

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

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 reger 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 *designs*, 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 indagine, 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.

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO¹

1.1 Tema a ser desenvolvido e suas limitações²

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.

¹ 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.

² 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.

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.

Nele também será analisada a representação³ 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.⁴

³ Averiguação Preliminar n. 08012.002673/2007-51.

⁴ Vide art. 68 da Lei N. 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial

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.

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.⁵

Nessa ocasião, vigorava o Código da Propriedade Industrial de 1945⁶, 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.

⁵ Naturalmente, trata-se de uma indústria massiva, pois a indústria e autopeças já existia, porém de forma incipiente.

⁶ 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*?⁷

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.⁸

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

⁷ Sobre a racionalidade jurídica, ensina Paula Forgioni: “ A calculabilidade jurídica assume, assim, uma dimensão toda própria: apanágio da racionalidade jurídica, 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.

⁸ 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 marginal⁹ de produção desses bens e serviços, à guisa de prêmio, isto é, preços monopolistas decorrentes da limitação temporária da concorrência.¹⁰

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.¹¹

A eficiência econômica, tanto festejada pelos economistas, mormente os neoclássicos¹², 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.

⁹ A teoria microeconômica define essa expressão como sendo o preço que o último consumidor hipotético estaria disposto a pagar para adquirir aquele determinado bem.

¹⁰ 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.

¹¹ ROSENBERG, Barbara citando KATZ, Ariel. Making sense of nonsense: intellectual property, antitrust, and market Power. *Arizona Law Review*, v.49, p. 841.

¹² 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 pretense 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.¹³

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.

¹³ 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.¹⁴

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.

¹⁴ 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 Rosenberg¹⁵, 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 ROSENBERG¹⁶, 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.

¹⁵ 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.

¹⁶ *Op. cit.*, p. 178.

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 substituíbilidade 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.

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. Ensaaios 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? Ensaaios 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.

CRETILLA 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 jurídico de oligopolio e a legislação sobre o abuso de poder econômico. São Paulo: Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas São 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/ffisher/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 – Nº 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 designs. 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, Leticia. 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. Nº 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, Arnaldo. 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.

