão, assim se pronunciou: "Como vimos na discussão da regra da razão no Brasil, a norma brasileira aplicável a acordos entre concorrentes cuja função normal é restringir a concorrência é bem diferente da regra norte-americana por efeito do art. 74 da lei n. 4.137, de 10 de setembro de 1962 e das normas deduzíveis deste artigo da lei antitruste brasileira, todo acordo em restrição da concorrência, até os acordos entre concorrentes para fixação de preços, partilha dos mercados e limitação da produção, são suscetíveis de justificação. Podemos resumir dizendo que a todos aplica-se a regra da razão. Assim, a lei brasileira desconhece a doutrina de ilícito *per se*." SHIEBER, op. cit., p. 138. Nota: O art. 74 referido por SHIEBER tem como equivalente o art. 54 da lei 8.884/94 que possibilita aos agentes econômicos validarem quaisquer atos em restrição da concorrência desde que atendam certas condições prevista naquele artigo. Logo, nesse sentir, o pensamento externado por SHIEBER há 45 anos encontra-se hígido.

5.2 Barreiras à entrada

O agente econômico em geral busca impedir ou dificultar a entrada de novos concorrentes de forma indireta, pois se o fizesse ostensivamente praticaria um ilícito penal, isto é, um crime contra a ordem econômica.[355]

Se trata-se de mercado monopolizado (monopólio natural ou legal), as barreiras à entrada de novos competidores alcançam alturas quase instransponíveis e, nesse último caso, instransponível, enquanto durar a proteção legal ao ativo intangível (patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais etc.).

Mas há outras barreiras impostas por empresas que detém patentes de processos de fabricação ou mesmo de tecnologias não patenteadas, porém bem guardadas através de segredo de fábrica. Essas barreiras podem se aperfeiçoar através de recusas em contratar, especialmente quando se tratam de tecnologias que venham a diminuir custos de fabricação ou mesmo obter vantagens tecnológicas ao produto final em relação aos produtos concorrentes.

Nesse passo, o detentor da tecnologia - essencial à fabricação do produto final competitivo - ao escolher quem licenciar, poderá atribuir vantagem competitiva aos escolhidos, causando desequilíbrio concorrencial para os demais, alijados da contratação. Fornecendo um exemplo: Uma empresa detentora de determinada tecnologia que possibilita às baterias para computadores pessoais e telefones móveis uma duração de carga dez vezes maior que a tecnologia anterior, ao permitir a licença de exploração apenas para dois ou três fabricantes desses equipamentos, retirará dos outros competitividade, lesando, com essa prática, as estruturas do livre mercado.

---

[355] "A infração administrativa de limitação ou obstáculo ao acesso ao mercado é conduta em que incorrem agentes econômicos de modo indireto. Nada poderia ser feito *diretamente* voltado a impedir ou dificultar o estabelecimento de novas empresas sem que se configurassem um ilícito penal. A restrição ou a obstaculização do acesso ao mercado é resultado, por isso, de operações econômicas mais ou menos sutis. Normalmente, a limitação ou obstáculo ao acesso de novos empresários a determinado ramos de atividade econômica decorrem do aumento dos custos para o estabelecimento de empresas nessa atividade. Aumento que pode ser ocasionado por muitas e variadas condutas empresariais. Têm, por exemplo, o efeito de aumentar o custo de instalação de novas empresas, desde a obtenção de exclusividade para o fornecimento de bens de capital ou de matéria-prima até a prática de preços abaixo do custo." COELHO, Fábio Ulhoa, *op. cit*. p. 69.

Não obstante, há outras barreiras à entrada informadas pela doutrina, como, por exemplo, aquela na qual o fabricante de impressoras impede o uso de cartuchos de tinta de fabricantes independentes mediante a utilização de códigos eletrônicos, desenhos industriais ou outros dispositivos que os tornam incompatíveis com a impressora.

Nesse sentido, comentando o panorama do mercado de reposição de cartuchos de tinta nos Estados Unidos nos anos 90, do século passado, Robert E. Hall conclui:

> *Consequently, printer makers have unambiguous incentives to exclude rivals from the replacement ink aftermarkets. Methods for exclusion include the assertion of questionable design patents and the modification of products without corresponding consumer benefits.*[356]

HALL informa que esse mercado atingiu em 1997 a expressiva soma de USD 3 bilhões, quando no ano anterior o mercado primário dos produtos (impressoras) atingiu um montante de USD 4,6 bilhões. A estratégia das empresas fabricantes era muito simples: vender barato a impressora e lucrar no mercado secundário - venda dos cartuchos de reposição, cujos produtos só eram compatíveis com as respectivas marcas e modelos das impressoras. Não havia, dessa forma, concorrência entre os fabricantes de impressoras no mercado de reposição, pois um cartucho de uma determinada marca não servia em outra, aprisionando, assim, o consumidor que se tornava cativo.[357]

5.3 Mercado relevante

O legislador constitucional e infraconstitucional, ao versarem sobre as infrações da ordem econômica, refere-se a dominação do mercado (CF, § 4º do art. 173) e dominação do mercado relevante (art. 36, II da Lei 12.529/11).

De plano, duas questões se impõem: o que vem a ser "dominar" e "mercado relevante"?

---

[356] Tradução livre: "Consequentemente, os fabricantes de impressora têm incentivos inequívocos para excluir rivais dos mercados de reposição de tinta. Métodos de exclusão incluem a imposição de patentes de desenho industrial questionáveis e modificação de produtos sem benefícios correspondentes para o consumidor." HALL, Robert E. *The Inkjet Aftermarket: An Economic Analysis*. Artigo disponível na internet no endereço: "http://www.stanford.edu/~rehall/Inkjet%20Aftermarket%201997.pdf".

[357] Idem.

Segundo o dicionário Houaiss, *dominar* significa, entre outras acepções:

> Ter grande ascendência sobre (uma pessoa ou grupo de pessoas), a ponto de influenciá-las; exercer um poder imperialista sobre; ter controle sobre algo em função do conhecimento"; *dominante*: que domina; que detém o poder, a autoridade, a propriedade; que prevalece, tem preponderância, influi decisivamente sobre. [358]

Dominar o "mercado relevante" não pode ser confundido com o domínio ou abuso de posição dominante. As palavras têm significados semânticos diferentes e expressam fenômenos econômicos distintos.

O que lei sanciona é a busca pelo domínio do mercado e o abuso de posição dominante. Pode-se ter posição dominante sem domínio de mercado, porém a recíproca não é verdadeira. Quem domina mercado está diante necessariamente de uma posição dominante.

A lei antitruste estabelece no parágrafo 2º do art. 36 que:

> § 2º Presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar 20% (vinte por cento) ou mais do mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da economia.

Essa posição dominante é ficta, isto é, verdade admitida por força de presunção legal, tendo em vista a norma acima citada.

Ora, se o CADE, na análise casuística, está autorizado pela lei a alterar o percentual de controle do mercado relevante - para mais ou para menos - demonstra, com todas as tintas, ser o conceito elástico.

Na prática, dever-se-á observar o impacto econômico da posição dominante de um determinado agente nas estruturas do mercado. Um quinto do mercado pode ou não influir

---

[358] HOUAISS, Antônio; Villar, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

nessa condição. Em algumas situações, um percentual muito menor pode acarretar um dano à concorrência proporcionalmente maior.

Nesse sentido, como informa SHIEBER, a palavra dominar tem a acepção de autoridade, grande influência ou poder sobre o mercado relevante.[359]

Por essa razão, a doutrina aceita a idéia que o conceito de mercado relevante é muito elástico, não sendo possível fixá-lo ou aplicá-lo com uma régua padrão, muito embora ele seja indispensável na casuística para a aferição do alcance da norma antitruste.

A definição de mercado relevante, isto é, a sua caracterização no caso concreto, é condição necessária para a aferição se há ou não posição dominante ou, domínio de mercado de determinado agente econômico.[360]

SHIEBER nos informa que nos Estados Unidos da América, a delimitação do mercado relevante é "uma tarefa imprescindível na determinação da existência de monopólio ilícito

---

[359] "A nós nos parece que é certa esta definição de *dominar* para fins da lei antitruste. Notamos que é difícil, senão impossível, conseguir os benefícios da concorrência quando existem condições oligopolísticas. Em tais condições, é fácil conseguir ação conjunta sem qualquer acordo entre as empresas dominantes, porque elas formam um número limitado, e é mais rendoso para os oligopolistas deixar tudo como está em relação entre uns e outros em vez de concorrer. A concorrência pode apresentar-se a elas como uma luta com um adversário que é tão forte como elas mesmas e cujo resultado pode trazer só danos para todos os combatentes. Para coibir situações oligopolísticas, deve ser aceito para os fins da lei antitruste, como definição da palavra *dominar*, o sentido em que mais de uma empresa pode *dominar* um mercado por ter autoridade, grande influência ou poder sobre este mercado." SHIEBER, p. 51.

[360] COELHO assevera que para configurar "o domínio de mercado por determinados empresários, o primeiro aspecto a precisar é o *mercado relevante*. Ninguém domina globalmente a economia de um país, por mais poder econômico e político que concentre. Devem-se, então, especificar os limites do ramo de fornecimento de produtos ou serviços em que se manifesta o domínio econômico. Os percentuais de participação no mercado de cada empresário possuem relevância e ganham expressão na medida em que são conferidos em função dos segmentos específicos em que atuam. Tais participações por certo se reduziriam e se diluiriam, perdendo sentido jurídico-operacional, se a referência fosse alargada para maiores parcelas ou mesmo para toda a economia do país. A definição do mercado relevante é feita, assim, em dois níveis: o geográfico e o material. A delimitação geográfica do mercado é importante, sobretudo no Brasil, em razão das profundas e variadas diferenças regionais existentes em termos econômicos e mesmo culturais. Não há necessidade de o mercado relevante abranger todo o território nacional, embora em determinadas hipóteses isso aconteça. Ou seja, a relevância a que se reporta o legislador não é função quantitativa do maior ou menor tamanho da base territorial do mercado. Não é necessário, por outro lado, que o mercado relevante mobilize grande somas de capital, posto que também não é função quantitativa do volume de recursos monetários que movimenta. A delimitação material do mercado é feita a partir da perspectiva do consumidor. O mercado relevante abrange todos os produtos ou serviços pelos quais o consumidor poderia trocar, razoavelmente, o produto ou serviço acerca de cuja produção ou distribuição se pesquisa a ocorrência de infração contra a ordem econômica. Se a mercadoria ou o serviço pode ser perfeitamente substituído, de acordo com a avaliação do consumidor médio, por outros de igual qualidade, oferecidos na mesma localidade ou região, então o mercado relevante compreenderá também todos os outros produtos ou serviços potencialmente substitutos. A definição geográfica e material do mercado relevante, portanto, apenas pode ser feita mediante análise casuistica." COELHO, Fábio Ulhoa, *op.cit.* p. 58.

tanto como em outras determinações de violações das leis antitruste. Quando delimitado, este mercado passa a ser chamado o "mercado relevante", isto é, relevante para a determinação, se houver uma violação da lei."[361]

No conceito de Paula Forgioni, mercado relevante é "aquele em que se travam as relações de concorrência ou atua o agente econômico cujo comportamento está sendo analisado".[362]

Mario Luiz Possas, por sua vez, realça a importância e utilidade para a ciência econômica e do direito econômico da definição do mercado relevante:

> O conceito de mercado relevante é crucial para a análise dos efeitos anticompetitivos potenciais de operações que impliquem concentração de mercado e/ou condutas praticadas por empresas que se supõe detentoras de poder de mercado, cujo exercício abusivo incumbe à legislação e às agências de defesa da concorrência (antitruste), como objetivos essenciais, prevenir e coibir, pois é nesse *locus* - devidamente delimitado - que se dá, efetiva ou potencialmente, tal exercício. [363]

O CADE[364] e a SDE[365] também procuram definir o conceito de mercado relevante, denotando a real dificuldade em determiná-lo a contento, malgrado o esforço que se produz para fazê-lo. Uma interpretação errônea de um determinado mercado relevante poderá acarretar o afastamento, pelos órgãos de controle da concorrência, da incidência da lei antitruste; daí a sua grande importância.

---

[361] SHIEBER, Benjamin M. Abusos do Poder Econômico. Direito e Experiência Antitruste no Brasil e nos E.U.A. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1966, p.45.

[362] *Op. cit.*, p. 231.

[363] POSSAS, Mario Luiz. Os conceitos de mercado relevante e de poder de mercado no âmbito da defesa da concorrência. Texto acessado na internet através do link: http://www.ie.ufrj.br/grc/pdfs/os_conceitos_de_mercado_relevante_e_de_poder_de_mercado.pdf, em 05/11/2011.

[364] Anexo V, da Resolução 15 do CADE, de 1998: "Um mercado relevante do produto compreende todos os produtos/serviços considerados substituíveis entre si pelo consumidor devido às suas características, preços e utilização. Um mercado relevante do produto pode eventualmente ser composto por um certo número de produtos/serviços que apresentam características físicas, técnicas ou de comercialização que recomendem o agrupamento".

[365] Guia para Análise Econômica de Atos de Concentração Horizontal, anexo à Portaria Conjunta SDE/SEAE 50, de 01 de agosto de 2001: " A definição de um mercado relevante é o processo de identificação do conjunto de agentes econômicos, consumidores e produtores, que efetivamente limitam as decisões referentes a preços, e quantidades da empresa resultante da operação. Dentro dos limites de um mercado, a reação dos consumidores e produtores a mudanças nos preços relativos – o grau de substituição entre os produtos ou fontes de produtores – é maior do que fora destes limites. O teste descrito adiante, é o instrumental analítico utilizado para se aferir o grau de substituibilidade entre bens ou serviços e, como tal, para a definição do mercado relevante".

Há inúmeros métodos que podem ser utilizados pelas autoridades responsáveis pela aplicação das normas antitruste para a determinação do mercado relevante.[366]

Como afirma SHIEBER, pode-se, ainda, delimitar o mercado relevante em termos do produto ou do serviço, porém adverte que tal delimitação não é tarefa das mais fáceis, citando um caso decidido na Suprema Corte dos EUA, em 1956[367], onde, por maioria, decidiu-se que o "mercado relevante é composto de produtos que razoavelmente podem ser substituídos um pelo outro quando empregados nos fins para os quais são produzidos – levando em consideração o preço, a finalidade e a qualidade deles."

Logo, com base no conceito acima externado, há que se aplicar a "regra da possibilidade razoável de substituição" para que se possa, com segurança, definir qual é o mercado relevante sob exame, isto é, aquele *no qual*se trava a salutar concorrência entre os produtos e serviços.

Entretanto, "no caso de agentes econômicos detentores de monopólio (i.e., que não enfrentam a concorrência), o mercado relevante coincidirá com seu mercado de atuação exclusiva".[368]

A afirmação de FORGIONI, acima transcrita, nos leva a crer que o mercado relevante de peças de reposição de objetos complexos, ou parte deles protegidas por registro de desenho industrial no INPI, deve ser considerado exatamente o mesmo, isto é, aquele restrito às

---

[366] Cf Paula Forgioni: "Para a delimitação do mercado relevante, devemos analisar dois aspectos complementares e indissociáveis: o mercado relevante geográfico e o mercado relevante material, ou mercado do produto". *Op. cit.*, p. 232.

[367] *United States v. E.I. du Pont de Nemours & Co., 351 U.S. 377* (1956). Nesse caso, onde se discutiu a questão do mercado relevante de produtos flexíveis para embalagem, os juízes que compuseram os votos vencidos entenderam que "o papel celofane constitui um mercado relevante, basearam-se no conceito de que ainda que o papel celofane e outros produtos são substituíveis, os fregueses de tais produtos tinham o direito, nos termos do *Sherman Act*, de concorrência entre produtores de celofane, para que tal concorrência pudesse acarretar preços reduzidos para papel celofane e melhoramentos na qualidade desse produto". SHIEBER, Benjamin M. Abusos do Poder Econômico. Direito e Experiência Antitruste no Brasil e nos E.U.A. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1966, p.47-48.

Interessante notar nessa decisão que os juízes vencidos já tinham em mente a hierarquia da defesa do consumidor em face de abusos de preços perpetrados por empresas que detenham o monopólio de um produto, mesmo que diante de produtos substituíveis. *Mutatis mutandis*, temos no Brasil, por exemplo, determinada empresa fabricante de lâminas de barbear cujo produto, em razão da alta tecnologia envolvida em sua fabricação, praticamente monopoliza o mercado, praticando, destarte, preços abusivos ao consumidor. Os produtos congêneres, não guardam a mesma qualidade e, por essa razão, os consumidores preferem aqueles produtos e não estes. Diante disso, defendemos a tese, segundo a qual dita abusividade nos preços praticados deve ser objeto de exame do órgão de defesa da concorência brasileiro.

[368] Cf. Paula Forgioni, op. cit. p. 232.

mesmas peças de reposição e não outras, isso porque o consumidor tem de utilizar o mesmo *design* para repor a aparência do produto complexo.

O consumidor de peças de reposição tem como hábito substituir a peça por outra idêntica ou muito semelhante. Considerando o fato de que a lei de proteção ao desenho industrial impede o uso desautorizado de objeto idêntico ou semelhante[369], o monopólio estaria configurado e não restará alternativa a esse consumidor senão adquirir o objeto privilegiado do fornecedor original ou de seu licenciado autorizado.

Então, uma questão aqui se impõe: qual o mercado relevante desses objetos ou parte deles protegidos por desenho industrial? A resposta nos parece óbvia, ou seja, o mercado do próprio produto monopolizado. Em determinadas circunstâncias, o mercado relevante pode ser considerado o de uma única marca, como a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu em alguns casos, fato esse apontado pelo Juiz Blackmun ao relatar o caso *Eastman Kodak Co. vs. Image Technical Services Inc.*[370]

Isso porque, como deduz COELHO[371], a caracterização do mercado relevante passa pela noção de substituibilidade do produto ou serviço por outro que o consumidor poderia trocar ou razoavelmente substituir. Se não se pode substituir o produto ou serviço, razoavelmente, por outro congênere, então estamos diante daquela situação especialíssima na qual o mercado relevante coincide com o produto ou serviço.

---

[369] Cf. art. 187 e 188, ambos da Lei da Propriedade Industrial: Art. 187 - Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, **ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão** . Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. Art. 188 - Comete crime contra registro de desenho industrial quem: I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, **ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão**; ou
II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. (grifamos)

[370] No julgamento do caso *Eastman Kodak vs. Image Techinal Servs.* o Juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, Blackmun, em seu voto alegou que um mercado relevante pode até ser considerado como aquele assinalado por uma única marca. "A afirmação da Kodak de que, por uma questão legal, uma única marca de um produto ou serviço nunca pode ser um mercado relevante, contraria casos deste Tribunal que indicam que uma marca de um produto pode constituir um mercado distinto em alguns casos." No original em inglês: *Kodak's contention that, as a matter of law, a single brand of a product or service can never be a relevant market contravenes cases of this Court indicating that one brand of a product can constitute a separate market in some instances." Cf. 504 U.S. 451 (1992) Syllabus Held:* ...2.(a).

[371] Op. cit., p. 58.

COELHO proporciona um bom exemplo da coincidência do mercado relevante com o próprio produto objeto da atividade econômica perpetrada pelo agente econômico quando este não pode razoavelmente ser substituído por outro.[372]

É correto também afirmar que o agente econômico detentor do desenho industrial tenha independência e indiferença em relação aos demais produtores de peças de reposição, pois sabe que não concorrerá com eles pela existência de uma barreira à entrada de competidores por imperativo legal; *a contrario sensu*, estariam esses concorrentes infringindo a lei de proteção do desenho industrial, municiando o titular a tomar medidas judiciais de abstenção de uso.

Com a proteção legal ao desenho industrial, o consumidor não tem produto substituto se ele tencionar reparar o bem primário mantendo as características originais, isto é, a mesma aparência do original.

Exemplo dessa assertiva é o caso da substituição de farol dianteiro de determinado modelo de automóvel, tendo em vista um acidente de trânsito. O consumidor, diante do objeto registrado, não tem alternativa a não ser adquirir o produto diretamente da montadora ou de suas concessionárias autorizadas. Jamais poderá adquirir dos produtores independentes, que não podem produzir tal bem sem os consectários da lei.

Assim, não se pode falar em fungibilidade ou intercambiabilidade do bem, isto é, um ser substituído por outro igual ou semelhante, pois o consumidor precisa apenas daquele e não de outro.

A flexibilização do mercado relevante, pelo órgão de controle da concorrência, pode fazer com que determinada prática incida ou não nos ilícitos previstos na lei antitruste. Tanto

---

[372] "A título de exemplo, imagine-se que determinado atacadista de produtos frutíferos seja responsável por pequena parcela do mercado de frutas frescas, mas está paulatinamente adquirindo todas as empresas que fornecem bananas para a região sudeste do Brasil. Para se definir se tal prática configura ou não domínio de mercado relevante, deve-se desenvolver raciocínio a partir da perspectiva do consumidor da base territorial referida. Assim, se na região sudeste do Brasil, consome-se todo tipo de frutas frescas nas refeições, sendo considerada dispensável a banana em qualquer circunstância, então o mercado relevante é o das frutas frescas, e o empresário não está incorrendo em nenhuma conduta infracional, à medida que participa em pouca escala desse segmento. Entretanto, se o consumidor do sudeste faz questão da banana em determinadas ocasiões, quando não a substitui por nenhuma outra fruta, então o mercado relevante é o da banana, e o empresário incorre em prática de dominância de mercado ao adquirir todas as empresas desse segmento mercadológico." *Op. cit*. p.59.

aqui, como no exterior, essa análise é realizada tendo-se em mente a política governamental a ser seguida.[373]

No caso em estudo, não há a chamada elasticidade cruzada, isto é, o incremento de preço de um produto, aumenta a procura dos produtos ditos substitutos, como, por exemplo, o aumento da carne bovina faz com que se aumente a busca por produtos alternativos, tais como o frango, peixe etc.

A elasticidade é um fenômeno explicado pela teoria econômica que mede a variação da procura de um bem quando o seu preço é aumentado ou reduzido. O estudo da elasticidade da demanda e da oferta é muito importante na aferição do mercado relevante do bem ou serviço em voga.

Nesse sentido, a lição de Richard Posner:

> But the concept of elasticity remains indispensable in giving meaning to the concept of market. The potential gains from collusion will almost certainly be small if a slight increase above the competitive price would result in a proportionately much greater reduction in the quantity demanded of the product, resulting in sharply lower total revenues at the higher price. In these circumstances sellers are unlikely to collude anyway so we needn't worry very much about a merger or series of mergers that reduces their number and thereby lowers the costs of collusion.[374]

Com efeito. O preço fixado pelo detentor do direito de fabricar e comercializar peças de reposição protegidas por desenho industrial não tem o condão de influenciar a demanda por peças que poderiam ser interpretadas como eventuais substitutas, pois nesse caso, a

---

[373] "...Assim, a operação de determinação do mercado relevante, primeiro passo na análise de uma prática antitruste, possibilita a flexibilização do texto normativo, colocando-o a serviço da política a ser implementada. Como salienta a doutrina estrangeira, a caracterização do mercado relevante é crucial para a autorização ou impedimento de uma operação de concentração entre agentes econômicos, pois que os efeitos decorrentes serão sopesados dentro desse mesmo mercado. Restringindo-se o mercado relevante, os efeitos da prática de concentração serão sentidos de forma mais aguda. De outra parte, o aumento da dimensão do mercado acaba por diluir o impacto anticoncorrencial da prática, de modo a, algumas vezes, permitir sua autorização." FORGIONI, Paula. Os Fundamentos..., p. 251-252.

[374] Tradução livre: Mas o conceito de elasticidade continua sendo indispensável para dar sentido ao conceito de mercado. Os ganhos potenciais da colusão quase certamente serão pequenos se um ligeiro aumento acima do preço competitivo ocasionar uma redução proporcionalmente muito maior na quantidade demandada do produto, resultando em forte baixa das receitas totais com base no preço mais elevado. Nestas circunstâncias é improvável que os vendedores façam uma colusão, de forma que não precisam se preocupar muito sobre uma fusão ou uma série de fusões que reduza o seu número, reduzindo por conseguinte os respectivos custos do conluio. POSNER, Richard A. *Antitrust Law. An Economic Perspective*. The University of Chicago Press, 1979, p. 126.

rigor, não há substitutas, tendo em conta que o consumidor procurará apenas aquela peça cujo *design* e modo de fixação seja idêntico ao da peça danificada e que deve ser substituída.

Trata-se, portanto, de situação especialíssima em que opera o fenômeno econômico da inelasticidade, isto é, a demanda pelas peças de reposição não se altera em razão de eventual abuso praticado no preço, por absoluta falta de opção.[375]

Esta situação lembra a do sal iodado, em que não importa o seu preço, porque o seu consumo se dará sempre, tendo em vista a efetiva necessidade humana de consumi-lo. Nessas circunstâncias é de rigor o controle estatal de preço e oferta.

Admitir outro raciocínio, significa aceitar a ideia (imponderável) segundo a qual o consumidor, *sponte propria* substituiria por peças alternativas fabricadas por produtores independentes – e necessariamente diferentes das originais - e encontráveis no mercado do *aftermarket*, deixando o "todo", isto é, o produto complexo (por exemplo, automóvel) irreconhecível.

Logo, o mercado relevante coincide com o próprio produto (cujas características são determinadas pelo *design*, tamanho e encaixe) que se busca substituir e não outro.

Entende a doutrina que o preço abusivo do produto protegido por desenho industrial ou único no mercado, pode, por si só, representar abuso de posição dominante, não sendo, entretanto, "tarefa fácil a explicação do que seriam preços competitivos em um mercado que não é competitivo".[376]

---

[375] Richard Posner explica bem essa situação na qual o aumento do preço de um produto por um monopolista não reduz a demanda desse mesmo produto. Isso ocorre se a demanda por esse produto for inelástica: *"...Thus, the monopolist will always charge a price higher than the competitive price if demand at the competitive price is inelastic, that is, if the proportional reduction in the quantity demanded as a result of the higher price is less than the proportional increase in price."* Tradução livre: Desta forma, o monopolista vai sempre cobrar um preço superior ao preço competitivo, se a demanda a um preço competitivo é inelástica, ou seja, se a redução proporcional na quantidade demandada, como resultado do aumento do preço é menor do que o aumento proporcional no preço. POSNER, Richard A. *Antitrust law, an economic perspective*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1976, pp. 9-10.

[376] *Op. cit.*, p. 256-257.

Ao dominar o mercado secundário - o de peças de reposição - o agente econômico perfaz, segundo o brocardo anglo-saxão: *be a licence to print money*, isto é, torna-se muito rico sem ter laborado ou realizado qualquer esforço para tanto.

5.3.1. A extensão do poder de um mercado para outro: A Teoria da Alavancagem.[377]

A mais abalizada doutrina antitruste tem identificado e discutido casos, ao longo das últimas décadas, nos quais agentes econômicos buscam estender o seu poder derivado de um monopólio detido em um mercado, para outro mercado.

Os produtos complexos duráveis, isto é, aqueles cuja utilização normal resiste muitos anos, não podem prescindir de manutenção regular, periódica. Esses produtos são, portanto, vendidos no mercado denominado mercado primário ou *foremarket*.[378]

Os serviços de manutenção e as respectivas peças de reposição para esse produtos são realizados/vendidas no *aftermarket* ou mercado de reposição, também conhecido como mercado secundário.[379]

---

[377] Em inglês: *The Leverage Theory*. Essa teoria foi desenvolvida pelo Professor da Universidade de Chicago, Aaron Director. Director foi um teórico que influenciou inúmeros estudiosos da matéria, tais como: William Rehnquist, Robert Bork, Antonin Scalia, Richard Posner, entre outros. Segundo informa Wollenberg, "a teoria da alavancagem, consiste no fato de um monopolista poder usar sua posição de monopólio em um mercado para alavancar maior poder de mercado em um segundo mercado. Um exemplo disso pode ser visto na decisão *Motion Picture Patents Co. vs. Universal Film Manufacturing Co.*, 243 U.S. 502 (1917), na qual o titular de uma patente sobre projetores de filme exigia que somente os seus filmes poderiam ser usados com o referido projetor patenteado. É plausível que a *Motion Picture,* vendo sua patente do projetor prestes a expirar, tenha procurado manter a jovem indústria cinematográfica incipiente de desenvolvimento. Ao fazer isso, eles esperavam estender seu monopólio do projetor ao mercado de filmes e estender seu poder de mercado para além do período de proteção da patente." Tradução livre. WOLLENBERG, Keith K. *An Economic Analysis of Tie-In Sales: Re-examining the Leverage Theory*. Stanford Law Review, vol. 39, nº 3, fev. 1987, p. 737.

[378] Hovenkamp define *foremarket* como mercado de "bens originais duráveis." Cf. HOVENKAMP, Herbert. *Market Power in Aftermarkets: Antitrust policy and the Kodak Case*. UCLA Law Review, August, 1993, p. 25.

[379] *Aftermarket is a "secondary market that supplies accessories, spare parts, second-hand equipment, and other goods and services used in repair and maintenance. Some aftermarkets, such as those for automobile add-ons, parts, tires, wheels, are very large. Also called replacement market or secondary market*." Tradução livre: Aftermarket é um mercado secundário que fornece acessórios, peças de reposição, equipamentos de segunda mão e outros produtos e serviços usados na reparação e manutenção. Alguns mercados secundários, como aqueles para acessórios, peças, pneus e rodas para automóveis são muito grandes. São também chamados mercado de reposição ou mercado secundário." Business Dictionary, encontrado em www.businessdictionary.com, acessado em 18 de novembro de 2011.

Os fabricantes desses produtos complexos, assinalados por marcas próprias e que geralmente são protegidos por patentes ou desenhos industriais ou ambos, controlam uma rede de serviços e peças (próprias ou através de terceiros licenciados) que se prestam à manutenção preventiva e corretiva, zelando sempre pela alta qualidade dos produtos e serviços utilizados.

Por máxima de experiência, observa-se que os preços cobrados tanto pelos serviços (mão de obra) quanto pelas peças de reposição, são muito superiores àqueles praticados por prestadores independentes.

Analisando essa situação sob a ótica do mercado de peças de reposição norte-americano, HOVENKAMP assim se pronunciou:

> Consumers differentiate durable, complex equipment by brand. Purchasers are presumably not indifferent between Chrysler and Ford automobiles, or between IBM and Compaq computers. Therefore, depending on numerous factors, the firms that manufacture such equipment have modest amounts of market power. As a result, such firms are able to charge a price that is higher than their marginal costs, or they may engage in price discrimination between various classes of consumers.[380]

A grande dificuldade que se impõe em casos tais é que normalmente o consumidor não tem como aferir, *a priori*, os custos ou valores que despenderá para pagar os serviços e peças de reposição desses bens complexos.

Essa situação, que aparentemente não tem grande relevo, avulta no momento do pagamento dos serviços e aquisição de peças fazendo com que o consumidor fique em posição de extrema fragilidade. Mas afinal, o que o direito da concorrência tem a ver com esse infortúnio do consumidor?

---

[380] Tradução livre: "Os consumidores diferenciam equipamentos duráveis e complexos pela marca. Os compradores não são, presumivelmente, indiferentes em relação a automóveis Chrysler e Ford, ou entre computadores IBM e Compaq. Portanto, em função de vários fatores, as empresas que fabricam esses equipamentos têm um certo poder de mercado. Como resultado, essas empresas são capazes de cobrar um preço que é superior ao seu custo marginal, ou podem exercer discriminação através dos preços entre as várias classes de consumidores." HOVENKAMP, Herbert. *Market Power in Aftermarkets: Antitrust Policy and the Kodak Case*. UCLA Law Review, August, 1993, p.1.

A resposta para essa indagação pode parecer simples, mas vai depender da análise de um grande número de fatores e fundamentos encontrados na propriedade intelectual e no direito antitruste.

Um deles, certamente, é o poder de mercado controlado por essas empresas. Segundo HOVENKAMP, ditas empresas, detentoras de produtos patenteados, que geram uma concorrência imperfeita, têm pouco mas efetivo poder de mercado.[381]

Entretanto, no caso Kodak[382] - que será analisado e comentado promenorizadamente em capítulo à parte - a Suprema Corte dos Estados Unidos, conforme afirma HOVENKAMP, declarou que a Kodak, fabricante de fotocopiadoras, detém significativo poder de mercado:

> A manufacturer of photocopiers might have substantial market power in the market for its own replacement parts, notwithstanding its lack of market power in the market for the photocopiers themselves.[383]

Esse caso é especialmente paradigmático por ter, a um só tempo, enfrentado, discutido e dirimido, pela Suprema Corte, as questões relativas à mudança abrupta de postura (política) ou comportamento em relação aos prestadores de serviços independentes (*venire contra factum proprium*) ou a quebra de expectativa esperada pelo mercado do agente econômico, bem como a tentativa de estender o poder de mercado do fabricante, do mercado primário, das fotocopiadoras, para o secundário, da prestação de serviços de manutenção e de venda de peças de reposição. A mudança de política[384] atingiu fortemente o mercado secundário, dificultando ou até impossibilitando a permanência daqueles prestadores independentes. Logo, o poder da Kodak foi estendido eficazmente para o mercado secundário, que passou efetivamente a controlar.

---

[381] Op. cit., p. 2.
[382] *Eastman Kodak Co v. Image Tech. Svcs.,* 504 U.S. 451 (1992)
[383] Tradução livre: "um fabricante de fotocopiadoras pode ter significativo poder de mercado pelas suas próprias peças de reposição, não obstante a sua falta de poder de mercado pelas fotocopiadoras em si mesmas." Op. cit. p. 2.
[384] A Kodak passou a vender peças sobressalentes somente para os consumidores que tinham adquirido o serviço de manutenção da própria Kodak, e para nenhuma outra empresa, fechando, com essa abrupta atitude, tanto o mercado de manutenção quanto o de venda de peças de reposição para os prestadores independentes, que reagiram buscando a tutela do Estado. Assim, com esta nova política, a Kodak monopolizara o mercado de manutenção de suas máquinas e também o da venda de peças por ela fabricadas. Tratava-se de venda casada, isto é, ao adquirir a máquina, o consumidor deveria também se subordinar à aquisição de peças de reposição e da prestação dos serviços de manutenção da própria Kodak.

Proposta ação por infração ao direito antitruste e diante da acusação de tentativa de monopolização do mercado secundário (prestação de serviços e de venda de peças de reposição) a Kodak apresentou defesa, alegando ser questão de direito a impossibilidade de monopolizar o mercado secundário se nem sequer tinha poder ou monopólio no mercado primário; logo, não poderia estender ao mercado secundário um poder de que não detinha no mercado principal.

Essa tese não foi aceita nos tribunais superiores dos Estados Unidos.

O poder de mercado, ensina HOVENKAMP, é o poder de auferir lucros através do aumento de preços acima do custo marginal.[385] Tal pensamento faz sentido se consideramos que somente alguém que detém poder de mercado teria a faculdade de incrementar seus preços sem o receio de perder fatias ou percentual desse mesmo mercado.

Para melhor explicar essa afirmação, recorreremos a um exemplo fornecido por HOVENKAMP na sua análise do caso Kodak, cuja clareza demonstra como se pode ter poder ou significativa influência no mercado secundário, não obstante a existência de concorrência no mercado primário:

> A BMW desenvolveu e patenteou um sitema de freio antitravamento eficaz. A BMW pode produzir o sistema a um custo marginal de $ 50, mas seu preço de maximização do lucro é de R $ 75, sugerindo que a BMW tem poder de mercado significativo no dispositivo. Suponha ainda que a BMW instale o dispositivo em um carro de luxo vendido em um mercado competitivo e produzido a um custo marginal de $ 50.000, incluindo o sistema de freio antitravamento. Assumindo que a BMW não tem poder de mercado em qualquer parte de sua produção, exceto o dispositivo de freio antitravamento, o preço que maximiza os lucros para este automóvel seria $ 50.025 - ou seja, a BMW iria colher 25 dólares em lucros econômicos de seu monopólio no dispositivo de freio, mas ganharia apenas lucros competitivos no balanço do carro. Os valores acima são consistentes com as proposições que (1) a BMW não tem poder de mercado no mercado primário para seus automóveis, mas (2) tem poder de mercado significativo em um dos mercados de reposição - ou seja, o mercado para seu dispositivo de freio antitravamento. Por exemplo, empregando o tipo de análise sugerida pelas Diretrizes das Fusões, a BMW pode lucrativamente aumentar o preço do dispositivo antitravamento em cinquenta por cento acima do custo marginal - claramente um sinal de que o dispositivo define um mercado relevante antitruste. No entanto, seu preço de maximização de lucros para a indústria automobilística como um todo é apenas um vigésimo de um por cento acima do

[385] Op. cit., p. 4.

> preço competitivo, sugerindo competição quase perfeita. Claramente, não se pode inferir a falta de poder de mercado em mercados de reposição por falta de poder de mercado nos mercados primários.[386]

Entretanto, há quem, ao contrário, sustente que não pode haver poder de mercado no mercado secundário se há efetiva concorrência no mercado primário. Aliás, esse foi o pano de fundo que justificou a decisão da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça de arquivar a averiguação preliminar[387] no caso ANFAPE.

No voto divergente do Juiz Scalia, no caso Kodak, verifica-se que este juiz defendeu a tese acima comentada, afirmando em síntese: "nunca um fabricante de um bem durável vendido em um mercado competitivo primário tem poder de mercado significativo no mercado para suas peças de reposição".[388] Esse argumento é frontalmente contrário à "Teoria da Alavancagem" que será a seguir deduzida.

Entretanto, redarguindo o argumento do Juiz Scalia, HOVENKAMP acentua que no caso de produtos diferenciados ou exclusivos - aqueles que não podem simplesmente ser adquiridos em uma prateleira - poderá existir de fato poder no mercado secundário do fabricante desse produto primário:

> Os consumidores não estão interessados em transmissões Chrysler como produtos independentes. Seu interesse é nos serviços prestados por um automóvel Chrysler durante sua vida útil, e o custo desses serviços é a soma do preço original do automóvel, mais o preço do serviço subsequente e peças de reposição. Um consumidor vai atribuir qualquer preço de monopólio em peças de reposição para o preço deste "pacote" de produto original mais subsequente serviço. Em um

---

[386] No original em inglês: "*BMW has developed and patented an effective anti-lock brake device. BMW can produce the system at a marginal cost of $50, but its profit-maximizing price is $75, suggesting that BMW has substantial market power in the device. Suppose in addition that BMW installs the device in a luxury car sold in a competitive market and produced at a marginal cost of $50,000, including the anti-lock brake device. Assuming that BMW lacks market power in any portion of its production except the anti-lock brake device, the profit-maximizing price for this automobile would be $50,025-that is, BMW would reap $25 in economic profits from its monopoly in the anti-lock brake device, but it would earn only competitive profits on the balance of the car. The above figures are consistent with the propositions that (1) BMW lacks market power in the primary market for its automobiles, but it (2) has substantial market power in one of the aftermarkets-namely, the market for its anti-lock brake device. For example, employing the kind of analysis suggested by the Merger Guidelines, BMW can profitably raise the price of the anti-lock device by fifty percent above marginal cost-clearly a sign that the device defines a relevant antitrust market. However, its profit maximizing price for the automobile as a whole is only one-twentieth of one percent above the competitive price, suggesting nearly perfect competition. Clearly, one cannot infer lack of market power in aftermarkets from lack of market power in primary markets.*" HOVENKAMP, Herbert. *Op. cit.*, p. 5.

[387] Averiguação Preliminar nº 08012.002673/2007-51.

[388] Op. cit., p. 4.

> mercado competitivo, portanto, se um cliente for solicitado para pagar um preço de monopólio para peças de reposição vai comprar em outro lugar, da mesma forma como um cliente faria se convidado a pagar um preço de monopólio para o produto original em si."[389]

Não obstante, como restou decidido, a Suprema Corte, afastando a tese defendida pela Kodak, entendeu que esta empresa detinha efetivo poder de mercado no mercado secundário, elencando, para tanto, as seguintes evidências que foram colhidas ao longo do processo: (i) um fabricante num mercado primário é o único fabricante de suas próprias peças de reposição ou que (ii) as peças de reposição são exclusivas, e que (iii) nenhuma peça de reposição substituta vai funcionar no produto do fabricante.[390]

Mutatis mutandis, o elenco de provas discriminados no julgamento do caso Kodak assemelha-se de forma aguda à situação vivida no mercado secundário das peças de reposição protegidas por desenho industrial, senão vejamos: (i) o fabricante primário é o único fabricante de suas peças (porque detém a exclusividade de fabricar, comercializar e autorizar quem o faça em virtude do registro conferido pelo desenho industrial); (ii) as peças de reposição são exclusivas (não somente exclusivas mas, e principalmente, únicas tendo em vista a sua aparência externa singular e seu encaixe perfeito no produto complexo) e; (iii) nenhuma peça substituta vai funcionar no produto do fabricante (aqui temos a impossibilidade fática e jurídica de existir peça substituta, pois para não ferir o direito de propriedade industrial conferido pelo registro do desenho industrial, o fabricante independente teria que desconfigurar de tal ordem o "*design*" para não incorrer em reprodução ou imitação substancial previstas na lei de propriedade industrial e como consequência ter-se-ia um produto formalmente diferente, ou seja, imprestável a cumprir o seu mister).

Com essas travas impostas pela ação do agente econômico, o mercado secundário ficará impermeável à concorrência, fazendo com que o monopolista tenha o poder de alavancar seus ganhos e lucros extraordinários para o mercado secundário, auferindo renda

---

[389] Op. cit., p. 4-5.

[390] No original em inglês: *"The Supreme Court cited numerous pieces of evidence that the defendant had market power in the market for its replacement parts. This evidence generally consisted of information that (1) a manufacturer in a primary market is the only manufacturer of its own replacement parts or that (2) the replacement parts are unique, and that (3) no substitute replacement parts will work in the manufacturer's product."* Cf. Hovenkamp, op. cit., p. 5.

extraordinária no conjunto dos mercados. Fenômeno econômico que independe do percentual de participação no mercado primário.

Nesse sentido, o comentário de Herbert Hovenkamp:

> ... [b]ut part of the problem is precisely the one that the Supreme Court's Kodak decision confronted: even well-informed customers lack perfect information; they tend to overemphasize the immediate price of original equipment, and to discount the price of subsequent repair. As a result, even a seller with a 5% market share can probably charge high prices for *aftermarket* parts.[391]

The Leverage Theory ou teoria da alavancagem[392], é uma medida ou conduta, condenada pelo direito antitruste, tomada intencionalmente por um agente econômico para transferir ou "alavancar" o poder que detém em um mercado ou um produto para outro mercado ou produto. Essa extensão de poder se dá através da venda subordinada ou forçada de um produto ou serviço, normalmente não desejado pelo consumidor.

Segundo Herbert Hovenkamp:

> É a mais antiga teoria em que as vendas casadas foram condenadas. De acordo com a teoria, um vendedor que detém monopólio sobre um produto, geralmente patenteado, usa a venda casada para criar um monopólio "limitado" em um segundo produto que é essencial ao uso do produto vinculante. Suponha que um vendedor tenha o monopólio sobre uma patente de um refrigerador que preserva sorvete em trânsito melhor do que qualquer outra tecnologia. O refrigerador requer dióxido de carbono sólido (gelo seco), um produto químico comum usado para refrigerar. O

---

[391] Tradução livre: "... porém, parte do problema é exatamente aquele que a decisão da Suprema Corte no caso Kodak confrontou: mesmo aos clientes bem informados, falta-lhes informação perfeita; eles tendem a superrealçar de imediato o preço do equipamento original, e desconsiderar o preço do reparo subsequente. Como resultado, mesmo um vendedor que detenha 5% de participação no mercado pode provavelmente cobrar altos preços pelas peças de reposição." HOVENKAMP, Herbert. *Federal Antitrust Policy. The Law of Competition and its Practice*. Thomson/West, 3a. ed., 2005, p.303.

[392] Keith Wollenberg define a teoria da alavancagem da seguinte forma: "O vendedor de um produto, com poder de mercado neste produto, frequentemente busca exigir do comprador que este adquira dele um segundo produto. O primeiro produto é comumente chamado de produto subordinante ou vinculante, e o segundo (cuja compra é exigida do comprador como condição para ter o primeiro produto), é chamado de produto subordinado ou vinculado. As leis norteamericanas têm sido bastante hostis à venda casada, por temer que um monopolista esteja apto a estender seu monopólio para dentro de um outro mercado." Tradução livre. WOLLENBERG, Keith K. *An Economic Analysis of Tie-In Sales: Re-examining the Leverage Theory*. Stanford Law Review, vol. 39, nº 3, fev. 1987, p. 737.

vendedor exige que todos os compradores do refrigerador comprem em conjunto o seu gelo seco e assim, efetivamente, açambarca o mercado de gelo seco usado nesses refrigeradores.[393]

Como se pode depreender claramente do exemplo acima, normalmente o agente econômico "amarra" a venda de um segundo produto ou serviço que não tem patente ou qualquer direito de propriedade intelectual que lhe daria vantagem competitiva. Com o artifício da venda casada, o infrator consegue ter poder sobre um segundo produto ou mercado de que não dispunha.

Logo, ele passa a dominar não só um, mas dois mercados.[394] Esse é um ilícito concorrencial[395] que, de acordo com a doutrina norte-americana, é condenado desde a década de 30 do século passado.[396]

Na acepção de POSNER, a venda casada é aquela que permite a uma empresa, que detém um monopólio em um mercado, obter monopólio em um segundo mercado[397].

POSNER critica algumas decisões do poder judiciário norte-americano, nas quais foi utilizada ou estavam fundamentadas na teoria da alavancagem, apontando que os tribunais

---

[393] Tradução livre. No original em inglês: *"The Leverage Theory is the oldest theory under which tie-ins have been condemned. Under the theory, a seller who has a monopoly in one product, which is often patented, uses a tie-in to create a "limited" monopoly in a second product that is essential to the use of the tying product. Suppose that a seller has a patent monopoly in a freezer that preserves ice cream in transit better than any competing technology. The freezer requires solid carbon dioxide ("dry ice"), a common chemical, as a refrigerant. The seller requires all purchasers of its freezer to buy its carbon dioxide as well, and effectively corners the market for the carbon dioxide used in its freezers*." HOVENKAMP, Herbert. *Federal Antitrust Policy. The Law of Competition and its Practice*. p. 420.

[394] "Os males percebidos nas vendas casadas sob a teoria da alavancagem são dois. Primeiro, o vendedor pode fazer dois lucros monopolistas forçando os consumidores a pagar ainda mais para produtos do que se houvesse apenas um monopólio. Em segundo lugar, criando um monopólio em um segundo produto, o monopolista do produto subordinante pode conduzir outros produtores, do produto subordinado, para fora do negócio, ou pelo menos exclui-los de parte do mercado." Tradução livre. No original em inglês: *"The perceived evils of tie-ins under The Leverage Theory are twofold. First, the seller can make two monopoly profits and force consumers to pay even more for products than if there were only one monopoly. Second, by creating a monopoly in a second product, the monopolist in the tying product can drive other producers of the tied product out of business, or at least foreclose them from part of the market."* HOVENKAMP, Herbert. Op. cit. p. 421.

[395] Cf. Art. 21, XXIII da Lei 8.884/94. Vide Art. 36, XVIII da atual lei antitruste.

[396] Cf. *Carbice Corp. of America vs. American Patents Development Corp*., 283 U.S. 27, 31-32, 51 S.Ct. 334, 335-36 (1931).

[397] Cf. POSNER, Richard A. *Antitrust law, an economic perspective*. The University of Chicago, 1976, p. 172.

falharam em provar ou demonstrar que o monopólio do produto subordinado era consequência lógica da venda casada.[398]

POSNER aprofunda suas críticas à teoria da alavancagem, desautorizando os teóricos dela (Aaron Director), quando afirma que tal teoria não é hábil para justificar o porquê de um agente econômico querer um segundo monopólio se já detém o primeiro. Sua alegação se sustenta no raciocínio de que se o agente econômico cobrar preços monopolísticos no produto vinculado ou subordinado, o consumidor simplesmente deixará de comprá-lo, tendo em vista que fará uma relação custo-benefício e considerará desvantajosa a compra casada. [399]

De fato, esse raciocínio de POSNER faz sentido no caso em que o produto subordinado (não patenteado) seja um complemento necessário do produto subordinante, como no exemplo que deu (processador de dados e cartões perfurados).[400]

No caso IBM, POSNER alega que não houve *leverage,* isto é, a tentativa de lucrar em ambos os mercados, mas a venda casada se deu tão somente com a intenção de maximizar a eficiência e salvaguardar o *good-will* da empresa. Entretanto, a Suprema Corte dos Estados Unidos deixou de lado a questão da proteção do negócio em si, isto é, a necessidade que a IBM tinha em exigir os seus próprios cartões perfurados em suas máquinas - e não cartões perfurados de terceiros - visando manter a qualidade do processamento e a otimização da máquina e, por conseguinte, manter a salvo o próprio negócio.[401]

POSNER rechaça a tese segundo a qual pode haver a extensão do poder de mercado de um mercado para outro, isto é, do produto subordinante para o subordinado:

---

[398] *One striking deficiency of the traditional "leverage" theory of tie-ins, as the courts have applied it, is the failure to require any proof that a monopoly of the tied product is even a remotely plausible consequence of the tie-in."*op. cit., p. 172.

[399] "*A second - and fatal - weakness of The Leverage Theory is its inability to explain why a firm with a monopoly of one product would want to monopolize complementary products as well. It may seem obvious that two monopolies are better than one, but since the products are by hypothesis used in conjunction with one another to produce the final product or service in which the consumer is interested (duplication, or computation, or whatever), it is not obvious at all. If the price of the tied product is higher than the purchaser would have had to pay on the open market, the difference will represent an increase in the price of the final product or service to him, and he will demand less of it, and will therefore buy less of the tying product."* Cf. op. cit., p. 173.

[400] *Op. cit*., p. 173-174.

[401] *Op. cit*., p. 175.

"...[a]s mentioned already, tying rarely if ever gives the producer of the tying product a monopoly position in the market for the tied product, thus making it necessary for a firm desiring to enter the market for the tying product to produce the tied product also, since there are no independent producers. "[402]

5.4 Recusa em contratar

A recusa em contratar ou a recusa da venda de bens e da prestação de serviços deixou, há muito tempo, de ser em nosso ordenamento jurídico uma conduta subjetiva ou discricionária do agente econômico, escudado no princípio da autonomia da vontade, quando esta relação jurídica se dá entre empresário e consumidor, seja este último, pessoa física ou jurídica. [403]

Essa vedação não ocorre nas relações comerciais entre empresários, pois ninguém está obrigado a contratar contra sua vontade. Entretanto, quando a recusa, isto é, a conduta do agente econômico em recusar a contratação com outro agente, tenha por objeto ou possa produzir efeitos anticompetitivos, informados no art. 20, seus incisos e parágrafos da lei de defesa da concorrência, ela é considerada ilícito concorrencial.[404]

---

[402] Tradução livre: "como já mencionado, venda casada raramente ou nunca dá ao produtor do produto subordinante uma posição de monopólio no mercado do produto subordinado, tornando-se necessário, para uma empresa que pretenda entrar no mercado do produto subordinante, produzir também o produto subordinado, já que não há produtores independentes". Cf. *op. cit*., p. 176.

[403] Cf. Código de Defesa do Consumidor, lei 8.078/90: Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos; Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:... IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais.

[404] Herbert Hovenkamp, ao comentar sobre as recusas unilaterais em contratar entre empresas competidoras, lembra que a Suprema Corte definiu um critério - até hoje válido - no julgamento do caso *United States vs. Colgate & Co.* (250 U.S. 300, 307, 39 S.Ct. 465, 468 [1919]) segundo o qual "na ausência de qualquer propósito de criar ou manter um monopólio, um empresário privado pode livremente exercitar sua própria e independente discrição às partes com quem deseja negociar." Tradução livre. No original em inglês: *"[i]n the absence of any purpose to create or maintain a monopoly a private trader may freely exercise his own independent discretion as to parties with whom he will deal."* HOVENKAMP, Herbert. *Federal Antitrust Policy. The Law of Competition and Its Practice*. Saint Paul: Thomson/West, 2005, p. 295.

É muito importante observar se a atitude volitiva do agente pode ser caracterizada lícita ou ilícita sob a ótica da lei antitruste.

Um industrial não está obrigado, portanto, a manter relações comerciais com outro empresário fornecendo bens e serviços por este demandados a não ser, como já mencionado, que sua conduta tenha por fim limitar a concorrência, dominar mercados ou aumentar arbitrariamente os lucros. Tomemos, por exemplo, aquele fabrica e vende diretamente ao mercado consumidor determinado produto que contenha um dispositivo acionador de excelente performance e este empresário vende a outros concorrentes do seu produto, o dito dispositivo acionador, mas nega a venda a um concorrente em particular com o real objetivo de prejudicá-lo. Naturalmente, esta conduta não pode ser aceita como lícita, ao contrário, fere a ordem econômica.

Mas é importante frisar que fora essa hipótese - gerar efeitos anticompetitivos - o titular de um direito de propriedade intelectual, em tese, não pode ser punido apenas e tão somente por ter se recusado a licenciar ou vender um produto privilegiado.

A licença exclusiva de uma tecnologia ou outro bem de propriedade intelectual, no caso, desenhos industriais, pode ferir o direito da concorrência, uma vez observado efeitos anticompetitivos da exclusividade.

O direito de excluir terceiros está limitado pela função social da propriedade e subordinado ao exercício legal ou regular do direito, não se admitindo o abuso. Logo, o titular de um ativo de propriedade intelectual não pode de forma absoluta usar e muito menos abusar desse direito, sob pena de ser sancionado pela legislação antitruste.

A pergunta se impõe: Pode então, a seu talante, o detentor de propriedade intelectual recusar a licenciar ou contratar com terceiros livremente/impunemente?

A propriedade intelectual difere da propriedade material nesse sentido?

Quando se trata de recusa de contratar/licenciar, a propriedade intelectual está imune ao direito concorrencial? Teria ela tratamento diferente da propriedade material? Estaria ela inalcançável da função social?

Nos termos do *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property,* editado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sob a ótica do direito antitruste, ambas são propriedades.[405]

Logo, o estimulo à inovação, à concorrência e ao desenvolvimento nacional permeiam a propriedade intelectual, que não pode fugir da sua função social.

Nos Estados Unidos, a recusa em contratar é ligada ao abuso de poder econômico à luz do artigo 2, da Lei Sherman, ao passo que na Europa, conectada está ao abuso de posição dominante, conforme a exegese dos artigos 81 e 82 do Tratado de Roma.[406]

Pode a recusa de contratar ser enquadrada como ilícito concorrencial quando envolver monopólio de bens essenciais à concorrência? E se não forem essenciais?

Para BORK (representante da escola de Chicago) todas as restrições verticais são lícitas e benéficas ao consumidor:

> "We have seen that vertical price fixing (resale price maintenance), vertical market division (closed dealer territories), and, indeed, all vertical restraints are beneficial to consumers and should for that reason be completely lawful."[407]

O efeito *lock-in* é explicado por HOVENKAMP através de um exemplo:

> The lock-in problem arises this way. Although Chrysler automobiles are sold in competition with Chevrolets, Fords, Toyotas and many others, many of the repair parts for Chryslers are unique. For example, when the Chrysler owner's transmission fails, she will not be able to purchase a Ford or Toyota transmission as a substitute. So the person who has made a relatively major investment in a

---

[405] "...for the purpose of antitrust analysis, the Agencies regard intellectual property as being essentially comparable to any other form of property". U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE FEDERAL TRADE COMMISSION. Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, 1995.

[406] Os artigos 81 e 82 do Tratado de Roma - que instituiu a Comunidade Econômica Europeia, em 25 de março de 1957- versam a respeito dos mecanismos para garantir a implementação e integração do mercado comum, eliminando, na medida do possível, as barreiras à circulação de bens, serviços, capital e mão de obra.

[407] BORK, Robert H. The antitrust paradox: a policy at war with itself. New York: The Free Press, 2a. ed. 1993, p. 297.

> Chrysler automobile has been "locked in" to Chrysler repair parts. The relevant antitrust question is whether this lock-in enables Chrysler to somehow take advantage of its own automobile owners, and if any such advantage amounts to "monopoly".[408]

Esse simples exemplo demonstra que o consumidor torna-se refém do fabricante do produto primário quando necessita fazer a reposição de peças sobre as quais não há substitutos fabricados por terceiros no mercado.

A condição de refém é reforçada pelo fato de que, tratando-se de bem durável de alto valor, por maior que seja o custo das peças (exclusivas) de reposição, ainda será menos oneroso reparar o bem do que trocá-lo por um novo. Sendo tal prática de *lock-in* disseminada entre muitos fabricantes de bens duráveis, não resta ao consumidor aprisionado nem ao menos alternativa de substituir o bem principal por outro de fabricante diverso que não pratique preços abusivos em suas peças de reposição.

Concernente às relações contínuas e descontínuas: o fenômeno da recusa em contratar/licenciar é permitido nesses casos? Há diferenças? Acreditamos que neste último formou-se uma verdadeira expectativa ou dependência econômica de um agente em relação ao titular do direito de propriedade intelectual cuja frustração pode ser cristalizada na máxima *Venire contra factum proprium*.

O pensamento de Calixto Salomão Filho esclarece situações nas quais determinado agente econômico estaria sujeito à imposição de comportamentos, mormente se sua condição é de monopolista. De fato, o titular de desenho industrial de parte de um objeto complexo é um monopolista – pois somente ele pode industrializar e comercializar o bem - e nesse sentido poderá ser obrigado a contratar (ou licenciar) a preços competitivos.[409]

---

[408] Tradução livre: "Os problemas de *lock-in* surgem desta forma. Apesar dos automóveis Chrysler serem vendidos em concorrência com Chevrolets, Fords, Toyotas e muitos outros, diversas peças de reposição para os automóveis Chrysler são exclusivas. Por exemplo, quando a transmissão da Chrysler falha, o consumidor não poderá comprar uma transmissão da Ford ou da Toyota para substituí-la. Desta forma o consumidor que fez um investimento relativamente alto em um automovel Chrysler foi 'apriosionado' às peças de reposição da Chrysler. A questão antitruste relevante é se este *lock-in* permite que a Chrysler de alguma forma tire vantagem dos proprietários de seus automóveis e se tal vantagem de alguma forma angaria algum monopólio". HOVENKAMP, Herbert. *Federal Antitrust Policy. The Law of Cpmpetition and Its Practice*. Thomson/West, 3a. ed., 2005, p. 93.

[409] "Essas afirmações teóricas têm profunda correspondência no mundo real. Significam, na verdade, que, progressivamente, mais setores formalmente não regulados devem se submeter a uma disciplina antitruste incisiva que não se limite a sancionar atos ilícitos, mas passe a impor comportamentos (o que, como se verá, é típico da disciplina regulatória). Essa tendência se faz sentir em novas teorias de direito concorrencial,

Quando se analisa, por exemplo, o histórico do mercado brasileiro de automóveis no qual, por cerca de oito décadas, houve um comportamento passivo por parte das empresas montadoras em relação ao mercado de peças de reposição, isto é, a permissão tácita de fabricação e comercialização ao mercado secundário, e esta situação "estável" se altera "ex-abrupto", há uma espécie de recusa em contratar, pela paralisação ou interrupção injustificada de tal permissão.

Nessa situação, como saber para quem devem-se dobrar os sinos, isto é, para quem será concedido o benefício: ao titular do direito de propriedade intelectual, que pode livremente escolher a quem licenciar, ou à concorrência, cuja ação conferirá mais opções de escolhas ao consumidor.[410]?

---

como a *essential facility doctrine*, que propõe verdadeira linha de conduta obrigatória para os monopólios (obrigação de contratar a preços competitivos), i.e., verdadeira regulação da atividade do monopolista. [..'. Mais recentemente, no rumoroso caso Microsoft tem sido frequentemente cogitada a possibilidade de regulação do sistema operativo, bem considerado de verdadeiro uso público [...]". SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da Atividade Econômica. Princípios e Fundamentos Jurídicos. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 16.

[410] "O instrumento antitruste original de tutela da conexão é a recusa de contratar. A insuficiência desse tipo de disciplina para uma garantia ativa de conexão é evidente. Em primeiro lugar, como o próprio nome deixa bastante claro, trata-se de disciplina aplicável quando há um comportamento negativo. Não é possível garantir um efetivo direito de contratar. A disciplina visa apenas a **sancionar aquelas situações em que há negativa injustificada**, motivo pelo qual a casuística mais frequente desse ilícito se constrói em torno das relações contratuais continuadas que são abruptamente e injustificadamente interrompidas." SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da Atividade Econômica. Princípios e Fundamentos Jurídicos. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, pp. 52-53. (grifo nosso).

5.5 Abuso de direito de propriedade industrial [411]

Quando for constatado pelo CADE que houve abuso de direito de propriedade industrial, isto é, o agente econômico exerceu irregularmente o seu direito de propriedade industrial, seja abusando de seu poder econômico, ou abusando de sua posição dominante em virtude da detenção de patente ou desenho industrial registrado[412], o órgão administrativo de defesa da concorrência pode, a seu livre critério, recomendar ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI que conceda licença compulsória do bem protegido por propriedade industrial do infrator, escorado no inciso IV, letra "a" da Lei 8.884/94.[413]

Embora medida extrema, ela é perpetrada à luz do interesse público geral[414] e deve ser temporária, enquanto persistir o abuso e deve ser adotada com contraprestação financeira à

---

[411] A atual lei antitruste - Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, prevê expressamente: 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: ... § 3º As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: [...] XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca. Não obstante a evidente impropriedade redacional, o legislador conferiu expressamente como infração da ordem econômica, abusos dos titulares de direitos de propriedade intelectual, entendendo-se essa expressão como os ramos do direito que abarcam o direito da propriedade industrial e os direitos de autor.

[412] Muito embora o inciso IV, "a" do art. 24 fale em licença compulsória para patentes, entendemos que a medida possa ser estendida a desenhos industriais, tendo em vista que nenhum abuso de direito de propriedade industrial está imune às sanções da lei antitruste, pela exegese do art. 15 da mesma lei, que diz textualmente: "Art. 15. Esta lei aplica-se às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem como a quaisquer associações de entidades ou pessoas, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, mesmo que exerçam atividade sob regime de monopólio legal." Adicionalmente, temos o art. 26, n. 2 de TRIPS assim redigido: "Os membros poderão estabelecer algumas exceções à proteção de desenhos industriais, desde que tais exceções não conflitem injustificavelmente com a exploração normal de desenhos industriais protegidos, nem prejudiquem injustificavelmente o legítimo interesse do titular do registro protegido, levando em conta o legítimo interesse de terceiros." O artigo 30 de TRIPS tem idêntica redação para as patentes.

[413] Art. 24. Sem prejuízo das penas cominadas no artigo anterior, quando assim o exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes penas, isolada ou cumulativamente: [...] IV. a recomendação aos órgãos públicos competentes para que: a) seja concedida licença compulsória de patentes de titularidade do infrator. Cf. Art. 38, IV "a"da atual Lei 12.529/11.

[414] A esse respeito, importante mencionar a consulta realizada pelo Ministério da Saúde ao CADE (Consulta 0031/99) de relatoria do Conselheiro Mércio Felsky, notadamente sobre quais os tipos de conduta, dentre as que caracterizam infração à ordem econômica prevista no art. 21 da Lei de regência, que poderiam levar às sanções do art. 24, inciso IV, alínea "a", no qual é previsto a possibilidade de recomendar aos órgãos públicos competentes que seja concedida licença compulsória de patentes de titularidade do infrator, redundando no acórdão cuja ementa ficou assim redigida: "Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na conformidade dos votos e das notas eletrônicas, acordam os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, por unanimidade, aprovar os termos da resposta do Relator à Consulta formulada pelo Ministério da Saúde e, por maioria, vencidos os Conselheiros Mércio Felsky, Rui Santacruz e João Bosco Leopoldino, exercendo o Presidente Gesner Oliveira o seu voto de qualidade, decidir retirar o parágrafo quarto da resposta do Relator à Consulta, por entender que a não detenção de posição dominante por parte do agente não o impossibilita de praticar as infrações à ordem econômica previstas nos artigos 20 e 21 da Lei 8.884/94. Participaram do julgamento o Presidente Gesner Oliveira, os Conselheiros Lúcia Helena Salgado e

título de *royalties* pagos ao titular que sofreu a licença não voluntária. A remuneração e a limitação temporal são medidas de equidade, pois, de outra forma, estaríamos diante do instituto da desapropriação do bem protegido legalmente.[415]

É digno de nota observar a ressalva feita pelo plenário do CADE na resposta à Consulta feita pelo Ministério da Saúde nº 0031/99, segundo a qual o abuso de direito de propriedade industrial ocorre independentemente de o agente deter posição dominante no mercado, contrariando destarte o pensamento do Conselheiro Relator que assim deduziu sua pretensão:

> "A aptidão de uma conduta em produzir tais efeitos está na capacidade de agente econômico de tomar decisões econômicas apesar ou além das leis concorrenciais 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, consequentemente, 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."

Como será comentado em capítulo à parte, o poder não é pré-requisito para a detenção de poder econômico ou posição dominante no mercado relevante para caracterizar abusos de direito de propriedade intelectual.

Ressalte-se que o órgão destinatário da recomendação, segundo a doutrina, pode deixar de aplicar a medida tendo em vista o seu caráter facultativo.[416]

Com o devido respeito que merece a abalizada doutrina, entendemos que para alcançar os objetivos preconizados pela lei de defesa da concorrência, toda a matéria nela inserida,

---

Silva, Mércio Felsky, Rui Santacruz, Marcelo Calliari e João Bosco Leopoldino. Presente o Procurador-Geral Amauri Serralvo. Brasília, 31 de março de 1999 (data do julgamento).

[415] Através do Decreto N. 6.108, de 04 de maio de 2007, o Presidente da República, a pedido do Ministério da Saúde, determinou o licenciamento compulsório, por interesse público, das patentes do medicamento "Efavirens" para fins de uso público não comercial, pelo prazo de 05 anos, podendo ser prorrogado por igual período e com remuneração de 1.5% sobre o custo do produto do produto a ser produzido pelo Ministério da Saúde ou o preço do medicamento produzido por terceiros sob encomenda deste.

[416] "As recomendações previstas no inciso IV do art. 24 não podem ser instrumentalizadas mediante requisição administrativa, em vista do caráter facultativo de seu acolhimento pelo órgão destinatário." COELHO, Fábio Ulhoa. Direito antitruste brasileiro: comentários à lei n. 8.884/94. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 28.

com todas as tintas, é de ordem pública; logo, não faria sentido deixar à discricionariedade do órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta atender ou não as recomendações do CADE. Nesse sentido, as recomendações do órgão de defesa da concorrência traveste-se de poder mandamental, cuja inexecução ou resistência, de forma injustificada (pois ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei; ninguém está obrigado a fazer o impossível), acarreta sanções administrativas[417], cíveis e criminais[418].

Não podemos olvidar que a proteção da propriedade intelectual, segundo o art. 7 de TRIPs[419], objetiva: "A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento e de uma forma conducente ao bem-estar social econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações."

---

[417] Vide art. 26 da Lei 8.884/94.
[418] Quando se tratar de funcionário público, descumprimento de ordem funcional e crime de prevaricação.
[419] Sigla inglesa que significa "Acordo sobre aspectos de direito de propriedade intelectual relacionados ao comércio".

CAPÍTULO VI – ANÁLISE DO MERCADO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO BRASIL, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA E NA EUROPA

6.1 Definição e classificação das peças de reposição

As peças de reposição, pós-venda, conhecidas na literatura inglesa como *spare parts*, fabricadas por produtores independentes para atender o mercado de reposição (mercado secundário), também conhecido pela expressão *aftermarket*, podem ser entendidas como "peças genéricas" em contraposição às "originais" [420], manufaturadas por ou sob licença do titular do desenho industrial, também conhecidas como "peças proprietárias" ou "OEMs"[421].

Assim, as peças de reposição podem ser um sem número de partes componentes de um objeto complexo, como por exemplo, no veículo automotor temos: capôs, para-lamas, para-choques, lanternas, faróis, calotas, calotinhas, rodas, vidros, retrovisores, entre outras.

---

[420] Gesner Oliveira, Lucas Prado e Pedro Scazufca preferem classificar as peças de reposição apoiados na classificação da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou seja, NBR 15296, de 30.12.2005, que, em síntese, estabelece as seguintes definições: i) Peça de produção original - peça que integra um produto original (veículo automotor) em sua linha de montagem; ii) Peça de reposição original, genuína ou legítima - destinada a substituir peça de produção original para efeitos de manutenção ou reparação, caracterizada por ter sido concebida pelo mesmo processo de fabricação (tecnologia), apresentando as mesmas especificações técnicas da peça que substitui; iii) Peça de reposição ou peça pós-venda - é destinada a substituir a peça de produção original ou peça de reposição original, caracterizada pela sua adequação ou intercambialidade podendo ou não apresentar as mesmas especificações técnicas, característica de qualidade (por exemplo, material, resistência, tratamento de beneficiamento, desempenho e durabilidade) da peça de produção original; iv) Peça remanufaturada - peça ou componente de produção original usado, caracterizado por ter sido submetido a processo industrial pelo próprio fabricante original deste ou em estabelecimento autorizado deste fabricante, para o restabelecimento das funções e requisitos técnicos originais; v) Peça recondicionada - peça ou componente de produção original usado, peça ou componente de reposição original usado, ou ainda, peça ou componente de reposição usado, caracterizado por ter sido submetido a processo técnico e/ou industrial para o restabelecimento das funções e requisitos técnicos originais e; vi) Peça recuperada - peça ou componente de produção original usado, peça ou componente de reposição original usado, ou ainda, peça ou componente de reposição usado, caracterizado por ter sido submetido a processo artesanal para o restabelecimento de funcionalidades." Cf. Parecer Aspectos Concorrenciais do Mercado de Peças de Reposição de Automóveis" assinado por Gesner Oliveira, Lucas Prado e Pedro Scazufca, acostado aos autos da Averiguação Premilinar nº 08012.002673/2007-51.

[421] "The Original Equipment Automobile Manufactures".

Em nosso estudo, tratamos das partes de objetos complexos e, por essa razão, estamos versando sobre partes ou peças que têm uma característica peculiar, isto é, devem necessariamente ser idênticas às originais, sob pena de, a um só tempo, além de desnaturar a aparência do objeto complexo, ser insuscetível de encaixar no local primitivo.

A essas peças, a doutrina chama de *must-match*[422], que poderíamos traduzir para o vernáculo como: "deve combinar" ou "deve casar", isto é, deve ter necessariamente a mesma configuração, seja em *design*, tamanho e encaixe.

Assim, peças *must-match* são "tais quais" as que devem ser substituídas, isto é, devem ser idênticas às originais.

A problemática da proteção de partes de objetos complexos é questão que povoa a mente de juristas e economistas, tanto no Brasil como na Europa e em outras partes do mundo, como veremos em capítulo mais adiante.

Na Europa, peças de reposição são protegidas tanto por legislações nacionais quanto pela legislação da Comunidade Europeia[423].

A independência do mercado de reposição de peças e acessórios – mercado este de grande vulto em todo o mundo - depende necessariamente do alcance do direito de propriedade industrial titulado pelas empresas fabricantes dos produtos complexos.[424]

No exterior, especialmente na comunidade europeia, a questão das peças *must-match* e os registros dos desenhos industriais foram assuntos muito discutidos, tendo gerado grande

---

[422] *Some complex product components have special features. Namely, they correspond to the* ***appearance of the whole product so precisely that their replacement entails using a part that is identical to the original****. Existence of the protected design (the so-called must-match design) depends on their appearance. A car chassis, or a car door, is an example of this kind of part. Mending a complex product necessarily entails the reproduction of such a part.*

[423] *Spare parts (including car parts) can be protected in the EC under both the national laws of the Member States and under Community law – Regulation (EC) 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. In this last case, design protection covers the entire EC territory.*

[424] "Ao longo dos primeiros dez anos de uso de um automóvel, a sua manutenção tem um custo estimado em uma vez e meia o seu valor de compra. A cada ano, 250 milhões de proprietários de veículos (na Europa) gastam cerca de 44 bilhões de Euros em peças de reposição de que necessitam para manter e reparar seus veículos." Tradução livre do texto original em espanhol obtido no sítio na internet: http://www.ecar-eu.com/pdf/ECAR%20Brochure%20final%20ES.pdf, em 13.09.2011. No Brasil, segundo estudo da ANFAPE, o mercado de reposição de autopeças representa um faturamento anual da ordem de 70 bilhões de Reais, gerando quase 1 milhão de empregos diretos. Cf. www.anfape.org.br, acessado em 14.09.2011.

polêmica e preocupações nos empresários do setor de reposição dessas peças e acessórios.[425]

Logo, a ameaça concreta de monopolização de todo esse mercado (secundário) onde são comercializadas as peças de reposição dos objetos complexos, movimentou órgãos, associações e juristas, buscando uma saída para o embate.

A solução posta, conforme nos informa Karin Grau-Kuntz[426], foi a criação da cláusula de reparação, ou, *repair clause*, limitando o direito de propriedade industrial das peças de

---

[425] Estudo realizado em janeiro de 2004, pelo *Comité Européen des Assurances, Spare Parts Price Survey*, informa que nos países onde há monopólio (registro de desenhos industrial) de fabricação de peças de reposição, os preços dessa peças custam em média 9,8% mais caro que nos países onde impera a livre concorrência. Cf: http://www.ecar-eu.com/pdf/ECAR%20Brochure%20final%20ES.pdf, acessado em 13.09.2011.

[426] A publicação em 13 de outubro de 1998 da Diretiva 98/71/CE da União Europeia (na época Comunidade Europeia) relativa à proteção legal de desenhos e modelos, foi precedida da publicação de um "Livro Verde sobre a proteção jurídica dos desenhos industriais" que, além de apresentar os resultados de uma análise sobre a matéria, continha uma proposta voltada a viabilizar a aproximação das legislações dos Estados Membros. No que diz respeito às peças *must-match*, o Livro Verde continha uma disposição chamada cláusula de reparação (*repair clause),* segundo a qual os direitos exclusivos sobre desenhos protegidos não podiam ser exercidos contra terceiros que, passados três anos após a primeira colocação no mercado de um produto "complexo" em que um determinado desenho ou modelo tivesse sido incorporado, copiassem esse desenho, desde que o desenho ou modelo em questão "dependesse" da "aparência" do produto complexo de modo a restituir-lhe a sua aparência original. A idéia contida na cláusula de reparação era evitar estabelecer um monopólio no mercado de peças sobressalentes, considerando que a proteção jurídica garantida a estas peças neste mercado secundário geraria a exclusão de qualquer possibilidade de concorrência. A cláusula de reparação prevista no Livro Verde sofreu severas críticas do setor industrial. Por um lado os produtores independentes de peças de imitações das originais criticaram o prazo de proteção de três anos previsto na cláusula de reparação. A comissão procurou então adotar uma nova abordagem, apresentando uma nova proposta onde previa que os terceiros interessados em copiar o desenho de um determinado produto complexo para fins de reparação poderiam fazê-lo imediatamente, mediante uma remuneração eqüitativa e razoável. Tal solução não foi por sua vez aceita nem pelos produtores independentes e nem pela indústria automobilística, produtora das peças originais. Face às divergências profundas optou-se então por renunciar-se na prática à harmonização das legislações nacionais dos Estados-Membros nesta matéria. Para a elaboração da Diretiva relativa à proteção legal de desenhos e modelos lançou-se mão assim de um mecanismo chamado *freeze plus*, ou seja, do "congelamento" das legislações nacionais existentes e da determinação da possibilidade de introduzir alterações a essas disposições apenas quando o objetivo das mesmas fosse a liberalização do mercado desses componentes. A solução definitiva do problema foi deixada para mais tarde. Neste sentido a Diretiva determinou até outubro de 2004 a apresentação de um estudo onde deveriam ser abordadas as conseqüências desta situação insatisfatória para a indústria comunitária, para os consumidores, para a concorrência e para o funcionamento do mercado interno. A Diretiva também previu para mais tardar um ano após a apresentação do Estudo a proposição ao Parlamento e ao Conselho Europeu das alterações à Diretiva necessárias para regular definitivamente o mercado interno de componentes e produtos complexos.Em conformidade com os prazos previstos na Diretiva, a Comissão da Comunidade Europeia apresentou em 14 de setembro de 2004 uma proposta de alteração do artigo 14 daquele instrumento legal. Partindo do princípio de que a diferença de regimes jurídicos nos Estados-Membros prejudica o funcionamento do mercado interno distorcendo a concorrência, e que uma decisão no sentido de unificar as legislações seria imprescindível, a Comissão decidiu por adotar a chamada "*free repair clause from day one*", ou seja a liberalização completa do mercado secundário de peças de reposição *must-match.* Grau-Kuntz, Karin. O Desenho Industrial como Instrumento de Controle Econômico do Mercado Secundário de Peças de

reposição em três anos, ou, alternativamente, concedendo uma licença não voluntária aos fabricantes independentes, sob condição de uma remuneração equitativa. Entretanto, malogrou qualquer acordo nesse sentido e, por essa razão, a questão na Comunidade Europeia foi adiada para se obter mais informações a respeito dos mercados envolvidos.

Nesse sentido, recentemente o Comitê Econômico e Social Europeu sobre a Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 98/71/CE, relativa à proteção legal de desenhos e modelos, propôs uma solução que se encontra para ser votada.

Em síntese, a nova proposta para a emenda da Diretiva 98/71 está assim disposta:

> A Directiva 98/71/CE deve ser alterada neste sentido: Artigo 1.º - O artigo 14.º da Directiva 98/71/CE passa a ter a seguinte redacção: Artigo 14.º - Não existe protecção a título de desenho ou modelo para os desenhos ou modelos que constituam componentes de produtos complexos utilizados, na acepção do n.º 1 do artigo 12.º, para efeitos de reparação destes produtos complexos no sentido de lhes restituir a aparência original. Os Estados-Membros devem certificar-se de que os consumidores sejam devidamente informados acerca da proveniência das peças sobresselentes, de modo a poderem escolher de forma esclarecida entre peças sobresselentes concorrentes. Artigo 2.º - Os Estados-Membros devem aprovar as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva, o mais tardar dois anos após a sua adopção. Os Estados-Membros devem comunicar imediatamente à Comissão o texto das referidas disposições, bem como um quadro de correspondência entre essas disposições e a presente directiva. Quando os Estados-Membros aprovarem as referidas disposições, estas devem incluir uma referência à presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação oficial. Os Estados-Membros devem determinar as modalidades dessa referência. Os Estados-Membros devem comunicar à Comissão o texto das principais disposições de direito nacional que tiverem adoptado no domínio regulado pela presente directiva. Artigo 3.º - A presente directiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia . Artigo 4.º - Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva. Feito em Bruxelas, em […] Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho O Presidente. [427]

Como se pode observar, a Europa caminha firme para a liberação do mercado de reposição de peças quando estas se destinam à restituição da aparência original do objeto complexo,

---

Reposição de Automóveis – Uma Análise Crítica a Recente Decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE). Revista Criação, Ano I – N° I. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009.

[427] O texto mencionado foi retirado da internet no sítio (pHTT://eur-lex.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PCO582:PT:HTML), em o6 de outubro de 2010, às 23:13.

demonstrando, com todas as tintas, que a manutenção de direitos de propriedade industrial sobre tais partes de objetos complexos é írrita e contrária à concorrência e ao interesses dos consumidores comunitários.

Naturalmente, a proposta de emenda da diretiva 98/71 prevê providências de cautela, como, por exemplo, a informação precisa aos consumidores da origem das peças de reposição, indicando quem as fabricou, tutelando desta forma a liberdade de escolha dos consumidores, bem da vida amparado pelo direito da concorrência.

Mas esse assunto, na Europa, carece de definição até o presente momento.

6.2 Interesse do consumidor: a quem aproveita o monopólio de peças de reposição para a reparação da aparência original do produto complexo?

Os pensadores da Escola de Chicago, como já mencionamos linhas atrás, defendem a tese de que a eficiência econômica trabalharia em prol do bem-estar do consumidor, justificando, assim, determinadas condutas monopolistas, inclusive a maximização dos lucros. Por outro lado, os adeptos da Escola de Harvard clamam pela concorrência e que somente esta traria benefícios aos consumidores, pois quanto mais concorrentes, maiores as escolhas e possibilidades oferecidas ao mercado, restringindo assim, os preços abusivos e lucros extraordinários dos monopolistas.

É senso comum, entretanto, que a inovação é uma alavanca indispensável para o desenvolvimento tecnológico de um país e, somente com a proteção dos ativos de propriedade intelectual, seria possível materializar esses incrementos inovacionais, que aumentam a variedade e a qualidade dos produtos oferecidos aos consumidores.

A chave da questão, nos parece, é a possibilidade de escolha do consumidor, isto é, a existência de produtos e serviços alternativos ou substituíveis àqueles protegidos por propriedade intelectual.

No caso das peças de reposição de objetos complexos, há que se fazer uma distinção: aquelas destinadas a repor ou substituir outras que se encontram defeituosas ou danificadas

e que tenham utilidade, logo, função técnica; e aquelas que se destinam a repor a aparência desses objetos complexos, tendo eminentemente (em alguns situações não exclusivamente) função estética.

Em ambos os casos, pela legislação atual, é possível protegê-las mediante o registro do desenho industrial, cuja finalidade é conferir direitos de exclusividade aos seus titulares, permitindo a recuperação dos investimentos realizados em pesquisa, desenvolvimento e inovação, afastando os "caronistas".

Ao tornar o bem registrado, logo imune a imitação e reprodução desautorizadas, ocorrem dois fenômenos diferentes: a possibilidade de o consumidor substituir as peças registradas de caráter técnico por outras alternativas e, a impossibilidade de isso ocorrer quando se tratar de peças destinadas a reparar a aparência original do objeto complexo.

Ora, são fenômenos distintos e que faz toda a diferença. O primeiro deles permite ao consumidor operar a substituibilidade; o segundo, não.

Se o preço da substituição da peça, no primeiro caso, for muito caro, o consumidor buscará alternativas no mercado; o mesmo não se aplica no segundo caso, pois não há alternativa plausível. Nessas circunstâncias, o consumidor estará capturado, operando a situação *sui generis* da "venda casada diferida no tempo″, que foi objeto de estudo em capítulo a parte.

Damos um exemplo: Uma determinada empresa fabricante de lâminas de barbear - líder do mercado - detém, presumivelmente, a melhor tecnologia (que pode ser objeto de patente ou mesmo, segredo industrial) para a fabricação de ditas lâminas e, por essa razão, recebe a preferência do consumidor, detendo poder de mercado. O cartucho contendo a lâmina custa, em média, duas vezes o preço do seu principal concorrente e, mesmo assim, ela tem a preferência do consumidor.

Na hipótese de essa empresa abusar do preço de seus produtos, aumentando-o, por exemplo, em 50%, o consumidor poderá achar desinteressante continuar comprando dita mercadoria. Mas há um problema: é a melhor lâmina do mercado. Nessas circunstâncias opera a racionalidade do consumidor, que fará a velha e boa relação custo-benefício e

decidirá se continuará comprando aquele bem ou partirá para o concorrente, mesmo com queda de qualidade. Aqui a demanda não é inelástica.

Nesse exemplo percebe-se que o consumidor tem alternativas ou produtos substituíveis que ilidem a ferocidade do quase-monopolista, não obstante a proteção conferida pela propriedade intelectual, que nesse caso em nada interfere na decisão do consumidor em operar a troca de produto.

Ao contrário, o mesmo não ocorre com o produto protegido por desenho industrial e destinado a reparar a aparência de um objeto complexo. Se o titular do produto registrado abusar do preço, a demanda é inelástica, isto é, não variará (ou variará pouco) em flagrante prejuízo ao consumidor que pagará, sem opções, o preço abusivo.

Por essa razão, entendemos que estamos diante de uma venda casada que se dará a longo prazo: apenas o tempo (que pode ser de um dia, semanas ou anos) separa o consumidor - que comprou o produto subordinante, ou seja, o produto complexo - da aquisição (aqui forçada) do produto subordinado, justamente a peça de reposição para reconstituir a aparência original de seu produto.

Não é lógico, nem razoável, supor que o consumidor se insurgiria contra eventuais abusos substituindo os produtos primígenos por outros produtos, em detrimento da aparência original. Pior: em algumas situações nem isso seria possível, tendo em vista que alguns objetos têm sincronicidade de encaixe, impossibitando, por mais razão ainda, a substituição.

Ademais, Código de Defesa do Consumidor (CDC) proíbe expressamente a venda casada (art. 39, I)[428] e abuso de qualquer natureza contra o consumidor (art. 4º, I, VI; art. 6º, IV[429] e art. 39, V, X[430]).

---

[428] Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.

[429] Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;... VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e

Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin, um dos autores do projeto de lei que se converteu na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, ao comentar o art. 39, expõe a dificuldade encontrada nos poderes legislativo e executivo - depois superada - de enunciar remédios eficazes contra os eventuais abusos perpetrados aos consumidores por fornecedores de bens e serviços.[431]

Comentando a gênese do CDC, especialmente o fim a que busca alcançar esse diploma legal em nosso ordenamento jurídico, Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer ressalta que:

> Uma das mais importantes finalidades do CDC é a prevalência da boa-fé objetiva, a fim de evitar que o fornecedor abuse de sua preponderância técnica, jurídica e econômica, impondo ao consumidor condições iníquas de contratação. Nesse contexto, a vedação a práticas abusivas assume especial relevância, sendo notável a preocupação do legislador em tutelar o consumidor antes, durante e depois do estabelecimento da relação contratual de consumo."[432]

Dentre as práticas abusivas, descritas exemplificadamente no artigo 39 do CDC, lesivas ao consumidor, está a venda casada, que é uma das formas de expressão do abuso do poder econômico. Ao mesmo tempo em que lesa o consumidor, pois retira dele a possibilidade de

---

signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

[430] Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: [...] V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; [...] X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços.

[431] "O presidente da República, cedendo nesse ponto ao poderoso *lobby* empresarial contrário ao CDC, vetou o então inc. X do texto legal, que dispunha: "praticar outras condutas abusivas". Como vimos, em tese o prejuízo seria nenhum, diante de duas "janelas ampliativas" (= cláusulas gerais), que permaneceram no Código (arts. 6º, inc. IV, e 39, incs. IV e V), garantindo, assim, que o rol de práticas abusivas estivesse legalmente posto de maneira exemplificativa. Entretanto, segmento da doutrina passou a defender que o veto conferia ao art. 39 um caráter de *numerus clausus*, argumento este que, visivelmente, ao excluir um vastíssimo campo de práticas maléficas ao mercado de consumo, favorecia os fornecedores despreocupados com a proteção do consumidor. Por isso mesmo, por ocasião da revisão que fiz, a pedido do então secretário nacional de Direito Econômico, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, do texto primitivo da Medida Provisória que deu origem à Lei nº 8.884, de 11.6.94 - Lei Antitruste -, acrescentei, entre outros dispositivos, o atual art. 87, que dispõe: "O art. 39 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se-lhe os seguintes incisos: "Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, *dentre outras* práticas abusivas: IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais; X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços." Se dúvida existia sobre a qualidade enunciativa do art. 39, com o ajuste legislativo aqui efetuado termina, de vez, a querela." BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcello e. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999, 6. ed., pp. 311-312.

[432] PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. O Código de Defesa do Consumidor e a proibição de prátivas abusivas. Revista do Advogado da AASP nº 114. São Paulo, dezembro de 2011, p. 120.

livre escolha e negociação do bem imposto, a prática é também deletéria à concorrência, porquanto subtrai o mercado dos bens e serviços subordinados dos possíveis concorrentes fornecedores desses bens e serviços.

Nesse trabalho acadêmico, buscamos dar novo enfoque à definição clássica de venda casada[433], desenvolvendo um conceito *sui generis* de venda casada - a venda casada diferida no tempo - situação especialíssima perpetrada pelo fornecedor do produto complexo ao proteger, via registro de desenho industrial, as peças de reposição destinadas a reparar ou reconstituir a aparência original do produto. Como dito acima, a venda se operará no futuro - que pode ser próximo ou não - e a imposição de sua aquisição se dá pela falta de substitutos viáveis, tendo em vista a sua peculiar aparência e interconexão com o produto complexo. Todos os elementos de uma venda casada estão aqui presentes: produto subordinante, produto subordinado e imposição da compra de um e conjunto com o outro, apenas separado por breve espaço temporal.

Não podemos olvidar que a intervenção do Estado na ordem econômica, com suporte na livre iniciativa, deve observar os princípios do direito do consumidor, objeto de tutela constitucional fundamental especial insculpida nos arts. 170 e 5º, XXXII da Carta Magna. Como esclarece FUX:

> A denominada "venda casada", sob esse enfoque, tem como *ratio essendi* da vedação à proibição imposta ao fornecedor de, utilizando de sua superioridade econômica ou técnica, opor-se à liberdade de escolha do consumidor entre os produtos e serviços de qualidade satisfatória e preços competitivos.[434]

Portanto, entendemos ser prática abusiva lesiva ao consumidor, a imposição da compra da peça de reposição (produto subordinado) para repor a aparência do produto original (produto subordinante) que se dá por imperativo legal em vista do registro do desenho industrial.

---

[433] Na definição clássica, temos que venda casada é a prática que "se impinge a ele (o consumidor) a aquisição de um produto ou serviço não desejado, provocando-lhe, assim, uma notória perda econômica. Em outras palavras, o consumidor é obrigado a adquirir um produto ou serviço que não desejava, por imposição do fornecedor, que explora a vulnerabilidade do adquirente." PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. O Código de Defesa do Consumidor e a proibição de prátivas abusivas. Revista do Advogado da AASP nº 114. São Paulo, dezembro de 2011, p. 121.

[434] Vide Resp nº 744602, Relator Ministro Luiz Fux, DJ 15/3/2007.

6.3. Mercado brasileiro de peças de reposição de veículos automotores

Segundo informa o Sindipeças- Abipeças[435], o mercado brasileiro de reposição cresce ano após ano, tendo em vista o forte crescimento da produção industrial dos veículos automotores. Em 2010, estima-se que circularam por ruas e estradas brasileiras, 32,5 milhões de veículos, quantidade 8,4% superior à registrada em 2009, e cerca de 10,6 milhões de motocicletas, perfazendo uma frota de mais de 43 milhões de veículos.[436]

Recente e alvissareira notícia dá conta que em 2016 o Brasil será o terceiro maior mercado de veículos automotores do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Atualmente o Brasil está em quinto lugar, com uma produção anual de 3,6 milhões de unidades.[437]

O faturamento da indústria de autopeças no Brasil fechou o ano de 2011 com a importante cifra de R$ 90 bilhões de Reais.[438]

---

[435] Sindipeças - Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores; Abipeças - Associação Brasileira da Indústria de Autopeças.

[436]"Incluem-se automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. A idade média passou de 8 anos e 10 meses para 8 anos e 8 meses. A renovação parece lenta, comparada à entrada de novos veículos no mercado, mas é necessário considerar o grande o número de veículos antigos em circulação. Exatamente 67% da frota tem de 4 a 20 anos. Com mais de 20 anos, há 1,3 milhão de unidades, ou 4%. Existem no Brasil atualmente 5,9 habitantes por veículo. Eram 8,4 em 2000. Essas e outras informações são resultados do levantamento da frota circulante brasileira feito anualmente pelo Sindipeças. O estudo existe há mais de 20 anos e baseia-se na venda de veículos ao mercado interno desde 1957. São feitos cálculos precisos por modelo, considerando-se um índice médio de mortalidade de 1,5% ao ano para a linha leve: 1% por perda total em acidentes e 0,5% por roubo sem recuperação. Na linha pesada esse índice é de 1% ao ano, já que praticamente não existe roubo de caminhões e ônibus sem recuperação." Informação obtida através da internet no endereço:" http://www.sindipecas.org.br/paginas_NETCDM/modelo_detalhe_generico.asp?subtit=&ID_CANAL=21&ID=38498", acessado em 07.01.2012.

[437] Estudo elaborado pela consultoria KPMG International e divulgado em 06.01.2012. O levantamento aponta em 2016 o país terá vendas de 4 milhões a 6 milhões de veículos. Em 2011, foram 3,6 milhões de unidades. Informação obtida através da internet em 07.01.2012, no endereço: " http://g1.globo.com/carros/noticia/2012/01/brasil-sera-terceiro-maior-mercado-de-veiculos-em-2016-aponta-estudo.html".

[438] Fonte: Sindipeças, obtida na internet em 07.01.2012 no endereço: " www.sindipecas.org.br/paginas_NETCDM/modelo_detalhe_generico.asp?subtit=&ID_CANAL=21&ID=38711".

6.4 Mercado europeu e norte-americano de peças de reposição de veículos automotores

O mercado europeu de peças de reposição (*aftermarket*) e de reparos, segundo informa o ECAR[439], alcança 260 milhões de consumidores e gira uma receita anual da ordem de 85 bilhões de Euros.[440]

No continente europeu, a exemplo do que ocorre no Brasil[441], o mercado de reposição de peças automotivas é controlado pelas empresas fabricantes dos produtos complexos - os automóveis - em razão da proteção dessas peças como desenhos industriais, o que é facultado pelas respectivas leis nacionais e também pela lei comunitária.

Essa situação é combatida há mais de dez anos, por organizações civis representantes dos fabricantes independentes de peças de reposição automotivas o que fez com que o Parlamento Europeu passasse a estudar a questão da liberação desse mercado, através da *repair clause*[442] ou cláusula de reparação - que já existe em legislações de alguns Estados Membros, levando-se em conta o legítimo direito de propriedade intelectual das empresas montadoras de automóveis e o direito da concorrência europeu, especialmente visando a livre circulação de mercadorias no mercado e os interesses dos consumidores.

Na Europa, a discussão acentuou-se inclusive com relação à negativa dos fabricantes de informar os códigos eletrônicos indispensáveis para a manutenção de itens dos veículos automotores por eles fabricados, dificultando ou até eliminando a concorrência para a prestação do serviço prestado por oficinas reparadoras independentes. Essa conduta foi reconhecida como anticompetitiva e, por esta razão, sancionada pelo Parlamento Europeu.

---

[439] ECAR - *European Campaign for the Freedom of the Automotive Parts and Repair Market* é uma entidade civil europeia fundada em 1993, compreendendo uma aliança de 10 organizações independentes da União Europeia que representa os interesses de empresas médias e pequenas, entre elas, produtores de peças de veículos, distribuidores e oficinas de reparação.

[440] Somente o mercado de reposição gira um faturamento anual da ordem de 13 bilhões de Euros. Cf. "*Comments of ECAR on DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses - 29th March 2006* - " Informação obtida na internet em 07.01.2012, através do sítio: www.ecar-eu.com.

[441] Na Europa a situação é idêntica à brasileira: há forte concorrência no mercado primário mas não há no secundário.

[442] Cláusula que permite a concorrência no mercado de reposição de partes de objetos visíveis destinados a reconstituir a aparência original do objeto complexo.

A controvérsia, até a presente data, ainda não foi resolvida em sede do Parlamento Europeu, porém muito em breve deveremos ter o deslinde da questão, a qual, a meu sentir (sopesando os argumentos de ambas as partes), deverá sinalizar para a liberação desse mercado com algumas restrições ou condições.[443]

É certo, entretanto, que muitos países europeus já adotaram a cláusula de reparação em suas respectivas legislações, as quais serão abordadas mais profundamente em capítulo à parte neste trabalho.[444]

Com relação ao mercado norte-americano de peças para reposição, Norman W. Hawker descreve em recente artigo[445] a situação de seu mercado automotivo, especialmente a questão das peças de reposição do mercado secundário no tocante à legislação e propostas legislativas, bem como os anseios de importantes setores da economia na flexibilização da concorrência dessas peças, destinadas a recompor a aparência original do veículo automotor.

---

[443] Os argumento utilizados em prol da liberalização do mercado secundário são muito fortes: "Os Direitos de Propriedade Intelectual concedidos em favor de um produto primário funciona perfeitamente no mercado primário: aqui, eles protegem e incentivam a inovação, mas não interferem com a concorrência do produto. Se, no entanto, os mesmos Direitos de Propriedade Intelectual são estendidos tal qual para os mercados secundários, eles normalmente resultam na completa eliminação da concorrência ou, pelo menos, em sério comprometimento à efetiva concorrência naqueles mercados." Tradução livre. Cf. *Comments of ECAR on DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses - 29th March 2006*. Informação obtida na internet em 07.01.2012, através do sítio: www.ecar-eu.com.; "O propósito da lei do *design* é promover a concorrência no *design* e, ao mesmo tempo manter a concorrência nos produtos. Portanto, é perfeitamente legítimo e de interesse público conceder proteção aos fabricantes de automóveis para o *design* da carroceria de carros novos. Se um fabricante de automóveis desfruta de tal proteção, outros fabricantes de automóveis devem escolher um desenho diferente e distinguível. Assim, a concorrência em carros novos não é dificultada pela proteção de desenhos, como o consumidor continua a ter uma escolha entre uma variedade de modelos de carros a preços diferentes. Se, por outro lado, a proteção de desenhos é estendida para outras peças da carroceria para reposição, as coisas são diferentes. Uma vez que uma parte da corroceria ou uma lanterna de substituição devem parecer exatamente como os originais, é impossível dar-lhes um *design* diferente. A fim de evitar a infração à lei de propriedade intelectual, um produtor independente dessas peças, portanto, não tem alternativa a não ser ficar longe deste mercado. Isto significa na prática que a concorrência em peças de reposição é eliminada. Tradução livre de excerto extraído do texto *ECAR - Position on the draft Directive amending Directive 98/71/EC on the legal protection of designs*, encontrado na internet no endereço: www.ecar-eu.com.

[444] Atualmente os Estados-Membros com uma cláusula de reparação e de concorrência, portanto, livre, são os seguintes: Bélgica, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Espanha e Reino Unido. Por outro lado, na Alemanha, Áustria, Dinamarca, Finlândia, França, Portugal e Suécia a legislação protege rigidamente o desenho industrial, sem cláusula de reparação; e a Grécia mantém cláusula de reparação, após 5 anos da concessão do registro do *design*.

[445] HAWKER, Norman W., *The Automobile Aftermarket: Crash Parts, Design Patents, and the Escape from Competition* (March 22, 2010). Artigo acessado em 07.01.2012, disponível na internet no endereço: http://ssrn.com/abstract=1576671.

Hawker comenta que a recessão econômica que flagelou a economia norte-americana nos últimos anos criou um novo fenômeno social, qual seja, o adiamento pelo consumidor norte-americano da decisão de troca do carro usado por um novo, fazendo com que passasse a se utilizar cada vez mais de peças de reparação e substituição.[446]

Adicionalmente, cresceram as queixas das empresas seguradoras em relação ao preço alto pago pelas peças proprietárias[447] - um número cada vez maior protegidas por desenho industrial - necessárias para a reparação da aparência original do veículo, nos casos de colisão ou furto. Isso porque, no mercado norteamericano, observa-se que a peças não originais custam em média 25% menos do que as proprietárias, isto é, protegidas por desenho industrial. Um para-lama diferente do original tem pouco ou nenhum valor para os consumidores nesse mercado de reposição.[448]

Segundo a AAIA - *Automotive Aftermarket Industry Association*[449], o mercado automotivo de peças e componentes de reposição nos Estados Unidos é um setor vigoroso e importante da economia que empregou em torno de 3,8 milhões de pessoas em 2010. Essa indústria abrange peças de reposição, acessórios, lubrificantes, produtos de aparência, pneus, reparos de colisão, bem como as ferramentas e equipamentos necessários para fazer o reparo, para veículos pequenos, médios e pesados. As vendas do mercado de reposição automotiva (automóveis e caminhões leves) totalizaram 215,4 bilhões dólares, enquanto as vendas no mercado de reposição médios e pesados veículos totalizaram 70,3 bilhões dólares.

Há um projeto de lei (HR 5638) tramitando no congresso norte-americano, de autoria da Deputada californiana Zoe Lofgren[450], que objetiva emendar a lei de patentes para inserir

---

[446] "*Although the "Cash for Clunkers" program proved to be a great success for the automobile manufacturers, at least temporarily, with the economy just beginning to emerge from a deep recession, many consumers will likely continue to delay purchase of new cars and seek to extend the useful life of their current automobiles through the purchase of replacement parts.*" Tradução livre: "Embora o programa 'dinheiro para sucatas' tenha provado ser um grande sucesso para os fabricantes de automóveis, pelo menos temporariamente, com a economia apenas começando a emergir de uma recessão profunda, muitos consumidores continuarão provavelmente a atrasar a compra de carros novos e procurar estender a vida útil de seus automóveis atuais através da compra de peças de substituição." HAWKER, Norman W., *The Automobile Aftermarket: Crash Parts, Design Patents, and the Escape from Competition (March 22, 2010),* p.2. Artigo acessado em 07.01.2012, disponível na internet no endereço: http://ssrn.com/abstract=1576671.

[447] Também cresceram as queixas dos consumidores que pagam, pela mesma razão, prêmios de seguros mais mais altos. Cf. Hawker...

[448] Idem.

[449] Cf. "www.aftermarket.org".

[450] Tradução livre: A Deputada Zoe Lofgren recentemente introduziu um projeto de lei (HR 5638) criando uma isenção para peças de reposição nos EUA na lei de patentes. Esta lei se aplica apenas a reparação e

nela uma clausula de reparação restrita apenas à reparação e substituição de peças que visam restaurar a aparência original de um produto complexo. A intenção da parlamentar é assegurar competição no mercado secundário (*aftermarket*) refreando os abusos atualmente observados nos Estados Unidos em relação aos preços cobrados pelas peças originais (OEM), em flagrante prejuízo não só dos consumidores, mas também das companhias de seguros que pagam preços muitos altos para restaurar as peças danificadas em colisão.

Esse projeto de lei foi renovado em 25 de junho de 2009, sob o nº H.R. 3059, com o título *Access to Repair Parts Act*, cujo texto é o seguinte:

> It shall not be an act of infringement of any *design* patent to make, use, offer to sell, or sell within the United States or import into the United States any article of manufacture that itself constitutes a component part of another article of manufacture, if the sole purpose of the component part is for the repair of the article of manufacture of which it is a part so as to restore its original appearance."[451]

---

substituição de peças que restauram a aparência original de um produto. Esta legislação foi introduzida, em parte, em resposta a uma recente decisão da Corte Internacional de Comércio (ITC) sustentando que as montadoras poderiam fazer valer as patentes sobre as características puramente ornamentais e cosméticas das peças exteriores do veículo, para evitar o fabrico ou a importação de peças de reparo, tais como para-choques. O Representante de Comércio dos Estados Unidos optou por deixar a decisão da ITC sem questionamento. Mesmo antes desta decisão, os equipamentos originais (OEM) fabricados já custavam cerca de 35-100% mais caro do que os não originais destinados ao mercado secundário. "A decisão do ITC não é apenas uma má notícia para os proprietários de automóveis que procuram adquirir peças de reposição para reparar seus veículos, é também uma má notícia para as taxas de seguro de automóvel", observou a deputada Lofgren. "Estes custos são uma mordida grave nos bolsos de muitos trabalhadores americanos, que dependem de seus veículos para levar seus filhos para a escola, ir ao médico, ou simplesmente ir ao trabalho. Eu acredito que o nosso sistema de patentes deve fornecer um incentivo adequado para os *design*ers industriais para inovar. No entanto, o sistema deve ser equilibrado e ter em conta as legítimas necessidades dos consumidores." Texto retirado na internet em 07.01.12, no endereço: http://lofgren.house.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=441&Itemid=130.

[451] Tradução livre: "Não será um ato de infração de qualquer patente de desenho industrial fazer, usar, oferecer para venda ou vender nos Estados Unidos ou importar para os Estados Unidos qualquer artigo de fabricação que se constitua uma parte componente de um outro artigo de fabricação, se o único propósito dessa parte componente é repar artigo de fabricação do qual é parte, de modo a restaurar a sua aparência original."

CAPÍTULO VII – A QUESTÃO DAS EMPRESAS INDEPENDENTES FORNECEDORAS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OS FABRICANTES AUTORIZADOS

7.1 O caso "ANFAPE" e as principais montadoras de veículos automotores

A representação da Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças (ANFAPE), em síntese, buscou trazer a lume o abuso de poder econômico perpetrado por diversas montadoras de veículos automotivos, escorado em direito de propriedade industrial, *in casu*, desenhos industriais, com o fim precípuo de dominar o mercado secundário de autopeças, mediante a criação de dificuldades ao funcionamento deste mesmo mercado, causando prejuízos de grande vulto à concorrência e ao público consumidor final.[452]

A conduta das empresas representadas, segundo a ANFAPE, "constitui infração da ordem econômica brasileira, já que agem com o intuito de monopolizar o mercado relevante do *aftermarket",* incidindo nos incisos II e IV, do art. 20, da Lei nº 8.884/94.[453]

Aduz, na representação, que há claramente dois mercados relevantes: o primeiro, que corresponde ao mercado primário, ou *foremarket*, que é aquele onde há a "comercialização de veículos novos, ou "zero km". É o mercado no qual **competem as montadoras** pela demanda do mercado consumidor de tais produtos".

Quanto ao segundo mercado, este:

---

[452] Essa representação tem a finalidade de demonstrar que as montadoras estão agindo de maneira anticompetitiva, abusando de seu poder econômico, bem como da proteção patentária a elas conferida, a fim de dominar o mercado secundário de autopeças via criação de dificuldades ao funcionamento e até mesmo, no limite, exclusão dos doravante denominados Fabricantes Independentes de Auto Peças (FIAPs) do mercado, causando incomensuráveis prejuízos à concorrência e ao consumidor final. De se esclarecer, *ab initio*, que a aqui representante congrega empresas que preenchem tal condição, isto é, as FIAPs, contra as quais vêm sendo praticados os atos que se constituem a *causa petendi* da presente peça. (texto extraído da aludida representação)

[453] **Art.** 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: [...] II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; [...] IV - exercer de forma abusiva posição dominante. Cf. arts. 36, II e IV da atual lei antitruste (12.529/11).

> [...] se refere ao mercado relevante efetivamente tratado nesta peça, que é o **de produção e venda de peças destinadas à reposição no mercado automobilístico**. Neste mercado competem as montadoras com a oferta das peças assim denominadas "originais". Competem, por igual, as já mencionadas FIAPs que produzem peças que não dispõem do selo "original" e que, por isso mesmo, tendem a ser precificadas em patamar muito mais baixo do que aquelas outras que estampam tal selo.

Informa que as ditas "peças originais" são vendidas a preços muito maiores daqueles praticados pelas empresas do mercado secundário ou *aftermarket*.

Karin Grau-Kuntz fornece um bom exemplo de entrave da concorrência no mercado secundário praticado por uma empresa alemã fornecedora de cilindros de gás CO2 que procurou controlar esse mercado – o da recarga do gás, alijando os concorrentes, tendo o Poder Judiciário alemão impedido tal conduta, por abuso.[454]

O problema emergiu em razão de as montadoras denunciadas passarem a registrar como desenho industrial partes e peças de seus veículos e com supedâneo nesse direito a admoestar os fabricantes, notificando-os e ameaçando-os de processos judiciais por infração ao direito de propriedade industrial referente aos desenhos industriais registrados.

Logo, estaria ocorrendo abuso de poder econômico no mercado de reposição de peças de veículos automotivos.

Tendo em vista que essas peças de reposição (pertencentes ao mercado secundário) só poderiam ser fabricadas e comercializadas com autorização expressa de seus titulares (dos produtos primários), por força do direito de exclusividade advindo dos certificados de registros dos desenhos industriais, haveria o chamado efeito *lock-in*[455].

---

[454] Grau_Kuntz, Karin. O Desenho Industrial como Instrumento de Controle Econômico do Mercado Secundário de Peças de Reposição de Automóveis – Uma análise Crítica a Recente Decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE), pp. 69/70.

[455] Vide excerto da representação: "Além disso, o mesmo argumento (havendo competição no mercado primário, não há que se preocupar com o mercado secundário) desconsidera também o fato de que o automóvel é um produto durável, ficando o consumidor "preso" à aquisição das respectivas autopeças. Trata-se do efeito *lock in*, amplamente reconhecido pela literatura antitruste. O Ex-Conselheiro do CADE Ronaldo Porto Macedo Júnior, em seu voto no caso *Power-Tech/MATEC*[455], utilizou o conceito de *lock in* como "fato do usuário ao comprar o equipamento ser obrigado a incorrer nos custos de manutenção do mesmo, qualquer que estes sejam, já que não haverá como substituir o equipamento devido ao seu elevado custo". Diz-se que "a empresa praticante da conduta restritiva vai auferir lucros monopolistas durante todo o período em que

A representação realizou um profundo estudo de direito comparado, colacionando doutrina, legislação e jurisprudência de diversos países[456] a respeito do trato dos produtos do mercado secundário, bem como o esforço realizado por inúmeras associações de classe em defesa do mercado secundário de bens e serviços[457].

7.2 A visão da SDE, do MPF e do CADE

7.2.1 A Posição da Secretaria de Direito Econômico - SDE

A resposta da Secretaria de Direito Econômico (SDE) à representação impetrada pela ANFAPE foi a instalação de uma "Averiguação Preliminar" na qual afastou todos os argumentos expendidos por aquela entidade, especialmente aquele *em que*a posição dominante no mercado primário pode levar à posição dominante no mercado secundário.

Em outras palavras, o direito de exclusividade conferido pelo desenho industrial não poderia ser considerado como um verdadeiro instrumento de controle econômico do mercado secundário.

---

houver viabilidade econômica na manutenção do produto, isto é, enquanto os gastos com manutenção não forem elevados o suficiente para motivar a troca por um novo produto"[455]. No caso do setor automobilístico, com o *lock in*, as Representadas auferirão lucros monopolistas no mercado secundário durante toda a vida útil do veículo".

[456] Europa: **Diretiva 98/71/EC** (*Design Law*). O Parlamento Europeu elaborou uma **Proposta de Diretiva**, a fim de alterar a Diretiva 98/71/EC, abolindo a fragmentação do Mercado Europeu com a introdução da uma "Cláusula de Reparação", que consolida a liberalização dos mercados e faz aplicar a todos os Estados-Membro a concorrência no *aftermarket;* **Estados Unidos da América -** Em 3 de maio de 2005, foi apresentado ao Congresso Americano o Projeto de Lei que trata do Direito à Reparação dos Proprietários de Veículos Automotores **(Right to Repair Act – HR 2048), com as finalidades de** determinar a divulgação das informações necessárias para a realização de diagnósticos e serviços de reparo e de incentivar a competição no mercado secundário de veículos automotores. **Austrália -** A Comissão Australiana de Reforma da Lei recomendou a aprovação da Lei de proteção do desenho industrial de 2003, a qual recebeu a **Aprovação Real** em 17 de dezembro de 2003, e entrou em vigência em 17 de junho de 2004.

[457] Nos Estados Unidos da América, foi formada a **AAIA**, que hoje desempenha uma função vital perante as autoridades americanas, lutando pelo reconhecimento legal do funcionamento do *aftermaket*. Na União Europeia criaram-se duas formas de representação do mercado de reparação automotiva. A primeira é a **ECAR**, uma aliança que tem como objetivo principal proteger e promover a livre concorrência no *aftermarket* automotivo; e a **FIGIEFA**, a qual visa monitorar a evolução das Leis europeias, a fim de manter a livre concorrência no mercado secundário. Na Austrália, foi formada a **AAAA**, que, por sua vez, além das funções supra mencionadas, tem a responsabilidade de representar o *aftermarket* perante os órgãos públicos, antitruste e reguladores.

A SDE, em última análise, fundamentou seu entendimento, para a recomendação do arquivamento da representação da ANFAPE, na teoria da impossibilidade, a qual admite que o mercado primário e secundário formam um único fenômeno sistêmico[458], isto é, ambos os mercados devem ser analisados como um todo, embora sejam distintos. Por essa teoria, a concorrência no mercado primário (*foremarket*) afastaria a possibilidade de monopólio no mercado secundário (*aftermarket*).

Criticando a decisão da SDE, Karin Grau-Kuntz opina que o órgão se equivocou quando "negou de plano analisar os efeitos de custos de troca (*switching cost*) e efeito *lock in* no mercado secundário de peças de reposição de automóveis"[459].

Poder-se-á admitir que o desenho industrial é fator indispensável para a escolha do consumidor, pois, quanto mais atraente é o bem, maior será a possibilidade de escolha do consumidor. Entretanto, essa força atrativa invisível desaparece no momento da reposição, porque o consumidor nesse instante da vida busca, não a beleza e charme do *design*, mas, sobretudo, a simples recomposição (da aparência e do conjunto) do bem complexo ao *status quo ante*.

Por essa razão, avulta o critério de necessidade, por falta absoluta de alternativa no mercado, motivo pelo qual não podemos concordar com a decisão da SDE.

7.2.2 O Parecer do Ministério Público Federal

---

[458] Contrária a essa posição, vide trecho do parecer denominado "Aspectos Concorrenciais do Mercado de Peças de Reposição de Automóveis" assinado por Gesner Oliveira, Lucas Prado e Pedro Scazufca, acostado aos autos da Averiguação Premilinar em análise: "No entanto, entendemos que a interpretação da SDE deve ser reavaliada devido a sete pontos. Em primeiro lugar, a definição do mercado relevante na dimensão produto deve levar em conta a segmentação deste mercado tanto na dimensão peça quanto na dimensão veículo. Assim, como regra geral, teremos o mercado relevante de faróis esquerdos de Chevrolet Celtas; o mercado relevante de capôs de Ford K; entre outros. Participam do mercado as próprias montadoras, firmas autorizadas e firmas independentes. A definição de apenas um mercado agregado de autopeças de reposição, como proposto pela SDE, constitui equívoco e afeta diretamente os resultados da avaliação concorrencial. Tal agregação mascara a posição dominante das montadoras em diversos mercados de peças de reposição, ocultando o efeito concorrencial negativo da extensão para os mercados secundários dos registros de desenho industrial em casos nos quais ocorre acentuado reforço de posição dominante [...]."

[459] *Op. cit.*,p. 105.

Em síntese, o Ministério Público Federal, escorado no parecer de Gesner Oliveira,[460] juntado aos autos pela ANFAPE aponta a grande diferença de preços existente no mercado de reposição entre as peças com e sem proteção de registro de desenho industrial.

O parecer afastou a tese da SDE de que haveria eficiência econômica com a manutenção dos registros de desenho industrial, bem como a questão aventada da segurança e qualidade do produto comercializados (originais e independentes).

O parecer também entendeu ser plausível a incursão da prática abusiva denunciada na lei antitruste, ensejando a licença compulsória, a exemplo do que ocorre com as patentes, à luz do artigo 24, IV, a, da Lei 8.884/94.

Por fim, opinou pelo aprofundamento da denúncia, retornando os autos à SDE para tal desiderato.

7.2.3 A decisão do Plenário do CADE

Em julgamento realizado no dia 15 de dezembro de 2010, o plenário, por unanimidade, deu provimento ao recurso de ofício e determinou a instauração de processo administrativo, nos termos do voto do Conselheiro Relator, Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo.

Abaixo, relatamos a ementa:

> Averiguação Preliminar nº 08012.002673/2007-51
>
> Relator: **Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo**
> **Ementa**: Representação da Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças – ANFAPE em face das montadoras de automóveis Volkswagen, Fiat e Ford. Suposta infração aos art. 20, incisos I, II e IV, e 21, incisos IV e V, da Lei no 8.884/94. Imposição dos registros de desenho industrial das montadoras sobre autopeças de reposição, com o suposto fim de impedir a atuação de fabricantes independentes de autopeças no mercado. Sugestão de arquivamento pela SDE e ProCADE. Sugestão de provimento ao recurso de ofício pelo MPF. Legitimidade ativa. Terceiros interessados. Mercado

[460] "Aspectos Concorrenciais do Mercado Pecas de Reposição", anexado às fls. 2825-2891.

primário de fabricação de veículos. Mercado secundário de autopeças de reposição com registro de desenho industrial. Mercado relevante para cada peça objeto de registro. Ausência de imunidade antitruste para direitos de propriedade industrial. Possibilidade de intervenção pela autoridade de defesa da concorrência. Exclusividade. Efeitos anticompetitivos decorrentes da prática. Monopólio. Lock- in. Assimetria de informação ao consumidor. Super-otimismo do consumidor. Concorrência no mercado primário insuficiente para garantir concorrência no secundário. Possível ausência de justificativas objetivas. Recuperação de custos de P & D no mercado primário. Continuidade dos incentivos a inovação. Não plausibilidade dos argumentos de segurança, qualidade e cream skimming. Princípio da proporcionalidade. Abuso de direito. Competência do CADE. INPI. Não configuração de sham litigation e preços abusivos. Indício de danos à concorrência. Provimento do recurso de ofício para instauração de processo administrativo.

Com essa decisão, o CADE mandou a SDE instaurar processo administrativo para investigar a fundo a eventual prática abusiva por parte das representadas.

Certamente em razão desse fato, o interesse pelo estudo da matéria crescerá, beneficiando a emergente sociedade industrial brasileira e seus consumidores.

CAPÍTULO VIII – DIREITO ESTRANGEIRO SOBRE A PROTEÇÃO JURÍDICA DE PARTES DE PRODUTOS COMPLEXOS

8.1 Legislação norte-americana

A Legislação que trata da proteção da propriedade industrial nos Estados Unidos, notadamente do desenho industrial, está inserida no Título 35, parágrafos 171 a 173 do *United States Code*.[461]

A proteção se dá mediante patente, por catorze anos a contar da data de emissão do respectivo certificado, para produtos que sejam novos, originais e ornamentais, não fazendo qualquer distinção a produtos complexos ou suas partes. Logo, nesse país, está assegurada a possibilidade de proteção plena, pelo prazo legal, das peças de reposição destinadas a reparar a aparência original do veículo, em caso de colisão, perda ou furto.

No capítulo 6 deste trabalho, comentamos que o mercado norte-americano de peças de reposição automotiva cresce a cada ano, em grande parte pela decisão dos proprietários dos automóveis em postergar a substituição do carro usado por um novo, devido à crise econômica que castiga aquele país há mais de uma década.

Este fato vem incentivando as empresas montadoras de veículos a proteger, cada vez mais, as partes visíveis componentes do produto complexo o que motivou a reação de certos segmentos da sociedade civil, nomeadamente as empresas independentes fabricantes dessas peças de reposição, que viu seu mercado diminuir a cada ano. Igualmente, entidades de defesa do consumidor e parlamentares também buscam uma solução legislativa para resolver a questão.

---

[461] **35 *U.S.C. 171 - Patents for designs.*** *Whoever invents any new, original, and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided.* ***35 U.S.C. 172 - Right of priority.*** *The right of priority provided for by subsections (a) through (d) of section 119 of this title and the time specified in section 102(d) shall be six months in the case of designs. The right of priority provided for by section 119(e) of this title shall not apply to designs. (Amended Dec. 8, 1994, Public Law 103–465, sec. 532, 108 Stat. 4809, effective June 8, 1995.)* ***35 U.S.C. 173 - Term of design patent.*** *Patents for designs shall be granted for the term of fourteen years from the date of grant. (Amended Aug. 27, 1982, Public Law 97–247, sec. 16, 96 Stat. 321; amended Dec. 8, 1994, Public Law 103–465, sec. 532, 108 Stat. 4809, effective June 8, 1995).* Fonte: Sítio da OMPI na internet, no endereço: "http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130047".

Dentre alguns projetos de lei em trâmite no Congresso dos Estados Unidos, destacamos o proposto pela Deputada Zoe Lofgren (H.R. 3059, de 26.06.09 - *Access to Repair Parts Act*) no qual busca uma solução legislativa intermediária, isto é, permitir a comercialização das chamadas *collision repair parts*, ou, as peças de reposição destinadas a reparar a aparência do produto original, mantendo a proteção legal para todas as demais peças de reposição.

Esse projeto de lei visa alterar o título 35 do *United States Code*, especialmente o parágrafo 271, para criar uma exceção à violação de patentes de desenho para determinadas partes componentes usadas para reparar a aparência original de um produto complexo, cuja redação está assim disposta:

> *It shall not be an act of infringement of any design patent to make, use, offer to sell, or sell within the United States or import into the United States any article of manufacture that itself constitutes a component part of another article of manufacture, if the sole purpose of the component part is for the repair of the article of manufacture of which it is a part so as to restore its original appearance.*[462]

A parlamentar afirma que o objetivo maior de seu projeto de lei é assegurar competição no mercado secundário (*aftermarket*) refreando os abusos atualmente observados nos Estados Unidos em relação aos preços cobrados pelas peças originais (OEM), em flagrante prejuízo não só dos consumidores, mas também das companhias de seguros que pagam preços muitos altos para restaurar as peças danificadas em colisão, bem como substituir aquelas fruto de furto ou perda.

8.2 Panorama Europeu

[462] Tradução livre: "Não será um ato de infração a qualquer patente de desenho fazer, usar, oferecer para venda ou vender nos Estados Unidos ou importar para os Estados Unidos qualquer artigo fabricado que se constitua uma parte componente de um outro produto fabricado, se o único propósito dessa parte componente é a reparação do produto fabricado do qual é parte, de modo a restaurar a sua aparência original."

A Comunidade Europeia de longa data vem se peocupando com a importante questão do *aftermarket*, isto é, do mercado secundário ou de peças de reposição dos chamados produtos complexos. Especial atenção foi dada àquelas peças de reposição protegidas por desenho ou modelo que sejam componentes de produtos complexos e que se destinam a reparar esses produtos, reconstituindo a sua aparência original.

A proteção legal aos desenhos e modelos comunitários se conformou através da Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de outubro de 1998.

Essa Diretiva[463] do Parlamento Europeu e do Conselho estabeleceu os critérios para a proteção legal dos desenhos e modelos visando a sua livre circulação no território da comunidade europeia, bem como a aproximação das legislações nacionais desses países em matéria da proteção dos desenhos e modelos com vistas a diminuir ou eliminar discrepâncias e possibilitar o bom funcionamento do mercado interno, deixando para as legislações nacionais disciplinar todas as disposições em matéria de sanções, recursos, repressão e execução, bem como a liberdade para estabelecerem as normas para registro, renovação, anulação e seus efeitos dos desenho e modelos.

Nesse sentido, a Diretiva 98/71 preocupou-se em alinhar condições e definições estabelecendo no item 9 dos considerandos "que as condições de obtenção de um desenho ou modelo registado sejam idênticas em todos os Estados-Membros; que, para o efeito, é necessário dar uma definição unitária da noção de desenho ou modelo e dos requisitos em termos de novidade e carácter singular a que devem obedecer os desenhos e modelos registrados".

A Diretiva também definiu que os desenhos e modelos a serem protegidos deveriam ser visíveis na utilização normal do produto, bem como aqueles que são partes serem interconectados aos produtos complexos.

---

[463] "Em direito comunitário, a "directiva" é um acto com carácter normativo que vincula os Estados-Membros destinatários quanto ao resultado a alcançar, deixando-lhes a escolha dos meios e da forma a utilizar. As directivas podem ser adoptadas no âmbito do Tratado CE, quer pelo Parlamento Europeu e o Conselho, quer pelo Conselho, quer ainda pela Comissão. As instituições comunitárias recorrem mais ao regulamento do que à directiva no domínio da cooperação judiciária em matéria civil. As directivas comunitárias, uma vez adoptadas, devem ainda ser transpostas por cada um dos Estados-Membros, isto é, devem ser aplicadas por leis nacionais." Definição buscada na internet em 27.11.11 através do "link":" http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_pt.htm."

A preocupação com a proteção legal de desenhos e modelos que sejam acessórios ou partes de produtos complexos destinados à reparação e recomposição da aparência original do produto, foi externada com realce nessa diretiva nos seus considerandos 19 e 20, da seguinte forma:

> (19) Considerando que a rápida adopção da presente directiva é urgente para alguns sectores industriais; que, nesta fase, não é possível proceder à aproximação integral das legislações dos Estados-membros em matéria de **utilização de desenhos e modelos protegidos para permitir a reparação de produtos complexos de modo a voltar a dar-lhes o aspecto original quando o produto a que se aplica ou em que está incorporado o desenho ou modelo for um componente de um produto complexo de cuja aparência dependa o desenho ou modelo protegido**; que a falta de uma aproximação integral da legislação dos Estados-membros em matéria de utilização de **desenhos ou modelos protegidos para efeitos de reparação de produtos complexos não deve constituir um obstáculo** à aproximação das outras disposições nacionais da legislação sobre desenhos ou modelos que afectam mais directamente o funcionamento do mercado interno; que, por essa razão, os Estados-membros devem entretanto manter em vigor quaisquer disposições, em conformidade com o Tratado, relativas à utilização do desenho ou modelo de componentes utilizados com vista à reparação de produtos complexos por forma a restituir-lhes a aparência original ou, caso introduzam novas disposições relativas a essa utilização, **estas devem ter por objectivo exclusivo liberalizar o mercado desses componentes**; que os Estados-membros que, à data da entrada em vigor da presente directiva, **não possuírem disposições de protecção de desenhos e modelos para os componentes não são obrigados a introduzir registos para tais componentes**; que, **três anos após a data de execução**, a Comissão deverá apresentar uma análise das consequências do disposto na presente directiva, para a indústria comunitária, os consumidores, a concorrência e o funcionamento do mercado interno; que, no que respeita aos **componentes de produtos complexos, essa análise deverá, em especial, ter em conta a harmonização com base nas opções possíveis, incluindo um sistema de remuneração e um prazo limitado de exclusividade; que, o mais tardar um ano após a apresentação dessa análise, a Comissão deverá, após consulta às partes mais afectadas, propor ao Parlamento Europeu e ao Conselho as alterações à presente directiva necessárias para completar o mercado interno no que se refere aos componentes de produtos complexos** e quaisquer outras alterações que considere necessárias; (20) Consid**erando que a disposição transitória do artigo 14º, relativa ao desenho ou modelo de componentes utilizados com vista à reparação de produtos complexos por forma a restituir-lhes a aparência original, não será em qualquer caso interpretada como um obstáculo à livre circulação de um produto que constitua um componente desse tipo"**[464] (sem grifos no original).

A Diretiva, em seu artigo 1º, define desenho ou modelo como sendo:

[464] Diretiva 98/71/CE - (19); (20).

> A aparência da totalidade ou de uma parte de um produto, resultante das características, nomeadamente de linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação.[465]

Logo, pode constituir desenho ou modelo um objeto ou parte dele.

Com relação aos produtos complexos, assim define a Diretiva:

> Designa qualquer produto composto por componentes múltiplos susceptíveis de serem dele retirados para o desmontar e nele recolocados para o montar novamente.[466]

A Diretiva, ainda, além de condicionar a proteção legal aos desenhos ou modelos que sejam visíveis, como mencionado acima, em relação àqueles que são componentes ou acessórios de um produto complexo, condiciona igualmente a sua proteção à novidade e caráter singular (originalidade ou distintividade) do objeto em si mesmo. Isso significa que a parte do produto complexo objeto de registro de desenho ou modelo deve preencher os requisitos de novidade e singularidade, sem os quais não poderá lograr o registro.[467]

Dentre os requisitos citados, o da singularidade[468] dificulta, a nosso sentir, a registrabilidade de componentes e acessórios. Como auxílio, raciocinemos com um exemplo: a lanterna ou a porta esquerda de um determinado veículo automotor. Será que estes componentes do produto complexo - automóvel - detém isoladamente o requisito de caráter singular ou distintividade? Um consumidor, mesmo que atento, identificaria a

---

[465] Diretiva 98/71/CE - Art. 1º, "a".
[466] Diretiva 98/71/CE - Art. 1º, "c".
[467] Diretiva 98/71/CE - "Art. 3º, 1. Os Estados-membros protegerão desenhos e modelos mediante registo, conferindo aos seus titulares direitos exclusivos nos termos da presente directiva. 2. Um desenho ou modelo será protegido pelo registo na medida em que seja novo e possua carácter singular. 3. Considera-se que o desenho ou modelo que se aplica ou está incorporado num produto que constitua um componente de um produto complexo é novo e possui carácter singular: a) Se o componente, depois de incorporado no produto complexo, continuar visível durante a utilização normal deste último; e b) Na medida em que as próprias características visíveis desse componente preencham os requisitos de novidade e de carácter singular."
[468] Diretiva 98/71/CE - "Art. 5º 1. Considera-se que um desenho ou modelo possui carácter singular se a impressão global que suscita no utilizador informado diferir da impressão global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público antes da data do pedido de registo ou, se for reivindicada uma prioridade, antes da data de prioridade. 2. Na apreciação do carácter singular, será tomado em consideração o grau de liberdade do criador na realização do desenho ou modelo."

origem daqueles objetos, correlacionando-os ao produto complexo ao se deparar com eles em uma loja?

A mim me parece ser a resposta a esta indagação negativa.

Ao final, restou consignado a intenção de se buscar uma solução negociada ou na impossibilidade, uma solução imperativa, cuja declaração assim foi resumida:

> "A Comissão assume o compromisso de iniciar, imediatamente após a data de adopção da directa e sem prejuízo das disposições do artigo 18º, um processo de consulta que envolverá os fabricantes de produtos complexos e os de componentes do sector dos veículos motorizados. O objectivo inerente à consulta é chegar a um acordo voluntário entre as partes envolvidas, sobre a protecção dos desenhos e modelos nos casos em que o produto que incorpora o desenho ou modelo - ou ao qual este é aplicado - constitui um componente de um produto complexo de cuja aparência depende o desenho ou modelo protegido. A Comissão coordenará o processo de consulta e manterá o Parlamento Europeu e o Conselho ao corrente da evolução do mesmo. A Comissão convidará as partes consultadas a analisar um leque de possibilidades passíveis de servir de base a um acordo voluntário, incluindo um sistema de remuneração e um sistema baseado num período limitado de protecção de desenhos."

Regulamento (CE) n.° 6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários

O Conselho da União Europeia reuniu-se e aprovou em 12 de dezembro de 2001 o Regulamento (CE) nº 6/2002 instituindo o registro de desenho ou modelo comunitário. Na data da entrada em vigor do regulamento, os textos legislativos concernente à proteção de desenhos e modelos de muitos países da comunidade europeia ainda divergiam do texto ora aprovado, situação que gerou conflitos nas trocas comerciais dos Estados-Membros, além de impedir e distorcer a concorrência no mercado interno entre os titulares dos bens protegidos, constituindo um obstáculo à livre circulação de mercadorias, justamente um dos mais importantes pilares que sustenta a criação e o desenvolvimento da Comunidade Europeia.

A instituição do desenho ou modelo comunitário - que deve ser registrado no Instituto de Harmonização do Mercado Interno - visou precipuamente eliminar o problema da heterogeneidade das legislações dos países membros e desta forma incentivar a inovação tecnológica e facilitar a livre circulação das mercadorias.

No Regulamento (CE) nº 6/2002, a definição de produto complexo ficou assim estabelecida:

> Produto complexo designa qualquer produto composto por componentes múltiplos susceptíveis de serem dele retirados para o desmontar e nele recolocados para o montar novamente.[469]

Nesse importante diploma legal comunitário, algumas disposições e regras sobre os desenhos e modelos de produtos complexos foram contempladas[470], entre elas destaca-se a proibição temporária de proteção dos componentes de produtos complexos, quando destinados a reparar o bem complexo e restituir a sua aparência original. Confira-se:

> Nestas circunstâncias, parece apropriado não conferir protecção a título de desenho ou modelo comunitário a todo o desenho ou modelo que esteja aplicado ou incorporado num produto que constitua um componente de um produto complexo cuja aparência condicione o desenho ou modelo e que seja utilizado para possibilitar a reparação de um produto complexo no sentido de lhe restituir a sua aparência original, enquanto o Conselho não tiver aprovado a sua política nesta matéria, com base numa proposta da Comissão.[471]

A regra transitória acima descrita - e até o presente momento em vigor[472] - somente será revista, conforme o Art. 110 do Regulamento, após o Parlamento Europeu decidir sobre a proposta da Comissão da União Europeia sobre os componentes e peças de reposição para a restituição da aparência original de produtos complexos. Até lá, encontrar-se-á em vigor.

---

[469] Cf. art. 3º, "c" do Regulamento (CE) nº 6/2002.
[470] Como a visibilidade, a não funcionalidade, a novidade e o caráter singular etc.
[471] (13) do Regulamento (CE) nº 6/2002 do Conselho da União Europeia de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários. O art. 110 assim dispôs: "1. Até à data de entrada em vigor das alterações ao presente regulamento com base numa proposta da Comissão sobre esta matéria, não existe protecção a título de desenho ou modelo comunitário para os desenhos ou modelos que constituam componentes de produtos complexos e que sejam utilizados, na acepção do n.o 1 do artigo 19.o, para possibilitar a reparação desses produtos complexos no sentido de lhes restituir a sua aparência original. 2. A proposta da Comissão, referida no n.o 1, será apresentada em conjunto com, e terá em consideração, as alterações que a Comissão propuser sobre esta mesma matéria, em aplicação do artigo 18.o da Directiva 98/71/CE."
[472] 27 de novembro de 2011.

Após muitos anos de discussão, em 2004 foi finalmente apresentada uma proposta[473] que altera a Diretiva 98/71/CE, relativa à proteção legal de desenhos e modelos para alterar a Diretiva 98/71/CE.

Em síntese, essa proposta - ainda não votada pelo Parlamento Europeu - sela o destino da proteção aos desenhos e modelos de partes, peças e componentes de produtos complexos, quando se destinam a reparar e restaurar a aparência original desses bens.

A proposta assim ficou definida:

> A Directiva 98/71/CE deve ser alterada neste sentido,
> ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:
> Artigo 1.º
> O artigo 14.º da Directiva 98/71/CE passa a ter a seguinte redacção:
> «Artigo 14.º
> Não existe protecção a título de desenho ou modelo para os desenhos ou modelos que constituam componentes de produtos complexos utilizados, na acepção do n.º 1 do artigo 12.º, para efeitos de reparação destes produtos complexos no sentido de lhes restituir a aparência original.
> Os Estados-Membros devem certificar-se de que os consumidores sejam devidamente informados acerca da proveniência das peças sobresselentes, de modo a poderem escolher de forma esclarecida entre peças sobresselentes concorrentes.»
> Artigo 2.º
> Os Estados-Membros devem aprovar as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva, o mais tardar dois anos após a sua adopção. Os Estados-Membros devem comunicar imediatamente à Comissão o texto das referidas disposições, bem como um quadro de correspondência entre essas disposições e a presente directiva.
> Quando os Estados-Membros aprovarem as referidas disposições, estas devem incluir uma referência à presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação oficial. Os Estados-Membros devem determinar as modalidades dessa referência.
> Os Estados-Membros devem comunicar à Comissão o texto das principais disposições de direito nacional que tiverem adoptado no domínio regulado pela presente directiva.
> Artigo 3.º
> A presente directiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia .
> Artigo 4.º
> Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

---

[473] Bruxelas, 14.9.2004 COM(2004) 582 final 2004/0203 (COD) Proposta de DIRECTIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

Feito em Bruxelas, em […]

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho".

Nesse meio tempo, no dia 16 de junho de 2011, a Comissão Europeia aprovou uma nova lei que regulamenta o acesso da industria do *aftermarket* (do mercado secundário) a informaçoes sobre dados de identificação de peças eletrônicas. O Regulamento nº (EU) 566/2011, entrou em vigor na Comunidade Europeia em 16 de julho de 2011, tendo alterados os Regulamentos (EC) nº 715/2005 e (EC) 692/2008 com o intuito de possibilitar o acesso de informações codificadas das peças de reposição dos veículos automotores para os reparadores independentes.

Tal fato deveu-se à existência de diversos abusos cometidos pela indústria automobilística, cujas artimanhas e barreiras eram usadas para bloquear a concorrência no *aftermarket*.

Com relação às legislações nacionais de países europeus, especialmente os integrantes da comunidade europeia, constata-se que em alguns deles - nomeadamente, Alemanha, Itália, Irlanda, Hungria, Polônia, Espanha, Inglaterra, entre outros - as respectivas leis e os usos e costumes autorizam ou toleram que as empresas independentes fabriquem e forneçam peças de reposição para restaurar a aparência original dos automóveis; logo militando em favor do livre mercado.

Especificamente na Polônia, a lei de propriedade industrial de 30 de junho de 2000, emendada em 29 de junho de 2007[474] incluiu a cláusula de reparação no art. 115, inciso vii, abaixo reproduzido, seguindo orientação conferida pela Diretiva 98/71/CE na qual permitia que os Estados-Membros poderiam introduzir alterações em seus sistemas legislativos com o fim de liberalizar o mercado de reposição. Confira-se:

Article 115

The holder of the right the registration of an industrial design may not prevent any third party from making use of the design:

(i) for private and for non-commercial purposes, (ii) for experimental purposes,

(iii) consisting of acts of reproduction for the purposes of making citations or of teaching, provided that such acts are compatible with fair practice and do not unduly prejudice the normal exploitation

---

474 Informação obtida diretamente do site da OMPI em 16.12.2011: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=194986.

of the design, and that mention is made of the source,

(iv) applied in or incorporated in the equipment on ships and aircraft registered in another country when these temporarily enter the territory of the Republic of Poland,

(v) by way of importation of spare parts and accessories for the purpose of repairing the craft referred to in sub-paragraph (iv),

(vi) by way of execution of repairs on the craft referred to in sub-paragraph (iv), (vii) by way of execution, on an individual order, of repairs intended to reproduce a

component part of a complex product so as to restore its original appearance.

Na Europa, portanto, percebe-se claramente a tendência do legislador em proibir ou condicionar a proteção de partes de objetos complexos que se destinam a reparar a aparência original do produto, com o intuito de proteger os interesses do consumidor, bem como incrementar a livre concorrência e circulação de bens no mercado interno.

8.3 Visão de outros países

8.3.1 Austrália[475]

O Legislativo Australiano aprovou uma alteração na Lei de Desenho Industrial em 2003, permitindo nesse País a liberação da fabricação e comercialização de partes de objetos complexos, quando destinados a reparar a aparência original desses produtos.

Com efeito. A Seção 72(1) da Lei de Desenho Industrial da Austrália de 2003 prevê expressamente na Seção 72 (1) que não constitui infração à lei a utilização de uma parte componente que incorpora um desenho que é idêntico, ou substancialmente similar em impressão geral, o desenho registrado, desde que a parte seja usada para efeitos de reparação do produto complexo, de modo a restaurar a sua aparência geral.[476]

---

[475] Design Act, 2003, c. 6, § 72(1).

[476] *Section 72(1) of the Australian Designs Act of 2003: Section* ***72 Certain repairs do not infringe registered design*** *(1) Despite subsection 71(1), a person does not infringe a registered design if: (a) the person uses, or authorises another person to use, a product: (i) in relation to which the design is registered; and (ii) which embodies a design that is identical to, or substantially similar in overall impression to, the registered design; and (b) the product is a component part of a complex product; and (c) the use or authorisation is for the purpose of the repair of the complex product so as to restore its overall appearance in whole or part. (2) If: (a) a person uses or authorises another person to use a product: (i) in relation to which a design is registered; and (ii) which embodies a design that is identical to, or substantially similar in overall*

8.3.2 Japão[477]

Muito embora o Japão tenha um dos maiores mercados automobilísticos do mundo, tendo perdido o primeiro lugar em produção para a China somente em 2010, e por consequência um importante e expressivo *aftermarket*, a sua lei de desenho industrial encontra-se incólume em relação a inserção de qualquer cláusula de reparação, como foi adotado recentemente na Polônia e na Austrália.

Logo, nesse País as empresas independentes só poderão fabricar e comercializar peças de reposição para recompor a aparência original de seus veículos abalroados se obtiverem licença de exploração outorgado pelos respectivos titulares dos desenhos industriais.

8.3.3 Uruguai[478]

No Uruguai, assim como no Brasil, a lei de propriedade industrial privilegia a proteção das partes de objetos complexos como desenho industrial, sem fazer qualquer distinção ou exceção tal qual se verifica nas cláusulas de reparação da Polônia, Austrália e outros países europeus.

8.3.4 Canadá[479]

---

impression to, the registered design; and (b) the person asserts in infringement proceedings that, because of the operation of subsection (1), the use or authorisation did not infringe the registered design; the registered owner of the design bears the burden of proving that the person knew, or ought reasonably to have known, that the use or authorisation was not for the purpose mentioned in paragraph (1)(c). (3) For the purposes of subsection (1): (a) a repair is taken to be so as to restore the overall appearance of a complex product in whole if the overall appearance of the complex product immediately after the repair is not materially different from its original overall appearance; and (b) a repair is taken to be so as to restore the overall appearance of a complex product in part if any material difference between: (i) the original overall appearance of the complex product; and (ii) the overall appearance of the complex product immediately after the repair;

[477] *Designs Act - Act* nº 125, de 13 de abril de 1959, alterada em 2006.

[478] Lei N. 17.164 de 2 de setembro de 1999, que regula os direitos e obrigações relativos à Patentes, Modelos de Utilidade e Desenhos Industriais.

[479] *Industrial Design Act* (R.S.C., 1985, c. I-9), alterada em 25 de janeiro de 2011.

A exemplo do Uruguai e do Japão, a legislação canadense não faz qualquer exceção à infração contra o registro de desenhos industriais registrados para partes de objetos complexos, cominando o infrator as penas da lei.

8.3.5 México[480]

Muito embora a lei mexicana de propriedade industrial também não preveja cláusula de reparação, na qual abre-se uma exceção à regra de proteção para os desenhos registrados que se constituam partes de objetos complexos e se destinam a reparar ou reconstituir a aparência original desse produtos, encontramos no art. 31 uma exceção aos desenhos que sejam partes de objetos modulares, a fim de permitir a sua interconexão necessária. Confira-se:

> ***Artículo 31.-*** *Serán registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.*
> *Se consideran nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños.*
> *La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá los elementos o características que estuviesen dictados únicamente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, y que no incorporan ningún aporte arbitrario del diseñador; ni aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante, esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.*[481]

CAPÍTULO IX – PROPOSTA LEGISLATIVA

Seguindo a tendência da comunidade internacional, especialmente da europeia, e com vistas a preservar os interesses da coletividade, a presente proposta legislativa altera o

---

[480] Lei de Propriedade Industrial de 25 de junho de 1991.

[481] Tradução livre: "A proteção dos desenhos industriais não deve incluir os elementos ou características que foram ditadas unicamente por considerações técnicas ou realizando uma função técnica e não incorpore qualquer contribuição arbitrária do desenhista, ou aqueles elementos ou características cuja reprodução exata foi necessária para permitir que o produto que incorpora o desenho seja montado mecanicamente ou conectado a outro produto que constitua parte integrante ou componente; esta limitação não se aplica a produtos em que o desenho está em uma forma para permitir a montagem ou conexão múltipla dos produtos ou a sua interligação dentro de um sistema modular.

artigo 100 da atual Lei da Propriedade Industrial, Lei N. 9.279/96, inserindo nele o inciso III, e um parágrafo, *in verbis*:

Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:
I - omissis
II - omissis
III - Parte componente visível de um produto complexo, necessária para restituir o aspecto ou a aparência original na reparação desse produto.
Parágrafo único.
Produto complexo é aquele cuja montagem agrega um sem-número de partes componentes que são racional ou sistemicamente integradas umas às outras formando um todo indivisível.

CAPÍTULO X – CONCLUSÃO

O Direito da Propriedade Intelectual e o Direito da Concorrência não guardam qualquer relação de subordinação ou dependência. Ao contrário, têm entre si uma simbiose, relação de complementaridade, pois seus institutos não podem ser analisados de forma estanque, imóvel, impermeável. Ambos são fundamentais para o suporte do sistema econômico brasileiro, calcado no capitalismo e na aceitação de que a inovação é o motor do crescimento econômico, meio pelo qual se alcançará os ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico.

O Direito não tolera abusos e, com esse espírito, o legislador pátrio erigiu no ordenamento jurídico normas sancionadoras de todo e qualquer abuso de direito: reparação por ilícito, repressão à concorrência desleal, de posição dominante, ao abuso do poder econômico etc.

O presente ensaio buscou estudar e oferecer respostas à questão da proteção, via desenho industrial, de partes de objetos complexos, especialmente, mas não exclusivamente, aqueles aparentes e seus efeitos à concorrência e ao consumidor.

As peças de reposição, partes de objetos complexos, devem necessariamente ser iguais às originais, mormente quando estas se destinam a restaurar o *design* ou a conformação externa de uma parte do objeto complexo, como, por exemplo, o automóvel; caso contrário, à medida em que se desgastarem e forem repostas com peças diferentes, o automóvel se tornaria algo irreconhecível, desfigurado, motivo pelo qual é imperioso que sejam idênticas às originais para restabelecer, como dito, a aparência primígena do bem complexo.

Logo, a grande questão que se põe sobre a reposição de peças externas que contenham *design* – e que são protegidas por registro de desenho industrial - é a impossibilidade de restituir a aparência original do produto complexo a não ser através da aquisição, pelo consumidor, diretamente do fabricante do produto complexo, ou seus licenciados autorizados. Nesse passo, não há substituibilidade do bem.

Se o titular do desenho industrial registrado exercer o seu direito de exclusividade sobre o bem protegido, pelas regras atuais da propriedade intelectual, exercerá monopólio, a um só tempo, no mercado primário e sobre o mercado secundário, pois, retirará a possibilidade de concorrência também neste mercado (o de peças de reposição). O abuso da posição dominante está caracterizado pela prática de venda casada diferida no tempo, isto é, o consumidor ao adquirir o bem principal estará fadado a comprar, em futuro não distante, as peças destinadas à reparação ou manutenção desse bem. O consumidor de um bem complexo caro e durável não tem condições de, no momento da compra, aferir o grau de gasto com a substituição de partes daquele bem.

Eventual solução legislativa para permitir ou liberar o uso, pelo mercado secundário, de desenhos industriais registrados será de caráter político-econômico, isto é, haverá de ser pesado pela sociedade brasileira – como o foi pela comunidade europeia – a quem interessa a manutenção do direito de exclusividade no mercado secundário e se o bem-estar do consumidor será afetado com tal proteção.

ANEXOS

ANEXO I - Julgados comentados

1. *International Business Machine Corp. v. United States, 298 U.S. 131 (1936)*

Esse importante e paradigmático caso judicial decidido em 27 de abril de 1936 pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América, com a relatoria do juiz "Stone", analisou a conduta anticoncorrencial de venda casada, isto é, o aluguel das máquinas tabuladoras com a condição de o consumidor adquirir os cartões perfurados fabricados pela IBM, conduta que transferia poder monopolístico de um mercado (o mercado das máquinas tabuladoras - precursoras do moderno computador) para outro (dos cartões perfurados necessários à operação de ditas máquinas) de que não detinha nenhuma patente e, por consequência, poder.

Ainda, a ação judicial contemplou a análise de outros delitos concorrenciais levados a cabo pela IBM e seus principais concorrentes, nomeadamente a Remington Rand Inc., anulando um acordo de colusão no qual uma empresa se abstinha de vender aos clientes da outra os seus próprios cartões a serem utilizados nas máquinas dos concorrentes.

O contrato de locação das máquinas continha também cláusula abusiva, segundo a qual, na hipótese de o cliente utilizar outro cartão que não aquele de fabricação da IBM, o contrato de leasing seria cancelado[482], acarretando um grande prejuízo aos clientes que já estavam familiarizados e dependentes das respectivas máquinas e sua, então, alta tecnologia, que realizava tarefas complexas tais como "tabulações e cálculos mecânicos sem a intervenção de qualquer operação manual, através da utilização de cartões sobre os quais são registrados dados que são objeto de tabulação ou computação."[483]

---

[482] "*Appellant leases its machines for a specified rental and period, upon condition that the lease shall terminate in case any cards not manufactured by the lessor are used in the leased machine.*" Trecho da decisão ora comentada.

[483] "*Appellant's machines and those of Remington Rand, Inc., are now the only ones on the market which per"form certain mechanical tabulations and computations, without any intervening manual operation, by the use in them of cards upon which are recorded data which are the subject of tabulation or computation.*" Trecho da decisão em comento.

Não obstante a defesa ofertada pela IBM, na qual sustentava que era absolutamente necessária a utilização dos cartões por ela produzidos e com especificação rígida (espessura, tamanho, qualidade do papel, ausência de sujeiras e rugosidades etc.) visando garantir a qualidade dos dados tabulados e processados, bem como salvaguardar o próprio negócio[484], a Corte afastou tal alegação por falta de amparo fático, haja vista que o próprio Governo Federal utilizava-se de cartões de outra procedência nas máquinas IBM, sem nenhum problema técnico na operação.

O juiz Stone, ao contrário, demonstrou que o real motivo da IBM em suas ações anticompetitivas era açambarcar o mercado de cartões, aliás muito lucrativo, detendo assim poder monopolístico tanto nas máquinas (patenteadas) quanto nos cartões (de uso comum). Confira-se:

> *The commerce in tabulating cards is substantial. Appellant makes and sells 3,000,000,000 cards annually, 81 per cent. of the total, indicating that the sales by the Remington Rand Company, its only competitor, representing the remaining 19 per cent., are approximately 600,000,000. It is stipulated that appellant derives a 'substantial' profit from its card sales. The gross receipts from its machines during the past ten years have averaged $9,710,389 a year, and an average of $3,192,700, has been derived annually from the sale of its cards. These facts, and others, which we do not stop to enumerate, can leave no doubt that the effect of the condition in appellant's leases 'may be to substantially lessen competition,' and that it tends to create monopoly, and has in fact been an important and effective step in the creation of monopoly.*[485]

---

[484] "*Despite the plain language of section 3, making unlawful the tying clause when it tends to create a monopoly, appellant insists that it does not forbid tying clauses whose purpose and effect are to protect the good will of the lessor in the leased machines, even though monopoly ensues. In support of this contention appellant places great emphasis on the admitted fact that it is essential to the successful performance of the leased machines that the cards used in them conform, with relatively minute tolerances, to specifications as to size, thickness, and freedom from defects which would affect adversely the electrical circuits indispensable to the proper operation of the machines. The point is stressed that failure, even though occasional, to conform to these requirements, causes inaccuracies in the functioning of the machine, serious in their consequences and difficult to trace to their source, with consequent injury to the reputation of the machines and the good will of the lessors*. Tradução livre: "Apesar da linguagem simples da seção 3, tornando ilegal a cláusula de subordinação quando se tende a criar um monopólio, o recorrente insiste que ela não proíbe cláusulas de subordinação, cujo propósito e efeito são proteger o fundo de comércio do locador nas máquinas alugadas, embora decorra monopólio. Em apoio desta tese o recorrente coloca grande ênfase no fato admitido que é essencial para o bom desempenho das máquinas alugadas que os cartões utilizados estejam em conformidade com eles, com tolerância relativamente mínima, as especificações quanto ao tamanho, espessura, e ausência de defeitos o que afetaria negativamente os circuitos elétricos indispensáveis ao funcionamento adequado das máquinas. O ponto sublinhado é que o fracasso, mesmo que ocasional, em conformar-se com esses requisitos, faz com que imprecisões no funcionamento da máquina, graves nas suas consequências e difícil de rastrear a sua origem, com consequente prejuízo para a reputação das máquinas e do negócio dos locadores." Trecho da decisão ora comentada.

[485] Tradução livre: "O comércio de cartões de tabulação é substancial. O recorrente faz e vende 3 bilhões de cartões por ano, 81% do total, indicando que as vendas pela Remington Rand, seu único concorrente, representando os 19% restantes, são cerca de 600 milhões. Está estipulado que o recorrente extrai um lucro

A IBM foi, por fim, condenada a cessar as práticas deletérias de imposição de venda casada à luz do *Clayton Act*.

2. *Eastman Kodak Co. versus Image Technical Services Inc. et al.*[486]

Em síntese, esse paradigmático caso, decidido por maioria na Suprema Corte dos Estados Unidos,[487] envolveu questões de direito atinentes ao direito da propriedade intelectual e direito da concorrência, como será adiante explicitado, tendo em vista a mudança de política e a imposição de venda casada - fornecimento de peças de reposição somente para aqueles consumidores que contrataram a prestação de serviço de manutenção da própria Kodak, surpreendendo os prestadores de serviços independentes e os consumidores.

O objeto da ação era a queixa contra a vinculação entre a venda de peças e a prestação de serviços de manutenção, ambas as atividades inseridas no *aftermarket* (mercado secundário).

"substancial" de suas vendas de cartão. A receita bruta de suas máquinas durante os últimos 10 anos foram em média de US$ 9.710.389 por ano, e uma média de 3.192.700 dólares, foi derivada anualmente da venda de seus cartões. Esses fatos, e outros, que não paramos para enumerar, não deixam dúvida de que o efeito da condição nas locações do recorrente "podem ser substancialmente diminuir a concorrência", e que tende a criar monopólio, e tem sido de fato um passo importante e eficaz na criação de monopólio."

[486] 504 U.S. 451 (1992). Sumário do julgamento: "*Syllabus - EASTMAN KODAK CO. v. IMAGE TECHNICAL SERVICES, INC., ET AL. CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT. No. 90-1029. Argued December 10, 1991- Decided June 8, 1992*
After respondent independent service organizations (ISO's) began servicing copying and micrographic equipment manufactured by petitioner Eastman Kodak Co., Kodak adopted policies to limit the availability to ISO's of replacement parts for its equipment and to make it more difficult for ISO's to compete with it in servicing such equipment. Respondents then filed this action, alleging, inter alia, that Kodak had unlawfully tied the sale of service for its machines to the sale of parts, in violation of § 1 of the Sherman Act, and had unlawfully monopolized and attempted to monopolize the sale of service and parts for such machines, in violation of § 2 of that Act. The District Court granted summary judgment for Kodak, but the Court of Appeals reversed. Among other things, the appellate court found that respondents had presented sufficient evidence to raise a genuine issue concerning Kodak's market power in the service and parts markets, and rejected Kodak's contention that lack of market power in service and parts must be assumed when such power is absent in the equipment market."

[487] Caso julgado em 08 de junho de 1992. Votaram com o Relator - Justice Blackmum, os juízes: Rehnquist, White, Stevens, Kennedy e Souter. Divergiram os juízes: Scalia, O'Connor e Thomas.

Entretanto, em razão da linha de defesa apresentada pela Kodak (Teoria Kodak)[488] os Tribunais aprofundaram-se na discussão da existência ou não da relação entre o poder de mercado no mercado primário (*foremarket*) e o secundário (*aftermarket*).

Em versão livre do relatório da lavra do Juiz Blackmun, relator do caso em questão na Suprema Corte dos Estados Unidos da América, temos que a Kodak alterou "ex abrupto" a sua usual postura de fornecimento de peças para manutenção de suas máquinas fotocopiadoras e de microfilmagem, não as fornecendo, como antes fazia, às empresas independentes prestadoras de serviços de reparação e manutenção (ISO)[489].

Assim, a Kodak adotou políticas para limitar a disponibilidade de peças de reposição para seus equipamentos para as ISO e tornar mais difícil para elas competirem com a Kodak na manutenção de tais equipamentos. Os requeridos, então, apresentaram esta ação, alegando, *inter alia*, que a Kodak tinha condicionado ilegalmente a venda de serviços para suas máquinas à venda de peças, em violação do § 1 º da Lei Sherman[490], e tinha ilegalmente monopolizado e tentado monopolizar a venda de serviços e peças para essas máquinas, em violação do § 2 º da referida lei.[491]

O Tribunal Distrital julgou sumariamente em favor da Kodak, mas o Tribunal de Apelações (9º Circuito) reverteu essa decisão. Entre outras coisas, o Tribunal de Apelações considerou que os requeridos apresentaram provas suficientes para levantar uma questão

---

[488] A Teoria Kodak é a tese de defesa apresentada pela Kodak - e aceita pelo juíz do voto dissidente, Justice Scalia - na ação proposta pelo prestadores de serviço independentes, segundo a qual uma empresa que não possui poder de mercado no mercado de equipamentos, não poderia deter poder de mercado no mercado de peças e serviços, pois, caso aumentasse em níveis não competitivos os preços de suas peças e serviços, os potenciais compradores deixariam de adquirir seus equipamentos, perdendo assim mercado.

[489] Eram 18 empresas de serviços independentes que no início de 1980 prestavam serviços de manutenção para os equipamentos Kodak de cópia e microfilmagem.

[490] § 1º da Lei Sherman: *Section 1. Trusts, etc., in restraint of trade illegal; penalty. 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 $100,000,000 if a corporation, or, if any other person, $1.000,000, or by imprisonment not exceeding ten years, or by both said punishments, in the discretion of the court.*

[491] § 2º da Lei Sherman: *Section 2. Monopolizing trade a felony; penalty. Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding $100,000,000 if a corporation, or, if any other person, $1.000,000, or by imprisonment not exceeding ten years, or by both said punishments, in the discretion of the court.*

genuína sobre o poder de mercado da Kodak nos mercados de serviços e peças (mercado secundário), e rejeitou a alegação da Kodak que a falta de poder de mercado em serviços e peças deve ser assumida quando tal poder é ausente no mercado de equipamentos (mercado primário).

Para entender melhor o caso, a seguir será comentado o relatório e o voto do Relator, Justice Blackmum, nos quais expõe, analisa e decide todas as relevantes questões de direito e de fato, culminando com a condenação da Kodak por abuso de direito e infração ao direito antitruste.

A Kodak fabrica e vende máquinas profissionais complexas, especificamente, equipamentos copiadores e de microfilmagem de alta performance. Os equipamentos da Kodak são exclusivos e seus programas de *software* para microfilmagem que operam nessa máquinas não são compatíveis com máquinas concorrentes, assim como as peças de reposição também não o são. Os equipamentos da Kodak, apesar de caros quando novos, têm pouco valor de revenda. A Kodak oferece a seus clientes serviços e peças para suas máquinas. Ela mesma produz algumas das peças, e as demais são feitas sob encomenda para a Kodak por fabricantes independentes de equipamentos originais. A Kodak oferece serviço após o período de garantia inicial, quer através de contratos anuais de serviço, que incluem todas as peças necessárias, ou em uma base por chamada. A Kodak cobra, através de negociações e de licitação, preços diferentes para equipamentos, serviços e peças para diferentes clientes. A Kodak fornece 80% a 95% do serviço de manutenção contratado pelos clientes para as máquinas da Kodak .

Começando na década de 1980, as empresas independentes iniciaram a prestação de serviços de manutenção e reparos para equipamentos da Kodak. Elas também vendiam peças e recondicionavam e vendiam equipamentos usados da Kodak. Seus clientes eram órgãos do governo federal, estadual e municipal, bancos, companhias de seguros, empresas industriais e prestadores de serviços especializados de microfilmagem. As empresas independentes prestam serviço a um preço substancialmente inferior ao da Kodak. Alguns clientes descobriram que o serviço dessas empresas eram de qualidade superior.

Alguns dos clientes das empresas prestadoras de serviços independentes compram suas próprias peças e as contratam apenas para o serviço. Outros as escolhem para fornecer

tanto os serviços quanto as peças. Essas independentes mantinham um estoque de peças, adquiridas da própria Kodak ou de suas licenciadas autorizadas.

Em 1985 e 1986, a Kodak implementou uma política de vender peças de reposição para máquinas copiadoras e de microfilmagem apenas para compradores de equipamentos Kodak que utilizavam os serviços da Kodak ou que faziam a própria manutenção de suas maquinas.

Como parte da mesma política, a Kodak procurou limitar o acesso das prestadoras independentes a outras fontes de peças da Kodak. A Kodak e os seus licenciados acordaram que eles não iriam vender as peças que se encaixam nos equipamentos Kodak a ninguém além da Kodak. A Kodak também pressionou os proprietários de equipamentos e os seus licenciados a não vender peças para as prestadoras de serviços independentes.

Além disso, a Kodak tomou medidas para restringir a disponibilidade de máquinas usadas.

A Kodak pretendia através dessas políticas, tornar mais difícil para os prestadores independentes vender serviços para máquinas da Kodak, obtendo assim, pleno êxito, pois aquelas foram incapazes, a partir da conduta deletéria da Kodak, em obter peças de fontes confiáveis, e muitas foram forçadas a sair do negócio, enquanto outras perderam receitas substanciais. Os clientes foram forçados a mudar para os serviços da Kodak, embora eles preferissem os serviços das prestadoras de serviços independentes.

Como já mencionado, em 1987, os prestadores de serviços independentes propuseram ação judicial perante o Tribunal Distrital, alegando, em síntese, que a Kodak tinha imposto ao mercado venda casada ilegal, isto é, atrelar a venda de serviços para as máquinas Kodak à venda de peças, em violação do § 1 º da Lei Sherman, e tinha ilegalmente monopolizado e tentado monopolizar a venda de serviços para máquinas Kodak, em violação do § 2 º da referida lei.

Entretanto, aquela corte julgou sumariamente improcedente a ação proposta pelas empresas prestadoras de serviços fundamentando sua decisão na ausência de provas sobre a venda casada, bem como na licitude da conduta da Kodak em recusar a venda de peças para terceiros, muito embora tivesse o monopólio da fabricação dessas peças de reposição.

O Tribunal de apelações - Nono Circuito - reverteu o julgamento, por maioria,[492] aceitando a tese de que o mercado de peças e de serviços eram mercados distintos e, se houve uma venda casada entre eles, era uma questão controversa importante a ser dirimida. Admitiu que a Kodak tinha poder de mercado suficiente no mercado subordinante (peças) para conter a concorrência no mercado subordinado (serviços), não obstante existir concorrência no mercado dos equipamentos.

Da mesma forma, o Tribunal do Nono Circuito afastou as principais alegações da Kodak para justificar a sua conduta de política restritiva de peças, quais sejam: (i) para se proteger contra serviços inadequados, (ii) para reduzir os custos de estoque, e (iii) para impedir práticas parasitárias dos prestadores de serviços independentes sobre os investimentos da Kodak no segmento de copiadoras e equipamentos de microfilmagem. O Tribunal afirmou, por conseguinte, que existiam provas suficientes para apoiar a conclusão de que a implementação pela Kodak da sua política de peças foi anticompetitiva e excludente e envolveu uma intenção específica de monopolizar.

Inconformada, apela a Kodak à Suprema Corte, cujos autos subiram, via *certiorari*[493] tendo esta Corte decidido a final, contrário aos interesses da Kodak , também por maioria.

A Suprema Corte afastou a alegação da Kodak, que visava fugir da questão da venda casada, de que peças e serviços seriam o mesmo mercado e não dois distintos. Também entendeu que a Kodak detinha considerável poder de mercado no mercado subordinante com poder de interferir no mercado subordinado. Assim declarou o Justice Blackmum:

> *Having found sufficient evidence of a tying arrangement, we consider the other necessary feature of an illegal tying arrangement: appreciable economic power in the tying market. Market power is the*

---

[492] A corrente dissidente no julgamento do Tribunal do Nono Circuito aceitou a tese da Kodak segundo a qual "a prova da concorrência no mercado de equipamentos exclui *necessariamente* poder no mercado derivado." Da mesma forma, com relação à alegação de monopolização com base no§ 2º do *Sherman Act*, a corrente minoritária entendeu ser legítima a sua recusa em contratar com base na justificação do negócio, bem como pelas provas apresentadas de uma estratégia de marketing baseada em serviço de alta qualidade.

[493] "*An extraordinary writ issued by an appellate court, at its discretion, directing a lower court to deliver the record in the case for review. The U.S. Supreme Court uses certiorari to review most of the cases that it decides to hear."* Black's Law Dictionary. West Group. St. Paul, 1999. Em nosso direito, *certiorari* seria o equivalente à decisão do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal para "subir" os autos para apreciação dos recursos extremos.

power "to force a purchaser to do something that he would not do in a competitive market.[494]

Segundo o Juiz Blackmum, a Kodak insistiu na tese de que, não havendo poder no mercado primário, o de fotocopiadoras, devido a grande concorrência, não haveria igualmente poder no mercado secundário (peças e serviços) ou no mercado do pós-venda.

> *Kodak counters that even if it concedes monopoly share of the relevant parts market, it cannot actually exercise the necessary market power for a Sherman Act violation. This is so, according to Kodak, because competition exists in the equipment market. Kodak argues that it could not have the ability to raise prices of service and parts above the level that would be charged in a competitive market because any increase in profits from a higher price in the aftermarkets at least would be offset by a corresponding loss in profits from lower equipment sales as consumers began purchasing equipment with more attractive service costs.*[495]

Além disso, ainda com relação à existência ou não de poder de mercado, o voto vencedor do Juiz Blackmum destacou:

> A alegação da Kodak de que cobrar mais por serviços e peças seria "um jogo de curto prazo," é baseado na falsa dicotomia que há apenas dois preços que podem ser cobrados - um preço competitivo ou um ruinoso. Mas poderia facilmente ser um preço médio ideal em que o aumento das receitas das vendas com preços mais altos de serviços e peças mais do que compensaria as receitas menores das vendas perdidas de equipamentos. O fato de que o mercado de equipamentos impõe uma restrição sobre os preços nos mercados de reposição de forma alguma invalida a existência de poder nesses mercados. Assim, contrariamente à afirmação da Kodak, não existe uma lei física imutável - não há "realidade econômica básica" - insistindo que a concorrência no mercado de equipamentos não possa coexistir com poder de mercado no pós-venda."[496]

---

[494] Tradução livre: "Tendo encontrado provas suficientes de um acordo de venda casada, nós consideramos a outra característica necessária de um acordo ilegal de venda casada: o poder econômico apreciável no mercado subordinante. Poder de mercado é o poder para forçar o comprador a fazer algo que ele não faria em um mercado competitivo." Cf. *Kodak vs. Image Tech. Serv*. - 504 U.S. 451 (1992).

[495] Tradução livre: "A Kodak contrapõe que, mesmo que se admita parcela de monopólio no mercado relevante de peças, ela não poderia realmente exercer o poder de mercado necessário para uma violação da Lei Sherman. Isto é assim, de acordo com a Kodak, porque existe concorrência no mercado de equipamentos. A Kodak argumenta que ela não poderia ter a capacidade de aumentar os preços de serviços e peças acima do nível que seria cobrado em um mercado competitivo, porque qualquer aumento dos lucros a partir de um preço mais elevado no mercado de reposição, pelo menos, seria compensado por uma correspondente perda de lucros pela queda das vendas de equipamentos, assim como os consumidores começariam a comprar equipamentos com custos de serviço mais atraentes." Cf. *Kodak vs. Image Tech*... Ao longo desse ensaio, colacionamos diversos pensamentos doutrinários em defesa dessa tese.

[496] No original em inglês: *"Kodak's claim that charging more for service and parts would be "a short run game", is based on the false dichotomy that there are only two prices that can be charged — a competitive price or a ruinous one. But there could easily be a middle, optimum price at which the increased revenues from the higher priced sales of service and parts would more than compensate for the lower revenues from*

A teoria da Kodak, exposta por ela na ação judicial, se baseia na crença de que "poderia cobrar preços abaixo da concorrência para os equipamentos e tirar a diferença com preços acima da concorrência para o serviço, resultando em um preço global competitivo".[497]

E, segundo a Kodak, é intuitivo que esse preço global competitivo não seria prejudicial ao consumidor. Entretanto, tal argumento sucumbiu em razão da constatação nos autos de que a análise do caso requeria o levantamento de questões complexas, tais como, a análise dos mercados primários e secundários dos produtos duráveis; a existência de informações relevantes ao consumidor na hora da compra; os custos de mudança etc.[498]

Ainda, houve a constatção de que a Kodak praticava discriminação de preços, o que é vedado pela lei antitruste:

> [...] de fato, os requeridos apresentaram provas de que a Kodak pratica discriminação de preços com

---

lost equipment sales. The fact that the equipment market imposes a restraint on prices in the aftermarkets by no means disproves the existence of power in those markets. See AREEDA & Kaplow, at 340(b) ("[T]he existence of significant substitution in the event of further price increases or even at the current price does not tell us whether the defendant already exercises significant market power") (emphasis in original). Thus, contrary to Kodak's assertion, there is no immutable physical law — no "basic economic reality" — insisting thatcompetition in the equipment market cannot coexist with market power in the aftermarkets. Cf. Kodak vs. Image Tech...

[497] *"In other words, Kodak could charge subcompetitive prices for equipment and make up the difference with supracompetitive prices for service, resulting in an overall competitive price." Cf. Kodak vs. Tech...*

[498] *"Respondents offer a forceful reason why Kodak's theory, although perhaps intuitively appealing, may not accurately explain the behavior of the primary and derivative markets for complex durable goods: the existence of significant information and switching costs. These costs could create a less responsive connection between service and parts prices and equipment sales. For the service market price to affect equipment demand, consumers must inform themselves of the total cost of the "package" — equipment, service and parts — at the time of purchase; that is, consumers must engage in accuratelifecycle pricing. Lifecycle pricing of complex, durable equipment is difficult and costly. In order to arrive at an accurate price, a consumer must acquire a substantial amount of raw data and undertake sophisticated analysis. The necessary information would include data on price, quality, and availability of products needed to operate, upgrade, or enhance the initial equipment, as well as service and repair costs, including estimates of breakdown frequency, nature of repairs, price of service and parts, length of "downtime" and losses incurred from downtime.*" Tradução livre: "Os requeridos oferecem uma forte razão do motivo pelo qual a teoria da Kodak, embora talvez intuitivamente atraente, não pode explicar com detalhes o comportamento dos mercados complexos, primários e derivados, de bens duráveis: a existência de informações relevantes e os custos de mudança. Esses custos poderiam criar uma conexão menos sensível entre o serviço e os preços de peças e vendas de equipamentos. Para que o preço de mercado de serviços afete a demanda de equipamentos, o consumidor deve informar-se do custo total do "pacote" - equipamentos, serviços e peças - no momento da compra, ou seja, os consumidores devem envolver-se na análise acurada de preços ao longo do ciclo de vida do equipamento. A precificação do ciclo de vida de equipamentos complexos e duráveis é difícil e cara. A fim de chegar a um preço exato, o consumidor deve obter uma quantidade substancial de dados brutos e proceder a análises sofisticadas. As informações necessárias incluiriam dados sobre preço, qualidade e disponibilidade dos produtos necessários para operar, atualizar ou melhorar o equipamento inicial, bem como os custos do serviço e reparo, incluindo estimativas de frequência de quebra, a natureza dos reparos, o preço do serviço e peças, tempo de amortização e perdas de tempo de inatividade."Cf. Kodak vs. Image Tech...

a venda de peças para clientes que fazem o serviço de seu próprio equipamento, mas se recusando a vender peças para os clientes que contratam empresas de serviços de terceiros."[499]

Os custos de mudança foram destacados no julgado da Suprema Corte, por impor ao consumidor um fator importante que faz derrogar a sua vontade de trocar o equipamento por outro mais econômico, quando se encontra diante de abuso de preço praticado em conexão com as peças e os serviços de manutenção:

> Um segundo fator que mina a alegação da Kodak de que preços acima da concorrência no mercado de serviços levaria a perdas ruinosas em vendas de equipamentos é o custo para os atuais proprietários de mudar para um produto diferente. Se o custo da mudança é alta, os consumidores que já adquiriram o equipamento, e estão, portanto, "aprisionados", toleram algum nível de aumentos de preços do serviço antes de mudar marcas de equipamentos. Sob este cenário, um vendedor poderia rentavelmente manter os preços acima da concorrência no mercado de reposição, se os custos de mudança fossem altos em relação ao aumento dos preços do serviço, e o número de clientes aprisionados fosse alto em relação ao número de novos compradores.[500]

Com relação à afirmação da Kodak de que não existiria mercado relevante de um único produto ou marca, a Suprema Corte, rebatendo tal argumento, assim se pronunciou:

> A Kodak alega ainda que, como uma questão de direito, uma única marca de um produto ou serviço não pode nunca ser um mercado relevante nos termos da Lei Sherman. Nós discordamos. O mercado relevante para efeitos de defesa da concorrência é determinado pelas escolhas disponíveis para os proprietários de equipamentos Kodak. Veja Jefferson Parish, 466 U.S. Como os serviços e peças para equipamentos Kodak não são intercambiáveis com os serviços e peças de outros fabricantes, o mercado relevante do ponto de vista do proprietário do equipamento Kodak é composto de apenas das empresas que prestam serviços para os equipamentos Kodak. Veja du Pont, 351 U.S. em 404 (o "mercado é composto por produtos que tenham intercambialidade razoável"). Casos anteriores deste Tribunal apoiam a proposição de que em alguns casos, uma marca de um produto pode constituir um mercado distinto. Veja National Collegiate Athletic Assn, U.S. 468, 101-102, 111-112 (1984);. Internacional Boxing Club of New York, Inc. v. United States, 358 U.S.

---

[499] No original em inglês: "*Indeed, respondents have presented evidence that Kodak practices price discrimination by selling parts to customers who service their own equipment, but refusing to sell parts to customers who hire third party service companies." Cf. Kodak vs. Image tech...*

[500] No original em inglês: " *A second factor undermining Kodak's claim that supracompetitive prices in the service market lead to ruinous losses in equipment sales is the cost to current owners of switching to a different product. If the cost of switching is high, consumers who already have purchased the equipment, and are thus "locked in," will tolerate some level of service price increases before changing equipment brands. Under this scenario, a seller profitably could maintain supracompetitive prices in the aftermarket if the switching costs were high relative to the increase in service prices, and the number of locked in customers were high relative to the number of new purchasers."Cf. Kodak vs. Image Tech...*

> 242, 249-252 (1959); International Business Machines Corp v. United States, 298 U.S. 131 (1936). A definição adequada do mercado, neste caso, pode ser determinada somente após uma investigação de fato sobre as "realidades econômicas" enfrentadas pelos consumidores. United States v. Grinnell Corp., 384 U.S."[501]

Pelas razões acima expendidas, a Suprema Corte decidiu, por maioria, manter a decisão do tribunal *a quo*.

O voto dissidente do Juiz Scalia, que foi acompanhado pelos juízes Thomas e O'Connor, revela sua divergência com o pensamento majoritário da Corte sobre a cristalização da venda casada *per se*, no caso em comento, tendo em vista a ausência de um dos pré-requisitos para sua incidência, qual seja, a falta de poder de mercado da Kodak no mercado primário ou dos equipamentos. Assim, segundo o entendimento de Scalia, não há falar em estender esse poder para um segundo mercado distinto, ou seja, o mercado secundário, diante da inexistência de poder econômico no mercado primário. Não tendo poder de mercado do produto subordinante, falece poder no mercado do produto subordinado.

O raciocínio de Scalia é simples:

> *This is not, as the Court describes it, just "another case that concerns the standard for summary judgment in an antitrust controversy." Ante, at 454. Rather, the case presents a very narrow—but extremely important—question of substantive antitrust law: Whether, for purposes of applying our per se rule condemning "ties," and for purposes of applying our exacting rules governing the behavior of would-be monopolists, a manufacturer's conceded lack of power in the interbrand market for its equipment is somehow consistent with its possession of "market," or even "monopoly," power in wholly derivative aftermarkets for that equipment. In my view, the Court supplies an erroneous answer to this question, and I dissent.*[502]

---

[501] Cf. *Kodak vs. Image Tech....*

[502] Tradução livre: "Este não é, como o Tribunal descreve-o, apenas 'mais um caso que diz respeito ao padrão para o julgamento sumário de uma controvérsia antitruste'. Ante, em 454. Pelo contrário, o caso apresenta uma muito estreita, mas extremamente importante - questão de lei substantiva antitruste: Se, para fins de aplicação de nossa regra *per se* condenando "vendas casada", e para efeitos da aplicação de nossas regras minuciosas que regem o comportamento dos pretensos monopolistas, a reconhecida falta de poder de um fabricante no mercado entre marcas para o seu equipamento é de alguma forma coerente com o seu poder de "mercado" ou mesmo poder de "monopólio" em todo o mercado de peças de reposição para esse equipamento. Na minha opinião, o Tribunal fornece uma resposta errada a esta pergunta, e eu discordo."

A posição defendida pelo juiz Scalia abraçou a teoria da impossibilidade[503] apresentada pela Kodak, segundo a qual a existência de concorrência no mercado primário afastaria ou tornaria impossível qualquer abuso de poder - ou mesmo até o poder - no mercado secundário.

Não obstante o grande embate travado nesse caso judicial há cerca de 20 anos e que repercute até os nossos dias, é importante ter em mente que o monopólio - natural ou legal - não é ilícito em si mesmo, devendo o Estado interferir na esfera privada, ou nas relações empresariais, somente diante de qualquer abuso concorrencial, isto é, quando a conduta do agente econômico monopolista avançar além de sua esfera jurídica de atuação, que seria considerada lícita. Vê-se, pois, que o assunto não é de todo simples.

[503] Essa teoria entende que o mercado primário e o secundário são sistêmicos, isto é, o aumento do valor das peças de reposição acarretaria queda na venda dos produto primários, sendo ainda improvável o efeito *lock-in* em razão do alto grau de conhecimento do consumidor do mercado primário e secundário.

ANEXO II – TEXTO INTEGRAL DO ALVARÁ DE 05 DE JANEIRO DE 1785 ASSINADO POR D.MARIA I – RAINHA DE PORTUGAL

Alvará de 5 de janeiro de 1785

Eu a Rainha faço saber aos que este Alvará virem: Que sendo-me presente o grande número de Fábricas, e Manufacturas, que de alguns annos a esta parte se tem diffundido em differentes Capitanías do Brasil, com grave prejuizo da Cultura, e da Lavoura, e da exploração das Terras Mineraes daquelle vasto Continente; porque havendo nelle huma grande, e conhecida falta de População, he evidente, que quanto mais se multiplicar o número dos Fabricantes, mais diminuirá o dos Cultivadores; e menos Braços haverá, que se possão empregar no descubrimento, e rompimento de huma grande parte daquelles extensos Domínios, que ainda se acha inculta, e desconhecida: Nem as Sesmarias, que formão outra consideravel parte dos mesmos Dominios, poderão prosperar, nem florecer por falta do beneficio da Cultura, não obstante ser esta a essencialissima Condição, com que forão dadas aos Proprietarios dellas: E até nas mesmas Terras Mineraes ficará cessanda de todo, como já tem consideravelmente diminuido a extracção do Ouro, e Diamantes, tudo procedido da falta de Braços, que devendo empregar-se nestes uteis, e vantajosos trabalhos, ao contrario os deixão, e abondonão, occupando se em outros totalmente differentes, como são os da referidas Fabricas, e Manufacturas: E consistindo a verdadeira, e sólida riqueza nos Frutos, e Producções da Terra, as quaes sómente se conseguem por meio de Colonos, e Cultivadores, e não de Artistas, e Fabricantes: e sendo além disto as Producções do Brasil as que fazem todo o fundo, e base, não só das Permutações Mercantis, mas na Navegação, e do Comercio entre os Meus Leaes Vassallos Habitantes destes Reinos, e daquelles Dominios, que devo animar, e sustentar em commum beneficio de huns, e outros, removendo na sua origem os obstaculos, que lhe são prejudiciaes, e nocivos: Em consideração de tudo o referido: Hei por bem Ordenar, que todas as Fabricas, Manufacturas, ou Teares de Galões, de Tecidos, ou de Bordados de Ouro, e Prata: De Velludos, Brilhantes, Setins, Tafetás, ou de outra qualquer qualidade de Seda: De Belbutes, Chitas, Bombazinas, Fustões, ou de outra qualquer qualidade de Fazenda de Algodão, ou de Linho, branca, ou de cores: E de Pannos, Baetas, Droquetes, Saetas, ou de outra qualquer qualidade de Tecidos de Lã, ou os ditos Tecidos sejão fabricados de hum só dos referidos Generos, ou misturados, e tecidos huns com os outros; exceptuando tão sómente aquelles dos ditos Teares, e Manufacturas, em que se técem, ou manufacturão Fazendas grossas de Algodão, que servem para o uso, e vestuario dos Negros, para enfardar, e empacotar Fazendas, e para outros Ministerios semelhantes; todas as mais sejão extinctas, e abolidas em qualquer parte onde se acharem nos Meus Dominios do Brasil, debaixo da Pena do perdimento, em tresdobro, do valor de cada huma das ditas Manufacturas, ou Teares, e das Fazendas, que nellas, ou nelles houver, e que se acharem existentes, dous mezes depois da publicação deste; repartindo-se a dita Condemnação metade a favor do Denunciante, se o houver, e a outra metade pelos Officiaes, que fizerem a Deligencia; e não havendo Denunciante, tudo pertencerá aos mesmos Officiaes.

Pelo que: Mando ao Presidente, e Conselheiros do Conselho Ultramarino; Presidente do Meu Real Erario; Vice-Rei do Estado do Brazil; Governadores, e Capitães Generaes, e

mais Governadores, e Officiaes Militares do mesmo Estado; Ministros das Relações do Rio de Janeiro, e Bahia; Ouvidores, Provedores, e outros Ministros, Officiaes de Justiça, e Fazenda, e mais Pessoas do referido Estado, cumprão, e guardem, e fação inteiramente cumprir, e guardar este Meu Alvará como nelle se contém, sem embargo de quaesquer Leis, ou Disposições em contrario, as quaes Hei por derogadas, para este effeito sómente ficando aliás sempre em seu vigor. Dado no Palacio de Nossa Senhora da Ajuda, em 5 de Janeiro de 1785 – Com a Assignatura da Rainha, e a do Ministro.

ANEXO III – ALVARÁ DE 28 DE ABRIL DE 1.809

Isenta de direitos as matérias primas do uso das fábricas e concede outros favores aos fabricantes e da navegação nacional.

Eu o Príncipe Regente faço saber aos que o presente Alvará com força de lei virem, que sendo o primeiro e principal objeto dos meus paternais cuidados o promover a felicidade pública dos meus fiéis Vassalos; e havendo estabelecido com estes desígnios princípios liberais para a propriedade deste Estado do Brasil, 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 à grandeza do mesmo Estado; tendo em consideração que deste estabelecimento se possa seguir alguma diminuição na indústria do Reino de Portugal, bem que com o andar dos tempos a grandeza do mercado e os efeitos da liberdade do comércio que tenho mandado estabelecer hão de compensar com vantagem algum prejuízo da diminuição que ao princípio possam sofrer alguns ramos de manufaturas; desejando não só remediar esses inconvenientes, mas também conservar e ampliar a navegação mercantil e o comércio dos povos de todos os meus domínios; tendo ouvido o parecer de ministros do meu Conselho; e de outras pessoas zelosas do meu serviço; com ampliação e renovação de muitas providências já a este respeito estabelecidas, e a fim de que tenham pronta a exata observância para a prosperidade geral e individual dos meus fiéis vassalos, que muito desejo adiantar e promover, por dependê-la a grandeza e consideração da minha real Coroa e da Nação; sou servido determinar o seguinte:

I. Todas as matérias primas que servirem de base a qualquer manufatura serão isentas de pagar direitos alguns de entrada em todas as Alfândegas dos meus Estados, quando o fabricante as comprar para gasto de sua fábrica, ficando somente obrigado a mostrar que as consome todas no uso da sua indústria, e sujeito ao exame e averiguações que julgar necessárias a Real Junta do Comércio, para evitar a fraude e descaminho dos meus reais direitos. Da mesma isenção gozarão os fabricantes que comprarem gêneros e produções dos meus Estados, que são obrigados a pagar algum direito, ficando este perdoado a favor dos referidos fabricantes em benefício do aumento da indústria.
II. Todas as manufaturas necessárias serão isentas de pagar direitos alguns na sua exportação para fora dos meus Estados, e todas as do Reino serão isentas de as pagar por entrada nos meus domínios no Brasil, e em quaisquer outros, ficando só

seus donos obrigados a verificar com certidões e clarezas competentes que as mercadorias são de manufatura portuguesa e indicar a fábrica de onde saíram.

III. Todos os fardamentos das minhas tropas serão comprados às fábricas nacionais do Reino e às que se houverem de estabelecer no Brasil, quando os cabedais que hoje têm melhor emprego na cultura das terras puderem ser aplicados às artes com mais vantagens; e não se poderão para este fim comprar manufaturas estrangeiras, senão no caso de não terem as do Reino do Brasil com que suprir a necessidade pública. E ao Presidente do meu Real Erário hei por muito recomendado, que procure sempre com prontos pagamentos auxiliar os fabricantes dos meus Estados, a fim de que possam suprir o fornecimento dos meus Exércitos, e se promova por este meio a extensão e aumento da indústria nacional.

IV. No recrutamento que se faz geralmente para o Estado, haverá todo o cuidado em moderar o número de recrutas naqueles lugares onde se conhecer que a agricultura e as artes necessitam de braços; e muito recomendo aos Governadores das Armas e aos Capitães-Móres encarregados dos recrutamentos, se hajam nesta matéria com toda a circunspecção, representando-me o que julgarem mais digno de providência a este respeito.

V. Sendoo meio mais conveniente para promover a indústria de qualquer ramo nascente, e que vai tomando maior aumento pela introdução de novas máquinas dispendiosas, porém, utilíssimas, e conferir-se-lhe algum cabedal, que anime o Capitalista que empreende promover uma semelhante fábrica, vindo a ser esta concessão um dom gratuito que lhe faz o Estado: sou servido ordenar que da Loteria Nacional do Estado, que anualmente quero se estabeleça, se tire em cada ano uma soma de sessenta mil cruzados, que se consagre, ou toda junta, ou separadamente, a favor daquelas manufaturas e artes, que mais necessitarem deste socorro, particularmente das de lã, algodão, seda e fábricas de ferro e aço. E as que receberem este dom gratuito não terão obrigação de o restituir, e só ficarão obrigadas a contribuir com maior desvelo para o aumento da fábrica que assim for socorrida por efeito da minha real consideração para o bem público. E para que estas distribuições se façam anual e impreterivelmente, a Real Junta do Comércio, dando-me todos os anos um fiel e exato quadro de todas as manufaturas do Reino, apontará as que merecem mais esta providência e a soma que lhes deve aplicar.

VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se público na forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegação ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões.

VII. Para promover e adiantar a Marinha mercantil dos meus fiéis Vassalos: hei por bem determinar que paguem só metade dos direitos estabelecidos em todas as Alfândegas dos meus Estados, todos os gêneros e matérias primas, de que possam necessitar os donos de novos navios para a primeira construção e armação deles, como madeiras do Brasil, pregos, maçames, lonas, pez, alcatrão, transportados em navios nacionais: havendo porém os mais escrupulosos exames e averiguações afim de que se não cometam fraudes e descaminhos da minha Real Fazenda.

Pelo que mando à Mesa do meu Desembargo do Paço, e da Consciência e Ordens; Presidente do meu Real Erário; Conselho da minha Real Fazenda: Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação; e a todos os mais Tribunais do Reino, e deste Estado do Brasil; e a todas as pessoas, a quem tocar o conhecimento e execução deste Alvará, o cumpram e guardem, e façam inteiramente cumprir e guardar, sem embargo de quaisquer leis ou ordens em contrário, que todas hei por derrogadas para esse efeito somente, como se de cada uma se fizesse especial menção. E este valerá como Carta passada pela Chancelaria, posto que por ela não há de passar, e que o seu efeito haja de durar mais de um ano, sem embargo da lei em contrário. Dado no Palácio do Rio de Janeiro em 28 de abril de 1809.

PRÍNCIPE com guarda.

Conde de Aguiar.

Alvará com força de lei, pelo qual Vossa Alteza Real é servido isentar de direitos as matérias primas, que servirem de base a quaisquer manufaturas nacionais, e conferir como dom gratuito a quantia de sessenta mil cruzados às fábricas, que mais necessitarem destes socorros, ordenando outras providências a favor dos fabricantes e da navegação nacional; na forma acima exposta.

Para Vossa Alteza Real ver

João Alvares de Miranda Varejão o fez

BIBLIOGRAFIA GERAL

AKERLOF, George A. The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, 1970.

ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. Abuso do direito e concorrência desleal. São Paulo: Quartier Latin, 2004.

ANDRADE, Gustavo Piva de. A interface entre a propriedade intelectual e o direito antitruste. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual Nº 91, nov/dez de 2007.

AREEDA, P. Antitrust Law – An analysis of Antitrust Principles and their Application. Boston/Toronto: Little, Brown and Co, 1986.

ASCARELLI, Túlio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales. Barcelona: Bosch, 1970.

BAPTISTA, Luiz Olavo. Origens do direito da concorrência *in* TORRES, Heleno Taveira (coordenação). Comércio Internacional e Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005.

BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual, Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2ª. edição, 2003.

_____. A proteção dos mercados secundários no direito da propriedade intelectual no Brasil. Revista Eletrônica do IBPI. Edição Especial sobre a questão das peças de reposição *must-match*. Plataforma de publicação digital: www.ibpibrasil.org. Janeiro de 2010.

_____. Abuso de direitos e abuso de poder econômico. (2005). Texto acessado na página da internet "denisbarbosa.addr.com/abuso.doc", em 15.12.2011.

BARBOSA, Rui. Obras Completas. Rio de Janeiro, 1984. Fundação Casa de Rui Barbosa. Ministério da Educação e Cultura. Vol. II, 1872-1874, t. I.

BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do estabelecimento comercial. São Paulo: Max Limonad, 1969.

BASSO, Maristela. A proteção internacional dos direitos de propriedade intelectual. Concurso de Livre Docência na Faculdade de Direito da USP, 1999.

_____. Análise dos direitos de propriedade intelectual sob a perspectiva do direito antitruste: especial referência às marcas. Revista do Ibrac, vol. 16, n. 1, 2009.

BENJAMIN, A.H.V. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 1995.

BITTAR, Carlos Alberto. Concorrência desleal: a imitação de marca (ou de seu componente) como forma de confusão entre produtos. Revista de Informação Legislativa, Ano 22, n. 85 jan-mar, 1985.

BLACK, Edwin. IBM e o holocausto. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2001.

BLACK'S LAW DICTIONARY. West Group. Bryan A. Garner. Seventh Edition.

BODENHAUSEN, G.H.C. Guide to the application of the paris convention for the protection of industrial property. Geneve: BIRPI, 1968.

BORENSTEIN, Severin; MACKIE-MASON, Jeffrey K.; NETZ, Janet S. *Antitrust Policy in Aftermarkets*. Antitrust Law Journal, 63: 455-482 (1994-1995).

BORK, Robert H. The antitrust paradox: a policy at war with itself. New York: The Free Press, 2a. ed. 1993.

BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues. Direito da Concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder. São Paulo: Singular, 2010.

CARMEL-ARTHUR, Judith. Bauhaus. Tradução: Luciano Machado. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2001.

CARPENA, Heloísa. Abuso do direito. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2001.

CARVALHO, Nuno T.P. Transferência de tecnologia e abuso do poder econômico. A armadilha da Lei 8.158/91 que o A.N. 120/93, do INPI, finalmente revelou. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual N. 10, jan/fev-1994.

_____. A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas – passado, presente e futuro. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1946 v. 1; 1952, v.2, 1956 v.3.

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2005.

_____. Direito antitruste brasileiro: comentários à Lei n. 8.884/94. São Paulo: Editora Saraiva, 1995.

COMPARATO, Fábio Konder. Ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1978.

_____. Concorrência desleal. RT 375, jan. 1967, págs. 29-35.

_____. Estado, empresa e função social. RT 732. São Paulo, Ed. RT (1985)

_____. Franquia e concessão de venda no Brasil: da consagração ao repúdio? Ensaios e Pareceres de Direito Empresarial. Rio de Janeiro, Forense, 1978.

_____. Função social da propriedade dos bens de produção. RDM 63/71 (1983).

_____. O indispensável direito econômico. RT 353. São Paulo, Ed. RT (1965).

COMPARATO, Fábio Konder e SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2005.

CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à lei antitruste: (Lei nº 8.884 de 11.06.1994). Rio de Janeiro: Forense, 1996.

CRUZ, Carlos Henrique de Brito. Recursos Humanos para Ciência e Tecnologia no Brasil. Inovações Tecnológicas no Brasil. Desempenho, políticas e potencial. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011.

CUNHA, Frederico Carlos da. A proteção legal do *design*: propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lucerna, 2000.

DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 1: teoria geral do direito civil, 28a. ed. - São Paulo: Saraiva, 2011.

ENCICLOPÉDIA SARAIVA DO DIREITO. Coordenação do Professor R. Limongi França. São Paulo: Saraiva, 1977.

FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Conceito juridico de oligopolio e a legislação sobre o abuso de poder econômico. São Paulo: Cadernos de Direito Tributário e Finanças Publicas Sao Paulo, v.3, n.9, p.192-201, out./dez. 1994.

_____. A economia e o controle do Estado. Parecer publicado in O Estado de S. Paulo, edição de 4.6.1989 apud GRAU, Eros Roberto, A ordem econômica na Constituição de 1988, p. 194.

FISHER III, William W. Theories of intellectual property *in* http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/iptheory.pdf.

FORGIONI, Paula A. A interpretação dos negócios empresariais no novo Código Civil Brasileiro. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro nº 130 – abril-junho de 2003.

_____ Os Fundamentos do Antitruste. 3ª. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.

FORUM ROBERTO SIMONSEN. Desenho industrial: aspectos sociais, históricos, culturais e econômicos. São Paulo : Serviço de Publicações do Departamento de Documentação, Estatística, Cadastro e Informações Industriais, Centro e Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, 1964.

FRANCESCHINI, J.I.G. Introdução ao Direito da Concorrência. São Paulo: Malheiros Editores, 1996.

FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga; FRANCESCHINI, José Luiz Vicente de Azevedo. Poder econômico: exercício e abuso. Direito antitruste brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1985.

GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1981.

_____. O direito posto e o Direito Pressuposto. São Paulo: Malheiros Editores, 2002

_____. A Ordem Econômica na Constituição de 1988 (Interpretação e Crítica). ª. edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros Editores, 2004.

_____. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 4ª, ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006.

GRAU-KUNTZ, Karin. O Desenho Industrial como Instrumento de Controle Econômico do Mercado Secundário de Peças de Reposição de Automóveis – Uma Análise Crítica a Recente Decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE). Revista Criação, Ano I – N° I. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009.

_____Ainda sobre a questão das peças de reposição. Revista Eletrônica do IBPI. Edição Especial sobre a questão das peças de reposição *must-match*. Plataforma de publicação digital: www.ibpibrasil.org. Janeiro de 2010.

GRINOVER, Ada Pellegrini...[et al.]. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999.

HAWKER, Norman W. The Automobile Aftermarket: Crash Parts, Design Patents, and the Escape from Competition (March 22, 2010). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1576671.

HEMACHANDRA, Ray. Five hundred chairs: celebrating traditional and innovative *design*s. Lark Books. New York, 2008.

HALL, Robert E. The Inkjet Aftermarket: An Economic Analysis. (http://www.stanford.edu/~rehall/Inkjet%20Aftermarket%201997.pdf).

HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy. The Law of Competition and Its Practice. Saint Paul: Thomson/West, 2005.

_____ IP and Antitrust Policy: a Brief Historical Overview. University of Iowa Legal Studies Research Paper, number 05-31, December, 2005.

_____Innovation and the Domain of Competition Policy. University of Iowa Legal Studies Research Paper, number 08-07, March, 2008.

_____Market Power in Aftermarkets. Antitrust Policy and The Kodak Case. UCLA Law Review, 1993.

JHERING, Rudolf von. A Evolução do direito. Lisboa: José BASTOS, 1892.

_____A Luta pelo direito. Rio de Janeiro: Simões, 1953.

KALLAY, Dina. The Law and Economics of Antitrust and Intellectual Property. An Austrian Approach. Edward Elgar Publishing, Inc. Northampton, MA, 2004.

KUBRUSLY, Claudia Tosin. Direito antitruste e propriedade intelectual : análise concorrencial dos acordos de licença e da recusa de licenciar. Dissertação de mestrado defendida na Faculdade de Direito da USP, em 2008.

LABRUNIE, Jacques; COLOMBO, Manuela Correia Botelho. Proteção e Importância dos Desenhos Industriais. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, N° 96, set/out de 2008.

LANDES, William M.; POSNER, Richard A. The Economic Structure of Intellectual Property Law. Cambridge: Havard University Press, 2003.

LIMA, José Antonio Farah Lopes de. Direito concorrencial europeu.Leme: J.H. Mizuno, 2008.

McCONOMY, Gerald J. Unclean Hands: The Effect of Plaintiff's Antitrust Violations in Antitrust Actions. University of Pennsylvania Law Review, v. 113.

MARTINS, Pedro BAPTISTA. Abuso do direito e o ato ilícito. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

MAZZOLA, Marcelo Leite da Silva. As entrelinhas da indenização nos casos de parasitismo. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, julho/agosto de 2004.

MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, Rio de Janeiro: Borsoi, 1956.

NÁUFEL, José. Novo Dicionário Jurídico Brasileiro. São Paulo: Ícone Editora, 1989, 8a. ed.

NOVAIS, Fernando Antônio. A proibição das manufaturas no Brasil e a política econômica Portuguesa do fim do século XVIII. **Rev. hist.**, São Paulo, n. 142-143, dez. 2000..Disponível.em.<http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003483092000000100005&lng=pt&nrm=iso>.

OLAVO, Carlos. Propriedade industrial. Coimbra: Almedina, 2005.

OLIVEIRA, G.; RODAS, G. Direito e economia da concorrência. São Paulo: Renovar, 2004.

OLIVEIRA, Gerner; PRADO, Lucas; SCAZUFCA, Pedro. Aspectos Concorrenciais do Mercado de Peças de Reposição de Automóveis. Parecer apresentado na Averiguação Preliminar nº 08012.002673/2007-51.

OLIVEIRA, Sabina Nehmi de. Inovar é preciso. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, nº 91, nov/dez/2007.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições ao direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 1986, v. 1.

PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. O Código de Defesa do Consumidor e a proibição de práticas abusivas. Revista do Advogado da AASP, nº 114, dezembro de 2011.

POSNER, Richard A. Antitrust law, an economic perspective. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1976.

POSSAS, Mario Luiz. Os conceitos de mercado relevante e de poder de mercado no âmbito da defesa da concorrência. Texto acessado na internet através do link: http://www.ie.ufrj.br/grc/pdfs/os_conceitos_de_mercado_relevante_e_de_poder_de_mercado.pdf, em 05/11/2011.

PROVEDEL, Letícia. Propriedade intelectual e influência de mercados. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual Nº 79, nov/dez de 2005.

REALE, Miguel. Abuso do poder econômico e garantias individuais *in* Poder Econômico: Exercício e Abuso. Direito Antitruste Brasileiro. Franceschini, José Inácio Gonzaga e Franceschini, José Luiz Vicente de Azevedo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1985.

REVISTA CRIAÇÃO. Ano I – Número II do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009.

REVISTA DE DIREITO DA CONCORRÊNCIA. N° 17, Volumes 1 a 20. CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica. CR-ROM Editado por IOB Informações Objetivas publicações Jurídicas Ltda.

RIBEIRO, José Horácio Halfeld Rezende. Abuso de direito: Contornos de direito material e processual. Revista do Advogado da AASP, n. 98, julho de 2008.

RODRIGUES, Silvio. Direito Civil - Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2003, vol. 1.

ROSENBERG, Barbara. Patentes de medicamentos e comércio internacional: Os parâmetros do TRIPs e do direito concorrencial para a outorga de licenças compulsórias. Tese de doutorado defendida na Faculdade de Direito da USP, em maio de 2004.

_____. Considerações sobre direito da concorrência e os direitos de propriedade intelectual *in*: I. ZANOTTA, Pedro (org.), II. BRANCHER, Paulo. Desafios atuais do direito da concorrência. São Paulo: Singular, 2008.

_____. citando KATZ, Ariel. Making sense of nonsense: intellectual property, antitrust, and market Power. Arizona Law Review, v.49

SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial – As estruturas. São Paulo: Malheiros Editores, 1998.

_____. Direito concorrencial – As condutas. São Paulo: Malheiros Editores, 2003.

_____. Regulação da atividade econômica – Princípios e fundamentos jurídicos. São Paulo: Malheiros Editores, 2001.

_____. A paralisia do antitruste. Revista do IBRAC, vol. 16, n. 1, 2009.

SCHUMPETER, Joseph A. Fundamentos do Pensamento Econômico. Tradução de Edmond Jorge. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1968.

_____. Teoria do Desenvolvimento Econômico. Tradução de Maria Sílvia Possas. São Paulo: Abril S.A. Cultural e Industrial, 1982.

SENNES, Ricardo Ubiraci e BRITTO FILHO, Antonio (orgs.). Inovações Tecnológicas no Brasil. Desempenho, políticas e potencial. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011.

SHAPIRO, Carl. Aftermarkets and Consumer Welfare: Making sense of Kodak. Antitrust Law Journal, 63: 483-511 (1994-1995).

SHIEBER, Benjamin M. Abusos do Poder Econômico – Direito e experiência antitruste no Brasil e nos E.U.A. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1966.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004.

SILVEIRA, Newton. Curso de propriedade industrial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977.

_____. Direito de autor no desenho industrial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

_____. Licença de uso de marca e outros sinais distintivos. São Paulo: Saraiva, 1984.

_____. A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial. São Paulo: Saraiva, 1996.

_____. A propriedade intelectual e as novas leis autorais. São Paulo: Saraiva, 2ª edição, 1998.

_____. Propriedade Intelectual: propriedade industrial, direito de autor, *software*, cultivares. Barueri: Editora Manole, 3ª. Edição, 2005.

_____. e Santos Jr., Walter Godoy dos. Propriedade Intelectual e Liberdade. Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro, Vol. 142, abr/jun. 2006.

_____. Estudos e Pareceres de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008.

_____. As fronteiras da técnica *in* A Propriedade Intelectual no Direito Empresarial. LIMA, Luís Felipe Balieiro (coord.). São Paulo: Quartier Latin, 2009.

_____. O abuso das montadoras face às fabricantes independentes de autopeças. Revista Eletrônica do IBPI. Edição Especial sobre a questão das peças de reposição must-match. Plataforma de publicação digital: www.ibpibrasil.org. Janeiro de 2010.

SOARES, José Carlos Tinoco. Comentários ao código da propriedade industrial. São Paulo: Resenha Universitária, 1981.

_____. Tratado da propriedade industrial: patentes e seus sucedâneos. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 1998.

SOUZA, Daniel Adensohn de. A Propriedade Industrial e o Direito Concorrencial: A Questão da Proteção aos Desenhos Industriais no Mercado de Reposição. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, N° 96, set/out de 2008.

STOCO, Rui. Abuso do direito e má-fé processual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002.

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE FEDERAL TRADE COMMISSION. Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, 1995.

_____. Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition, 2007.

_____. Horizontal Merger Guidelines. 2010.

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 3a. ed., São Paulo: Atlas, 2003; v.1.

WALD, Arnoldo. O novo código civil e a evolução do regime jurídico dos contratos. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro nº 130 – abril-junho de 2003, p. 39-55.

WEBB, Jere M.; LOCKE, Lawrence A. Intellectual Property Misuse: Developments in the Misuse Doctrine. Harvard Journal of Law & Technology, v.4, Spring Issue, 1991.

WOLLENBERG, Keith K. An Economic Analysis of Tie-In Sales: Re-examinig the Leverage Theory. Stanford Law Review, Vol. 39, nº 3, feb. 1987.

ZANOTA, Pedro; BRANCHER, Paulo. Organizadores. Desafios atuais do direito da concorrência. São Paulo: Singular, 2008.

ZIEBARTH, José Antonio Batista de Moura. The New Competition Law in Brazil: Challenges Ahead. CPI Antitrust Chronicle, November, 2001.

RESUMO

O direito antitruste, atualmente ditado pela Lei 12.529 de 30 de novembro de 2011, e o direito da propriedade intelectual permeiam o ordenamento jurídico brasileiro buscando regrar condutas e procedimentos com vistas a tutelar, de um lado, a livre concorrência e, de outro, estimular a inovação e o desenvolvimento tecnológico do país.

No exercício de ambos os direitos, muitas vezes observam-se conflitos, que aparentemente revelam uma contradição: a concessão de exclusividade de exploração de bens intangíveis, tais como patentes e desenhos industriais, conflita com a livre concorrência, sendo uma excludente da outra. Entretanto, essa contradição, como se verá, encontra-se superada.

Em nosso sistema jurídico não há direitos absolutos que possam justificar a dominância pura e simples de um sobre o outro sem medir as consequências. O equilíbrio é buscado através da vedação legal aos abusos de direito, especialmente abusos de direito de propriedade intelectual e o exercício abusivo de poder econômico. Adicionalmente, a Constituição Federal subordina o uso da propriedade à sua função social.

O presente estudo analisa as questões que envolvem esse aparente conflito e os abusos decorrentes do exercício desses direitos.

O tema é introduzido com a análise da interface entre o direito da propriedade intelectual e o antitruste e as questões de direito dela decorrentes. A seguir, são analisados o abuso de direito, o abuso de poder econômico e o abuso de posição dominante, com destaque para o entendimento da existência de venda casada mesmo que o vínculo ocorra com diferimento no tempo.

O estudo prossegue discorrendo sobre a livre iniciativa e a livre concorrência, bem como o instituto do desenho industrial e seu eventual uso abusivo. Também são analisados o mercado de reposição de peças e partes de produtos complexos e sua repercussão no Brasil e no exterior, e a posição do CADE sobre eventuais condutas anticompetitivas. A jurisprudência comentada ilustra as diversas posições doutrinárias acerca da matéria.

O monopólio decorrente de direito de propriedade intelectual seria benéfico para a eficiência e regulação dos mercados, apesar de seus eventuais efeitos contra os interesses do consumidor?

Este ensaio procura responder essa indagação, aprofundando o debate sobre o conflito entre o monopólio concedido por desenho industrial às peças de reposição de objetos complexos e a liberdade de escolha do consumidor. Oferece ainda uma proposta legislativa que visa assegurar o equilíbrio entre os direitos dos envolvidos.

Palavras-chave:

Propriedade intelectual; direito da concorrência; desenho industrial; antitruste; propriedade industrial; inovação tecnológica; abuso de direito; abuso de poder econômico; venda casada; abuso de posição dominante.

ABSTRACT

The antitrust law, currently under Law 12,529, of November 30, 2011, and the intellectual property law is within the Brazilian juridical ordination, seeking to rule conducts and procedures intended to protect the free competition, on one hand, and to stimulate the innovation and technological development of the country, on the other hand.

In the performance of both rights, conflicts are many times observed, which apparently reveal a contradiction: the granting of exclusivity for the exploitation of intangible goods, such as patents and industrial *design*s, conflicts with the free competition, excluding one another. Said contradiction, however, has been overcome, as it will be noticed.

Our juridical system encompasses no absolute rights liable to justify the pure and simple dominance of one on the other, without assessing the consequences. The balance is searched by means of the legal prevention of the abuses of right, especially the abuses of the intellectual property law and the abusive exercise of the economic power. In addition, the Federal Constitution subordinates the use of property to its social function.

This study analyzes the issues involving this apparent conflict and the abuses resulting from the enforcement of said rights.

The theme is introduced with the analysis of the interface between the intellectual property right and the antitrust one and the resulting legal issues. Then, the abuse of right, the abuse of economic power and the abuse of the dominant position are analysed, pointing out the understanding of the existence of a tying arrangement, even though the binding occurs with deferral in time.

The study proceeds by analyzing the free initiative and the free competition, as well as the industrial *design* institute and its eventual abusive use. The parts reposition and parts of complex products and their repercussion in Brazil and overseas, the CADE´s position as to eventual anticompetitive conducts are also analyzed. The commented jurisprudence illustrates the several opinion of jurists on this matter.

Would the monopoly resulting from the intellectual property right benefit the market efficiency and regulation, despite the eventual effects against the consumer interests ?

This paper seeks to reply such a question, by deepening the debate on the conflicts between the monopoly granted by industrial *design* to spare parts of complex objects and the consumer´s free choice. It also offers a legislative proposal intended to ensure the balance between the involved parties´ rights.

Keywords:

Intellectual property, competition law, industrial design, antitrust, industrial property, technological innovation, abuse of right, abuse of economic power, tying arrangement, abuse of the dominant position.

RIASSUNTO

Il diritto antitrust, attualmente dettato dalla Legge 12.529 del 30 novembre 2011, e il diritto di proprietà intellettuale permeano l'ordinamento giuridico brasiliano cercando di regolare condotte e procedimenti con l'obiettivo di tutelare, da una parte, la libera concorrenza e, dall'altra, stimolare l'innovazione e lo sviluppo tecnologico del paese.

Nell'esercizio di entrambi i diritti, molte volte si osservano conflitti, che apparentemente rivelano una contraddizione: la concessione dell'esclusività di esplorazione di beni intangibili, tali come patenti e disegni industriali, in conflitto con la libera concorrenza, essendo l'una escludente dell'altra. Tuttavia, questa contraddizione, come si vedrà, è stata superata.

Nel nostro sistema giuridico non vi sono diritti assoluti che possano giustificare la dominanza pura e semplice dell'uno sopra l'altro senza considerare le conseguenze. L'equilibrio è cercato attraverso il divieto legale agli abusi di diritto, in speciale abusi di diritto di proprietà intellettuale e l'esercizio abusivo del potere economico. Inoltre, la Costituzione Federale subordina l'uso della proprietà alla sua funzione sociale.

Il presente studio analizza le questioni che coinvolgono questo apparente conflitto e gli abusi risultanti dall'esercizio di questi diritti.

Il tema è introdotto con l'analisi dell'interface fra il diritto di proprietà intellettuale e l'antitrust e le questioni di diritto risultanti dalla stessa. In seguito, sono analizzati l'abuso di diritto, l'abuso di potere economico e l'abuso di posizione dominante, con distacco all'intendimento dell'esistenza di vendita collegata anche se il vincolo occorra con differimento nel tempo.

Lo studio prosegue discorrendo sulla libera iniziativa e la libera concorrenza, così come l'istituto del disegno industriale e suo eventuale uso abusivo. Inoltre sono analizzati il mercato di riposizione di pezzi e parti di prodotti complessi e loro ripercussione in Brasile e all'estero, e la posizione del CADE su eventuali condotte anticompetitive. La giurisprudenza commentata illustra le diverse posizioni dottrinarie riguardo la materia.

Il monopolio decorrente dal diritto di proprietà intellettuale sarebbe benefico per l'efficienza e regolazione dei mercati, nonostante i loro eventuali effetti contro gli interessi del consumatore?

Questo saggio cerca di rispondere questa indagazione, approfondendo il dibattito sul conflitto fra il monopolio concesso per disegno industriale ai pezzi di riposizione di oggetti complessi e la libertà di scelta del consumatore. Offre ancora una proposta legislativa che mira garantire l'equilibrio fra i diritti dei coinvolti.

Parole chiave :

Proprietà Intellettuale, diritto della concorrenza, design industriale, antitrust, proprietà industriale, innovazione tecnologica, abuso di diritto, abuso del potere economico, vendita collegata, abuso di posizione dominante.